IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

Verfügung
im Widerspruchsverfahren Nr. 103940
in Sachen

ARCELIK ANONIM SIRKETI
Sütlüce Karaagaç, Caddesi No: 2/6, 34445
Beyoglu, TR-34950 Istanbul
TR-Türkei

Widersprechende Partei

vertreten durch
WEINMANN ZIMMERLI
Carmenstrasse 28
8032 Zürich

IR-Marke Nr. 1234303 beko (fig.)

gegen

BIKO Engineering AG
Moserstrasse 15
3421 Lyssach

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch
FRIEDLI & SCHNIDRIG Rechtsanwälte
Bahnhofplatz 5
Postfach
3001 Bern

CH-Marke Nr. 808899 - BIKO

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: IGE)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 808899 BIKO, nachfolgend angefochtene Marke, wurde am 24.01.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

   Klasse 7 *Maschinen, Werkzeugmaschinen und kraftbetriebene Werkzeuge; Motoren und Triebwerke, ausgenommen für Landfahrzeuge; Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung, ausgenommen für Landfahrzeuge; landwirtschaftliche Geräte, ausgenommen handbetätigte Handwerkzeuge; Brutapparate für Eier; Verkaufsautomaten;*

   Klasse 9 *Wissenschaftliche, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, fotografische, Film-, audiovisuelle, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; aufgezeichnete und herunterladbare Medien, Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechengeräte; Computer und Computerperipheriegeräte; Taucheranzüge, Tauchermasken, Ohrstöpsel für Taucher, Nasenklemmen für Taucher und Schwimmer, Taucherhandschuhe, Atemgeräte zum Tauchen; Feuerlöschgeräte;*

   Klasse 35 *Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten;*

   Klasse 37 *Baudienstleistungen; Installationsarbeiten und Reparaturdienstleistungen; Bergbau, Erdöl- und Erdgasbohrungen;*

   Klasse 40 *Materialbearbeitung; Recycling von Müll und Abfall; Luftreinigung und Wasserbehandlung; Druckereidienstleistungen; Konservierung von Nahrungsmitteln und Getränken;*

   Klasse 42 *Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse, industrielle Forschung und Dienstleistungen eines Industriedesigners; Qualitätskontrolle und Authentifizierungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software.*

2. Mit Schreiben vom 24.04.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.

3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1234303 beko (fig.), nachfolgend Widerspruchsmarke, die in der Schweiz für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:

   Klasse 7 *Appareils électriques utilisés en cuisine pour hacher, moudre, écraser, fouetter et broyer; machines à laver, lave-linge/lave-vaisselle, machines à sécher le linge non chauffantes; machines électriques pour le nettoyage des sols et tapis, aspirateurs et leurs parties;*

   Klasse 8 *Outils et petits appareils compris dans cette classe à usage personnel utilisés pour le rasage, l'épilation, la manucure, la pédicure et les soins de beauté, y compris lisseurs à cheveux et matériels de frisage des cheveux, ciseaux; fers électriques et non électriques ;*

   Klasse 9 *Appareils et instruments de mesure, indicateurs et matériel de laboratoire, y compris pour la recherche scientifique en laboratoire autres qu'à usage médical; appareils d'enregistrement, de transmission et/ou de reproduction de sons et/ou d'images (y compris appareils et dispositifs périphériques pour la télécommunication, la reproduction et le traitement de données; supports de données optiques et magnétiques et logiciels enregistrés sur ces supports; publications électroniques téléchargeables, enregistrées sur supports optiques et magnétiques; cartes optiques/magnétiques; antennes, antennes paraboliques, amplificateurs et leurs parties; compteurs de mesure de la consommation en unités de temps et pointeurs; appareils et instruments de conduite, distribution, transformation, accumulation, régulation ou commande*

d'électricité, y compris câbles à usage électrique et électronique, batteries, accumulateurs, anodes et cathodes; appareils d'avertissement et d'alarme [autres que pour véhicules], sonneries électriques; caisses enregistreuses ;

Klasse 11 *Appareils de chauffage et de production de vapeur ou appareils de chauffage pour poêles à combustible solide, liquide ou gazeux, cuisinières, réchauds à eau et gaz, chaudières de chauffage central; dispositifs de climatisation; appareils de refroidissement et congélateurs, machines à crèmes glacées, réfrigérateurs, distributeurs d'eau; dispositifs pour appareils et installations de cuisson, chauffage et production de vapeur, y compris fours électriques, fours à micro-ondes, fours à gaz, machines à thé et à café, théières et cafetières électriques, sèche-linge, sèche-cheveux et sèche-mains électriques; appareils adoucisseurs d'eau, appareils purificateurs d'eau, installations pour la purification d'eau; installations industrielles de cuisson, séchage et refroidissement ;*

Klasse 35 *Services de regroupement d'un ensemble diversifié de produits, à savoir petits appareils électriques utilisés en cuisine pour le hachage, la mouture, le concassage, le mélange, le broyage, machines à laver, lave-linge/lave-vaisselle, machines à sécher le linge non chauffantes, machines électriques pour le nettoyage des sols et tapis, aspirateurs et leurs parties, outils et petits appareils compris dans cette classe à usage personnel utilisés pour le rasage, l'épilation, la manucure, la pédicure et les soins de beauté, y compris lisseurs à cheveux et matériels de frisage des cheveux, ciseaux, fers électriques et non électriques, appareils et instruments de mesure, indicateurs et matériels de laboratoire, y compris pour la recherche scientifique en laboratoire autres qu'à usage médical, appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, y compris appareils et dispositifs périphériques pour la télécommunication, la reproduction et le traitement de données, supports de données optiques et magnétiques et logiciels enregistrés sur ces supports, publications électroniques téléchargeables, enregistrées sur supports optiques et magnétiques, cartes optiques/magnétiques, antennes, antennes paraboliques, amplificateurs et leurs parties, compteurs de mesure de la consommation en unités de temps et pointeurs, appareils et instruments de conduite, distribution, transformation, accumulation, régulation ou commande d'électricité, y compris câbles à usage électrique et électronique, batteries, accumulateurs, anodes et cathodes, appareils d'avertissement et alarmes, autres que pour véhicules, sonneries électriques, caisses enregistreuses, appareils de chauffage et de production de vapeur ou appareils de chauffage pour poêles à combustible solide, liquide ou gazeux, cuisinières, réchauds à eau et gaz, chaudières de chauffage central, dispositifs de climatisation, appareils de refroidissement et congélateurs, machines à crèmes glacées, réfrigérateurs, distributeurs d'eau, dispositifs pour appareils et installations de cuisson, chauffage et production de vapeur, y compris fours électriques, fours à micro-ondes, fours à gaz, machines à thé et à café, théières et cafetières électriques, sèche-linge, sèche-cheveux et sèche-mains électriques, appareils adoucisseurs d'eau, appareils purificateurs d'eau, installations pour la purification d'eau, installations industrielles de cuisson, séchage et refroidissement, permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément, lesdits services pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques;*

Klasse 37 *Services d'entretien, de réfection de meubles et tissus d'ameublement; services en matière d'installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage, climatisation et plomberie; services en matière d'installation, entretien et réparation de machines et équipements industriels, machines et équipements de bureau, équipements de communication, petits appareils électriques et électroniques.*

4. Mit Verfügung vom 25.04.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.

5. Mit Schreiben vom 26.07.2024 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein.

6. Mit Verfügung vom 30.07.2024 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.

7. 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 09.05.2014 mit Prioritätsdatum vom 12.12.2013 im internationalen Register eingetragen und die angefochtene Marke am 05.09.2023 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Auch wenn seitens der widerspruchsgegnerischen Partei Zweifel bestehen (vgl. Stellungnahme vom 26.07.2024 [nachfolgend Stellungnahme], III. Rz 39), ist der Widerspruch innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht worden (vgl. zu den Voraussetzungen die Richtlinien des IGE in Markensachen [nachfolgend Richtlinien], Teil 6, Ziff. 2.5 mit weiteren Hinweisen unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2024_01.pdf). Denn der Widerspruch wurde dem IGE am letzten Tag der Widerspruchsfrist, d.h. am 24.04.2024, per elektronischer Übermittlung eingereicht, wie der Eingangsbestätigung der Zustellplattform des IGE, tm.admin@ekomm.ipi.ch, zu entnehmen ist, womit Art. 21 und 21a VwVG und die Frist gewahrt sind. Die Widerspruchsgebühr wurde ebenfalls rechtzeitig bezahlt: Für die Wahrung dieser Frist durch Belastung des Kontokorrents beim IGE ist massgebend, dass der Belastungsauftrag von der widersprechenden Partei innerhalb der Frist dem IGE bzw. der Post übergeben wird und das Konto ab diesem Zeitpunkt jederzeit über ein Guthaben verfügt, das zur vollen Deckung der Widerspruchsgebühr genügt (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 1, Ziff. 11.5 mit weiteren Hinweisen). Dies ist vorliegend der Fall: Der, wie aufgezeigt, rechtzeitig eingereichte Widerspruch enthielt einen ausdrücklichen, schriftlichen Auftrag für die Belastung des Kontokorrents beim IGE (vgl. Widerspruchsschrift vom 24.04.2024, Ziff. 7 des Widerspruchsformulars). Weiter wies das Konto genügend Deckung auf, da die Widerspruchsgebühr belastet werden konnte. Es sei noch erwähnt, dass der Zeitpunkt der Ausführung des Belastungsauftrags durch das IGE nicht massgebend ist (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 11.5). Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Einleitende Bemerkungen

1. Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31 MSchG allein die Prüfung, ob die Voraussetzungen gemäss Art. 3 MSchG vorliegen, um eine Marke vom Markenschutz auszuschliessen. Die Beantwortung dieser Frage kann nur durch einen Vergleich der streitverfangenen Marken, d.h. Widerspruchsmarke beko vs. angefochtene Marke BIKO (fig.), in ihrer registrierten Form erfolgen. Die Ausführungen der widerspruchsgegnerischen Partei zur allfälligen Verwechselbarkeit von beko vs. bako, boko, buko (vgl. Stellungnahme, III. Rz 34) bzw. beko vs. pako (vgl. Stellungnahme, III. Rz 35) bzw. beko vs. Buchstabenkombinationen wie etwa beka, beke, beki, beku, ceko, deko usw. (vgl. Stellungnahme, III. Rz 36 ff.) sind folglich unbeachtlich.

2. Weiter ist eine Reihe von Fragen, die für die endgültige Berechtigung an einer Marke bedeutsam sein können, im Widerspruchsverfahren nicht zu berücksichtigen. Im Hinblick auf diese Grundsätze ist das Vorbringen der Verfahrensbeteiligten grundsätzlich auf die Fragen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr beschränkt; darüberhinausgehende Argumentationen, z.B. lauterkeits-, firmen-, namens oder vertragsrechtliche Argumentationen, sind nicht zu berücksichtigen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 1). Folglich sind die Ausführungen der widerspruchsgegnerischen Partei, welche sich auf die Firmen der Parteien beziehen bzw. das Firmenrecht betreffen (vgl. z.B. die Argumente in der Stellungnahme, III. Rz 17 und 47 ff.), vorliegend nicht von Belang.

IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

IV. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

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

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).

2. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert und auf die Verkehrsauffassung abgestellt. Dabei wird geprüft, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. «service après vente»), weil zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).

3. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

   Klasse 7 *Maschinen, Werkzeugmaschinen und kraftbetriebene Werkzeuge; Motoren und Triebwerke, ausgenommen für Landfahrzeuge; Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung, ausgenommen für Landfahrzeuge; landwirtschaftliche Geräte, ausgenommen handbetätigte Handwerkzeuge; Brutapparate für Eier; Verkaufsautomaten;*

   Klasse 9 *Wissenschaftliche, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, fotografische, Film-, audiovisuelle, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; aufgezeichnete und herunterladbare Medien, Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechengeräte; Computer und Computerperipheriegeräte; Taucheranzüge, Tauchermasken, Ohrstöpsel für Taucher, Nasenklemmen für Taucher und Schwimmer, Taucherhandschuhe, Atemgeräte zum Tauchen; Feuerlöschgeräte;*

   Klasse 35 *Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten;*

   Klasse 37 *Baudienstleistungen; Installationsarbeiten und Reparaturdienstleistungen; Bergbau, Erdöl- und Erdgasbohrungen;*

   Klasse 40 *Materialbearbeitung; Recycling von Müll und Abfall; Luftreinigung und Wasserbehandlung; Druckereidienstleistungen; Konservierung von Nahrungsmitteln und Getränken;*

Klasse 42 *Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse, industrielle Forschung und Dienstleistungen eines Industriedesigners; Qualitätskontrolle und Authentifizierungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software.*

4. Die Widerspruchsmarke ist in der Schweiz für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 7 *Appareils électriques utilisés en cuisine pour hacher, moudre, écraser, fouetter et broyer; machines à laver, lave-linge/lave-vaisselle, machines à sécher le linge non chauffantes; machines électriques pour le nettoyage des sols et tapis, aspirateurs et leurs parties;*

Klasse 8 *Outils et petits appareils compris dans cette classe à usage personnel utilisés pour le rasage, l'épilation, la manucure, la pédicure et les soins de beauté, y compris lisseurs à cheveux et matériels de frisage des cheveux, ciseaux; fers électriques et non électriques ;*

Klasse 9 *Appareils et instruments de mesure, indicateurs et matériel de laboratoire, y compris pour la recherche scientifique en laboratoire autres qu'à usage médical; appareils d'enregistrement, de transmission et/ou de reproduction de sons et/ou d'images (y compris appareils et dispositifs périphériques pour la télécommunication, la reproduction et le traitement de données; supports de données optiques et magnétiques et logiciels enregistrés sur ces supports; publications électroniques téléchargeables, enregistrées sur supports optiques et magnétiques; cartes optiques/magnétiques; antennes, antennes paraboliques, amplificateurs et leurs parties; compteurs de mesure de la consommation en unités de temps et pointeurs; appareils et instruments de conduite, distribution, transformation, accumulation, régulation ou commande d'électricité, y compris câbles à usage électrique et électronique, batteries, accumulateurs, anodes et cathodes; appareils d'avertissement et d'alarme [autres que pour véhicules], sonneries électriques; caisses enregistreuses ;*

Klasse 11 *Appareils de chauffage et de production de vapeur ou appareils de chauffage pour poêles à combustible solide, liquide ou gazeux, cuisinières, réchauds à eau et gaz, chaudières de chauffage central; dispositifs de climatisation; appareils de refroidissement et congélateurs, machines à crèmes glacées, réfrigérateurs, distributeurs d'eau; dispositifs pour appareils et installations de cuisson, chauffage et production de vapeur, y compris fours électriques, fours à micro-ondes, fours à gaz, machines à thé et à café, théières et cafetières électriques, sèche-linge, sèche-cheveux et sèche-mains électriques; appareils adoucisseurs d'eau, appareils purificateurs d'eau, installations pour la purification d'eau; installations industrielles de cuisson, séchage et refroidissement ;*

Klasse 35 *Services de regroupement d'un ensemble diversifié de produits, à savoir petits appareils électriques utilisés en cuisine pour le hachage, la mouture, le concassage, le mélange, le broyage, machines à laver, lave-linge/lave-vaisselle, machines à sécher le linge non chauffantes, machines électriques pour le nettoyage des sols et tapis, aspirateurs et leurs parties, outils et petits appareils compris dans cette classe à usage personnel utilisés pour le rasage, l'épilation, la manucure, la pédicure et les soins de beauté, y compris lisseurs à cheveux et matériels de frisage des cheveux, ciseaux, fers électriques et non électriques, appareils et instruments de mesure, indicateurs et matériels de laboratoire, y compris pour la recherche scientifique en laboratoire autres qu'à usage médical, appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, y compris appareils et dispositifs périphériques pour la télécommunication, la reproduction et le traitement de données, supports de données optiques et magnétiques et logiciels enregistrés sur ces supports, publications électroniques téléchargeables, enregistrées sur supports optiques et magnétiques, cartes optiques/magnétiques, antennes, antennes paraboliques, amplificateurs et leurs parties, compteurs de mesure de la consommation en unités de temps et pointeurs, appareils et instruments de conduite, distribution, transformation, accumulation, régulation ou commande d'électricité, y compris câbles à usage électrique et électronique, batteries, accumulateurs, anodes et cathodes, appareils d'avertissement et alarmes, autres que pour véhicules, sonneries électriques, caisses enregistreuses, appareils de chauffage et de production de vapeur ou appareils de chauffage pour poêles à combustible solide, liquide ou*

gazeux, cuisinières, réchauds à eau et gaz, chaudières de chauffage central, dispositifs de climatisation, appareils de refroidissement et congélateurs, machines à crèmes glacées, réfrigérateurs, distributeurs d'eau, dispositifs pour appareils et installations de cuisson, chauffage et production de vapeur, y compris fours électriques, fours à micro-ondes, fours à gaz, machines à thé et à café, théières et cafetières électriques, sèche-linge, sèche-cheveux et sèche-mains électriques, appareils adoucisseurs d'eau, appareils purificateurs d'eau, installations pour la purification d'eau, installations industrielles de cuisson, séchage et refroidissement, permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément, lesdits services pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques;

Klasse 37 *Services d'entretien, de réfection de meubles et tissus d'ameublement; services en matière d'installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage, climatisation et plomberie; services en matière d'installation, entretien et réparation de machines et équipements industriels, machines et équipements de bureau, équipements de communication, petits appareils électriques et électroniques.*

5. Massgebend für die Beurteilung der Gleichartigkeit sind ausschliesslich die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Marken enthaltenen und nicht die aktuell mit den Marken gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1). Folglich sind die Ausführungen der widerspruchsgegnerischen Partei zum tatsächlichen Markt der Marken unbeachtlich (vgl. z.B. Stellungnahme, III. Rz 8, 10).

Klasse 7

6. Bei den angefochtenen *Maschinen, Werkzeugmaschinen und kraftbetriebene Werkzeuge; landwirtschaftliche Geräte, ausgenommen handbetätigte Handwerkzeuge; Brutapparate für Eier; Verkaufsautomaten* handelt es sich in dieser offenen Formulierung, vereinfacht gesagt, um nicht handbetätigte Maschinen jeder Art der Klasse 7. Das Widerspruchszeichen ist für die Dienstleistungen *services en matière d'installation, entretien et réparation de machines et équipements industriels, petits appareils électriques et électroniques* (Kl. 37) eingetragen, welche sich ebenfalls auf nicht handbetätigte Maschinen beziehen. Solche Dienstleistung schliessen sich zwangsläufig an den Kauf solcher angefochtenen Waren des jüngeren Zeichens an, sie ergänzen als klassische «après-vente» Dienstleistungen das Warenangebot (vgl. hierzu auch Entscheid des Bundesgerichts [BGer] 4A_510/2018, E. 2.3.4.1 f. – TECTON / DEKTON). Da zwischen diesen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten eine marktlogische Folge gesehen wird, ist die Gleichartigkeit zu bejahen (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).

7. Bei den angefochtenen *Motoren und Triebwerke, ausgenommen für Landfahrzeuge; Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung, ausgenommen für Landfahrzeuge* handelt es sich um Ersatzteile der angefochtenen genannten *(Werkzeug)Maschinen und kraftbetriebenen Werkzeuge* des jüngeren Zeichens, weshalb in Bezug auf die *services en matière d'entretien et réparation de machines et équipements industriels, petits appareils électriques et électroniques* (Kl. 37) des Widerspruchszeichens die obgenannten Überlegungen heranzuziehen sind. Denn diese klassischen «après-vente» Dienstleistungen umfassen auch die Lieferung von Ersatzteilen solcher Maschinen und Apparate, da Maschinen und Ersatzteile bekanntlich aus einer Hand oder unter einheitlicher Kontrolle angeboten werden. Die *Motoren und Triebwerke, ausgenommen für Landfahrzeuge; Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung, ausgenommen für Landfahrzeuge* bilden eine sinnvolle Ergänzung zu den genannten Dienstleistungen (Kl. 37) des älteren Zeichens (vgl. hierzu auch BGer 4A_510/2018, E. 2.3.4.1 f. – TECTON / DEKTON). Vor diesem Hintergrund ist die Gleichartigkeit ebenfalls zu bejahen.

Klasse 9

8. Soweit sich die angefochtenen *wissenschaftlichen, Forschungsapparate und -instrumente* mit den *matériel de laboratoire, y compris pour la recherche scientifique en laboratoire* des Widerspruchszeichens, die *Vermessungs- und Messapparate und -instrumente* mit den *appareils et instruments de mesure, y compris pour la recherche scientifique*, die *Signalapparate und -instrumente* mit den *appareils d'avertissement et d'alarme [autres que pour véhicules],* die *Detektionsapparate und -instrumente* mit den *appareils et instruments d'indicateurs, y compris pour la recherche scientifique en laboratoire* decken oder darunterfallen, besteht Gleichheit. Sofern erstere über letztere hinausgehen, ist die starke Gleichartigkeit aufgrund der Marktnähe und der Übereinstimmung im Know-how, Verwendungszweck und in den Herstellungsstätten zu bejahen (vgl. Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts [nachfolgend BVGer] B-1778/2019, E. 5.3.2 – PYRAT / thePirate.com [fig.]).

9. Die angefochtenen *Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität* decken sich mit den *appareils et instruments de conduite, distribution, transformation, accumulation, régulation ou commande d'électricité*, die *Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten* mit den *appareils d'enregistrement, de transmission et/ou de reproduction de sons et/ou d'images (y compris appareils et dispositifs périphériques pour la télécommunication, la reproduction et le traitement de données)*. Es besteht folglich Gleichheit.

10. Soweit sich die *aufgezeichnete und herunterladbare Medien* bzw. *Computersoftware* bzw. *leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien* mit den *publications électroniques téléchargeables, enregistrées sur supports optiques et magnétiques, supports de données optiques et magnétiques et logiciels enregistrés sur ces supports; cartes optiques/magnétiques* decken oder darunterfallen, besteht Gleichheit. Soweit erstere über letztere bzw. die angefochtenen *Geräte und Instrumente zur Verarbeitung von Daten* über die *appareils d'enregistrement, de transmission et/ou de reproduction de sons et/ou d'images (y compris appareils et dispositifs périphériques pour la télécommunication, la reproduction et le traitement de données)* des Widerspruchszeichens hinausgehen, ist die starke Gleichartigkeit aufgrund der Marktnähe und der Übereinstimmung im Know-how, Verwendungszweck und in den Herstellungsstätten zu bejahen (vgl. BVGer B-1778/2019, E. 5.3.2 – PYRAT / thePirate.com [fig.]).

11. Die angefochtenen *Navigations-, fotografische, Film-, audiovisuelle, optische, Prüf-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Rechengeräte; Computer und Computerperipheriegeräte* benötigen zum Funktionieren Software und werden daher ebenfalls (oft) mit vorinstallierter Software verkauft. Sie bilden somit aus der Sicht der Abnehmer eine Gesamtheit, eine logische Einheit. Es besteht daher ein markenrechtlich relevanter Zusammenhang (gleiches fabrikationsspezifisches Know-how, gleiche Vertriebskanäle und Abnehmerkreise sowie gleicher Verwendungszweck) zur Computersoftware (*logiciels enregistrés sur des supports*) des älteren Zeichens, womit die Gleichartigkeit auch zwischen diesen Waren bejaht werden kann (vgl. auch die Entscheid des IGE in den Widerspruchsverfahren Nr. 103134, III. B. 6 – AIRBNB PLUS / abnbx, Nr. 102033, III. B. 4 – PLUUS (fig.) / Pluus und Nr. 101451, III. B. 4 – HP / HPS unter der Prüfungshilfe des IGE: https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml).

12. Die angefochtenen *Wägeapparate und -instrumente* (Kl. 9), unter welche auch Waagen für die Küche fallen und die Küchengeräte (Kl. 7) wie z.B. *appareils électriques utilisés en cuisine pour hacher, moudre, écraser, fouetter et broyer* der Widerspruchsmarke gehören demselben Markt. Auch gibt es Küchengeräte mit integrierten Waagen, weshalb es sich bei letzteren um relevante Bestandteile derselben handeln kann (vgl. https://severin.com/dde/kueche/kochen/kuechenmaschinen-zubehoer/km-3898-kuechenmaschine-mit-integrierter-waage /; https://www.bettybossi.ch/de/Angebote/Detail/22770712590; Suchabfrage vom 30.11.2024). Zudem werden solche Waren vom selben Anbieter angeboten und richten sich an dieselben Abnehmer. Folglich werden die Konsumenten davon aus, dass die Waren von ein und demselben Unternehmen stammen. Somit ist insoweit eine (wenn auch lediglich entfernte) Gleichartigkeit gegeben.

13. Weiter finden sich die angefochtenen *Registrierkassen* in den *caisses enregistreuses* des Widerspruchszeichens. Es besteht demzufolge Gleichheit.

14. Die angefochtenen *Mechaniken für geldbetätigte Apparate* sind als Industrierohlinge für Vorauszahlungsgeräte und zur Herstellung von Geräten im Zahlungsverkehrsbereich bestimmt und richten sich somit nicht an Endabnehmer, sondern an die Industrie, die mit diesen Mechanismen Endprodukte für den Verbraucher herstellt (vgl. BVGer, B-234/2014, E. 5.2.2.2 – Juke / Jook Video [fig.]). Zwischen diesen und den Endprodukten, den Waren der Klassen 7, 8, 9, 11, des Widerspruchszeichens sind keine markenrechtlich relevanten Bezüge auszumachen. Sie dienen weder demselben Zweck, noch liegt diesen dasselbe Herstellungsknow-how zugrunde noch ist ein anderer markenrechtlich relevanter Bezug erkennbar: Sie sind nicht substituierbar und es bestehen Unterschiede in der Zweckbestimmung, der Herstellungstechnologie, den Abnehmern und den Verkaufsorten. Namentlich sei noch erwähnt, dass die Gleichartigkeit zwischen diesen *Mechaniken für geldbetätigte Apparate* einerseits und den Softwareprodukten (*logiciels enregistrés sur des supports*) des Widerspruchszeichens andererseits zu verneinen ist, weil Erstere, wie erwähnt, im Unterschied zu Letzteren für die weiterverarbeitende Industrie und nicht für die Endabnehmer bestimmt seien (vgl. BVGer B-324/2014, E. 5.2.2.2 – JUKE / JOOK VIDEO [fig.]). Dies gilt auch in Bezug auf die *Registrierkassen* des Widerspruchszeichens, bei welchen es sich, definitionsbedingt, nicht um Vorauszahlungsgeräte und Geräte im Zahlungsverkehrsbereich handelt, weshalb keine markenrechtlich relevanten Berührungspunkte auszumachen sind. Auch zu den *services de regroupement d'un ensemble diversifié de produits, pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, points de vente en gros* (Kl. 35) und den *services d'entretien, d'installation et de réparation de systèmes de chauffage, climatisation et plomberie* sowie den *services en matière d'installation entretien et réparation de machines et équipements industriels, machines et équipements de bureau, équipements de communication, petits appareils électriques et électroniques* (Kl. 37) des Widerspruchszeichens sind keine relevanten Gemeinsamkeiten auszumachen. Denn bei den *Mechaniken für geldbetätigte Apparate* (Kl. 9) handelt es sich als Industrierohlinge (vgl. BVGer B-324/2014, E. 5.2.2.2 – JUKE / JOOK VIDEO [fig.]) nicht um *systèmes de chauffage, climatisation et plomberie, machines et équipements industriels, machines et équipements de bureau, équipements de communication, petits appareils électriques et électroniques*, auf welche sich die *services d'entretien, d'installation et de réparation* (Kl. 37) des älteren Zeichens beziehen und zudem, definitionsbedingt, nicht um Ersatzteile solcher Waren. Folglich können letztere nicht als klassische «après-vente» Dienstleistungen der *Mechaniken für geldbetätigte Apparate* (Kl. 9) angesehen werden, weshalb sie von den Konsumenten nicht als sinnvolles Leistungspaket wahrgenommen werden. Dies im Unterschied zu der Konstellation unter IV. B. 6 bis 7 hiervor.

15. Bezüglich der *services de regroupement d'un ensemble diversifié de produits, pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, points de vente en gros* (Kl. 35), den Details- und Engroshandesdienstleistungen, des Widerspruchszeichens sei noch zu beachten, dass diesen nicht die landläufige Bedeutung des Verkaufs von Waren zukommt. Darunter wird gemäss Nizzaer Klassifikation «Das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern» verstanden (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 4.14), weshalb sich diese Dienstleistungen nicht an Endabnehmer, sondern an Grossisten, Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten richten. Unter Detailhandel ist eine besondere Art der Warenpromotion zu verstehen. Somit fallen die Produktion und der Verkauf der in einem Unternehmen hergestellten Waren nicht unter die Begriffe «Detailhandel» oder «Engroshandel», sondern die betreffenden Waren sind in der entsprechenden Warenklasse einzuordnen. Eine Gleichartigkeit zwischen den *Mechaniken für geldbetätigte Apparate* und den *services de regroupement d'un ensemble diversifié de produits, pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, points de vente en gros* (Kl. 35) des Widerspruchszeichens ist folglich, wie oben erwähnt, mangels markenrechtlich relevanten Berührungspunkten, zu verneinen.

16. Keine Gleichartigkeit besteht überdies zwischen den Waren *Taucheranzüge, Tauchermasken, Ohrstöpsel für Taucher, Nasenklemmen für Taucher und Schwimmer, Taucherhandschuhe, Atemgeräte zum Tauchen* und den Waren der Klassen 7, 8, 9 und 11 des älteren Zeichens: Die Zweckbestimmung, das Herstellungsknow-how und die Art der konkurrierenden Waren sind klar unterschiedlich. Eine Gleichartigkeit zu den obgenannten Dienstleistungen der Klassen 35 und 37 ist ebenfalls zu verneinen. Die Dienstleistungen sind für die Taucherwaren weder von besonderem Nutzen, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dienen, noch werden die Konsumenten Ware und Dienstleistung auf andere Weise als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen.

17. Weiter ist dem IGE keine Marktübung bekannt, dass Hersteller der Waren der Klassen 7, 8, 9, 11 sowie

Erbringer der Dienstleistungen der Klassen 35 und 43 üblicherweise auch in den Bereich der angefochtenen *Feuerlöschgeräte* diversifizieren. Feuerlöscher erfüllen einen anderen Zweck, basieren auf unterschiedlichem Herstellungs-Knowhow und werden von anderen Abnehmerkreisen nachgefragt. Auch sind die Anbieter- bzw. Erbringungsorte verschieden. Zwischen den vorgenannten Waren- resp. Dienstleistungskategorien der Vergleichszeichen ist deshalb kein relevanter Bezug ersichtlich. Es besteht demzufolge keine Gleichartigkeit.

18. Es ist noch zu erwähnen dass die im Warenverzeichnis des Widerspruchszeichens enthaltene Einschränkung *autres qu'à usage médical* nichts an der Feststellung der Gleichheit bzw. hochgradigen Gleichartigkeit der Vergleichswaren zu ändern vermag, zumal die Waren des jüngeren Zeichens mangels näherer Präzisierung dieselbe Einschränkung aufweisen können, mithin auch diesbezüglich Übereinstimmung bestehen kann. Im Übrigen ändert die bei der älteren Marke aufgenommene Einschränkung nichts an der Natur der Waren, weshalb das Vorgenannte gilt.

Klasse 35

19. Zwischen der angefochtenen *Werbung* und den *services de regroupement d'un ensemble diversifié de produits, permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément, lesdits services pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, points de vente en gros* des älteren Zeichens bestehen enge Berührungspunkte. Bei Letzteren handelt es sich, wie ausgeführt, um Details- und Grosshandelsdienstleistungen, Da es sich bei Letzteren um eine besondere Art der Warenpromotion handelt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3; BVGer B-2711/2016, E. 4 – THE BODY SHOP, THE BODY SHOP (fig.) / THEFACESHOP [fig.]), sind diese Dienstleistungen gleichartig zur *Werbung* des jüngeren Zeichens.

20. Demgegenüber bestehen zwischen der *Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung, Büroarbeiten* des jüngeren Zeichens und den Detailhandels- und Grosshandelsdienstleistungen (*services de regroupement d'un ensemble diversifié de produits, permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément, lesdits services pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, points de vente en gros*) der Widerspruchsmarke (im Sinne spezifischer Werbedienstleistungen) keine Gemeinsamkeiten, da den massgeblichen Abnehmern bekannt ist, dass diese Vergleichsdienstleistungen ein unterschiedliches Know-how erfordern (vgl. BVGer B-2710/2012, E. 5.4 ff. – AONein / AONHewitt und Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr.101729, III. B. 9 – CREDO / CR3DO unter https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml) und von unterschiedlichen Erbringern angeboten werden und in den Erbringungsorten differieren. Dies gilt ebenfalls bezüglich der *services d'entretien, d'installation et de réparation* (Kl. 37) des Widerspruchszeichens. Auch zu den, für die Widerspruchsmarke in den Klassen 7, 8, 9, 11 eingetragenen Waren lassen sich keinerlei markenrechtlich relevanten Berührungspunkte mit der angefochtenen *Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung*, *Büroarbeiten* der Klasse 35 feststellen. Die Konsumenten werden die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen nicht als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen.

Klasse 37

21. Soweit sich die angefochtenen *Installationsarbeiten und Reparaturdienstleistungen* mit den *services en matière d'installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage, climatisation et plomberie; services en matière d'installation, entretien et réparation de machines et équipements industriels, machines et équipements de bureau, équipements de communication, petits appareils électriques et électroniques* decken, besteht Gleichheit. Soweit erstere, aufgrund der breiteren Formulierung, über letztere hinausgehen, ist die starke Gleichartigkeit aufgrund des gleichen Markts und der Übereinstimmung im Know-how und den Erbringungsorten zu bejahen (vgl. BVGer B-1778/2019, E. 5.3.2 – PYRAT / thePirate.com [fig.]).

22. Mangels Präzisierung der angefochtenen *Baudienstleistungen* (Kl. 37) kann sich diese aufgrund der allgemeinen Formulierung auch auf den (Ein-)Bau von Waren beziehen wie vorliegend beispielsweise auf die Waren wie die *dispositifs de climatisation; installations pour la purification d'eau; installations industrielles de cuisson, séchage et refroidissement* (Kl. 11) des älteren Zeichens. Die angefochtenen Dienstleistungen sind für die entsprechenden Waren der Widersprechenden von besonderem Nutzen, indem sie zu deren Montage, Erhaltung oder Veränderung dienen. Die Abnehmer werden die Waren der

Widerspruchsmarke und das angefochtene *Baudienstleistungen* (Kl. 37) demzufolge als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen (vgl. hierzu auch BGer 4A_510/2018, E. 2.3.4.1 f. – TECTON/ DEKTON; BVGer B-1618/2011, E. 3.3.4.1 ff. – EIFFEL / GUSTAVE EIFFEL [fig.]). Die Gleichartigkeit ist somit vorliegend gegeben.

23. Keine Gleichartigkeit besteht hingegen zwischen den angefochtenen *Bergbau, Erdöl- und Erdgasbohrungen* (Kl. 37) und den Dienstleistungen in Klassen 35 und 37, den Detailhandels- und Grosshandelsdienstleistungen (*services de regroupement d'un ensemble diversifié de produits, permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément, lesdits services pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, points de vente en gros*) und den Unterhalts-, Installations- und Reparaturdienstleistungen (*services d'entretien, d'installation et de réparation* im Bereich *meubles et tissus d'ameublement bzw. systèmes de chauffage, climatisation et plomberie; machines et équipements industriels, machines et équipements de bureau, équipements de communication, petits appareils électriques et électroniques*) des Widerspruchszeichens. Diese gehören unterschiedlichen Märkten an. Die jeweiligen Bereiche sind so verschieden, dass sie klar unterschiedliches fachliches Know-how voraussetzen und gänzlich verschiedenen Zwecken dienen, so dass die Abnehmer nicht davon ausgehen werden, die Dienstleistungen würden von demselben Unternehmen angeboten. Auch zu den, für die Widerspruchsmarke in den Klassen eingetragenen Waren der Klassen 7, 8, 9, 11 lassen sich keinerlei markenrechtlich relevanten Berührungspunkte mit den angefochtenen *Bergbau-, Erdöl- und Erdgasbohrungen* der Klasse 40 feststellen.

Klasse 40

24. Zwischen den Dienstleistungen *services en matière d'installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage, climatisation et plomberie; services en matière d'installation, entretien et réparation de machines et équipements industriels, machines et équipements de bureau, équipements de communication, petits appareils électriques et électroniques* (Kl. 37) des älteren Zeichens und der angefochtenen *Materialbearbeitung* (Kl. 40) sind ebenfalls keine relevanten Gemeinsamkeiten auszumachen. Bei Reparatur-, Unterhalts- und Installationsarbeiten (vor Ort) wird zwar auch Material bearbeitet und zugeschnitten resp. angepasst. Hierbei handelt es sich jedoch um Dienstleistungen, die im Rahmen der angebotenen *services en matière d'installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage, climatisation et plomberie; services en matière d'installation, entretien et réparation de machines et équipements industriels, machines et équipements de bureau, équipements de communication, petits appareils électriques et électroniques* (Kl. 37) des älteren Zeichens anfallen und diesen dienen und nicht selbständig gegenüber Dritten angeboten werden. Folglich handelt es sich bei dieser Art von Materialanpassung nicht um die Dienstleistung *Materialbearbeitung* im Sinne der Nizza Klassifikation, welche aufgrund von Kundenbedürfnissen und -vorgaben die Grundeigenschaften eines Gegenstandes oder Stoffes ändert (vgl. zur Definition von Materialbearbeitung: Nizza Klassifikation, 12. Ausgabe, Version 2024 unter https://nclpub.wipo.int/enfr/?explanatory_notes=show&gors=&lang=en&menulang=en&notion=class_headings&version=20240101). Auch zu den *services de regroupement d'un ensemble diversifié de produits, pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, points de vente en gros* (Kl. 35) des Widerspruchszeichens sind keine Übereinstimmungen auszumachen: Die Märkte differieren wie auch das fachliche Know-how und die Zweckbestimmung. Zu den für die Widerspruchsmarke in den Klassen 7, 8, 9, 11 eingetragenen Waren lassen sich ebenfalls keinerlei markenrechtlich relevanten Berührungspunkte feststellen. Sie werden deshalb nicht als sinnvolles Leistungspaket wahrgenommen. Die Gleichartigkeit ist deshalb zu verneinen.

25. Zwischen den angefochtenen *Recycling von Müll und Abfall*, *Wasserbehandlung* (Kl. 40) und den *services de regroupement d'un ensemble diversifié de produits, permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément, lesdits services pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, points de vente en gros* (Kl. 35) und den Unterhalts-, Installations- und Reparaturdienstleistungen im Bereich *meubles et tissus d'ameublement bzw. systèmes de chauffage, climatisation et plomberie; machines et équipements industriels, machines et équipements de bureau, équipements de communication, petits appareils électriques et électroniques* (Kl. 37) des Widerspruchszeichens sind demgegenüber keine markenrechtlich relevanten Berührungspunkte auszumachen.

26. Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen benötigen ein unterschiedliches Know-how. Zudem sind sowohl die notwendige Infrastruktur als auch die Erbringungsorte verschieden. Folglich liegt es ausserhalb des Erwartungshorizontes des durchschnittlich informierten Verkehrs, dass Unternehmen, welche Dienstleistungen in den genannten Dienstleistungsbereichen der Klassen 35 und 37 des Widerspruchszeichens anbieten auch im angefochtenen Bereich *Recycling von Müll und Abfall*, *Luftreinigung, Wasserbehandlung* (Kl. 40) tätig sind. Es sei noch erwähnt, dass dies auch zwischen der *Luftreinigung* (Kl. 40) des jüngeren Zeichens und den *services en matière d'installation, entretien et réparation de systèmes de climatisation* (Kl. 37) des Widerspruchszeichens gilt. Denn die Dienstleistungen sind technisch unterschiedlich: Erstere zielen darauf ab, die Qualität der Raumluft zu verbessern, was gesundheitlichen und hygienischen Zwecken dient. Letztere stellen sicher, dass Klimaanlagen, welche in erster Linie die Raumtemperatur regeln, korrekt funktionieren. Aufgrund der unterschiedlichen Fokusse, ist die Gleichartigkeit zu verneinen.

27. Auch zu den Waren des Widerspruchszeichens in den Klassen 7, 8, 9, 11 bestehen keine markenrechtlich relevanten Berührungspunkte. Die Dienstleistungen *Recycling von Müll und Abfall*, *Luftreinigung, Wasserbehandlung* (Kl. 40) sind für die Waren des Widerspruchszeichens weder von besonderem Nutzen, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dienen noch werden die Konsumenten Ware und Dienstleistung auf andere Weise als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. Denn die angefochtenen Dienstleistungen werden üblicherweise nicht von Herstellern von Waren der Klassen 7, 8, 9, 11 erbracht. Dies gilt selbst im Verhältnis zwischen der angefochtenen *Wasserbehandlung* (Kl. 40) und den *appareils purificateurs d'eau, installations pour la purification d'eau* (Kl. 11) des Widerspruchszeichens. Vielmehr stellen die Anbieter von Wasserbehandlung die hierzu nötigen chemischen Produkte und Geräte nicht auch selber her, sondern beziehen diese in der Regel von weiteren Unternehmen, um damit ihre Dienstleistungen zu erbringen (vgl. z.B. die Simml GmbH, welche Wasserbehandlung und Luftreinigung als Dienstleistungen anbietet und auf ihrer Homepage auf Partnerfirmen hinweist, welche die dazu benötigten Produkte herstellen; https://simml.ch/partner/; oder vgl. den Schwimmbad-Spezialisten Gloria, welcher Wasserpflege mit verschiedenen Wasserpflegeprodukten anbietet, unter https://shop.gloria-pool.ch/index.php, besucht am 29.11.2024). Die Abnehmer gehen folglich nicht davon aus, dass es sich bei den in casu relevanten Waren der Klassen und den Dienstleistungen der Klasse 40 um ein sinnvolles Leistungspaket handelt (vgl. hierzu auch Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 102855, E.III. B. 10 – SANYTOL / Sanolyt unter https://ph.ige.ch/ph/).

28. Keine Gleichartigkeit besteht ebenfalls zwischen den angefochtenen *Druckereidienstleistungen* (Kl. 40) und den *services de regroupement d'un ensemble diversifié de produits, permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément, lesdits services pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, points de vente en gros* (Kl. 35) und den Unterhalts-, Installations- und Reparaturdienstleistungen im Bereich *meubles et tissus d'ameublement bzw. systèmes de chauffage, climatisation et plomberie; machines et équipements industriels, machines et équipements de bureau, équipements de communication, petits appareils électriques et électroniques* (Kl. 37) des Widerspruchszeichens. Die Märkte differieren wie auch das fachliche Know-how und die Zweckbestimmung. Zu den für die Widerspruchsmarke in den Klassen 7, 8, 9, 11 eingetragenen Waren lassen sich ebenfalls keinerlei markenrechtlich relevanten Berührungspunkte mit den angefochtenen *Druckereidienstleistungen* der Klasse 40 feststellen. Sie werden deshalb nicht als sinnvolles Leistungspaket wahrgenommen. Es sei noch erwähnt, dass dies, aus den genannten Gründen, auch hinsichtlich der *publications électroniques téléchargeables, enregistrées sur supports optiques et magnétiques* (Kl. 9) des Widerspruchszeichens gilt. Letztere zielen auf das Verfassen von Informationen oder Inhalten in elektronischer oder gespeicherter Form. *Druckereidienstleistungen* hingegen stellen physische Medien (z.B. Bücher) her. Folglich differieren sie in der Zweckbestimmung, da es bei den Dienstleistungen um den rein technischen Druck geht und bei den Publikationen um die rein redaktionellen Inhalte.

29. Überdies sind zwischen der angefochtenen *Konservierung von Nahrungsmitteln und Getränken* (Kl. 40) und den Detailhandels- und Engroshandelsdienstleistungen (Kl. 35) und den Unterhalts-, Installations- und Reparaturdienstleistungen im Bereich *meubles et tissus d'ameublement bzw. systèmes de chauffage, climatisation et plomberie; machines et équipements industriels, machines et équipements de bureau, équipements de communication, petits appareils électriques et électroniques* (Kl. 37) des Widerspruchszeichens ebenfalls keine Übereinstimmungen vorhanden. Der Markt differiert, wie auch das Know-how und der Verwendungszweck. Auch zu den, für die Widerspruchsmarke in den Klassen

eingetragenen Waren der Klassen 7, 8, 9, 11 lassen sich keinerlei markenrechtlich relevanten Berührungspunkte feststellen, weshalb sie nicht als sinnvolles Leistungspaket erscheinen.

Klasse 42

30. Die angefochtenen *wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse, industrielle Forschung und Dienstleistungen eines Industriedesigners* gehen der Produktion der *logiciels enregistrés sur ces supports* (Kl. 9) des Widerspruchszeichens zwangsläufig voran damit diese z.B. dem neuesten Stand der Technik genügen oder hinsichtlich Design ansprechend sind. Es gibt Unternehmen, welche schwerpunktmässig diese Dienstleistungen für Dritte anbieten aber gleichzeitig auch mit Endprodukten auf dem Markt präsent sind. Andererseits betreiben gerade grosse Hersteller von diversen elektronischen Waren auch Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen und dies auch für Dritte. Beispielsweise ist es in der Computerbranche nicht ungewöhnlich, dass sich Konkurrenten mit IT- und Telekommunikationsdienstleister zusammenschliessen und gemeinsam neue Produkte entwickeln. Hier sind die Übergänge zwischen Dienstleistungserbringern und Anbietern von Waren fliessend. Die Gleichartigkeit ist damit erstellt (vgl. in diesem Zusammenhang BVGer B-2844/2009, E. 3.2 – SAP / ;asap [fig.]) und Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 101069, III. B. 11 – Instagram [fig.] / IMMOGRAM unter https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml).

31. Weiter besteht zwischen den Waren *logiciels enregistrés sur ces supports* (Kl. 9) des Widerspruchszeichen und der Dienstleistung *Entwurf und Entwicklung von Computersoftware* (Kl. 42) praxisgemäss Gleichartigkeit (vgl. BVGer B-259/2012, E. 4.2 - FOCUS /Aba-Focus). Dasselbe gilt auch in Bezug auf den angefochtenen *Entwurf und Entwicklung von Computerhardware:* Auf der Grundlage des erforderlichen technischen Know-hows kann folglich von einem Unternehmen, das im Bereich der Entwicklung von Software tätig ist, erwartet werden, dass es auch Computer entwirft und entwickelt. Die Konsumenten nehmen die vorgenannten Waren und Dienstleistungen als sinnvolles Leistungspaket wahr, weil die angefochtenen Entwurfs- und Entwicklungsdienstleistungen (der Klasse 42) das Warenangebot (Klasse 9) ergänzen.

32. In Bezug auf die *Qualitätskontrolle* der jüngeren Marke verhält es sich wie folgt: Diese besteht im Wesentlichen aus einem Soll-Ist-Vergleich, bei dem festgestellt wird, inwieweit Produkte bzw. Dienstleistungen die an sie gestellten Qualitätsanforderungen erfüllen (vgl. GABLER Wirtschaftslexikon online unter https://wirtschaftslexikon.gabler.de; abgerufen am 30.11.2024). Diese gegenüber Dritten erbrachte Dienstleistung weist keine markenrechtlich relevanten Berührungspunkte mit den Waren in den Klassen 7, 8, 9, 11 der älteren Marke auf. Dementsprechend werden die angesprochenen Verkehrskreise denn auch nicht davon ausgehen, dass sich der Erbringer der Qualitätskontrolldienstleistung auch mit der Herstellung der Waren des Widerspruchszeichens befasst. Keine Gleichartigkeit besteht ebenfalls zu den Detailhandels- und Engroshandelsdienstleistungen (Kl. 35) und den Unterhalts-, Installations- und Reparaturdienstleistungen (Kl. 37) des Widerspruchszeichens. Diese gehören, definitionsbedingt, unterschiedlichen Märkten an, weshalb sie im fachlichen Know-how differieren und in der Zweckbestimmung und Erbringungsorten. Die Gleichartigkeit ist somit zu verneinen.

33. Die angefochtenen *Authentifizierungsdienstleistungen* (Kl. 42) umfassen u.a. den EDV-Bereich, in dem z.B. durch spezielle Software die Zugangskontrolle durch eine Prüfung der Nutzeridentität vorgenommen wird (vgl. Wörterbuch Duden, auf www.munzinger.de, abgerufen am 30.11.2024). Authentifizierung kann auch ein wesentlicher Teil von Sicherheits- oder Überwachungsanlagen ausmachen, in dem z.B. die Zutrittsberechtigung mittels Kamera oder biometrischen Merkmalen festgestellt wird (vgl. u.a. www.siaxma.ch, abgerufen am 30.11.2024). Die angefochtenen *Authentifizierungsdienstleistungen* stehen somit in einem markenrechtlich relevanten Ergänzungsverhältnis zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten *appareils d'avertissement et d'alarme [autres que pour véhicules]* (Kl. 9). Der Hersteller von solchen Sicherheitsapparaten wird neben deren Installation auch die auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Authentifizierung anbieten. Die Verkehrskreise werden demnach davon ausgehen, dass Waren und Dienstleistung aus einer Hand stammen.

34. In Bezug auf die als nicht gleichartig beurteilten Waren und Dienstleistungen des jüngeren Zeichens ist zu beachten, dass bei einer anderen Beurteilung das Spezialitätsprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen besteht, für die das Zeichen hinterlegt und eingetragen

wurde, denn auch gesprengt würde (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1). Selbst eine allfällige erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke vermöchte an der Beurteilung, wie oben erwähnt, nichts zu ändern (vgl. BGer in sic! 2010, 353, E. 5.6.1,5.6.3 – Coolwater/ cool water).

35. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichheit bzw. (entfernte bzw. starke) Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den folgenden, als nicht gleichartig beurteilten Waren und Dienstleistungen des angefochtenen Zeichens bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

Klasse 9
Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Taucheranzüge, Tauchermasken, Ohrstöpsel für Taucher, Nasenklemmen für Taucher und Schwimmer, Taucherhandschuhe, Atemgeräte zum Tauchen; Feuerlöschgeräte;

Klasse 35
Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 37
Bergbau-, Erdöl- und Erdgasbohrungen;

Klasse 40
Materialbearbeitung; Recycling von Müll und Abfall; Luftreinigung und Wasserbehandlung; Druckereidienstleistungen; Konservierung von Nahrungsmitteln und Getränken;

Klasse 42
Qualitätskontrolle.

Da für die übrigen Vergleichswaren bzw. -dienstleistungen von Gleichheit respektive (entfernter bzw. starker) Gleichartigkeit auszugehen ist, wird nachfolgend die Zeichenähnlichkeit beurteilt.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2. In casu stehen sich die kombinierte Wort-/Bildmarke beko (fig.), Widerspruchsmarke, und die Wortmarke BIKO (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. Das ältere Zeichen ist in einer üblichen Computerschrift von blauer Farbe gehalten, wobei das Wortelement beko unterstrichen ist. Letzteres bleibt trotz der grafischen Gestaltung als selbständiges Zeichenelement erkennbar, da sich das Publikum insbesondere im (mündlichen) Geschäftsverkehr am Wortbestandteil orientieren wird. Folglich ist in erster Linie auf letzteres abzustellen.

4. Die Vergleichswörter beko bzw. BIKO stimmen im ersten Buchstaben b sowie in der Schlusssilbe ko überein, was umso mehr ins Gewicht fällt, als Wortanfang und -ende besonders gut im Gedächtnis haften bleiben und diesen Elementen bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes in der Regel eine grössere Bedeutung zukommt als dazwischengeschobenen Silben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2021, 671, E. 2.2 – CANTI / CANTIQUE). Die Wortelemente bestehen aus der gleichen Anzahl Buchstaben und Silben und verfügen über die gleichen Konsonanten (b und k), die zudem an derselben Stelle positioniert sind. Die einzige Abweichung besteht im zweiten Buchstaben (Vokal e vs. i). Aufgrund der gleichen Wortlänge, der Übereinstimmung in drei von vier Buchstaben sowie der gleichen Aussprachekadenz ergibt sich, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnerischen Partei, eine starke Ähnlichkeit sowohl auf der Ebene des Wortklangs als auch des Schriftbilds, welche durch den Umstand, dass sich die Vergleichszeichen reimen, noch zusätzlich verstärkt wird (vgl. BVGer B-6665/2010, E. 9.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office). Die unterschiedliche Gross- und Kleinschreibung der sich gegenüberstehenden Wortelemente fällt dabei kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-4246/2022, E. 5.5 – You See Augenlaser [fig.] / EYE SEE YOU AUGENLASER [fig.]. Dies gilt auch für das Unterstreichungszeichen der älteren Marke.

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. Auf der semantischen Ebene ist festzustellen, dass beko, als Abkürzung, z.B. für begutachtende Kommission, beratende Kommission, Betriebskosten (Betriebswirtschaftslehre), Betriebskostenrechnung, Bezirkskonferenz steht (vgl. z.B. www.abkuerzungen.de; https://de.wikipedia.org/wiki/Beko; Suchabfragen vom 03.12.2024) und BIKO für Bildungskooperation und für einen Familiennamen. Weiter handelt es sich bei Letzterem um einen philippinischen Reiskuchen (vgl. z.B. www.abkuerzungen.de; https://de.wikipedia.org/wiki/Beko; Suchabfragen vom 03.12.2024). Von diesen Bedeutungen dürfte für die angesprochenen schweizerischen Verkehrskreise (breites Publikum und Fachleute) allerdings in Verbindung mit den hier interessierenden Waren und Dienstleistungen der Klassen keine klar im Vordergrund stehen respektive bekannt sein. Die Wortelemente beko und BIKO dürften in erster Linie als Fantasiebegriffe ohne klaren, auf der Hand liegenden Bedeutungsinhalt, wahrgenommen werden, womit auch keine rechtsgenüglichen Unterschiede bestehen, welche die festgestellte Ähnlichkeit im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermöchten (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H. und zu den diesbezüglichen, strengen Anforderungen BGE 121 III 377, E. 2b – BOSS / BOKS; Gallus Joller in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Auflage, Bern 2017, N 182 f. zu Art. 3, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Somit ist die Zeichenähnlichkeit, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnerischen Partei, 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. Weiter sind die massgeblichen Abnehmer zu bestimmen. Ausgangspunkt hierfür ist das Waren- und/oder Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (vgl. BVGer B-371/2023, E. 6.1 m.w.H – S8 / ES8). Zu den relevanten Verkehrskreisen zählen neben den Endkonsumenten auch Fachkreise des hier

interessierenden Waren- und Dienstleistungsbereichs der Klassen 7, 9, 11 und 37. Die hier relevanten Waren der Klassen 7 und 11 werden nicht alltäglich erworben, weshalb zumindest von normaler Aufmerksamkeit auszugehen ist. Dies gilt grundsätzlich auch in Bezug auf die Waren der Klasse 9, welche jedoch ebenfalls von Fachkreisen zu geschäftlichen Zwecken erworben werden. Beim Erwerb dieser Waren ist deshalb von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, da es sich hierbei um Anschaffungen handelt, die auf ihre Funktion und Ausstattung überprüft werden. Die Dienstleistungen der Klasse 37 decken nicht nur alltägliche Bedürfnisse ab und setzen daher eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraus, weshalb ebenfalls von einer höheren Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).

3. Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich sodann 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 Sprach-gebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

4. Bei der Widerspruchsmarke beko handelt es sich, wie ausgeführt, um ein Fantasiezeichen ohne erkennbaren und damit auch ohne beschreibenden Sinngehalt. Das Zeichen beschreibt weder die Eigenschaften, die Art oder Zweckbestimmung der hier massgeblichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 9, 11, 37 noch den Anbieter bzw. Erbringer der Art nach. Zudem stellt dieser Begriff keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzumfang auf.

5. Die widerspruchsgegnerische Partei bringt in diesem Zusammenhang vor, dass zahlreiche Unternehmen, das Zeichen beko als Firma verwenden (vgl. Stellungnahme, III. Rz 17). Soweit sie mit dieser Argumentation die Verwässerung des älteren Zeichens geltend macht, ist Folgendes zu beachten: Bestehende Drittfirmen mit dem Bestandteil beko sprechen für sich alleine noch nicht für eine Verwässerung einer Marke, in casu der Widerspruchsmarke. Dies würde selbst in Bezug auf eine eingereichte Trefferliste mit beko-Marken gelten. Denn aufgrund der Registerlage kann noch nicht auf eine Schwächung der Kennzeichnungskraft einer Marke geschlossen werden (vgl. Gallus Joller, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Noth/Bühler/Touvenin [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N 113 zu Art. 3), da grundsätzlich nur auf dem Markt wirklich gebrauchte Marken der Abnehmerschaft bekannt werden. Aufgrund der Aktenlage liegen hierfür keine Hinweise vor. Das IGE führt in diesem Zusammenhang trotz der Untersuchungsmaxime keinerlei Beweiserhebungen durch. Denn diese Maxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen des Instituts die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung der anderen Partei (wie in casu) nach sich ziehen würden (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.3 und Teil 6, Ziff. 6.7). Aus den genannten Gründen ist eine mögliche Verwässerung der Widerspruchsmarke somit nicht glaubhaft.

6. Vorliegend stehen sich zwar kurze Wortelemente gegenüber, welche sich grundsätzlich leichter einprägen als lange Wörter (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1). Von Bedeutung ist jedoch, dass das Wortelement der angefochtenen Marke nahezu vollständig mit demjenigen der Widerspruchsmarke übereinstimmt und einzig durch das Austauschen des Vokals e mit I, von letzterer differiert: beko vs. BIKO. Dies hat zur Folge, dass die sich gegenüberstehenden Begriffe mehrheitlich, im Anfangsbuchstaben b und in der Endung -ko, welche beide, wie ausgeführt, ins Gewicht fallen, identisch sind. Das Suffix -ko ist insbesondere für Französisch- und Italienischsprachige markant, für welche diese Buchstabenfolge eher ungewöhnlich ist. Weiter ist der Anfangsvokal a vs. i phonetisch ähnlich. Im Unterschied zum BVGer B-2338/2022 ZARA (fig.) / zämä (fig.), bei welchem sich die Marken Zara vs. Zäma weder die erste Silbe ZA noch die Endung auf a teilen (vgl. dort, E. 7.3.2), teilen sich vorliegend die Marken beco vs. BIKO den ersten Buchstabe b und die letzte Silbe -ko und zudem sind die Anfangssilbe be vs. bi ähnlich. Das Austauschen des Vokals vermag den Sinngehalt und den Gesamteindruck des Wortelements der angefochtenen Marke somit nicht hinreichend zu verändern und droht zudem bei flüchtiger Wahrnehmung überhört zu werden. Auch die unterschiedliche Gross- und Kleinschreibweise fällt, wie ausgeführt, kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht. Zudem hat die grafische Ausgestaltung, welche in erster Linie als Ausschmückung verstanden wird, ebenfalls keinen (wesentlichen) Einfluss auf den Sinngehalt und das Gesamtbild.

7. Da der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken aus den genannten Gründen identisch ist, ist

aufgrund der starken Zeichennähe, der Gleichheit bzw. (starken) Gleichartigkeit, auch unter Berücksichtigung der normalen bis leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben, zumal die Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums auch bei letzterem Aufmerksamkeitsgrad nicht überdehnt werden dürfen (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 997 ff.). Ein höherer Aufmerksamkeitsgrad führt zwar zu einem geschärften Erinnerungsbild und vermag wohl Unterschiede zwischen den Zeichen deutlicher zutage treten lassen, nicht aber die Zeichenähnlichkeit aufzuheben. Dies gilt selbst, aufgrund der Zeichennähe, in Bezug auf die entfernt gleichartigen Waren. Falls das Publikum, insbesondere aufgrund der in der älteren Marke zusätzlich enthaltenen grafischen Gestaltung, die Vergleichszeichen auseinander zu halten vermag, besteht dennoch die Gefahr, dass es falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. mittelbare Verwechslungsgefahr; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2). Das Publikum wird annehmen, dass es sich bei der angefochtenen Marke um eine weitere Produkte- bzw. Dienstleistungslinie der widersprechenden Partei handelt.

8. Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 103940 wird daher teilweise gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 808899 BIKO teilweise widerrufen, d.h. bezüglich der gleichartig beurteilten Waren und Dienstleistungen (vgl. unter IV. B. hiervor).

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (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 IGE zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich (vgl. hierzu BVGer B-6734/2023, E. 9.2 – BURGER KING / Burek BK King [fig.]; BVGer B-148/2020, E. 6.2 – dm / dm [fig.]). Die Parteikosten werden daher wettgeschlagen und die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 den Parteien je hälftig auferlegt.

IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103940 beko (fig.) / BIKO wird teilweise gutgeheissen, d.h. bezüglich folgender Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 808899 BIKO:

Klasse 7 *Alle eingetragenen Waren;*

Klasse 9 *Wissenschaftliche, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, fotografische, Film-, audiovisuelle, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; aufgezeichnete und herunterladbare Medien, Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien; Registrierkassen, Rechengeräte; Computer und Computerperipheriegeräte;*

Klasse 35 *Werbung;*

Klasse 37 *Baudienstleistungen; Installationsarbeiten und Reparaturdienstleistungen;*

Klasse 42 *Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse, industrielle Forschung und Dienstleistungen eines Industriedesigners; Authentifizierungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software.*

2.
Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 808899 BIKO wird für die obgenannten Waren und Dienstleistung vollumfänglich widerrufen.

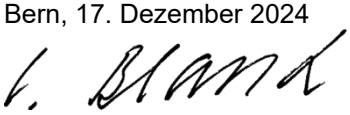
3.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

4.
Die Parteikosten werden wettgeschlagen.

5.
Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei die hälftige Widerspruchsgebühr, d.h. CHF 400.00, zu erstatten.

5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 17. Dezember 2024



Céline Blank-Emmenegger
Fürsprecherin

IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

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 Handen 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).