

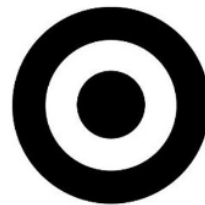
Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104102 in Sachen

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch

Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte
Münstergasse 38
3011 Bern



CH-Marke Nr. 762316 - ((fig.))

gegen

SkyLab AG
Route de la Corniche 6
1066 Epalinges

Widerspruchsgegnerische Partei



IR-Marke Nr. 1783739 – Soll ((fig.))

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

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die internationale Registrierung Nr. 1783739 - "Soll" (fig.) (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 04.04.2024 in der Gazette des marques internationales Nr. 12/2024 veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren geschützt:

Klasse 9: Appareils et instruments de pesage, de mesurage et de vérification; appareils pour le diagnostic, autres qu'à usage médical; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; équipements pour le traitement de données; logiciels informatiques.

2. Am 30.07.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke teilweise, nämlich bezüglich der vorgenannten Waren Widerspruch.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 762316 "((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 9: Software für Mobiltelefone und Computersoftware für mobile digitale Geräte, die es den Benutzern ermöglicht, auf Coupons, Treuepunkte von Prämienprogrammen, Sonderangebote, Gutscheine, Spar- und Rabattinformationen zuzugreifen; Software für Mobiltelefone und Computersoftware für mobile digitale Geräte, die es ermöglicht, gesammelte Prämienpunkte zu verfolgen; Mobiltelefon-Software und Computer-Software für mobile digitale Geräte, die es den Benutzern ermöglicht, auf Preisinformationen, Preisvergleichsinformationen, Produktinformationen und Produktbewertung zuzugreifen und diese elektronisch herunterzuladen; Mobiltelefon-Software und Computer-Software für mobile digitale Geräte, die den Kauf von Waren und Dienstleistungen ermöglicht, die die Ausführung von Bestellungen und den Versand von Waren und die elektronische Zahlungen für den Kauf von Waren und Dienstleistungen ermöglicht;

Klasse 35: Dienstleistungen von Einzelhandelsgeschäften; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Backwaren; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Feinkostwaren; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Spirituosen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen; Online-Einzelhandelsgeschäften; Online-Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Backwaren; Online-Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Feinkostwaren; Online-Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Spirituosen; Online-Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen; Beschaffungsdienstleistungen für Unternehmen einschliesslich Beschaffungsdienstleistungen für andere; Unternehmensführung; Exportberatung, Organisationsberatung;

Klasse 36: Finanzdienstleistungen, nämlich Bearbeitung von Kreditkarten- und Debitkartentransaktionen, elektronische Zahlungstransaktionen und Bearbeitung von Kreditkarten- und Debitkartenzahlungen; Abwicklung von Zahlungen mit Wertkarten (vorausbezahlte Karten, Prepaid-Karten); Bereitstellung elektronischer Zahlungsdienstleistungen, die die elektronische Verarbeitung und anschliessende Übermittlung von Daten zur Bezahlung von Rechnungen für den Kauf von Waren und Dienstleistungen im Geschäft, elektronisch oder über das Internet, Mobiltelefon oder Smartphone umfassen.

4. Am 08.08.2024 erliess das Institut gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische teilweise Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen bzgl. den obgenannten Waren. Die widerspruchsgegnersche Partei wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
5. Innert Frist bezeichnete die widerspruchsgegnersche Partei weder ein Zustellungsdomizil noch benannte sie einen Vertreter in der Schweiz.
6. Mit Verfügung vom 12.11.2024 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 01.10.2020 hinterlegt, die angefochtene Marke am 10.02.2024, unter Beanspruchung einer EM-Priorität vom 11.08.2023 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), im internationalen Register eingetragen. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

2. Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz benennen oder einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die Widerspruchsgegnerin einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 4.3, unter www.ige.ch). Das Dispositiv des Entscheids wird ihr gemäss Regel 23^{bis} AusfO (Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, SR 0.232.112.21) über die WIPO eröffnet.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

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

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

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

2. Die angefochtene Marke ist, soweit vorliegend interessierend, für folgende Waren geschützt:

Klasse 9: Appareils et instruments de pesage, de mesurage et de vérification; appareils pour le diagnostic, autres qu'à usage médical; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; équipements pour le traitement de données; logiciels informatiques.

3. Die Widerspruchsmarke ist u.a. für folgende Waren eingetragen:

Klasse 9: Software für Mobiltelefone und Computersoftware für mobile digitale Geräte, die es den Benutzern ermöglicht, auf Coupons, Treuepunkte von Prämienprogrammen, Sonderangebote, Gutscheine, Spar- und Rabattinformationen zuzugreifen; Software für Mobiltelefone und Computersoftware für mobile digitale Geräte, die es ermöglicht, gesammelte Prämienpunkte zu verfolgen; Mobiltelefon-Software und Computer-Software für mobile digitale Geräte, die es den Benutzern ermöglicht, auf Preisinformationen, Preisvergleichsinformationen, Produktinformationen und Produktbewertung zuzugreifen und diese elektronisch herunterzuladen; Mobiltelefon-Software und Computer-Software für mobile digitale Geräte, die den Kauf von Waren und Dienstleistungen ermöglicht, die die Ausführung von Bestellungen und den Versand von Waren und die elektronische Zahlungen für den Kauf von Waren und Dienstleistungen ermöglicht;

Angefochtene Waren in Klasse 9

4. Die Widerspruchsmarke beansprucht in Klasse 9 Schutz für spezifische Software für Mobiltelefone und Computersoftware für mobile digitale Geräte. Die angefochtene Marke beansprucht unter anderem den Warenoberbegriff «*Computersoftware*» («*logiciels informatiques*»). Unter letzteren ist auch die spezifische Mobiltelefon- resp. Computersoftware der Widerspruchsmarke zu subsumieren, sodass insoweit Warengleichheit besteht. Soweit die widerspruchsgegnerische Partei mit dem Oberbegriff Schutz für Computersoftware für andere Zwecke beansprucht, ist aufgrund des verwandten Know-hows, der marktbezogenen Nähe sowie der Übereinstimmung in den Produktionsstätten zumindest eine starke Gleichartigkeit gegeben.
5. Die angefochtenen Waren « *appareils et instruments de pesage, de mesurage et de vérification; appareils pour le diagnostic, autres qu'à usage médical; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; équipements pour le traitement de données* » benötigen zum Funktionieren Software und werden daher ebenfalls (oft) mit vorinstallierter Software, die einen wesentlichen und für ihren Betrieb unabdingbaren Bestandteil darstellen, verkauft. Hard- und Software-Produkte bilden somit aus der Sicht der Abnehmer eine Gesamtheit, eine logische Einheit, indem sie sich gegenseitig zu einem funktionsfähigen Produkt ergänzen und oft als Einheit verkauft werden (vgl. Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-758/2007, E. 5.1 – G-mode / GMODE, einsehbar unter www.bvger.ch). Es besteht daher ein markenrechtlich relevanter Zusammenhang (gleiches fabrikationsspezifisches Know-how, gleiche Vertriebskanäle und Abnehmerkreise sowie gleicher oder ähnlicher Verwendungszweck) zur Computersoftware der Widerspruchsmarke, womit die Gleichartigkeit auch zwischen diesen Waren bejaht werden kann (vgl. auch Entscheide des Instituts in den Widerspruchsverfahren Nr.102033, III. B. Ziff. 4 - PLUUS [fig.] / Pluus und Nr. 101451, III. B. Ziff. 4 – HP / HPS, abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts, unter <https://ph.ige.ch/ph>).
6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit 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. In casu stehen sich folgende Bildmarke und kombinierte Wort-/Bildmarke gegenüber:



(Widerspruchsmarke)



(angefochtene Marke)

3. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Bildelemente sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen (vgl. auch Gallus Joller in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, N 195 zu Art. 3). Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist zulässig, sofern sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert. Massgebend sind jeweils der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.2).
4. Das als Bildelement ausgestaltete ältere Zeichen besteht aus einem schwarzen Kreis, in dessen Mitte zwei kleinere Kreise angeordnet sind, die in Weiss und Schwarz gehalten sind, wobei der schwarze einen ausgefüllten Kreis darstellt. Die drei geometrischen Figuren erinnern zusammen an eine Zielscheibenmitte. Das Widerspruchszeichen wurde ohne Farbanspruch eingetragen und ist daher in allen denkbaren farblichen Ausführungen geschützt.
5. 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).
6. Das jüngere Zeichen enthält, wie das ältere, einen Kreis, in dessen Mitte zwei kleinere Kreise angeordnet sind, wobei der kleinste davon ebenfalls einen ausgefüllten Kreis darstellt. Die drei geometrischen Figuren erinnern zusammen an eine rot eingefärbte Zielscheibenmitte. Die grafische Darstellung der roten Zielscheibenmitte wird durch einen vorangestellten Grossbuchstaben «S» sowie zwei nachgestellte senkrechte Striche, welche auch als zwei klein geschriebene Buchstaben «L» wahrgenommen werden können, ergänzt. Die angefochtene Marke ist in den Farben Schwarz und Rot ausgeführt und mit dem entsprechenden Farbanspruch geschützt («couleurs revendiquées: noir et rouge»). Aufgrund der farblichen Hervorhebung und der zentralen Positionierung handelt es sich beim Bildbestandteil der angefochtenen Marke nicht um eine blossе Ausschmückung, sondern um ein selbständig kennzeichnendes Zeichenelement, welches als solches beim Vergleich mit dem älteren Bildzeichen zu berücksichtigen ist.
7. Das Bildelement des angefochtenen Zeichens stimmt mit dem Widerspruchszeichen dahingehend überein, als es sich ebenfalls um einen Kreis handelt, in dessen Mitte zwei kleinere Kreise angeordnet sind, wobei der kleinste dieser Kreise als ausgefüllter Kreis dargestellt ist. Es besteht somit eine Übereinstimmung in den Bildelementen: Beide weisen ein in ähnlicher Grösse und denselben Proportionen gestaltetes kreisförmiges Element auf, das den Eindruck einer Zielscheibenmitte erweckt. Der Umstand, dass die angefochtene Marke mit dem Farbanspruch «noir et rouge» geschützt ist, die Widerspruchsmarke hingegen ohne Farbanspruch eingetragen wurde, hat keinen Einfluss auf die vorliegende Beurteilung, weil die Widerspruchsmarke mangels Farbanspruch in allen denkbaren farblichen Ausführungen geschützt ist, mithin auch in denselben Farben wie das Bildmotiv der angefochtenen Marke (vgl. III. C. Ziff. 4 hiavor sowie Richtlinien, Teil 2, Ziff. 3.2.1). Das Motiv der jeweiligen Bildelemente sowie deren grafische Ausgestaltung sind somit praktisch identisch und rufen gleiche Gedankenassoziationen hervor. Die Vergleichszeichen unterscheiden sich lediglich aufgrund der im angefochtenen Zeichen zusätzlich vorhandenen Buchstaben resp. Vertikalstriche «S - I - I», die in Schwarz ausgeführt sind und im Vergleich zur in Rot ausgeführten und mittig im Zeichen platzierten Zielscheibenmitte weniger auffällig wirken. Angesichts der Tatsache, dass bei beiden Zeichen die Darstellung einer kreisförmigen Zielscheibenmitte wahrgenommen wird, besteht vorliegend eine starke Ähnlichkeit in der grafischen Gestaltung resp. in bildlicher Hinsicht.

8. Auf der klanglichen Ebene weisen die Zeichen keine Ähnlichkeit auf, da die Widerspruchsmarke eine reine Bildmarke darstellt, die nicht ausgesprochen wird und somit keine klangliche Wirkung entfaltet.
9. 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.).
10. Auf der Ebene des Sinngehalts kann, wie bereits ausgeführt, in beiden Zeichen eine stilisierte Darstellung einer Zielscheibenmitte wahrgenommen werden, womit die Zeichen insoweit eine Übereinstimmung im Sinngehalt aufweisen. Soweit das grafische Element der angefochtenen Marke (trotz der Farbunterschiede und der auffälligen Konstruktion) als stilisierter Buchstabe «O» und die beiden vertikalen Striche als klein geschriebene Buchstaben «L» aufgefasst werden, verfügt die Marke als Gesamtzeichen auch über einen lexikalisch erkennbaren Sinngehalt, nämlich «Soll» resp. «soll». Bei ersterem handelt es sich primär um ein deutsches Substantiv mit den Bedeutungen «kleine, oft kreisrunde Bodensenke», «alles, was auf der Sollseite steht (Schulden)» und bei zweiterem um das Verb in der 1. oder 3. Person Singular des Verbs «sollen» (vgl. Wörterbuch DUDEN online, unter <https://online.munzinger.de/search/d9JinwEZ>, besucht am 12.02.2025). Die Zeichen verfügen somit insoweit über einen Unterschied im Sinngehalt, als die Widerspruchsmarke lediglich als «Zielscheibenmitte» aufgefasst wird, während im jüngeren Zeichen zusätzlich der Begriff «Soll» resp. «soll» erkannt werden kann. Im jüngeren Zeichen bleibt jedoch in jeder Lesart, d.h. auch wenn darin noch ein Wort wahrgenommen wird, das übernommene Bildelement der Zielscheibe klar und als eigenständiges Zeichenelement erkennbar. Selbst wenn seitens der Konsumenten somit ein gewisser Unterschied in den Bedeutungsinhalten der Vergleichszeichen festgestellt wird, weisen beide das aufgrund von Farbe, Proportionen und Platzierung im Zeichen am auffälligsten dargestellte Bildelement der Zielscheibenmitte auf. Letzteres wird mit den in der angefochtenen Marke zusätzlich enthaltenen Elementen nicht derart verschmolzen, dass es nicht mehr wahrgenommen wird. Soweit die Abnehmer im jüngeren Zeichen zusätzlich den Begriff «Soll» resp. «soll» erkennen, verfügt die Marke lediglich über einen zusätzlichen, dem Motiv der durch die grafische Gestaltung ohne weiteres wahrgenommenen Zielscheibe beigefügten, Sinngehalt. Das Widerspruchszeichen bleibt somit als selbständiges Zeichenelement in jedem Fall erkennbar, womit eine offensichtliche Übereinstimmung der Zeichen auf der konzeptuellen Ebene besteht.
11. Somit ist die Zeichenähnlichkeit in der grafischen Gestaltung sowie im Sinngehalt der Zeichen zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Im Weiteren ist von Bedeutung an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie 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 (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Praxisgemäss richten sich die hier

massgeblichen Waren der Klasse 9 an eine mediengewöhnte und -konsumierende Letztabnehmerschaft, werden aber ebenfalls von Fachkreisen zu geschäftlichen Zwecken erworben. Beim Erwerb dieser Waren ist von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, da es sich hierbei um Anschaffungen handelt, die auf ihre Funktion und Ausstattung überprüft werden (vgl. BVGer B-6783/2017, E. 3 – UBER / überall [fig.]; BVGer B-6761/2017, E. 3.2 – Qnective und Qnective [fig.] / Q qnnect [fig.]).

3. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

Die Widerspruchsmarke zeigt einen schwarzen Kreis, in dessen Mitte zwei kleinere Kreise angeordnet sind. Der eine dieser Kreise ist weiss, der andere ist schwarz und ausgefüllt. Zusammen bilden die drei geometrischen Figuren eine Zielscheibenmitte (vgl. III. C. Ziff. 4 hiervor). Die Widerspruchsmarke erschöpft sich weder in einer üblichen bzw. naheliegenden grafischen Darstellung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, noch handelt es sich um eine banale geometrische Form oder eine kennzeichnungsschwache Kombination derselben. Es ist in diesem Kontext zu präzisieren, dass einfache geometrische Figuren wie ein Dreieck, Rechteck, Quadrat und Kreis zum Gemeingut gehören, aber eine Kombination oder Wiederholung dieser Elemente deren Eintragung als Marke ermöglichen kann (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.5.4). Die konkrete bildliche Darstellung ist in Verbindung mit den hier massgeblichen Waren der Klasse 9 weder direkt beschreibend noch üblich. Die Widerspruchsmarke verfügt daher über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang.

4. Der Umstand, dass beide Marken ein Bildelement mit einem Kreis aufweisen, in dessen Mitte zwei kleinere Kreise angeordnet sind, von denen einen ausgefüllt ist, ist zwar an sich zulässig und führt noch nicht zu einer Verwechslungsgefahr, weil eine Marke das konkrete Kennzeichen, jedoch nie die dahintersteckende konzeptionelle Idee respektive das Gestaltungsmotiv monopolisiert (Bundesgericht [BGer] in sic! 2020, 93, E. 3.4.1 – Armani-Adler [fig.] / Glycine [fig.]; BVGer B-6628/2019, E. 2.3.2 – Polospieler [fig.] / USA.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 [fig.]). Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist folglich erlaubt, sofern sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.2 und BGer in sic! 2020, 93, E. 3.4.1 – Armani-Adler [fig.] / Glycine [fig.] und BVGer B-2387/2023, E. 7.3 – Raubtierkopf [fig.] / Tigerkopf [fig.]).

Vorliegend lehnt sich die Ausgestaltung des Bildelements der angefochtenen Marke an die Widerspruchsmarke derart stark an, dass sie nicht als eigenständige Gestaltung des Motivs «Zielscheibenmitte» wahrgenommen wird. Soweit die Unterschiede beim Bildelement der jüngeren Marke überhaupt wahrgenommen werden, erscheinen sie als blosser Bearbeitung beziehungsweise Variation oder Modernisierung der Widerspruchsmarke. Weil die Widerspruchsmarke ohne Farbanspruch eingetragen wurde und daher in sämtlichen möglichen Farbkombinationen geschützt ist, kann sie zudem in denselben Farben wie die das Bildelement der angefochtenen Marke ausgeführt sein (vgl. III. C. Ziff. 4 hiervor sowie Richtlinien, Teil 2, Ziff. 3.2.1). Dies würde die Ähnlichkeit der Vergleichszeichen zusätzlich verstärken resp. dazu führen, dass die Bildelemente praktisch identisch sind. Daran vermögen auch die in der angefochtenen Marke zusätzlich enthaltenen Elemente («S - I - I») nichts zu ändern, zumal das Bildelement der angefochtenen Marke als selbständig kennzeichnendes Element wahrgenommen wird. Aufgrund seiner (farblichen) Ausgestaltung verschmilzt es nicht mit dem Rest des Zeichens zu einem neuen Gesamtzeichen (vgl. III. C. Ziff. 10 hiervor), sodass im Zeichengefüge nach wie vor die ältere Marke wahrgenommen wird (vgl. *e contrario* BVGer B-4612/2019, E. 6.3 – HANA / Hanalytics [fig.]).

5. Die Vergleichszeichen werden, soweit hier interessierend, für gleiche resp. (hochgradig) gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Angesichts der beinahe unveränderten Übernahme der Widerspruchsmarke in das jüngere Zeichen ist davon auszugehen, dass die Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen den Vergleichszeichen vermuten. Obwohl das Publikum, insbesondere aufgrund der in der jüngeren Marke zusätzlich enthaltenen Elemente, Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der ausgeprägten Warennähe falsche

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

6. In Anbetracht der festgestellten ausgeprägten Zeichenähnlichkeit ist der erforderliche Zeichenabstand zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke trotz der (leicht) erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer nicht gewahrt. Es besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise nicht überspannt werden dürfen. Vielmehr ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, RN 957). Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen.
7. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104102 wird daher gutgeheissen und der angefochtenen internationale Registrierung Nr. 1783739 "Soll" (fig.) der Schutz in der Schweiz für sämtliche angefochtenen Waren verweigert.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Wird bei einer internationalen Registrierung das nach Art. 21 Abs. 2 MSchV vorgeschriebene Zustellungsdomizil in der Schweiz nicht bezeichnet, so wird die widerspruchsgegnerische Partei vom Verfahren ausgeschlossen und ihr auch bei Abweisung des Widerspruchs keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 2'000.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Die widerspruchsgegenerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.

2.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104102 wird gutgeheissen.

3.

Der internationalen Registrierung Nr.1783739 - "Soll" (fig.) wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren der Klasse 9 definitiv verweigert.

4.

Die internationale Registrierung Nr.1783739 - "Soll" (fig.) wird nach Eintritt der Rechtskraft dieser Verfügung für folgende Waren zum Schutz in der Schweiz zugelassen (sog. Déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire gemäss Regel 18ter 2)ii) AusfO):

Klasse 1: sämtliche Waren (sans changement);

Klasse 3: sämtliche Waren (sans changement);

Klasse 5: sämtliche Waren (sans changement).

5.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

6.

Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

7.

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

Bern, 27. Februar 2025

Freundliche Grüsse



Mara Stocker-Mosset

Rechtsmittelbelehrung:

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