

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104023 in Sachen

Quantex AG
Pourtalèsstrasse 97
3074 Muri bei Bern

Widersprechende Partei

vertreten durch

Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte
Münstergasse 38
3011 Bern

CH-Marke Nr. 566528 - QUANTEX

gegen

Quantly Finance SA
c/o HLS & Partner AG
Avenue du Général-Guisan 4
1800 Vevey

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 812355 - Quantly

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 CH-Marke Nr. 812355 «Quantly» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 28.03.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 36: Services financiers en matière de gestion de patrimoine; services d'investissement financier dans le domaine des titres, des fonds communs de placement et de la gestion de portefeuilles; services de placement financier dans le domaine des titres, des fonds communs de placement et de la gestion de portefeuilles; services de gestion financière; services de gestion de risques financiers; services de gestion de placements; services de gestion d'actifs et de patrimoine pour des clients privés et commerciaux ainsi que pour une clientèle institutionnelle; services de gestion d'actifs et portefeuilles; services de gestion d'actifs en devises numériques (cryptomonnaies); services de gestion d'actifs; services de gestion, courtage et conseillers en matière de placement; gestion de fonds; gestion financière; gestion financière d'actions; gestion de valeurs cotées en Bourse; gestion de valeurs cotées; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de placements; gestion de portefeuilles de titres; gestion de patrimoine; gestion de fortune; gestion de fonds pour des clients privés; gestion de capitaux; gestion d'actifs et portefeuilles; gestion d'actifs financiers; gestion d'actifs; négoce (trading), à savoir courtage de marchandises sur des marchés internationaux;

Klasse 42: Développement et essai de logiciels, d'algorithmes et de méthodes de calcul.

2. Am 11.06.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 566528 «QUANTEX» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 9: Elektronische Apparate und Instrumente (soweit in dieser Klasse enthalten); Geräte zur Aufzeichnung, Speicherung, Verarbeitung, Übertragung und Wiedergabe von Daten, insbesondere von Ton, Bild und Text, von Informationen und Meldungen; Magnetaufzeichnungsträger; Geräte und Anlagen für die Telekommunikation; optische, magnetische und elektronische Datenträger; Computer Hard- und Software; herunterladbare elektronische Publikationen;

Klasse 36: Versicherungs- und Finanzwesen; Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Vermögensverwaltung; zur Verfügungstellen von Finanz-Informationen über Computersysteme; Finanzdienstleistungen mittels Computersysteme; interaktive elektronische Abwicklung von Finanzdienstleistungen via globale Computer-Netzwerke; Geldgeschäfte; Verwaltung von Vorsorgeeinrichtungen; Finanztransaktionen; Beratung im Bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements; Immobilienwesen; Erstellen von Finanzberichten; Bewertung von Finanzanlagen; finanzielles Sponsoring im Bereich von Kultur, Sport und Forschung; Beratungsdienstleistungen für alle aufgelisteten Dienstleistungen.

4. Mit Verfügung vom 13.06.2024 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert. Innert Frist wurde keine Stellungnahme eingereicht.
5. Mit Verfügung vom 29. Juli 2024 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechende Partei 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 05.09.2007 hinterlegt, die angefochtene Marke am 10.02.2024. 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. 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. vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch).
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 Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 36: Services financiers en matière de gestion de patrimoine; services d'investissement financier dans le domaine des titres, des fonds communs de placement et de la gestion de portefeuilles; services de placement financier dans le domaine des titres, des fonds communs de placement et de la gestion de portefeuilles; services de gestion financière; services de gestion de risques financiers; services de gestion de placements; services de gestion d'actifs et de patrimoine pour des clients privés et commerciaux ainsi que pour une clientèle institutionnelle; services de gestion d'actifs et portefeuilles; services de gestion d'actifs en devises numériques (cryptomonnaies); services de gestion d'actifs; services de gestion, courtage et conseillers en matière de placement; gestion de fonds; gestion financière; gestion financière d'actions; gestion de valeurs cotées en Bourse; gestion de valeurs cotées; gestion de portefeuilles de

valeurs mobilières; gestion de placements; gestion de portefeuilles de titres; gestion de patrimoine; gestion de fortune; gestion de fonds pour des clients privés; gestion de capitaux; gestion d'actifs et portefeuilles; gestion d'actifs financiers; gestion d'actifs; négoce (trading), à savoir courtage de marchandises sur des marchés internationaux;

Klasse 42: Développement et essai de logiciels, d'algorithmes et de méthodes de calcul.

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

Klasse 9: Elektronische Apparate und Instrumente (soweit in dieser Klasse enthalten); Geräte zur Aufzeichnung, Speicherung, Verarbeitung, Übertragung und Wiedergabe von Daten, insbesondere von Ton, Bild und Text, von Informationen und Meldungen; Magnetaufzeichnungsträger; Geräte und Anlagen für die Telekommunikation; optische, magnetische und elektronische Datenträger; Computer Hard- und Software; herunterladbare elektronische Publikationen;

Klasse 36: Versicherungs- und Finanzwesen; Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Vermögensverwaltung; zur Verfügungstellen von Finanz-Informationen über Computersysteme; Finanzdienstleistungen mittels Computersysteme; interaktive elektronische Abwicklung von Finanzdienstleistungen via globale Computer-Netzwerke; Geldgeschäfte; Verwaltung von Vorsorgeeinrichtungen; Finanztransaktionen; Beratung im Bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements; Immobilienwesen; Erstellen von Finanzberichten; Bewertung von Finanzanlagen; finanzielles Sponsoring im Bereich von Kultur, Sport und Forschung; Beratungsdienstleistungen für alle aufgelisteten Dienstleistungen.

5. Die widersprechende Partei führt hierzu aus, dass die Vergleichszeichen in der Klasse 36 für quasi-identische bzw. hochgradig gleichartige Finanzdienstleistungen eingetragen seien (Widerspruch, Ziff. 9). Ebenso bestehe zwischen den angefochtenen Dienstleistungen in der Klasse 42 und den Finanzdienstleistungen in der Klasse 36 eine relevante Dienstleistungsähnlichkeit. Im Finanzbereich werde der Einsatz von Software und vom eigenen Unternehmen ausgearbeitete Algorithmen zunehmend wichtiger. Ebenso sei denkbar, dass kleinere spezialisierte Finanzdienstleistende spezifische Software oder Algorithmen (intern oder extern) entwickeln und diese oder Teile davon je nach dem später an Drittunternehmen verkaufen oder lizenzieren. Dementsprechend bestehe ein enger Bezug zwischen den von der Widerspruchsmarke in der Klasse 36 beanspruchten Finanzdienstleistungen sowie den angefochtenen IT-Dienstleistungen der Klasse 42, da insbesondere vom Publikum davon ausgegangen werde, dass diese Dienstleistungen von demselben Unternehmen oder von eng miteinander verbundenen Unternehmen angeboten werden (Widerspruch, Ziff. 10).

Klasse 36:

6. Bei den angefochtenen Dienstleistungen in der Klasse 36 *services financiers en matière de gestion de patrimoine; services d'investissement financier dans le domaine des titres, des fonds communs de placement et de la gestion de portefeuilles; services de placement financier dans le domaine des titres, des fonds communs de placement et de la gestion de portefeuilles; services de gestion financière; services de gestion de risques financiers; services de gestion de placements; services de gestion d'actifs et de patrimoine pour des clients privés et commerciaux ainsi que pour une clientèle institutionnelle; services de gestion d'actifs et portefeuilles; services de gestion d'actifs en devises numériques (cryptomonnaies); services de gestion d'actifs; services de gestion; gestion de fonds; gestion financière; gestion financière d'actions; gestion de valeurs cotées en Bourse; gestion de valeurs cotées; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de placements; gestion de portefeuilles de titres; gestion de patrimoine; gestion de fortune; gestion de fonds pour des clients privés; gestion de capitaux; gestion d'actifs et portefeuilles; gestion d'actifs financiers; gestion d'actifs; négoce (trading), à savoir courtage de marchandises sur des marchés internationaux* handelt es sich allesamt vereinfacht gesagt um Finanz- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen, welche unter die Oberbegriffe *Finanzwesen* und *Vermögensverwaltung* der Widerspruchsmarke in derselben Klasse zu subsumieren sind. Die angefochtene Dienstleistung *négoce (trading), à savoir courtage de marchandises sur des marchés internationaux* bezeichnet den Handel mit verschiedenen Finanzinstrumenten. Ein sog. trader ist ein Akteur, der mit Aktien oder Anleihen, Fonds oder Derivaten handelt (<https://www.buchhaltung-einfach-sicher.de/finanzen/trading>, besucht am 06.11.2024), womit diese angefochtene Dienstleistung ebenfalls

unter die Oberbegriffe *Finanzwesen* und *Vermögensverwaltung* der Widerspruchsmarke zu subsumieren ist. Insoweit handelt es sich folglich allesamt um gleiche Dienstleistungen.

Die Widerspruchsmarke ist zudem in der Klasse 36 für *Beratungsdienstleistungen für alle aufgelisteten Dienstleistungen* eingetragen, womit auch von Gleichheit zu den angefochtenen Dienstleistungen *conseillers en matière de placement* auszugehen ist. Bei der angefochtenen Dienstleistung *courtage* handelt es sich um Maklerwesen, welches unter den Oberbegriff *Immobilienwesen* der Widerspruchsmarke zu subsumieren ist, womit auch insoweit von Gleichheit auszugehen ist.

In diesem Zusammenhang ist ergänzend anzufügen, dass die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen im Versicherungs-, Finanz- und Immobilienbereich der Klasse 36 gemäss ständiger Praxis untereinander allesamt als gleichartig beurteilt werden. Die Grenzen zwischen der Beratung im Bank-, Versicherungs- und Immobilienwesen sind fließend und werden je länger desto mehr verwischt, weil die Entwicklung eindeutig in Richtung von umfassenden Beratungsdiensten geht (vgl. z.B. BVGer, B-3808/2021, Ziff. 4, TX group (fig.) // TX GROUP AG). Da mit den sich gegenüberstehenden Dienstleistungen ähnliche Bedürfnisse nach Beratungsdiensten befriedigt werden, wird das Publikum annehmen, dass sie aus demselben Betrieb stammen. Die in der strittigen Dienstleistungsbranche zunehmende Tendenz zur «Beratung aus einer Hand» bzw. «Allfinanzberatung» ist ebenfalls geeignet, solche Gedankenverbindungen Vorschub zu leisten (vgl. z.B. Entscheid des Instituts, W14514, B. Ziff. 10, POWERWALL // powerwall, abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts [in der Folge: Prüfungshilfe], unter <https://ph.ige.ch/ph>).

Klasse 42:

7. Das Institut überzeugen die Ausführungen der widersprechenden Partei, wonach von Unternehmen entwickelte Software und Algorithmen üblicherweise auch an Drittunternehmen weiterverkauft werden, nicht. Gewöhnlich werden diese für das eigene Unternehmen entwickelt und nicht für Dritte auf dem Markt angeboten. Dieser Punkt muss jedoch nicht weiter vertieft werden, denn die angefochtenen Dienstleistungen in der Klasse 42, nämlich *développement et essai de logiciels, d'algorithmes et de méthodes de calcul*, sind gemäss ständiger Praxis gleichartig zu *Software* und *Hardware* in der Klasse 9, welche die Widerspruchsmarke ebenfalls beansprucht. Softwareprodukte gelten praxisgemäss als gleichartig zu den Programmierungs-Dienstleistungen. Die Entwicklung und der Verkauf von Computerhardware und Software bilden zwei eng miteinander verbundene Stufen in einer Wertschöpfungskette, da es sich um komplexe technische Systeme handelt, die sowohl für den kundenspezifischen Einsatz wie auch für den Massengebrauch vorab entwickelt werden müssen und bisweilen umfangreiche Anpassungs- und Parametrisierungsarbeiten mit sich bringen, weshalb hier eine Abgrenzung zwischen der Entwicklung und dem Verkauf der fertigen Produkte schwierig oder sogar ausgeschlossen erscheint (vgl. z.B. BVGer B-259/2012 [27.03.2013], E. 4.2, FOCUS // AbaFocus). Gleiches muss analog auch zwischen *Software* und *développement et essai d'algorithmes et de méthodes de calcul* gelten, denn Algorithmen und Rechenverfahren werden in der Softwareentwicklung verwendet, um einem Programm verständlich zu machen, was es tun soll oder welches Ziel es verfolgt. Der Algorithmus sagt dem Computer, welche Schritte er unternehmen muss, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Diese Dienstleistungen stehen somit zu *Software* in einem Ergänzungsverhältnis und stellen ein sinnvolles Leistungspaket dar. Regelmässig werden auch Hersteller von *Hardwareprodukten* gleichzeitig auch die Programmierung, Entwicklung und Wartung der entsprechenden Software anbieten (vgl. z.B. Entscheid des Instituts, W102987, B. Ziff. 10, Super Retina // Retinapp, abrufbar in der Prüfungshilfe). Daher können die hier massgeblichen Verkehrskreise auch leicht auf den Gedanken kommen, dass die in der Klasse 42 angefochtenen Dienstleistungen aus demselben Unternehmen wie die Soft- und Hardware der Widerspruchsmarke stammten. Die angefochtenen Dienstleistungen *développement et essai de logiciels, d'algorithmes et de méthodes de calcul* in der Klasse 42 sind folglich als gleichartig zu *Computer Hard- und Software* der Widerspruchsmarke in der Klasse 9 zu beurteilen.
8. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise Gleichartigkeit sämtlicher Vergleichswaren und –Dienstleistungen zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit 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. Da Wortbeginn und -ende besonders gut im Gedächtnis haften bleiben, kommt diesen Elementen bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes eine höhere Bedeutung zu als dazwischengeschobenen Silben (BGE 122 III 382 E. 5a, Kamillosan / Kamillan, Kamillon; Urteil des BVGer B-6146/2007, E. 8, WELEDA / La Weda).
3. In casu stehen sich die reinen Wortmarken «QUANTEX» (Widerspruchsmarke) und «Quantly» (angefochtene Marke) gegenüber. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke demgegenüber in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-317/2010 vom 13.09.2010, E. 6.3 – Lifetex // LIFETEA; ebenfalls BVGer B-4728/2014 vom 12.10.2016, E. 5.3.1 – WINSTON // Wilson), weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks i.d.R. nicht prägt (vgl. BVGer B-953/2013 vom 15.10.2013, E. 2.3 – CIZELLO // SCIELO).
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.]).
5. Die Vergleichszeichen «QUANTEX» und «Quantly» bestehen aus jeweils 7 Buchstaben, wovon die ersten 5 (QUANT-) und somit der Zeichenbeginn identisch sind. Die Zeichen stimmen somit im Zeichenanfang «QUANT-» vollkommen überein, wohingegen die Endungen mit –«EX» und –«ly» schriftbildlich völlig unterschiedlich sind. Der Buchstabe E besteht aus einem senkrechten Strich und drei rechts daran anliegenden waagrechten Linien; der Buchstabe X besteht aus zwei sich in der Mitte kreuzenden Strichen. Demgegenüber wird der Buchstabe l aus einer einzelnen senkrechten Linie dargestellt, der Buchstabe y besteht aus einem nach oben hin geöffneten Bogen, ähnlich wie beim Buchstaben U, an welchem sich von oben rechts her ein Strich anschliesst, der unten in einer Schlaufe ausläuft. Aufgrund der Übereinstimmung am Wortanfang sind die Konfliktzeichen vom Schriftbild her insgesamt als ähnlich zu qualifizieren.
6. Auf der phonetischen Ebene sind beide Zeichen zweisilbig (QUANT-EX zu Quant-ly). Die Vokalfolge lautet ähnlich, so U-A-E zu U-A. Die Konsonanten sind Q-N-T-X zu Q-N-T-L-Y. Die Zeichen stimmen somit im Zeichenanfang «QUANT-» vollkommen überein, wohingegen die Endungen mit –«EX» und –«ly» auch phonetisch völlig unterschiedlich sind. Dadurch erhält die Widerspruchsmarke – ähnlich wie beim Vergleich von BOSS mit BOKX – im Klangbild etwas «Abgehacktes», während die angegriffene Marke mit der Endung «-ly» einen viel weicheren Klang hat (vgl. hierzu: BVGer B-684/2017, E. 4.2.4, Quantex // Quantum CapitalPartners mit Hinweis auf BGE 121 III 377 E. 3a, BOSS // BOKS). Eine Zeichenähnlichkeit auf phonetischer Ebene ist vorliegend aufgrund der Übereinstimmung am Wortanfang insgesamt dennoch zu bejahen.
7. 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.).

8. Bei der Beurteilung des Sinngehalts konfligierender Zeichen ist grundsätzlich auf die Landessprachen abzustellen. Jeder Sprache kommt derselbe Stellenwert zu. Fremdsprachen, werden berücksichtigt, wenn ein Wort als einem erheblichen Teil der massgebenden Verkehrskreise bekannt vorausgesetzt werden kann. Ob dem so ist, wird grundsätzlich in jedem Einzelfall geprüft. Das Zeichenverständnis richtet sich nach den angesprochenen Verkehrskreisen, wobei nebst Worten und Ausdrücken in einer der schweizerischen Landessprachen auch solche auf Englisch erkannt werden, soweit diese zum Grundwortschatz der massgeblichen Verkehrskreise gehören (vgl. BVGer B-3328/2015, E. 8.3.1 – STINGRAY // ROAMER STINGRAY, BVGer B-1269/2020, E. 5.3 – QUANTEX // Quantedge [fig.]). Die massgeblichen Waren und Dienstleistungen richten sich vorliegend v.a. an Fachkreise der Finanzbranche sowie an interessierte, branchenaffine Privatpersonen (vgl. III. D. Ziff. 2 nachfolgend). Von diesen kann nach der Rechtsprechung höhere Erwartungen an die Englischkenntnisse erwartet werden, da gerade die Finanzbranche sehr international ausgestaltet ist und sich vieler englischer Begriffe bedient (BVGer B-1269/2020, E. 5.4 – QUANTEX // Quantedge [fig.]).
9. Der Widerspruchsmarke «QUANTEX» kommt als Ganzes keine Bedeutung zu. Das Gleiche gilt auch für die angefochtene Marke «Quantly» (vgl. jeweils z.B. www.onelook.com, besucht am 06.11.2024). Letztere kann neben einer Abwandlung von «Quant» beispielsweise auch als eine Abwandlung des englischen Begriffs «quaintly» (auf Deutsch: reizend, vgl. z.B. www.pons.com, besucht am 06.11.2024) verstanden werden.

Im Zusammenhang mit Dienstleistungen der Finanzbranche hat «QUANT» in neuerer Zeit eine fachspezifische Bedeutung für komplexe mathematische Anlageberechnungen erlangt und steht als Kurzwort für «Quantitative Finance». «Quant Finance» umfasst sämtliche Disziplinen der für Finanzmärkte relevanten Mathematik (vgl. z.B. [https://de.wikipedia.org/wiki/Quantitative_Analyse_\(Finanzen\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Quantitative_Analyse_(Finanzen)), besucht am 06.11.2024). Der Begriff findet sich im Finanzdienstleistungssektor in verschiedenen Kombinationen, es gibt «quant investments», «quant fonds» und «quant analysts» (vgl. z.B. <https://www.dasinvestment.com/fondsmanagement-nach-zahlen-was-quant-fonds-wirklich-koennen/>, besucht am 06.11.2024). «Quant Fonds» sind eine Unterkategorie von Hedgefonds und somit eine Form des Finanzinvestments. Sie treffen Anlageentscheidungen durch computergestützte Algorithmen, die nach objektiven Kriterien die erfolgsversprechendsten Anlagen mit der höchsten Rendite identifizieren. Den getroffenen Anlageentscheidungen liegen quantitative Analysen mit mathematischen Modellen zugrunde. Es werden auch entsprechende Studiengänge angeboten (vgl. z.B. <https://ethz.ch/de/studium/master/studienangebot/naturwissenschaften-und-mathematik/quantitative-finance.html>; https://www.cqf.com/?page=479&gad_source=1&qclid=EAlaIqObChMI7dX1jzHiQMVNZODbx1J6AS0EAAyAIAAEgLDcVd_BwE, jeweils besucht am 06.11.2024). Der «Quant Analyst» bedient sich mathematischer Modelle und wendet diese auf Finanzmärkte an, um dadurch z.B. das bankinterne Risikomanagement zu unterstützen (BVGer B-1269/2020, E. 5.5 mit weiteren Hinweisen – QUANTEX // Quantedge [fig.]).

Das gemeinsame Anfangselement «QUANT-» kann ausserdem als «kleinstmöglicher Wert einer physikalischen Grösse» verstanden werden (vgl. BVGer B-684/2017, E. 4.2.1, Quantex // Quantum CapitalPartners).

Als Ganzes verfügen die Konfliktzeichen jeweils über keinen Sinngehalt. Indem die Abnehmer jedoch den Begriff «QUANT» in den Zeichen erkennen, bestehen auch Übereinstimmungen im Sinngehalt. Die Ähnlichkeit im Sinngehalt beider Marken ist somit aufgrund der beidseitigen Verwendung von «QUANT-» zu bejahen.

10. 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 Abnehmer sich die Waren 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 (zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Bei den strittigen Waren und Dienstleistungen handelt es sich um Waren der Klasse 9 sowie um Dienstleistungen der Klassen 36 und 42.
3. Das BVGer geht bei Produkten aus dem Bereich Elektronik bzw. Datenspeicherung und IT, Hard- und Software davon aus, dass die zwar mit einer bestimmten Regelmässigkeit, aber doch nicht täglich erworben werden, so dass angenommen werden müsse, dass sie der Abnehmer bewusster und daher zumindest mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit aussuche (vgl. BVGer B-8028/2010, E. 4.1.1, 4.2.1 - SWISSVIEW (fig.) // VIEW).

In Zusammenhang mit Dienstleistungen der Klasse 36 wird von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).

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 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 Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element. 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 (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7 mit Hinweisen).
5. Die Widerspruchsmarke heisst QUANTEX. Dieser Begriff ist insgesamt unbestimmt (vgl. C, Ziff. 9). Der Zeichenbeginn «QUANT-» bezieht sich, was das interessierte Publikum weiss, auf Zuhilfenahme mathematischer Modelle und Algorithmen zur Untersuchung und Analyse des Finanzmarktes (vgl. C, Ziff. 9) und ist somit direkt beschreibend für die beanspruchten Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klasse 36. In Zusammenhang mit Computersoftware sowie mit Finanzdienstleistungen beschreibt «QUANT» direkt den Inhalt bzw. die Qualität sowie die Zweckbestimmung der Software und der Finanzdienstleistungen und wird vom angesprochenen Publikum aus den erwähnten Gründen nicht als Hinweis auf ein Unternehmen, sondern als reiner beschreibender Hinweis der entsprechenden Waren und Dienstleistungen wahrgenommen. Für diese Produkte und Dienstleistungen kann der Begriff «QUANT» als solcher nicht monopolisiert werden.

Durch die Endung «-EX» ist das Zeichen – wie dargetan – insgesamt unbestimmt. Die Endung «-EX» hat eine Bedeutung im Sinne von «aus, aus – heraus», vgl. z.B. www.duden.de, besucht am 06.11.2024; vgl. hierzu Urteile des BVGer B- B-684/2017, E. 4.2.4, Quantex // Quantum CapitalPartners sowie B-1269/2020, E. 6.2 – QUANTEX // Quantedge [fig.]). Sie führt jedoch nicht dazu, dass der Zeichenbestandteil «QUANT» nicht mehr ersichtlich ist. Insgesamt ist die Widerspruchsmarke somit reduziert kennzeichnungskräftig mit

einem entsprechend reduziertem Schutzzumfang (vgl. ebenso, Entscheid des Instituts, W15008, E., Ziff. 4, QUANTEX // QUANTEDGE, in der Prüfungshilfe, bestätigt in B-1269/2020, E. 6.2, 6.4 – QUANTEX // Quantedge [fig.]). Es gilt denn auch zu bedenken, dass sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf ein Zeichenelement zu erstrecken vermag, das im Gemeingut steht (vgl. zum Ganzen auch BVGer in sic! 2010, 361; Plus // ++Plusplus++ [fig.]; sowie BVGer in sic! 2010, 795; ECO-CLIN // SWISS ECO CLEAN [fig.]; RKGE in sic! 1999, 420, COMPAQ // CompactFlash; BGE 139 III 424, E. 2.3.1 - MWATCH [fig.] und BGE 134 III 314 E. 2.3.5 – M // M-joy).

6. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke kann sich mithin für diese Waren und Dienstleistungen nicht auf den als gemeinfrei einzustufenden Wortbestandteil «QUANT» bei der angefochtenen Marke erstrecken. Damit aufgrund einer Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen doch Verwechslungsgefahr besteht, müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss wie dargetan beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit in der Schweiz erlangt haben und der gemeinfreie Markenbestandteil am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7). Entsprechendes wird von der widersprechenden Partei jedoch weder dargetan, noch ist dies aktenkundig. Folglich bleibt es dabei, dass sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke mithin in Zusammenhang mit Software und Finanzdienstleistungen nicht auf den als gemeinfrei einzustufenden Wortbestandteil «QUANT» bei der angefochtenen Marke erstrecken kann.
7. Vorliegend erschöpft sich die Übereinstimmung der Vergleichszeichen im beschreibenden Zeichenbeginn «QUANT» und erweckt bei den angesprochenen Verkehrskreisen gleichermassen Assoziationen an bestimmte Finanzdienstleistungen. Die angefochtene Marke übernimmt das kennzeichnungsschwache Element «QUANT» und hängt anstelle von «-EX» die Endung «-ly» an. Die angefochtene Marke «Quantly» kann als eine Abwandlung von «Quant», aber als auch als eine Abwandlung des englischen Begriffs «quaintly» (auf Deutsch: reizend) verstanden werden (vgl. C, Ziff. 9).

Schriftbildlich und phonetisch unterscheiden sich die Vergleichszeichen deutlich voneinander: Durch die Endung «-EX» erhält die Widerspruchsmarke – ähnlich wie beim Vergleich von BOSS mit BOKX – im Klangbild etwas «Abgehacktes», während die angegriffene Marke mit der Endung «-ly» einen viel weicheren Klang hat. Auch schriftbildlich sind die Endungen «-EX» und «-ly» deutlich verschieden. Der Buchstabe E besteht aus einem senkrechten Strich und drei rechts daran anliegenden waagrechten Linien; der Buchstabe X besteht aus zwei sich in der Mitte kreuzenden Strichen. Demgegenüber wird der Buchstabe l aus einer einzelnen senkrechten Linie dargestellt, der Buchstabe y besteht aus einem nach oben hin geöffneten Bogen, ähnlich wie beim Buchstaben U, an welchem sich von oben rechts her ein Strich anschliesst, der unten in einer Schlaufe ausläuft. Auch wenn die ersten fünf Buchstaben der Vergleichszeichen identisch sind, unterscheiden sich die beiden Zeichen aufgrund der unterschiedlichen Endungen im Gesamteindruck somit sowohl auf schriftbildlicher als auch phonetischer Ebene deutlich.

Insgesamt kommt dem Wortanfang in casu keine grössere Bedeutung zu, als dem Wortende. Indem die Vergleichszeichen im ebenfalls besonders prägenden Zeichenende (vgl. C, Ziff. 2) deutlich verschieden sind, sind die Unterschiede vorliegend derart, dass sie einen unterschiedlichen Gesamteindruck zu bewirken vermögen (vgl. analog in Zusammenhang mit Kurzzeichen: BGer 4A_178/2021, E. 3.2.1, CANTI / CANTIQUE: «S'agissant d'une comparaison avec un mot court, une modification même légère peut créer une différenciation significative, même si le début du mot est le même»). Im Gegensatz zum von der widersprechenden Partei erwähnten Entscheid QUANTEX // Quantedge [fig.] (vgl. Widerspruchsschrift, 3, Ziff. 16), wo die Vergleichszeichen phonetisch sehr ähnlich ausgesprochen werden (vgl. B-1269/2020, E. 7 – QUANTEX // Quantedge [fig.]), sind diese in casu – wie ausgeführt – aufgrund ihrer jeweiligen unterschiedlichen Endungen sowohl schriftbildlich als auch phonetisch deutlich verschieden. Die blosser Übereinstimmung der Vergleichszeichen im beschreibenden Zeichenbeginn «QUANT-» vermag vorliegend keine Verwechslungsgefahr zu begründen. Der rechtsgenügeliche Abstand des jüngeren Zeichens zur Widerspruchsmarke ist damit gewährt.

8. Die Gefahr, dass dem massgeblichen Publikum die Unterschiede zwischen den strittigen Zeichen zufolge Verhörens oder Verlesens entgehen, scheint im vorliegenden Fall denn auch sehr gering.

Sowohl phonetisch als auch schriftbildlich ist somit insgesamt von einer nicht unerheblich voneinander

abweichenden Gesamtwirkung der beiden Marken auszugehen und eine mittelbare Verwechslungsgefahr auch dank der leicht erhöhten bis erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise (vgl. D, Ziff. 2) sowie trotz der teilweisen Gleichheit bzw. starken Gleichartigkeit der Vergleichswaren und -Dienstleistungen (vgl. B, Ziff. 8) zu verneinen. Ebenfalls nicht erkennbar ist eine mittelbare Verwechslungsgefahr. Der Widerspruch ist daher abzuweisen.

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. Ist die Partei nicht vertreten oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, spricht das Institut einen Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.00 übersteigen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2). Hat die widerspruchsgegnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Der Widerspruch wird abgewiesen. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen und wird als unterliegende Partei kostenpflichtig. Die widerspruchsgegnerische Partei ist nicht vertreten und hat auch keine Stellungnahme eingereicht, welche zu entschädigen wäre. Folglich wird keine Parteikostenentschädigung gesprochen.

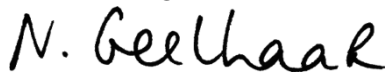
Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch Nr. 104023 wird abgewiesen
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.
Es werden keine Parteikosten gesprochen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 20. November 2024

Freundliche Grüsse



Nadine Geelhaar

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).