

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 102229 in Sachen

Wilhelm Sihm jr. GmbH & Co. KG
Wilhelm-Sihm-Strasse 5-7
75233 Niefern-Öschelbronn
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

BOVARD AG
Patent- und Markenanwälte
Optingenstrasse 16
3013 Bern

IR-Marke Nr. 1088117 - CHAMELEON

gegen

United Cloud doo Beograd
Bulevar Milutina Milankovica 1z
11070 Beograd
RS-Serbien

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

PRINS Intellectual Property AG
Postfach 1739
8027 Zürich



IR-Marke Nr. 1589141 - chameleon (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 internationale Registrierung Nr. 1589141 - "chameleon (fig.)" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 06.05.2021 in der Gazette des marques internationales Nr. 16/2021 veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 9: Appareils de transmission de signaux; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction d'informations; appareil et instruments de contrôle électriques et électroniques; appareils et instruments de réception et d'émission signaux numériques et satellites et de l'Internet; émetteurs sans fil; récepteurs sans fil; appareils numérique de télécommunication; enregistreurs vidéo numérique; processeurs des signaux numériques; matériel informatique; convertisseurs de canaux pour la télévision; appareils de codage et de décodage de télévision et d'autre programme audiovisuel, modems, routeurs, cartes mémoire, logiciels (programmes enregistrés); logiciel d'application; applications téléchargeables; programmes d'ordinateurs; logiciel de sécurité téléchargeable; logiciels auxiliaires, de sécurité et cryptographiques; systèmes informatiques; programmes de sécurité Internet; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables;

Klasse 38: Télécommunications; location d'appareils de télécommunication; communications par terminaux d'ordinateurs; communication par réseaux de fibres optiques; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d'accès à des bases de données; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d'accès à des bases de données; transmission de données en flux continu [streaming]; transmission d'actualités, services d'agences de presse.

2. Am 1.09.2021 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke teilweise, nämlich bezüglich der vorgenannten Waren und Dienstleistungen, Widerspruch.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf die internationale Registrierung Nr. 1088117 "CHAMELEON" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren geschützt ist:
Klasse 9: Têtes de réseaux câblés, à savoir appareils de réception, traitement, conversion, amplification et transmission de signaux; parties des produits précités; garnitures pour les produits précités, pour autant qu'elles soient comprises dans cette classe.
4. Am 9.09.2021 erliess das Institut gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische teilweise Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen bzgl. den obgenannten Waren und Dienstleistungen. Die widerspruchsgegenerische 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. Mit Schreiben vom 8.12.2021 benannte die widerspruchsgegenerische Partei innert Frist einen Vertreter in der Schweiz.
6. Mit Verfügung vom 13.12.2021 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
7. Mit Schreiben vom 14.03.2022 ersuchte die widerspruchsgegenerische Partei um Sistierung des Widerspruchsverfahrens.
8. Mit Verfügung vom 15.03.2022 wurde das Widerspruchsverfahren in beiderseitigem Einverständnis der Parteien für sechs Monate sistiert. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass die Wiederaufnahme des Verfahrens auf Antrag einer der beiden Parteien jederzeit erfolgen könne.
9. Mit Schreiben vom 13.09.2022 ersuchte die widerspruchsgegenerische Partei erneut um Sistierung des Widerspruchsverfahrens um weitere sechs Monate.
10. Mit Verfügung vom 15.09.2022 und 16.03.2023 wurde das Widerspruchsverfahren in beiderseitigem Einverständnis der Parteien um jeweils weitere sechs Monate sistiert. Gleichzeitig wurde nochmals darauf

hingewiesen, dass die Wiederaufnahme des Verfahrens auf Antrag einer der beiden Parteien jederzeit erfolgen könne.

11. Mit Schreiben vom 16.09.2023 ersuchte die widersprechende Partei um Aufhebung der Sistierung und Wiederaufnahme des Instruktionsverfahrens.
12. Mit Verfügung vom 18.09.2023 wurde die Sistierung des Widerspruchsverfahrens aufgehoben und die Verfahrensinstruktion fortgesetzt. Dabei wurde die widerspruchsgegenerische Partei erneut zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
13. Mit Schreiben vom 20.12.2023 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.
14. Mit Verfügung vom 04.01.2024 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
15. Mit Schreiben vom 04.04.2024 replizierte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist.
16. Mit Verfügung vom 09.04.2024 wurde die widerspruchsgegenerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
17. Innert Frist reichte die widerspruchsgegenerische Partei keine Duplik ein.
18. Mit Verfügung vom 21.05.2024 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
19. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

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).

Die Widerspruchsmarke wurde am 14.06.2011 im internationalen Register eingetragen; die angefochtene Marke wurde am 08.10.2020, unter Beanspruchung einer serbischen Priorität vom 23.09.2020 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), 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.

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. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird,

während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.

2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.3.2, unter www.ige.ch) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Art. 12 Abs. 1 MSchG gewährt dem Markeninhaber eine fünfjährige Karenzfrist zur Gebrauchsaufnahme. Vor Ablauf der Karenzfrist ist die Einrede des Nichtgebrauchs gemäss Art. 22 Abs. 3 MSchV unzulässig und deshalb nicht zu beachten (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2). Die Berechnung der Karenzfrist bei internationalen Registrierungen hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zuerst gilt es zu prüfen, ob die internationale Registrierung von einer Schutzverweigerung betroffen ist. In diesem Fall beginnt die Karenzfrist mit rechtskräftigem Abschluss dieses Verfahrens zu laufen. Wurde hingegen bei einer internationalen Registrierung eine Erklärung der Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) AusFO erlassen, beginnt die Karenzfrist mit dem Datum der Gazette, in welcher diese Erklärung publiziert wurde, zu laufen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1).
5. Hinsichtlich der Widerspruchsmarke wurde am 27.09.2012 eine Erklärung der Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) AusFO erlassen, welche am selben Tag in der Gazette des marques internationales Nr. 2012/36 publiziert worden ist. Folglich begann die fünfjährige Karenzfrist in casu am 27.09.2012 zu laufen und dauerte bis zum 27.09.2017 an. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 20.12.2023, abgelaufen. Die widerspruchsgegnerische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 20.12.2023. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegnerische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 20.12.2018 und dem 20.12.2023, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).
6. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die widersprechende Partei mit Replik vom 04.04.2024 (nachfolgend Replik) folgende Belege ins Recht:

Sammelbeilage 1: Konzernabschlüsse 2019 bis und mit 2022 der Firma Wilhelm Sihm jr. GmbH & Co. KG, Handelsregistrauszug zur Schweizer Tochtergesellschaft Wilhelm Sihm AG

Beilage 2: Chameleon Prospekt

Beilage 3: Hauptkatalog 2019/2020

Beilage 4: Hauptkatalog 2022/2023

Beilage 5: Chameleon Broschüre Stand 05/2023

Beilage 6: Printouts aus der [Webseite](#) der widersprechenden Partei mit Abbildung Gerät GN 50 W 0048 (Abrufdatum: 27.03.2024)

Beilage 7: Printouts aus der [Webseite](#) der widersprechenden Partei Abbildung Gerät GN 10 B (Abrufdatum: 27.03.2024)

Sammelbeilage 8: Diverse Lieferscheine und eine Excel-Liste betreffend den Warenabsatz in der Schweiz.

7. Die widersprechende Partei machte geltend, dass die eingereichten Unterlagen den ernsthaften Gebrauch der Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren der Klasse 9 im relevanten Zeitraum in der Schweiz rechtsgenügend glaubhaft machen würden.
8. In der Folge gilt es, die eingereichten Gebrauchsbelege zu würdigen. Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechterhaltenden Gebrauch dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung. Diese setzt voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland respektive für den Export, ernsthaft sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (vgl. den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts [nachfolgend: BVGer] B-4640/2018, E. 2.3 – QUANTEX / Quantextual [fig.] mit Verweis auf Lehre und Rechtsprechung; abrufbar unter www.bvger.ch).

Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung

9. In casu legte die widersprechende Partei als Beweismittel u.a., Prospekte, Kataloge, Printouts aus ihrer Webseite, Lieferscheine und eine Excel-Liste vor, um den Gebrauch ihrer Marke in der Schweiz glaubhaft zu machen. Aus diesen Unterlagen geht hervor, dass die Widerspruchsmarke in der Schweiz nicht von ihrer Inhaberin (die Firma Wilhelm Sihm jr. GmbH & Co. KG, Wilhelm-Sihm-Strasse 5-7, 75233 Niefern-Öschelbronn, Deutschland), sondern von der Firma «Wilhelm Sihm AG mit Sitz in 5506, Mägenwil, Schweiz» gebraucht wurde. Bei Letzterer handelt es sich nach Angaben der widersprechenden Partei um eine ihrer Tochtergesellschaften. Damit der Gebrauch durch Dritte der Markeninhaberin zugerechnet werden kann, muss letztere ihre Zustimmung erteilen (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung hat zu erfolgen, bevor der Dritte die Marke benutzt. Eine solche ausdrückliche oder stillschweigende Zustimmung des Markeninhabers muss dem Institut jedoch durch Vorlage eines Vertrags oder eines Vertragssauschnittes oder durch Aufzeigen der Unternehmensstruktur (Holdingstruktur) glaubhaft gemacht werden. Es genügt folglich nicht, einfach zu behaupten, man verwende die Marke mit Zustimmung des Markeninhabers, ohne dass diese Tatsache irgendwie belegt wird (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.8).

In casu hat die widersprechende Partei Unterlagen vorgelegt, die die Unternehmensstruktur der widersprechenden Partei (der Firma Wilhelm Sihm jr. GmbH & Co. KG, Wilhelm-Sihm-Strasse 5-7, 75233 Niefern-Öschelbronn, Deutschland) aufzeigen (vgl. Sammelbeilage 1). Aus diesen Dokumenten ist klar ersichtlich, dass es sich beim Unternehmen «Wilhelm Sihm AG mit Sitz in 5506 Mägenwil» um ein Tochterunternehmen der Firma «Wilhelm Sihm jr. GmbH & Co. KG, Wilhelm-Sihm-Strasse 5-7, 75233 Niefern-Öschelbronn, Deutschland», handelt, am welchem die widersprechende Partei 100% der Beteiligung hält. Es kann folglich davon ausgegangen werden, dass der Gebrauch der Widerspruchsmarke «CHAMELEON» durch die Firma «Wilhelm Sihm AG» der widersprechenden Partei gemäss Art. 11 Abs. 3 MSchG angerechnet werden kann.

Gebrauch in der Schweiz

10. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1).
11. Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind. Es ist hervorzuheben, dass Deutschland diesen Staatsvertrag per 31.05.2022 gekündigt hat. Gemäss ständiger Rechtsprechung bleibt dieses Übereinkommen für jedes Widerspruchsverfahren künftig anwendbar, in welchem der Nichtgebrauch geltend gemacht wird, sofern die Prüfperiode für den Gebrauch vor dem effektiven Kündigungsdatum liegt (vgl. BVGer B-6169/2020, E. 5.2.3.3 – ADVENTURIDGE). Daraus ergibt sich, dass nach dem 31.05.2022 datierte Beweismittel zum Gebrauch in Deutschland vom Institut nicht mehr berücksichtigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1).
12. Aus den eingereichten Unterlagen, insbesondere der Sammelbeilage 8, geht hervor, dass die Wilhelm Sihm AG im relevanten Zeitraum, nämlich von 2018 bis 2023, Waren an Abnehmer in der Schweiz abgesetzt hat. Darüber hinaus zeigt insbesondere die Sammelbeilage 1, dass die widersprechende Partei über eine Tochtergesellschaft in der Schweiz verfügt. Schliesslich zeigt der eingereichte Prospekt (vgl. Beilage 2), dass eine grosse Anzahl von Waren, welche die Marke der Widersprechenden aufweisen, in der Schweiz angeboten werden. Die vorgenannten Dokumente belegen somit einen Gebrauch der Marke in der Schweiz. Zu den von der widersprechenden Partei vorgelegten Dokumenten gehören auch zwei in Deutschland vertriebene Kataloge aus den Jahren 2019/2020 und 2022/2023, eine Broschüre vom Mai 2023 (vgl. Beilagen 3-5) sowie zwei Printouts vom März 2024 aus der deutschen Webseite der widersprechenden Partei betreffend das Angebot über den Online-Handel (vgl. Beilagen 6 und 7). Alle letztgenannten Dokumente beziehen sich ausschliesslich auf den Gebrauch der Widerspruchsmarke in Deutschland. Es ist daher vorliegend zu prüfen, ob der Gebrauch der Widerspruchsmarke in Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch in der Schweiz zu werten ist.
13. Voraussetzung ist, dass es sich bei der widersprechenden Partei um einen deutschen oder

schweizerischen Staatsangehörigen oder einen Angehörigen eines Drittstaates mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder in der Schweiz handelt, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben. Die Marke muss zudem in beiden Staaten geschützt sein (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1 und dort aufgeführte Rechtsprechung).

14. Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um eine internationale Registrierung mit Schutzausdehnung auf die Schweiz. Die Basiseintragung erfolgte in Deutschland. Die Widerspruchsmarke ist somit in beiden Vertragsstaaten geschützt. Zudem hat die widersprechende Partei ihren Sitz in Deutschland. Gebrauchshandlungen mit Bezug zu Deutschland, die zwischen dem 20.12.2018 und dem 31.05.2022 erfolgten, sind somit nachfolgend zur Beurteilung des rechtserhaltenden Gebrauchs zu berücksichtigen.

Für die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs in der Schweiz bzw. Deutschland können daher die als Beilagen 3 und 4 eingereichten Hauptkataloge mit Bezug zu Deutschland herangezogen werden. Die Beilagen 5, 6 und 7 belegen hingegen Gebrauchshandlungen mit Bezug zu Deutschland, die nach dem Zeitraum zwischen dem 20.12.2018 und dem 31.05.2022 erfolgten und daher nachfolgend bei der Beurteilung des rechtserhaltenden Gebrauchs unberücksichtigt bleiben müssen.

Gebrauch im relevanten Zeitraum

15. Aufgrund der Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke vom 20.12.2023 ist der Gebrauch für den Zeitraum zwischen dem 20.12.2018 und dem 20.12.2023 glaubhaft zu machen. Aus diesem Zeitraum stammen die Lieferscheine sowie die in der Excel-Liste ausgewiesenen Warenabsätze von 2019-2024 (vgl. Sammelbeilage 8). Kataloge und Prospekte liegen im Übrigen für die Jahre 2017 (vgl. Beilage 2), 2019/2020 (vgl. Beilage 3) und 2022/2023 (vgl. Beilage 4) vor und fallen, mit Ausnahme der Beilage 2, ebenfalls in die relevante Prüfperiode. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Excel-Liste für sich allein grundsätzlich nicht als geeignetes Beweismittel betrachtet werden kann; es handelt sich hierbei nämlich um ein nichtdatiertes, internes Dokument ohne Beweiskraft (zu den vor dem Institut zulässigen Beweismitteln, siehe Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.4.1 ff.). In Anbetracht der offensichtlichen Übereinstimmungen mit den in den Lieferscheinen enthaltenen Angaben (vgl. Sammelbeilage 8) und der Tatsache, dass es sich hierbei eindeutig um eine zusammenfassende Auflistung der Warenabsätze in der Schweiz handelt (und daher um einen Nachweis für eine ernsthafte Verkaufstätigkeit), wird das Institut dieses Beweismittel im Rahmen seiner Gesamtbeurteilung dennoch berücksichtigen. Die Lieferscheine, die in der Excel-Liste ausgewiesenen Warenabsätze (vgl. Sammelbeilage 8) sowie die Kataloge und Prospekte aus den Jahren 2019/2020 und 2022/2023 (vgl. Beilagen 3 und 4) lassen demnach die Benutzung der Widerspruchsmarke während des obengenannten Zeitraums insgesamt als glaubhaft erscheinen.

Gebrauch so wie registriert bzw. in einer nicht wesentlich von der Registrierung abweichenden Form

16. Die Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6). Die Rechtsprechung pflegt bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch ein Hinzufügen von weiteren Elementen in der Regel weniger streng zu beurteilen, als Abweichungen durch Weglassen eingetragener Markenbestandteile. Hinzufügungen hindern den rechtserhaltenen Gebrauch grundsätzlich nicht, wenn das Zeichen im Gebrauchskontext auf Anhieb erkannt wird und nicht in einem "Zeichenwald" verschwindet (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6).
17. Die Widerspruchsmarke ist eine reine Wortmarke, die in einer normalen Schriftart in Grossbuchstaben ausgeführt ist. Die eingereichten Kataloge und Prospekte (vgl. Beilagen 3 und 4) belegen u.a. einen Gebrauch der Widerspruchsmarke, wie sie im Register eingetragen ist, d.h. als reine Wortmarke. Auch in den meisten Lieferpositionen der vorgelegten Lieferscheine (vgl. Sammelbeilage 8) ist ein Gebrauch der Widerspruchsmarke wie sie im Register eingetragen ist zu erblicken. Dasselbe gilt für die Waren, die in der von der widersprechenden Partei vorgelegten Excel-Liste aufgeführt sind. Die Frage, ob der zusätzliche Gebrauch der Widerspruchsmarke als Wort-Bildmarke (CHAMELEON und/oder Abbildung eines Chamäleons) in gewissen Dokumenten (vgl. Beilagen 3 und 4) wesentlich von der eingetragenen Form

abweicht, kann daher offengelassen werden. Ein Gebrauch der Widerspruchsmarke wie hinterlegt liegt somit vorliegend vor.

Gebrauch nach Art einer Marke

18. Die Gebrauchsbelege müssen einen Gebrauch als Marke aufzeigen. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).
19. Die Widerspruchsmarke erscheint insbesondere auf der Titelseite oder an prominenter Stelle in Katalogen, Prospekten, Lieferscheinen und auf der Excel-Liste sowie häufig auch auf den Waren selbst (vgl. Beilagen 3, 4 und Sammelbeilage 8). Diese Dokumente weisen einen direkten Bezug zu Waren auf, für welche die Widerspruchsmarke eingetragen ist. Es liegt demzufolge ein funktionsgerechter und markenmässiger Gebrauch als Marke im Sinne von Art. 1 Abs. 1 MSchG vor.

Ernsthafter Gebrauch

20. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3).
21. Die widersprechende Partei hat Lieferscheinbeispiele aus den Jahren 2019 bis 2024, d.h. für fünf Jahre vorgelegt. In den beispielhalber vorgelegten Lieferscheinen sind die genauen Preise der abgesetzten Produkte zwar nicht ersichtlich. Aus den Lieferscheinen lässt sich allerdings entnehmen, dass im relevanten Zeitraum in der Schweiz ungefähr 39 Hardwarekomponenten (beispielsweise Grundeinheiten, Encoder und Module) sowie ungefähr 160 Softwarelizenzen und Softwarelizenzzpakete (einschliesslich Updateberechtigungen) – die passend zu den jeweiligen Hardwarekomponenten als integrierte und eigenständige Software-Produkte verkauft werden – abgesetzt wurden. Laut den Angaben in der Excel-Liste liegt der Bruttodurchschnittsverkaufspreis für die vorgenannten Produkte zwischen CHF 150.- und CHF 3'500.-. Angesichts der Komplexität der Waren kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei den von der widersprechenden Partei über ihre Tochtergesellschaft vermarkteten Waren um kostspielige Produkte handelt. Diese hohen Beträge werden durch die in den eingereichten Dokumenten illustrierten Umsatzzahlen untermauert, welche gesamthaft ungefähr CHF 100'000.- (ca. CHF 50'000.- betreffend Hardwarekomponenten und ca. CHF 50'000.- betreffend Softwarelizenzen und Softwarelizenzzpakete) betragen (vgl. Sammelbeilage 8). Dies zeugt insgesamt von einem ernsthaften Willen, jedes auftretende Bedürfnis auf dem schweizerischen Markt befriedigen zu wollen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3). Die Ernsthaftigkeit des Gebrauchs der Widerspruchsmarke wurde somit glaubhaft gemacht.

Gebrauch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren

22. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können (sog. Subsumptionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.1).
23. Wird der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, für welche Waren oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt

(Problematik des Teilgebrauchs, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2). Das Institut wendet dabei die erweiterte Minimallösung an. Unter gewissen Bedingungen wirkt der Gebrauch für bestimmte Waren oder Dienstleistungen auch rechtserhaltend für einen Oberbegriff, der diese Waren oder Dienstleistungen umfasst. Der Schutz kann aber in keinem Fall auf sämtliche gleichartigen Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG ausgedehnt werden. Insbesondere kann der Schutz nicht auf Waren ausgedehnt werden, welche aufgrund des Herstellungsortes oder der Vertriebswege als gleichartig beurteilt werden. Der Schutz kann zudem nicht auf einen semantisch breiten Oberbegriff ausgedehnt werden, welcher eine breite Gruppe von Waren oder Dienstleistungen resp. Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art umfasst. Der Schutz der Marke kann sich nicht auf alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren oder Dienstleistungen beziehen, sondern nur auf jene Waren oder Dienstleistungen, die nicht so unterschiedlich sind, dass kohärente Gruppen oder Untergruppen gebildet werden können. Waren oder Dienstleistungen gehören dann zur gleichen Gruppe oder Untergruppe, wenn sie unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im Wesentlichen übereinstimmen. Diese Gruppen oder Untergruppen dürfen nicht ohne Willkür weiter unterteilt werden können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2).

24. Die widersprechende Partei beansprucht in der vorliegend von der Nichtgebrauchseinrede betroffenen Klasse 9 Schutz für Kabelkopfstellen, nämlich Geräte zum Empfangen, Verarbeiten, Umwandeln, Verstärken und Übertragen von Signalen sowie für entsprechende Teile und Zubehör. Anhand der eingereichten Unterlagen macht sie dementsprechend geltend, dass ein ernsthafter Gebrauch für die folgenden beanspruchten Waren glaubhaft nachweisbar sei:

Klasse 9: Têtes de réseaux câblés, à savoir appareils de réception, traitement, conversion, amplification et transmission de signaux; parties des produits précités; garnitures pour les produits précités, pour autant qu'elles soient comprises dans cette classe.

25. Hat die widersprechende Partei den Gebrauch ihrer Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Die widersprechende Partei hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch ihrer Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich „glaubhaft“ zu machen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2). Hat sie den Gebrauch ihrer Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.6, mit weiteren Hinweisen).
26. In Gesamtwürdigung der eingereichten Belege (Kataloge, Prospekte, Lieferscheine, Angaben in der Excel-Liste zum Warenabsatz in der Schweiz und Angaben betreffend der Unternehmensstruktur) erachtet es das Institut als glaubhaft, dass die Widerspruchsmarke im massgeblichen Zeitraum in der Schweiz zumindest für die folgenden Waren rechtserhaltend gebraucht wurde: Kopfstellenprozessoren (Hardwaremodule) für den Übergang von analogen zu digitalen Netzen (z.B. GN HWUW2 Chameleon Modul; vgl. u.a. Sammelbeilage 8), Audio- und Videokodierungsgeräte (vgl. z.B. GN HWENC2H Chameleon Encoder; vgl. u.a. Sammelbeilage 8), Grundsteuereinheiten (Hardwarekomponenten) für verschiedene Module (z.B. GN 50W0230 Chameleon Grundeinheit; vgl. u.a. Sammelbeilage 8), dazugehörige Softwarekomponenten, die passend zu den jeweiligen Hardwarekomponenten als integrierte und eigenständige Software-Produkte abgesetzt werden, beispielsweise mittels verschiedenartiger Softwarelizenzen und Softwarelizenzpakete (z.B. GN STREC Chameleon -Lizenz, GN STR Chameleon Lizenz, GN TRANS Chameleon Lizenz-Paket, GN ASI Chameleon-Lizenz, GN RED Chameleon-Lizenz, GN S2 Chameleon-Lizenz, GN DCI Chameleon-Lizenz, GN GATE Chameleon-licence, GN DCMOD Chameleon-Lizenz, GN SYMUX Chameleon-Lizenz, GN OCTFM Chameleon-Lizenz und GN STRX Chameleon Lizenz; vgl. u.a. Sammelbeilage 8) und Softwareupdateberechtigungen (z.B. GN M3 Chameleon Updateberechtigung; vgl. u.a. Sammelbeilage 8). In einem ersten Schritt ist zu prüfen, ob sich die vorgenannten Waren unter die eingetragenen Waren des Widerspruchszeichens subsumieren lassen (sog. Subsumptionsfrage).
27. Kopfstellenprozessoren (Hardwaremodule) für den Übergang von analogen zu digitalen Netzen fallen definitionsbedingt unter den Oberbegriff «(...) appareils de réception, traitement, conversion, amplification et transmission de signaux» des Widerspruchszeichens. Dasselbe gilt für die Audio- und Videokodierungsgeräte sowie die Grundsteuereinheiten (Hardwarekomponenten) für verschiedene Module.

Die verschiedenartigen dazugehörigen Softwarekomponenten lassen sich schliesslich unter die für das Widerspruchszeichen beanspruchten *«parties des produits précités; garnitures pour les produits précités»* subsumieren, welche in dieser offenen Formulierung jede Art von Zusatzartikeln resp. Zubehör zu den verschiedenen Kabelkopfstellen resp. Hardwareprodukten der Widerspruchsmarke, mithin auch die erforderliche Software, umfassen.

28. Die Frage, ob das Widerspruchszeichen, wie von der widersprechenden Partei vorgebracht, für sämtliche Waren der Oberbegriffe der Widerspruchsmarke rechtserhaltend gebraucht wurde, kann jedoch vorliegend offenbleiben, weil dies im Ergebnis ohne Einfluss auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr bleibt. Die Gleichartigkeit wäre auch gestützt auf zusätzliche Waren des Widerspruchszeichens nicht anders zu beurteilen (vgl. III. C. Ziff. 1 ff. nachfolgend).
29. Für die nachfolgende Beurteilung kann sich die widersprechende Partei somit auf die nachfolgenden Waren der Widerspruchsmarke, für welche der Gebrauch glaubhaft erscheint, stützen:
«Kopfstellenprozessoren (Hardwaremodule) für den Übergang von analogen zu digitalen Netzen»; «Audio- und Videokodierungsgeräte»; «Grundsteuereinheiten (Hardwarekomponenten) für verschiedene Modulen»; «dazugehörige Softwarekomponenten» (Klasse 9).

C. 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, soweit hier interessierend, für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 9: Appareils de transmission de signaux; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction d'informations; appareil et instruments de contrôle électriques et électroniques; appareils et instruments de réception et d'émission signaux numériques et satellites et de l'Internet; émetteurs sans fil; récepteurs sans fil; appareils numérique de télécommunication; enregistreurs vidéo numérique; processeurs des signaux numériques; matériel informatique; convertisseurs de canaux pour la télévision; appareils de codage et de décodage de télévision et d'autre programme audiovisuel, modems, routeurs, cartes mémoire, logiciels (programmes enregistrés); logiciel d'application; applications téléchargeables; programmes d'ordinateurs; logiciel de sécurité téléchargeable; logiciels auxiliaires, de sécurité et

cryptographiques; systèmes informatiques; programmes de sécurité Internet; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables;

Klasse 38: Télécommunications; location d'appareils de télécommunication; communications par terminaux d'ordinateurs; communication par réseaux de fibres optiques; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d'accès à des bases de données; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d'accès à des bases de données; transmission de données en flux continu [streaming]; transmission d'actualités, services d'agences de presse.

4. Die Widerspruchsmarke geniesst im vorliegenden Verfahren Schutz für folgende Waren:

Klasse 9: Kopfstellenprozessoren (Hardwaremodule) für den Übergang von analogen zu digitalen Netzen; Audio- und Videokodierungsgeräte; Grundsteuereinheiten (Hardwarekomponenten) für verschiedene Modulen; dazugehörige Softwarekomponenten.

Angefochtene Waren in Klasse 9

5. Bei den von der Widerspruchsmarke nachweisbar gebrauchten, mittels *Softwarelizenzen und Softwarelizenzpakete sowie Softwareupdateberechtigungen* abgesetzten Softwarekomponenten (Klasse 9) handelt es sich vereinfacht gesagt um verschiedene Softwareprodukte mit unterschiedlicher Zweckbestimmung. Die angefochtene Marke beansprucht in Klasse 9 ebenfalls Softwareprodukte mit spezifischer Zweckbestimmung. Praxisgemäss wird die Gleichartigkeit zwischen einzelnen Softwareprodukten mit unterschiedlicher Zweckbestimmung bejaht. Dass Software für unterschiedliche Zwecke gebraucht wird, schliesst lediglich die Annahme einer Warenidentität, nicht aber der Warengleichartigkeit aus (vgl. BVGer B-758/2007, E. 5.3 – G-mode / GMODE). Es bestehen insofern hinsichtlich des produktspezifischen Herstellungs-Know-hows enge markenrechtlich relevante Berührungspunkte bzw. Übereinstimmungen. Die Gleichartigkeit ist somit bezüglich folgender Waren der angefochtenen Marke zu bejahen: « *logiciels (programmes enregistrés); logiciel d'application; applications téléchargeables; programmes d'ordinateurs; logiciel de sécurité téléchargeable; logiciels auxiliaires, de sécurité et cryptographiques; systèmes informatiques; programmes de sécurité Internet; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables* ». Im Übrigen besteht praxisgemäss auch zwischen Hardware und Software hochgradige Gleichartigkeit aufgrund des sehr ähnlichen herstellungstechnischen Know-hows, des Ergänzungsverhältnisses sowie der Überschneidung bei den Abnehmerkreisen und den Vertriebswegen. Sowohl Elektronik-Händler als auch Konsumenten werden davon ausgehen, dass Hardware und Software, die unter gleicher oder ähnlicher Marke angepriesen werden, aus dem gleichen Haus stammen oder doch unter gemeinsamer Verantwortung und Kontrolle vertrieben werden (vgl. BVGer B-758/2007, E. 5.1 – G-mode / GMODE). Zwischen den angefochtenen Softwareprodukten und den von der Widerspruchsmarke nachweisbar gebrauchten Hardwaremodulen und -komponenten (Kopfstellenprozessoren [Hardwaremodule] für den Übergang von analogen zu digitalen Netzen; Audio- und Videokodierungsgeräte; Grundsteuereinheiten [Hardwarekomponenten] für verschiedene Module) besteht daher hochgradige Gleichartigkeit.
6. Bei den angefochtenen « *appareils de transmission de signaux; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction d'informations; appareil et instruments de contrôle électriques et électroniques; appareils et instruments de réception et d'émission signaux numériques et satellites et de l'Internet; émetteurs sans fil; récepteurs sans fil; appareils numérique de télécommunication; enregistreurs vidéo numérique; processeurs des signaux numériques; matériel informatique; convertisseurs de canaux pour la télévision; appareils de codage et de décodage de télévision et d'autre programme audiovisuel, modems, routeurs, cartes mémoire* » handelt es sich um verschiedene Telekommunikationsapparate und -geräte, Prozessoren und Computer-Hardware. Im Verhältnis zu den von der Widerspruchsmarke nachweisbar gebrauchten « Kopfstellenprozessoren (Hardwaremodule) für den Übergang von analogen zu digitalen Netzen » sowie « Audio- und Videokodierungsgeräte » bestehen klare Überschneidungen in der Zweckbestimmung und in der Verwendungsart sowie im zur Herstellung dieser konkurrierenden Waren erforderlichen Know-how. Die Gleichartigkeit zwischen den vorgenannten Vergleichswaren ist daher erstellt.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 38

7. Die angefochtene Marke beansprucht in Klasse 38 verschiedene Telekommunikationsdienstleistungen. Telekommunikation gemäss Nizza-Klassifikation umfasst Dienstleistungen, die es zumindest einer Person ermöglichen, mit einer anderen durch ein sinnesmässig wahrnehmbares Mittel in Verbindung zu treten. Die Dienstleistungen der Klasse 38 betreffen somit den technischen Aspekt der Übertragung (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 4.11 mit Verweis auf BGer in sic! 2004, 400 – *DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL*). Solche Dienstleistungen sind praxisgemäss gleichartig zu den verschiedenen Telekommunikationsapparaten und -geräten in Klasse 9 («Kopfstellenprozessoren (Hardwaremodule) für den Übergang von analogen zu digitalen Netzen; Audio- und Videokodierungsgeräte; Grundsteuereinheiten (Hardwarekomponenten) für verschiedene Module») der Widerspruchsmarke. Es ist institutsnotorisch, dass Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen auch Telekommunikationsgeräte verkaufen. Die Vertriebskanäle sind gleich. Gemäss Nizza-Klassifikation dienen die Dienstleistungen der Klasse 38 insbesondere dazu, dass Personen miteinander durch ein sinnesmässig wahrnehmbares Mittel in Verbindung treten können. Bei der Dienstleistung der Klasse 38 geht es also insbesondere darum, die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, damit eine Person über ihr Kommunikationsgerät mit einer anderen Person kommunizieren kann. Für die Nutzung von Telekommunikationsdienstleistungen sind denn auch entsprechende Apparate notwendig. Die Zweckbestimmung der Telekommunikationsgeräte wie auch der Telekommunikationsdienstleistung sind somit gleich. Der erforderliche sachlogische Zusammenhang ist gegeben (vgl. RKGE in sic! 2002, 103 – *Celphone [fig.] / Celcom* und RKGE in sic! 2004, 323 – *Integra / Integra Research*; vgl. auch Entscheide des Instituts in den Widerspruchsverfahren Nr. 102555, III. D. Ziff. 9 – *VELAR / VELAS* sowie Nr. 13075 und Nr. 13077, III. B. Ziff. 2 – *BEATS, BEATS / FIND THE BEAT [fig.]*, abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts [nachfolgend: Prüfungshilfe IGE], unter <https://ph.ige.ch/ph>). Aus der Sicht des Publikums dürfte es ohne Weiteres auf der Hand liegen, dass in der Produktion von Telekommunikationsgeräten tätige Unternehmen ihr diesbezügliches fabrikationsspezifisches Know-how auch in Telekommunikations-Dienstleistungen einfließen lassen, welche von ihnen selbst oder von mit ihnen verbundenen Unternehmen angeboten werden. Die Gleichartigkeit ist daher zu bejahen.
8. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die (hochgradige) Warengleichartigkeit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

D. 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 reine Wortmarke "CHAMELEON" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "chameleon (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).
3. Die Widerspruchsmarke besteht aus dem in Grossbuchstaben gehaltenen und in einer banalen Schriftart verfassten Wort «CHAMELEON». Die angefochtene Marke besteht ihrerseits aus dem Worтеlement «chameleon», welches in Kleinbuchstaben in einer gängigen Computerschrift geschrieben ist, wobei

unterhalb dieses Wortelements eine grafische Gestaltung vorhanden ist. Letztere besteht aus sechs kleinen geometrischen Figuren (drei Kreise und drei Vierecke), die hintereinander angeordnet sind und eine horizontale Linie bilden, welche wie eine Unterstreichung wirkt. Die angefochtene Marke ist in den Farbkombinationen «schwarz, weiss, blau, violett und türkis» ausgeführt und mit dem entsprechenden Farbanspruch eingetragen («couleurs revendiquées: noir, blanc, bleu, violet et turquoise»). Obschon die grafischen Elemente der angefochtenen Marke nicht gänzlich vernachlässigt werden können, wird der Gesamteindruck der angefochtenen Marke durch diese grafischen Elemente nicht wesentlich geprägt. Der Gesamteindruck der angefochtenen Marke wird primär durch den Wortbestandteil «chameleon» bestimmt und ihre figurative Gestaltung ist beim nachfolgenden Zeichenvergleich von untergeordneter Bedeutung. Das Wortelement der Widerspruchsmarke ist klar erkennbar und wird als selbständiges Zeichenelement wahrgenommen, sodass es dem Publikum, insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr, als hauptsächlicher Orientierungspunkt dient.

4. Der Gesamteindruck von Wortzeichen 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.]). Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Grossbuchstaben, das Wortelement der angefochtenen Marke hingegen ausschliesslich in Kleinbuchstaben gehalten ist, fällt gemäss Rechtsprechung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-317/2010, E. 6.3 – Lifetex / LIFETEA, BVGer B-4728/2014, E. 5.3.1 – WINSTON / Wilson). Die angefochtene Marke übernimmt das Wortelement der Widerspruchsmarke integral. Bedingt durch die Übernahme der älteren Marke und deren Verwendung als einziges Wortelement des jüngeren Zeichens bestehen zwangsläufig klare Ähnlichkeiten im Schriftbild und Identität im Klang.
5. 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.).
6. Der in beiden Zeichen verwendete englische Begriff «chameleon» bedeutet im Deutschen «Chamäleon» (vgl. PONS Wörterbuch, unter <https://de.pons.com/übersetzung-2/englisch-deutsch/chameleon>, Suchabfrage vom 8.10.2024). Dieser Begriff hat vor allem im Deutschen (Chamäleon) aber auch im Französischen (caméléon) und im Italienischen (camaleonte) eine – hauptsächlich phonetische – Entsprechung bzw. Ähnlichkeit (vgl. MUNZINGER Wörterbuch, unter <https://online.munzinger.de/search/PWDPa9iF>, LAROUSSE Wörterbuch, unter <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cam%C3%A9l%C3%A9on/12499> sowie SAPERE Wörterbuch, unter <https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/camaleonte/?search=camaleonte>, Suchabfragen vom 8.10.2024) und bezeichnet u.a. eine «auf Bäumen lebende (kleine) Echse, die ihre Hautfarbe bei Gefahr rasch ändert». Aufgrund der beinahe vollständigen Entsprechung in deutscher Sprache werden die massgeblichen Verkehrskreise den Begriff in dieser Bedeutung verstehen (vgl. dazu BVGer B-3640/2018, E. 5.2– FIX, PROFIX, VARIOFIX, AUTOFIX, MULTIFIX / I.S.T. KINGFIX). Es besteht mithin auch eine vollumfängliche Übereinstimmung der Vergleichszeichen im Sinngehalt.
7. Es ist somit eine klare Zeichenähnlichkeit gegeben und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

E. 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 auch von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie gekauft werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikel» des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen zu rechnen ist als bei Spezialprodukte, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).
3. Praxisgemäss richten sich die Waren der Klasse 9 an eine mediengewöhnte und –konsumierende Letztabnehmerschaft, werden aber ebenfalls von Fachkreisen zu geschäftlichen Zwecken erworben. Beim Erwerb dieser Waren ist von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, da es sich hierbei um Anschaffungen handelt, die auf ihre Funktion und Ausstattung überprüft werden (vgl. BVGer B-6783/2017, E. 3 – UBER / überall [fig.]; BVGer B-6761/2017, E. 3.2 – Qnective und Qnective [fig.] / Q qnnect [fig.]). Bei den in der Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen nehmen die Abnehmer vor Vertragsabschluss eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vor, weshalb zumindest von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. BVGer B-450/2017, E. 4 - FM1 [fig.] / 1.FM.).
4. 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).

Der Widerspruchsmarke "CHAMELEON" kann in der Bedeutung von «Chamäleon» (vgl. zum Sinngehalt III. D. Ziff. 6 hiavor) in Verbindung mit den strittigen Waren kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt mithin durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.

5. Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben. Dasselbe gilt auch umgekehrt (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Sind die Vergleichszeichen somit, wie vorliegend, stark ähnlich bzw. klanglich identisch, ist bei der Beurteilung des Waren- und Dienstleistungsabstandes aufgrund des Wechselspiels zwischen Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen (vgl. BVGer B-3808/2021, E. 2.4.2 – TX group [fig.] / TX GROUP AG) und die massgeblichen Vergleichswaren und -dienstleistungen müssten sich stark voneinander unterscheiden. Dies trifft vorliegend nicht zu: die hier zur Diskussion stehenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 38 sind hochgradig gleichartig mit den hier massgeblichen Waren der Widerspruchsmarke. In Anbetracht, dass die normal kennzeichnungskräftige, integral übernommene Widerspruchsmarke und die angefochtene Marke klar ähnlich bzw. klanglich identisch sind, ist eine Verwechslungsgefahr daher ohne weiteres zu bejahen. Soweit das Publikum, infolge der leichten grafischen Gestaltung der angefochtenen Marke, Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten – integrale Übernahme des einzigen Wortelements der älteren Marke in die jüngere Marke – und der ausgeprägten Waren- und Dienstleistungsnahe 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).
6. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 102229 wird daher gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1589141 "chameleon (fig.)" der Schutz in der Schweiz für sämtliche angefochtenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 38 verweigert.

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 (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 vollständig durchgedrungen. Es hat ein zweifacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 3'200.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 102229 wird gutgeheissen.

2.

Der internationalen Registrierung Nr.1589141 - "chameleon (fig.)" wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 38 definitiv verweigert.

3.

Die internationale Registrierung Nr.1589141 - "chameleon (fig.)" wird nach Eintritt der Rechtskraft dieser Verfügung für folgende Waren und Dienstleistungen zum Schutz in der Schweiz zugelassen (sog. Déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire gemäss Regel 18ter 2)ii) AusfO):

Klasse 35: sämtliche Dienstleistungen (sans changement);

Klasse 41: sämtliche Dienstleistungen (sans changement);

Klasse 42: sämtliche Dienstleistungen (sans changement).

4.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5.

Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 3'200.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird den Parteien eröffnet.

Bern, 16. Oktober 2024

Freundliche Grüsse



Mara Stocker-Mosset

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).