

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104243 in Sachen

THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
Givat Ram, P.O. Box 34165
Jerusalem 91341
IL-Israel

Widersprechende Partei

vertreten durch

WEINMANN ZIMMERLI
Carmenstrasse 28
8032 Zürich

CH-Marke Nr. 554465 - ALBERT EINSTEIN

gegen

Titiana Imstepf
Gustav-Gull-Platz 4
8004 Zürich

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 818278 - Einstein Summer School

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 Schweizer Marke Nr. 818278 - "Einstein Summer School" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 05.08.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten;
Klasse 41: Sportliche Aktivitäten;
Klasse 42: Industrielle Analyse, industrielle Forschung und Dienstleistungen eines Industriedesigners; Qualitätskontrolle und Authentifizierungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software.
2. Am 05.11.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 554465 "ALBERT EINSTEIN" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die u.a. für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:
Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten, Dienstleistungen im Zusammenhang mit Computerdateien;
Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; alle vorgenannten Dienstleistungen, soweit diese keinen thematischen Inhalt mit Bezug auf den Wissenschaftler Albert Einstein aufweisen; Computerausbildung und Computertraining;
Klasse 42: Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und der Technologie, sowie diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen; industrielle Analysen und Forschung; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen.
4. Mit Verfügung vom 07.11.2024 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Nachdem sich die widerspruchsgegenerische Partei innert Frist nicht hatte vernehmen lassen, wurde die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 07.01.2025 abgeschlossen.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

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

Die Widerspruchsmarke wurde am 22.02.2005 hinterlegt. Das Hinterlegungsdatum der angefochtenen Marke ist der 22.12.2023. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

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

B. Vergleich der 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 in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten;
Klasse 41: Sportliche Aktivitäten;
Klasse 42: Industrielle Analyse, industrielle Forschung und Dienstleistungen eines Industriedesigners; Qualitätskontrolle und Authentifizierungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software.
3. Die Widerspruchsmarke ist u.a. für folgende Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten, Dienstleistungen im Zusammenhang mit Computerdateien;
Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; alle vorgenannten Dienstleistungen, soweit diese keinen thematischen Inhalt mit Bezug auf den Wissenschaftler Albert Einstein aufweisen; Computerausbildung und Computertraining;
Klasse 42: Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und der Technologie, sowie diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen; industrielle Analysen und Forschung; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen.
4. Angefochtene Dienstleistungen der Klasse 35:
Die in dieser Klasse angefochtenen Dienstleistungen "Werbung; Geschäftsführung; Büroarbeiten" finden sich, in gleicher Formulierung, auch im Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke, womit insoweit Dienstleistungsgleichheit besteht. Die weiter angefochtenen "Geschäftsorganisation und -verwaltung" fallen entweder ebenfalls unter den Dienstleistungsoberbegriff "Geschäftsführung" der Widerspruchsmarke oder sind mit den unter diesen breiten Oberbegriff zu subsumierenden Dienstleistungen aufgrund der Zweckbestimmung bzw. des zu ihrer Erbringung erforderlichen fachlichen Know-hows zumindest stark gleichartig.
5. Angefochtene Dienstleistungen der Klasse 41:

Beide Marken werden in dieser Klasse für *"Sportliche Aktivitäten"* und damit ebenfalls für gleiche oder zumindest stark gleichartige Dienstleistungen beansprucht. Der Umstand, dass im Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke bezüglich dieser Dienstleistungen die Einschränkung *"[...] soweit diese keinen thematischen Inhalt mit Bezug auf den Wissenschaftler Albert Einstein aufweisen [...]"* enthalten ist, ändert nichts an der grundsätzlichen Natur der angebotenen Dienstleistungen im Sportbereich. Die (grundsätzliche) Zweckbestimmung und das zur Erbringung der Dienstleistungen erforderliche fachliche Know-how der Vergleichsdienstleistungen sind identisch.

6. Angefochtene Dienstleistungen der Klasse 42:
 Die angefochtenen *"Industrielle Analyse, industrielle Forschung"* werden identisch für die Widerspruchsmarke beansprucht. Die widerspruchsgegnereischen Dienstleistungen *"Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software"* entsprechen den *"Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen"* der Widerspruchsmarke, womit auch insoweit Dienstleistungsgleichheit besteht. Bezüglich der verbleibenden angefochtenen Dienstleistungen verhält es sich wie folgt: Die *"Dienstleistungen eines Industriedesigners"* fallen unter die *"Entwicklungsdienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und der Technologie"* der Widerspruchsmarke und die *"Qualitätskontrolle und Authentifizierungsdienstleistungen"* unter die breiten Oberbegriffe *"Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und der Technologie"* resp. *"industrielle Analysen"* der Widerspruchsmarke.
7. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass angefochtene Marke mehrheitlich für gleiche und im Übrigen hochgradig gleichartige Dienstleistungen beansprucht wird. 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 die reinen Wortmarken "ALBERT EINSTEIN" (Widerspruchsmarke) und "Einstein Summer School" (angefochtene Marke) gegenüber.
3. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).

Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke "ALBERT EINSTEIN" ausschliesslich in Grossbuchstaben gehalten ist, die angefochtene Marke "Einstein Summer School" demgegenüber in Gross- und Kleinbuchstaben ausgeführt ist, fällt gemäss Rechtsprechung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht, weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (vgl. Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-4728/2014, E. 5.3.1 - *WINSTON / Wilson*, BVGer B-953/2013, E. 2.3 - *CIZELLO / SCIELO*, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>). Die integrale Übernahme eines der beiden Worтеlemente resp. des Begriffs "EINSTEIN" aus der Widerspruchsmarke in das jüngere Zeichen führt unweigerlich zu einer Zeichenähnlichkeit auf der klang- und schriftbildlichen Ebene, welche durch den Umstand, dass "Einstein" am besonders prägenden Anfang der angefochtenen Marke platziert ist, noch zusätzlich verstärkt wird (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1).

4. 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 mit Hinweisen).

5. In der Widerspruchsmarke "ALBERT EINSTEIN" wird das Publikum ohne weiteres den Vor- und Familiennamen des weltberühmten Physikers und Nobelpreisträgers erkennen (vgl. hierzu auch WIKIPEDIA Online-Enzyklopädie, unter https://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein, besucht am 09.04.2025; vgl. auch Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 10155, III. C. Ziff. 6 – *ALBERT EINSTEIN / EIN.STEIN (fig.)*, abrufbar in der Prüfungshilfe des IGE [Widerspruch], unter <https://ph.ige.ch/ph/>). Auch in der angefochtenen Marke wird es aufgrund der Zeichenstruktur und trotz Weglassen des Vornamens mehrheitlich entweder den Hinweis auf den Physiker oder den Familiennamen "EINSTEIN" erkennen (vgl. zum Familiennamen "Einstein" auch [https://de.wikipedia.org/wiki/Einstein_\(Begriffsklärung\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Einstein_(Begriffsklärung)), besucht am 09.04.2025). Zwar verfügt die widerspruchsgegnerische Marke über die zusätzlichen Wortelemente "Summer School", womit die Vergleichsmarken über gewisse Unterschiede auf der Ebene des Sinngehalts verfügen. Allerdings ist diesbezüglich zu beachten, dass die Anforderungen an eine kompensierende Wirkung eines unterschiedlichen Sinngehalts gemäss gefestigter Rechtsprechung streng sind und das Bundesgericht verlangt, dass sich der betreffende Sinngehalt beim Hören und beim Lesen der Marke dem Bewusstsein geradezu aufdrängt (vgl. zum Ganzen auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 und Gallus Joller, a.a.O., N 182 f. zu Art. 3, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Letzteres trifft vorliegend schon deshalb nicht zu, weil die in der jüngeren Marke enthaltene Bezeichnung "Summer School" für die Mehrheit der beanspruchten Dienstleistungen als direkter Hinweis auf deren Art, Inhalt resp. Zweckbestimmung rein beschreibenden Charakter hat und der Verkehr dazu neigt, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente, in casu den am Wortanfang positionierten Familiennamen "Einstein" zu verkürzen. Die kennzeichnungsschwache Bezeichnung "Summer School" wird daher im jüngeren Zeichen insgesamt lediglich wie ein präzisierender Zusatz zum selbständig kennzeichnenden Familiennamen "Einstein" wahrgenommen, welcher den Gesamteindruck der Marke im Erinnerungsvermögen der Abnehmer nur wenig zu prägen und die durch die Übernahme des Begriffs "EINSTEIN" hervorgerufene, offensichtliche Ähnlichkeit der Zeichen nicht zu kompensieren vermag.
6. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren und -dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei "Massenartikeln des täglichen Bedarfs" mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). In Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Klasse 35 wird gemäss Rechtsprechung von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge in der Regel eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht (vgl. BVGer B-684/2017, E. 3.2 – *Quantex / Quantum CapitalPartners*). Gleiches gilt für die "Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und der Technologie, sowie diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen; industrielle

Analysen und Forschung" der Klasse 42, welche nicht nur alltägliche Bedürfnisse abdecken und daher eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen (BVGer B-6783/2017, E. 3 – *UBER / uberall (fig.)*; BVGer B-3012/2012, E. 4.2.1 – *PALLAS / Pallas Seminare (fig.)*). Bei der Auswahl und Inanspruchnahme der nicht alltäglichen Vergleichsdienstleistungen *"Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen"* der Klasse 42 ist von einem leicht erhöhten bis hohen Aufmerksamkeitsgrad des Publikums auszugehen, zumal sie sich an ein zwar breites, aber typischerweise ebenfalls geschäftlich interessiertes Publikum richten (vgl. BVGer B-6573/2016, E. 5 – *Apple (fig.)*, *Apple (fig.) / ADAMIS GROUP (fig.)*, BVGer B-4612/2019, E. 3 – *HANA / Hanalytics (fig.)*). Hingegen werden die massgeblichen Dienstleistungen der Klasse 41 (*"Sportliche Aktivitäten"*) mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (vgl. BVGer B-970/2019, E. 4.2 – *clever fit (fig.) / CLEVERFIT (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).
4. Der Widerspruchsmarke "ALBERT EINSTEIN" kann in der Bedeutung eines Vor- und Familiennamens (vgl. zum Bedeutungsgehalt III. C. Ziff. 5 hiavor) in Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Sie beschreibt weder die Eigenschaften, die Art oder Zweckbestimmung der beanspruchten Dienstleistungen noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellt dieses Zeichen keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Im Weiteren ist nicht erkennbar, dass das Zeichen im Geschäftsverkehr allgemein oder im Zusammenhang mit den hier massgeblichen Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 42 üblicherweise verwendet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1, 4.4). Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzzumfang auf. Letzteres gilt auch bezüglich des unverändert in die jüngere Marke übernommenen Zeichenelements "EINSTEIN", zumal Familiennamen, mit wenigen Ausnahmen (etwa "Müller" für ein Getreideprodukt), per se herkunftshinweisend und damit kennzeichnungskräftig sind (vgl. BVGer B-3012/2012, E. 6.4.2.1 – *PALLAS /// Pallas Seminare (fig.)*; Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.2.7.6). Dem Begriff "EINSTEIN" kann aus der Sicht der massgeblichen Abnehmer in der Schweiz kein über seine Bedeutung als Familienname hinausreichender und damit auch kein beschreibender Sinngehalt beigemessen werden.
5. Gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung dominiert bei einer Zeichenbildung durch Kombinationen von Vor- und Familiennamen in der Wahrnehmung des Publikums gemäss allgemeiner Lebenserfahrung in der Regel der Familienname (vgl. BGer in sic! 2008, 295, E. 6.4.5 - *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*; vgl. auch BVGer B-5659/2018, E. 5.3.3.2 – *RICHARD MILLE / Richard Man (fig.)* mit Hinweisen). Allerdings gilt dieser in konstanter Rechtsprechung verwendete Erfahrungssatz, wonach sich das Publikum bei aus Vor- und Familiennamen gebildeten Marken in der Regel am Familiennamen orientiert, nicht absolut, zumal Marken so zu vergleichen sind, wie sie im Register eingetragen sind (so auch BVGer B-2635/2008, E. 6.3 - *monari / ANNA MOLINARI*). Dies gilt beispielsweise, wenn die Vergleichszeichen zwar ähnliche Familiennamen aufweisen, im Übrigen jedoch nur entfernt ähnlich und in ihrer Struktur gänzlich unterschiedlich sind (so das BVGer in B-3824/2015, E. 9.4, 11.3.1 – *JEAN LEON / Don Leone (fig.)*). Letzteres trifft vorliegend offensichtlich nicht zu, weil die Zeichen im beiderseits verwendeten Familiennamen "EINSTEIN" identisch sind und sich in ihrer Struktur nur insoweit unterscheiden, als die jüngere Marke um den (weniger stark kennzeichnenden) Vornamen reduziert und mit einem direkt beschreibenden Hinweis auf die Art, den Inhalt resp. die Zweckbestimmung der beanspruchten Dienstleistungen ergänzt wurde.
6. Die Vergleichszeichen werden mehrheitlich für gleiche und im Übrigen ausgeprägt gleichartige Dienstleistungen beansprucht (III. B. Ziff. 7 hiavor), weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Dienstleistungsnahe 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: Die vollständige, unveränderte Übernahme einer älteren Marke resp. (wie in casu) einer ihrer kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element wahrgenommenen

Bestandteile, ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass das übernommene Zeichen(element) schwach ist und mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft keine der aufgezeigten Ausnahmekonstellationen zu. Die angefochtene Marke erschöpft sich in der unveränderten Übernahme des normal kennzeichnungskräftigen Familiennamens "EINSTEIN" der Widerspruchsmarke, welchem im jüngeren Zeichen, getrennt durch einen Leerschlag, mit der Bezeichnung "Summer School" lediglich ein rein beschreibender Hinweis beigefügt wird, sodass sich das Publikum in erster Linie am Familiennamen "Einstein" orientieren wird. Der erforderliche Abstand der jüngeren Marke zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke ist daher nicht gewahrt. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass ein Teil der strittigen Dienstleistungen mit einer leicht erhöhten bis hohen Aufmerksamkeit ausgesucht resp. in Anspruch genommen werden, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise nicht überspannt werden dürfen, sondern auch insoweit auf das Erinnerungsbild abzustellen ist, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 957). Eine Verwechslungsgefahr ist daher ohne weiteres zu bejahen. Soweit das Publikum, insbesondere aufgrund des Umstands, dass im jüngeren Zeichen dem Familiennamen "Einstein" kein Vornahme vorangestellt wird, Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der Dienstleistungsgleichheit resp. hochgradigen -gleichartigkeit und des unverändert übernommenen Familiennamens falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen, oder im jüngeren Zeichen eine Variante der Widerspruchsmarke erkennt (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).

7. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104243 wird daher gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 818278 "Einstein Summer School" widerrufen.

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 (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt, weshalb der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zuzusprechen ist. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 2'000.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104243 wird gutgeheissen.
2.
Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 818278 - "Einstein Summer School" wird widerrufen.
3.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.
4.
Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 10. April 2025

Freundliche Grüsse



Roland Hutmacher

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).