

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103810 in Sachen

Epic Games, Inc.
620 Crossroads Boulevard
27518 Cary, North Carolina
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch

RENTSCH PARTNER AG
Kirchenweg 8
Postfach
8034 Zürich

CH-Marke Nr. 800635 - EPIC GAMES ((fig.))



gegen

ZITRO LABORATORY S.L.U.
Ronda Maiols, n. 23-27
08192 Sant Quirze del Vallès
ES-Spanien

Widerspruchsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 1753955 - EPIC KINGDOM ((fig.))



Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die IR-Marke Nr. 1753955 - "EPIC KINGDOM ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 05.10.2023 in in der Gazette des marques internationales Nr. 38/2023 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren geschützt:
 - 9 *Matériel informatique et logiciels pour salles de bingo, casinos, machines automatiques de jeux; programmes de jeux; équipements pour le traitement de l'information; ordinateurs; matériel informatique et logiciels pour jeux de hasard et de paris; jeux pour machines de paris [logiciels]; informations téléchargeables en lien avec des jeux de hasard et de paris; publications électroniques, téléchargeables, en lien avec des jeux de hasard et de paris; logiciels de jeux produisant ou affichant les résultats de la mise de machines de jeux.*
 - 28 *Jeux; machines de jeux vidéo autonomes; machines de jeux de hasard et de paris; boîtiers pour machines de jeux de hasard et de paris.*
2. Am 29.01.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 800635 "EPIC GAMES ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:
 - 9 *Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Vorrichtungen zur Datenverarbeitung; Datenverarbeitungsprogramme; gespeicherte oder herunterladbare Software-Plattformen; Computerhardware; Betriebssoftware für lokale Netzwerke (LAN); Software zur Herstellung, Erleichterung und Verwaltung des Fernzugriffs zu und zur Kommunikation mit LAN- Netzen und globalen Netzen; Computersoftware für die Verarbeitung von digitalen Bildern; Betriebssoftware für Virtual Private Networks (VPN); Computerprogramme und -software zur Bildverarbeitung auf Mobiltelefonen; Computerhardware; Computersoftware und Telekommunikationsgeräte für die Herstellung von Verbindungen zu Datenbanken und zum Internet; Computersoftware für den Zugang zu von einem globalen Computernetzwerk herunterladbaren Informationsverzeichnissen; Computersoftware für die Verwaltung von lokalen Netzwerken; Computersoftware für die Kommunikation mit Benutzern von Taschencomputern; Computersoftware für die Funktionssteuerung von Audio- und Videogeräten; Computersoftware zum Kreieren und Bearbeiten von Musik und Klängen; Computerprogramme für die Bildverarbeitung; Computersoftware zur Übertragung von Ton- und Videonachrichten; Computersoftware zur Bereitstellung des Mehrfachnutzerzugangs zu einem weltweiten Computerinformationsnetz; Computersoftware für kabellose Netzwerkkommunikation; Computersoftwareplattformen; Kommunikationssoftware für die Verbindung von Computernetzwerkbenutzern; Kommunikationssoftware; Computer-Anwendungssoftware für Mobiltelefone; Computergrafiksoftware; herunterladbare Software für Instant Messaging und elektronische Post.*
 - 41 *Dienstleistungen eines Zeitungsreporters; Theater-, Musik- und Filmunterhaltungsdienstleistungen; Vermietung von Unterrichtsmaterialien oder -apparaten.*
 - 42 *Entwurf und Entwicklung von Computern; Hosting von Computersoftwareanwendungen Dritter; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Datenbanken; Entwurf und Entwicklung von Betriebssoftware zur Nutzung eines Cloud-Computing-Netzwerks und für den Zugang dazu; Entwurf und Entwicklung von elektronischer Datenbanksoftware; Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software; Ermöglichen der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Software zur Verfolgung von Multimediainhalten durch Inhalteanbieter; Hosting und Vermietung von Speicherplatz für Webseiten.*
4. Am 20.02.2024 erliess das Institut gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Die widerspruchsgegnerische Partei wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.

5. Da innert Frist weder ein Zustelldomizil in der Schweiz bezeichnet noch ein Vertreter benannt wurde, hat das Institut mit Verfügung vom 28.05.2024 die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 01.02.2023 hinterlegt, die angefochtene Marke am 22.08.2023 im internationalen Register eingetragen. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
3. Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz benennen oder einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die Widerspruchsgegnerin einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 4.3, unter www.ige.ch). Das Dispositiv des Entscheids wird ihr gemäss Regel 23^{bis} AusfO (Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, SR 0.232.112.21) über die WIPO eröffnet.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung

kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "service après vente"), weil zwischen Waren und Dienstleistungen *aus der Sicht der Konsumenten* gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).

3. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren geschützt:

- 9 *Matériel informatique et logiciels pour salles de bingo, casinos, machines automatiques de jeux; programmes de jeux; équipements pour le traitement de l'information; ordinateurs; matériel informatique et logiciels pour jeux de hasard et de paris; jeux pour machines de paris [logiciels]; informations téléchargeables en lien avec des jeux de hasard et de paris; publications électroniques, téléchargeables, en lien avec des jeux de hasard et de paris; logiciels de jeux produisant ou affichant les résultats de la mise de machines de jeux.*
- 28 *Jeux; machines de jeux vidéo autonomes; machines de jeux de hasard et de paris; boîtiers pour machines de jeux de hasard et de paris.*

4. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

- 9 *Wissenschaftliche, Schiffs-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Vorrichtungen zur Datenverarbeitung; Datenverarbeitungsprogramme; gespeicherte oder herunterladbare Software-Plattformen; Computerhardware; Betriebssoftware für lokale Netzwerke (LAN); Software zur Herstellung, Erleichterung und Verwaltung des Fernzugriffs zu und zur Kommunikation mit LAN- Netzen und globalen Netzen; Computersoftware für die Verarbeitung von digitalen Bildern; Betriebssoftware für Virtual Private Networks (VPN); Computerprogramme und -software zur Bildverarbeitung auf Mobiltelefonen; Computerhardware; Computersoftware und Telekommunikationsgeräte für die Herstellung von Verbindungen zu Datenbanken und zum Internet; Computersoftware für den Zugang zu von einem globalen Computernetzwerk herunterladbaren Informationsverzeichnissen; Computersoftware für die Verwaltung von lokalen Netzwerken; Computersoftware für die Kommunikation mit Benutzern von Taschencomputern; Computersoftware für die Funktionssteuerung von Audio- und Videogeräten; Computersoftware zum Kreieren und Bearbeiten von Musik und Klängen; Computerprogramme für die Bildverarbeitung; Computersoftware zur Übertragung von Ton- und Videonachrichten; Computersoftware zur Bereitstellung des Mehrfachnutzerzugangs zu einem weltweiten Computerinformationsnetz; Computersoftware für kabellose Netzwerkkommunikation; Computersoftwareplattformen; Kommunikationssoftware für die Verbindung von Computernetzwerkbenutzern; Kommunikationssoftware; Computer-Anwendungssoftware für Mobiltelefone; Computergrafiksoftware; herunterladbare Software für Instant Messaging und elektronische Post.*
- 41 *Dienstleistungen eines Zeitungsreporters; Theater-, Musik- und Filmunterhaltungsdienstleistungen; Vermietung von Unterrichtsmaterialien oder -apparaten.*
- 42 *Entwurf und Entwicklung von Computern; Hosting von Computersoftwareanwendungen Dritter; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Datenbanken; Entwurf und Entwicklung von Betriebssoftware zur Nutzung eines Cloud-Computing-Netzwerks und für den Zugang dazu; Entwurf und Entwicklung von elektronischer Datenbanksoftware; Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software; Ermöglichen der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Software zur Verfolgung von Multimediainhalten durch Inhalteanbieter; Hosting und Vermietung von Speicherplatz für Webseiten.*

Angefochtene Waren in Klasse 9

- 5. Die Widerspruchsmarke beansprucht Computersoftware mit unterschiedlicher Zweckbestimmung bzw. Einsatzbereich, aber auch die breite Formulierung *Datenverarbeitungsprogramme*. Diese breite Formulierung umfasst alle Arten von Software. Somit ist die Gleichheit gegenüber folgenden Waren der angefochtenen Marke gegeben: *logiciels pour salles de bingo, casinos, machines automatiques de jeux; programmes de jeux; logiciels pour jeux de hasard et de paris; jeux pour machines de paris [logiciels]; logiciels de jeux produisant ou affichant les résultats de la mise de machines de jeux.*

6. Weiter ist die ältere Marke für den breiten Begriff *Computerhardware* geschützt. Die angefochtenen Waren *matériel informatique pour salles de bingo, casinos, machines automatiques de jeux; équipements pour le traitement de l'information; ordinateurs; matériel informatique en lien avec des jeux de hasard et de paris* können alle unter *Computerhardware* subsumiert werden. Es besteht somit Warengleichheit.
7. Bei den angefochtenen *informations téléchargeables en lien avec des jeux de hasard et de paris; publications électroniques, téléchargeables, en lien avec des jeux de hasard et de paris* handelt es sich um elektronische Versionen traditioneller Medien wie E-Books, elektronischen Zeitschriften oder Online-Zeitungen. Unter die Dienstleistung *Vermietung von Unterrichtsmaterialien oder -apparaten* (Klasse 41) der Widerspruchsmarke fällt u.a. auch das online Bereitstellen von elektronischen, nicht herunterladbaren Unterrichtspublikationen. Diese konkurrierenden Produkte werden regelmässig von den gleichen Anbietern erbracht. Denn das zur Erbringung dieser konkurrierenden Produkte notwendige Know-how ist äusserst ähnlich, da der Unterschied, ob die Informationen herunterladbar sind oder nur online zur Verfügung gestellt werden, minim ist. Bei beiden konkurrierenden Waren und Dienstleistungen steht denn auch das Zur Verfügung stellen eines Inhaltserzeugnisses im Vordergrund. Die im Konflikt stehenden Waren und Dienstleistungen richten sich an die gleichen Abnehmerkreise und sie stehen in einem Austauschverhältnis. Die Gleichartigkeit ist somit gegeben.

Angefochtene Waren in Klasse 28

8. Der von der Widerspruchsmarke beanspruchte Begriff *Computer-Anwendungssoftware für Mobiltelefone* umfasst auch *Spielsoftware für Mobiltelefone*. Die Praxis bejaht die Gleichartigkeit zwischen *Spielsoftware* und elektronischen Spielen, die in Klasse 28 eingereiht werden (vgl. Entscheid des IGE, W 15256, III. B. Ziff. 7, auf <https://ph.ige.ch>). Die konkurrierenden Waren stehen in einem Ergänzungsverhältnis, sie richten sich an die gleichen Abnehmerkreise und werden über die gleichen Vertriebsstätten angeboten. Entsprechend ist die Gleichartigkeit gegenüber *Jeux; machines de jeux vidéo autonomes; machines de jeux de hasard et de paris* der angefochtenen Marke zu bejahen.
9. Keine Gleichartigkeit besteht hingegen zwischen den Soft- und Hardwareprodukten der älteren Mark und den angefochtenen *boîtiers pour machines de jeux de hasard et de paris*. Bei diesen Waren handelt es sich um einzig um Gehäuse für Glücksspiel- und Wettmaschinen. Im Gegensatz zu Hardware beinhalten die angefochtenen Gehäuse keine Elektronik. Während sich die Waren der Widerspruchsmarke, die alle als Endprodukte gelten, an Endverbraucher richten, werden Gehäuse von industriellen Abnehmern, die Spielautomaten herstellen, erworben. Abnehmerkreise und Vertriebsstätten sind somit unterschiedlich und die Herstellung der konkurrierenden Waren erfordert ein unterschiedliches Know-how.
10. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichheit bzw. teils starke Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Waren *boîtiers pour machines de jeux de hasard et de paris* (Klasse 28) bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren -bzw. Dienstleistungen ist von Gleichheit respektive Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die kombinierten Wort-/Bildmarken "EPIC GAMES ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "EPIC KINGDOM ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der

Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3). Die Wortelemente der Widerspruchsmarke sind auf zwei Zeilen angeordnet, wobei das Element "EPIC" in wesentlich grösserer Schrift gehalten ist als das Element "GAMES". Die Wortelemente werden dabei von einer etikettenhaften Umrahmung umgeben, wobei diese gegen unten spitz zuläuft und ein Dreieck enthält, das ebenfalls gegen unten zeigt. Insbesondere die letztgenannten beiden Elemente vermögen der Widerspruchsmarke durchaus ein eigenes Gepräge zu vermitteln, das nicht gänzlich ausser Acht gelassen werden darf. Beim angefochtenen Zeichen ist das Wortelement "KINGDOM" in einer zweifarbigen Schrift mit 3d-Charakter gehalten, wobei der erste und letzte Buchstabe leicht grösser als die übrigen Buchstaben sind. Das Wortelement "EPIC" steht über dem Element "KINGDOM" und ist in eine Banderole eingebettet. Obwohl "EPIC" in wesentlich kleinerer Schrift als "KINGDOM" gehalten ist, vermag es, nicht zuletzt durch die Einbettung in eine Banderole, den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens durchaus mitzubestimmen.

3. In casu gilt es zu beachten, dass bei kennzeichnungskräftigen Wort- und Bildelementen diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen können. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (vgl. BVGer B-6628/2019, E. 2.3.1 – Polospieler (fig.) / U.S.A.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.)). Da sich in casu die Übereinstimmungen auf das Wortelement "EPIC" beschränken, erfolgt der nachfolgende Zeichenvergleich in Bezug auf die Wortelemente.
4. Der Gesamteindruck von Wortelementen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*). Während die Widerspruchsmarke aus zwei Wörtern mit insgesamt neun Buchstaben besteht, weist das angefochtene Zeichen ebenfalls zwei Wörter mit elf Buchstaben auf. Im Gegensatz zur angefochtenen Marke sind die Wortelemente des älteren Zeichens in normalen Druckbuchstaben ohne weitere Gestaltung gehalten. Durch die Übernahme des Begriffs "EPIC", das bei beiden Zeichen am besonders prägenden Zeichenanfang steht, bestehen trotz der Unterschiede in der Schriftgestaltung Ähnlichkeiten im Schriftbild.
5. Die figurativen Elemente spielen im mündlichen Geschäftsverkehr keine Rolle. Die Konfliktzeichen bestehen aus drei (e-pɪk-geɪmz) bzw. vier Silben (e-pɪk-kɪŋ-dəm). Durch die Übernahme des Begriffs "EPIC" und der daraus resultierenden Identität in den ersten beiden Silben, besteht eine klare Ähnlichkeit im Klang.
6. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).
7. Das englische «epic» hat u.a. folgende Bedeutungen. Als Substantiv: a long narrative poem recounting in elevated style the deeds of a legendary hero, esp one originating in oral folk tradition. Als Adjektiv: *denoting, relating to, or characteristic of an epic or epics* (vgl. Wörterbuch Collins, auf www.collinsdictionary.com, abgerufen am 08.10.2024); *used to describe events that happen over a long period and involve a lot of action and difficulty* (vgl. Cambridge Advanced Learner's Dictionary, auf <https://dictionary.cambridge.org>, abgerufen am 08.10.2024). «Epic» gehört in der Bedeutung «episch, erzählend; Epos» zum englischen Grundwortschatz (vgl. Klett, Grund- und Aufbauwortschatz). Diese Bedeutung entspricht auch denjenigen, die «epic» in den Landessprachen hat. Der englische Begriff "Game" hat auch Eingang ins Deutsche gefunden und bedeutet Spiel, Computerspiel. "Kingdom" gehört zum englischen Aufbauwortschatz mit der Bedeutung "Königreich". Diese Bedeutung ist den angesprochenen Abnehmerkreisen nicht zuletzt aufgrund des Begriffs "United Kingdom" bekannt. Die Konfliktzeichen werden somit im Sinne von "epische Spiele" bzw. "Spiele, die sich über einen langen

Zeitraum erstrecken und mit viel Aktion und Schwierigkeiten verbunden sind" sowie als "episches Königreich" verstanden. Aufgrund der Übernahme des Elements "epic" bestehen auch Ähnlichkeiten im Sinngehalt.

8. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei "Massenartikeln des täglichen Bedarfs" mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt. Aufgrund der Formulierung der Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse ist oft keine eindeutige Positionierung möglich, weshalb in solchen Fällen von durchschnittlicher Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Die hier massgeblichen Waren aus dem Bereich IT und Software der Klasse 9 richten sich sowohl an Spezialisten als auch an den Durchschnittskonsumenten. Die betroffenen Waren werden zwar mit einer bestimmten Regelmässigkeit, aber doch nicht täglich erworben, so dass gemäss Rechtsprechung grundsätzlich angenommen werden muss, dass sie der Abnehmer bewusster und daher mit einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit aussuchen wird (vgl. statt vieler BVGer B-8028/2010, E. 4.1.1, 4.2.1 – SWISSVIEW [fig.] / VIEW und BVGer B-3663/2011, E. 4.2.1 – INTEL INSIDE, intel inside [fig.] / GALDAT INSIDE). Das Gleiche gilt auch bezüglich der in Klasse 28 angefochtenen Spiele.
3. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
4. Die widersprechende Partei macht in ihrer Widerspruchsschrift geltend, die Widerspruchsmarke werde seit über 20 Jahren intensiv in der Schweiz benutzt. Aufgrund starker Marktaktivitäten und eines qualitativ hochwertigen Produktes geniesse die Widerspruchsmarke in der Schweiz einen hervorragenden Ruf. Die Widerspruchsmarke sei aufgrund ihrer Bekanntheit in der Schweiz eine starke Marke und verfüge deshalb über einen erweiterten Schutzbereich (Widerspruchsschrift, Rz. 25 f.). Zur Geltendmachung der Bekanntheit hat sie folgenden Beleg eingereicht:
 - Screenshot des Internet Archives "Wayback Machine" zum Suchbegriff "epicgames.com" für die Zeitspanne vom 18.10.1996 bis 24.01.2024
5. Was die behauptete erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke betrifft, so kann mit dem eingereichten Beleg einzig dargetan werden, dass in der Zeitspanne vom 18.10.1996 bis 24.01.2024 unter der URL "epicgames.com" eine Webseite bestand. Rückschlüsse auf die Intensität des Gebrauchs lässt dieser Beleg hingegen nicht zu. Weiter wurden weder Belege betreffend Verkaufszahlen noch bezüglich Werbeaufwendungen eingereicht. Von einem intensiven Gebrauch über eine längere Dauer bzw. intensiven Werbeanstrengungen, wie es von der Rechtsprechung gefordert wird (vgl. u.a. BVGer B-5659/2018, E. 6.1.3 – RICHARD MILLE / Richard Man [fig.]), kann bei dieser Beweislage klar nicht die Rede sein. Dem Institut liegen zudem keine Anhaltspunkte vor, wonach es sich bei der Widerspruchsmarke um ein institutsnotorisch bekanntes Kennzeichen handeln würde. Es ist somit, entgegen der Auffassung der widersprechenden Partei, von der originären Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

6. Dem Element "epic" der Widerspruchsmarke kommt u.a. die Bedeutung *used to describe events that happen over a long period and involve a lot of action and difficulty* (vgl. Oben III. C. Ziff. 7) zu. In der Bedeutung "epische Spiele" bzw. "Spiele, die sich über einen langen Zeitraum erstrecken und mit viel Aktion und Schwierigkeiten verbunden sind" erschöpfen sich die Wortelemente des Widerspruchszeichens in einer beschreibenden bzw. anpreisenden Angabe betreffend die Art von Spielen. Für die von der älteren Marke beanspruchten *Datenverarbeitungsprogramme* und die unter diesen breiten Oberbegriff fallende Spielsoftware sind die Wortelemente "Epic Games" aufgrund ihres beschreibenden Charakters somit kennzeichnungsschwach. Die Schutzfähigkeit der Widerspruchsmarke für die vorgenannte Software liegt denn auch in ihrer grafischen Gestaltung. Somit verfügt die Widerspruchsmarke betreffend die Wortelemente für die Softwareprodukte nur über einen eingeschränkten Schutzzumfang.
7. Für die verschiedenen von der Widerspruchsmarke beanspruchten Hardwareprodukte ist die ältere Marke hingegen nicht direkt beschreibend und sie verfügt daher über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und über einen normalen Schutzzumfang.
8. Der Schutzzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Zeichen ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element. Dies gilt grundsätzlich auch für starke Marken. Damit aufgrund einer Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen doch Verwechslungsgefahr besteht, müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt haben und der gemeinfreie Bestandteil am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen. Allenfalls können auch weitere Umstände berücksichtigt werden, z.B. die Verwendung des gemeinfreien Markenbestandteils als Serienmarke.
9. Die angefochtene Marke "EPIC KINGDOM ((fig.))" enthält am Zeichenanfang den Begriff EPIC. Dieses Element ist in Verbindung mit den von der angefochtenen Marke beanspruchten verschiedenen Spielesoftware und elektronischen Publikationen (Klasse 9) sowie den Spielen (Klasse 28) beschreibend, da EPIC die Art und Qualität der Spiele und der Informationen beschreibt (vgl. oben III. C. Ziff. 7 und III. D. Ziff. 6). Die von der widersprechenden Partei geltend gemachte Bekanntheit der älteren Marke ist zudem nicht erstellt. Der gemeinfreie Teil "EPIC" kann demnach in Verbindung mit den oben aufgeführten Waren nicht am Schutz der Widerspruchsmarke teilnehmen.
10. Neben dem kennzeichnungsschwachen Element "EPIC" weisen die im Konflikt stehenden Zeichen keine Übereinstimmungen auf. Die zusätzlichen Wortelemente "GAMES" und "KINDGOM" sowie die grafischen Ausgestaltungen weisen keine Gemeinsamkeiten auf. Die angefochtene Marke verfügt somit betreffend *logiciels pour salles de bingo, casinos, machines automatiques de jeux; programmes de jeux; logiciels pour jeux de hasard et de paris; jeux pour machines de paris [logiciels]; logiciels de jeux produisant ou affichant les résultats de la mise de machines de jeux; informations téléchargeables en lien avec des jeux de hasard et de paris; publications électroniques, téléchargeables, en lien avec des jeux de hasard et de paris* (Klasse 9), *Jeux; machines de jeux vidéo autonomes; machines de jeux de hasard et de paris* (Klasse 28) über einen anderen Gesamteindruck als die Widerspruchsmarke. Somit ist eine Verwechslungsgefahr trotz teilweiser Warengleichheit bezüglich dieser Waren der Klasse 9 und 28 zu verneinen.
11. Anders beurteilt sich das Vorliegen der Verwechslungsgefahr hingegen bezüglich der angefochtenen *matériel informatique pour salles de bingo, casinos, machines automatiques de jeux; équipements pour le traitement de l'information; ordinateurs; matériel informatique en lien avec des jeux de hasard et de paris*. Diese Waren umfassen insbesondere *Computerhardware* (Klasse 28). Bezüglich dieser Waren ist das Element EPIC nicht gemeinfrei, zumal nicht von "epischer Hardware" gesprochen wird. Weiter verfügt die Widerspruchsmarke bezüglich den von ihr beanspruchten Hardwareprodukten wegen Fehlens eines beschreibenden Charakters des Elements EPIC über einen normalen Schutzzumfang. Durch die Übereinstimmung am besonders prägenden Zeichenanfang und die festgestellte Warengleichheit ist trotz zumindest leicht erhöhter Aufmerksamkeit aufgrund des normalen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr gegeben. Soweit das Publikum, insbesondere aufgrund des Umstands, dass die jüngere Marke neben den Wortelement «epic» zusätzlich den Begriff «Kingdom» enthält, die Vergleichszeichen auseinander zu halten vermag, besteht in Anbetracht der Übereinstimmung im kennzeichnungskräftigen und selbständig wahrgenommenen Element «epic» dennoch die Gefahr, dass es

falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. «mittelbare Verwechslungsgefahr»; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).

12. Der Widerspruch Nr. 103810 wird daher teilweise gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1753955 "EPIC KINGDOM ((fig.))" der Schutz in der Schweiz für folgende Waren verweigert: *matériel informatique pour salles de bingo, casinos, machines automatiques de jeux; équipements pour le traitement de l'information; ordinateurs; matériel informatique en lien avec des jeux de hasard et de paris* (Klasse 9).

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen. Wird bei einer internationalen Registrierung das nach Art. 21 Abs. 2 MSchV vorgeschriebene Zustellungsdomizil in der Schweiz nicht bezeichnet, so wird der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner vom Verfahren ausgeschlossen und ihm auch bei Abweisung des Widerspruchs oder Löschantrags keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise, nämlich zu weniger als der Hälfte, durchgedrungen. Die widerspruchsgegnerische Partei wurde vom Verfahren ausgeschlossen. Das teilweise Obsiegen der widersprechenden Partei rechtfertigt die Zusprechung einer reduzierten Parteientschädigung. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 600.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Hälfte der Widerspruchsgebühr zu erstatten.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Die widerspruchsgegenerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.

2.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103810 wird teilweise gutgeheissen.

3.

Die internationale Registrierung Nr. 1753955 - "EPIC KINGDOM ((fig.))" wird bezüglich folgender Waren zum Schutz in der Schweiz zugelassen [sog. Déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire – règle 18ter.2)ii) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)]:

9 *Logiciels pour salles de bingo, casinos, machines automatiques de jeux; programmes de jeux; logiciels pour jeux de hasard et de paris; jeux pour machines de paris [logiciels]; logiciels de jeux produisant ou affichant les résultats de la mise de machines de jeux; informations téléchargeables en lien avec des jeux de hasard et de paris; publications électroniques, téléchargeables, en lien avec des jeux de hasard et de paris*

28 *alle beanspruchten Waren.*

4.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5.

Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 (einschliesslich Ersatz der Hälfte der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird der widersprechenden Partei schriftlich eröffnet. Der widerspruchsgegenerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23^{bis} AusO über die WIPO eröffnet.

Bern, 14. Oktober 2024

Freundliche Grüsse



Marc Burki

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).