

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104281 in Sachen

Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Strasse 140
53113 Bonn
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

MLL Legal AG
Schiffbaustrasse 2
Postfach
8031 Zürich

IR-Marke Nr. 1257845 - Magenta

gegen

MAXIRIS Groupe Rouge (Suisse) SA
Rue Saint-Martin 9
1003 Lausanne

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 819506 - MAGENTA

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. 819506 «MAGENTA» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 02.09.2024 in Swissreg (www.swissreg.ch) veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 35

Publicité; marketing; services d'annonce publicitaire et de publicité fournis par le biais de la télévision, de la radio ou du courrier; publicité en ligne;

Klasse 38

Diffusion de programmes de télévision; diffusion d'émissions de télévision; diffusion et transmission d'émissions de télévision; diffusion et transmission d'émissions de télévision à la carte; diffusion de programmes radiophoniques; diffusion d'émissions radiophoniques; diffusion et transmission d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions de télévision et radio par réseaux câblés ou sans fil; diffusion d'émissions de télévision et radio par satellite; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion d'émissions de télévision par le biais de services de vidéo à la demande et télévision à la carte; fourniture d'accès par voie de télécommunication à des films et émissions de télévision fournis par un service de vidéo à la demande; services de diffusion et fourniture d'accès par voie de télécommunication à des films et émissions de télévision fournis par un service de vidéo à la demande;

Klasse 41

Production et édition de musique; enregistrement, production et distribution de films, d'enregistrements vidéo et audio, d'émissions de radio et télévision; location d'émissions de télévision; services de production et de montage de programmes radiophoniques et de télévision et de bandes vidéo; production de films, films vidéo, émissions de radio et télévision; production et réalisation d'événements radiophoniques et de manifestations musicales sous forme d'émissions de radio et télévision en direct; réalisation d'émissions de radio et télévision;

Klasse 45

Concession de licences de droits sur des formats, productions et émissions vidéo, de télévision et radio; octroi de licences de droits sur des formats, productions et émissions vidéo, de télévision et radio.

2. Am 02.12.2024 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. 1257845 «Magenta» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die – soweit hier interessierend – für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:

Klasse 9

Supports de données magnétiques; supports de données préenregistrés (compris dans cette classe); CD, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

Klasse 35

Publicité; services de merchandising; services de promotion des ventes pour des tiers; parrainage sous forme de publicité, à savoir recherche de parraineurs; planification, conception, organisation et animation d'activités et événements à des fins commerciales ou publicitaires; gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; direction des activités commerciales et direction d'entreprises commerciales pour des tiers, en particulier dans le domaine de l'énergie, du gaz, de l'eau; regroupement, systématisation, compilation et analyse de données et informations commerciales mémorisées dans des bases de données informatiques; services de vente au détail (également par le biais d'Internet et autres réseaux de communication) en rapport avec la vente de machines pour le secteur domestique et commercial, à savoir machines à laver et lave-vaisselle, machines à laver pour le secteur industriel et domestique, à savoir machines à laver et lave-vaisselle, machines de cuisine électriques, appareils électroménagers pour le nettoyage, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation,

de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité, appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction de sons, images ou données, composants électrotechniques, appareils, instruments et équipements électrotechniques, à savoir équipements de télécommunication et équipements des technologies de l'information, équipements pour l'automatisation de véhicules automobiles, équipements pour l'automatisation de bâtiments, équipements pour l'automatisation de systèmes de sécurité, logiciels pour la surveillance et commande d'appareils, appareils, instruments et équipements électriques pour la transmission de commandes, supports de données magnétiques, mécanismes pour appareils à prépaiement, machines à calculer, équipements de traitement de données, ordinateurs, supports de données préenregistrés ou vierges, CD, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, programmes informatiques (enregistrés), logiciels informatiques, y compris programmes de jeux informatiques (téléchargeables), données enregistrées sous forme électronique (téléchargeables), publications électroniques (téléchargeables), composants électroniques pour véhicules automobiles, logiciels informatiques pour appareils et instruments médicaux, appareils et instruments médicaux, articles orthopédiques, appareils d'analyses médicales, appareils et instruments médicaux pour la surveillance de patients et l'affichage des signes vitaux de patients, appareils médicaux de mesurage ainsi que leurs parties, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau, véhicules automobiles et leurs parties, produits imprimés, photographies, articles de bureau (à l'exception de meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils), jeux, y compris jeux vidéo, appareils pour jeux; services fournis par un opérateur de commerce électronique, à savoir services de traitement de commandes, traitement administratif d'ordres de livraison et comptabilité pour systèmes de passation de commandes électroniques; comptabilité (travaux de bureau); recherche de parrainages;

Klasse 38

Télécommunications; services d'agences de presse; location d'appareils de télécommunication; mise à disposition d'informations sur les télécommunications; services de télécommunication à valeur ajoutée; services de télécommunication pour des tiers;

Klasse 41

Éducation; services de formation; divertissements; activités sportives et culturelles; réalisation de manifestations de parrainage par le biais de manifestations de divertissement à vocation culturelle, sportive, sociale et environnementale; services en ligne, à savoir mise à disposition d'informations dans le domaine de l'éducation, de la formation et des divertissements; mise à disposition en ligne de publications électroniques (non téléchargeables); services de jeux en ligne; publication en ligne de revues spécialisées et livres électroniques;

Klasse 45

Services de sécurité pour la protection de biens et individus, à savoir surveillance de biens ou de personnes dans le cadre du traitement d'appels d'urgence, électroniques et téléphoniques; services de surveillance de bâtiments; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir services de réseautage social en ligne; concession de licences d'utilisation de logiciels informatiques; octroi de licences de propriété intellectuelle; services de gardiennage; services de conseillers en matière de sécurité.

4. Mit Verfügung vom 03.12.2024 wurde die widerspruchsgegnersche Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Da sich die widerspruchsgegnersche Partei innert gesetzter Frist nicht vernehmen liess, schloss das IGE mit Verfügung vom 28.01.2025 die Verfahrensinstruktion ab.
6. 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 IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke ist als nachträgliche Schutzausdehnung seit dem 19.10.2016 in der Schweiz geschützt, die angefochtene Marke wurde am 24.01.2024 hinterlegt. 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.
3. Wird eine vom IGE angesetzte Frist nicht eingehalten, bestimmt sich die Rechtsfolge nach Massgabe der Verfügung (Art. 23 VwVG). Da die widerspruchsgegnersche Partei innert der in der Verfügung vom 03.12.2024 angesetzten Frist keine Stellungnahme einreichte, wird das Verfahren von Amtes wegen fortgesetzt.

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 in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff., unter www.ige.ch mit weiteren Hinweisen).
2. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. «service après vente»), weil

zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).

3. Die angefochtene Marke ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 35

Publicité; marketing; services d'annonce publicitaire et de publicité fournis par le biais de la télévision, de la radio ou du courrier; publicité en ligne;

Klasse 38

Diffusion de programmes de télévision; diffusion d'émissions de télévision; diffusion et transmission d'émissions de télévision; diffusion et transmission d'émissions de télévision à la carte; diffusion de programmes radiophoniques; diffusion d'émissions radiophoniques; diffusion et transmission d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions de télévision et radio par réseaux câblés ou sans fil; diffusion d'émissions de télévision et radio par satellite; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion d'émissions de télévision par le biais de services de vidéo à la demande et télévision à la carte; fourniture d'accès par voie de télécommunication à des films et émissions de télévision fournis par un service de vidéo à la demande; services de diffusion et fourniture d'accès par voie de télécommunication à des films et émissions de télévision fournis par un service de vidéo à la demande;

Klasse 41

Production et édition de musique; enregistrement, production et distribution de films, d'enregistrements vidéo et audio, d'émissions de radio et télévision; location d'émissions de télévision; services de production et de montage de programmes radiophoniques et de télévision et de bandes vidéo; production de films, films vidéo, émissions de radio et télévision; production et réalisation d'événements radiophoniques et de manifestations musicales sous forme d'émissions de radio et télévision en direct; réalisation d'émissions de radio et télévision;

Klasse 45

Concession de licences de droits sur des formats, productions et émissions vidéo, de télévision et radio; octroi de licences de droits sur des formats, productions et émissions vidéo, de télévision et radio.

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

Klasse 9

Supports de données magnétiques; supports de données préenregistrés (compris dans cette classe); CD, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

Klasse 35

Publicité; services de merchandising; services de promotion des ventes pour des tiers; parrainage sous forme de publicité, à savoir recherche de parraineurs; planification, conception, organisation et animation d'activités et événements à des fins commerciales ou publicitaires; gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; direction des activités commerciales et direction d'entreprises commerciales pour des tiers, en particulier dans le domaine de l'énergie, du gaz, de l'eau; regroupement, systématisation, compilation et analyse de données et informations commerciales mémorisées dans des bases de données informatiques; services de vente au détail (également par le biais d'Internet et autres réseaux de communication) en rapport avec la vente de machines pour le secteur domestique et commercial, à savoir machines à laver et lave-vaisselle, machines à laver pour le secteur industriel et domestique, à savoir machines à laver et lave-vaisselle, machines de cuisine électriques, appareils électroménagers pour le nettoyage, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité, appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction de sons, images ou données, composants électrotechniques, appareils, instruments et équipements électrotechniques, à savoir équipements de télécommunication et équipements des technologies de l'information, équipements pour l'automatisation de véhicules automobiles, équipements pour l'automatisation de bâtiments, équipements pour l'automatisation de systèmes de sécurité, logiciels pour la surveillance et commande d'appareils, appareils, instruments et équipements électriques pour la transmission de commandes, supports de données magnétiques, mécanismes pour appareils à préparation, machines à calculer,

équipements de traitement de données, ordinateurs, supports de données préenregistrés ou vierges, CD, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, programmes informatiques (enregistrés), logiciels informatiques, y compris programmes de jeux informatiques (téléchargeables), données enregistrées sous forme électronique (téléchargeables), publications électroniques (téléchargeables), composants électroniques pour véhicules automobiles, logiciels informatiques pour appareils et instruments médicaux, appareils et instruments médicaux, articles orthopédiques, appareils d'analyses médicales, appareils et instruments médicaux pour la surveillance de patients et l'affichage des signes vitaux de patients, appareils médicaux de mesurage ainsi que leurs parties, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau, véhicules automobiles et leurs parties, produits imprimés, photographies, articles de bureau (à l'exception de meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils), jeux, y compris jeux vidéo, appareils pour jeux; services fournis par un opérateur de commerce électronique, à savoir services de traitement de commandes, traitement administratif d'ordres de livraison et comptabilité pour systèmes de passation de commandes électroniques; comptabilité (travaux de bureau); recherche de parrainages;

Klasse 38

Télécommunications; services d'agences de presse; location d'appareils de télécommunication; mise à disposition d'informations sur les télécommunications; services de télécommunication à valeur ajoutée; services de télécommunication pour des tiers;

Klasse 41

Éducation; services de formation; divertissements; activités sportives et culturelles; réalisation de manifestations de parrainage par le biais de manifestations de divertissement à vocation culturelle, sportive, sociale et environnementale; services en ligne, à savoir mise à disposition d'informations dans le domaine de l'éducation, de la formation et des divertissements; mise à disposition en ligne de publications électroniques (non téléchargeables); services de jeux en ligne; publication en ligne de revues spécialisées et livres électroniques;

Klasse 45

Services de sécurité pour la protection de biens et individus, à savoir surveillance de biens ou de personnes dans le cadre du traitement d'appels d'urgence, électroniques et téléphoniques; services de surveillance de bâtiments; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir services de réseautage social en ligne; concession de licences d'utilisation de logiciels informatiques; octroi de licences de propriété intellectuelle; services de gardiennage; services de conseillers en matière de sécurité.

5. Der Waren- und/oder Dienstleistungsvergleich ergibt Folgendes:

Klasse 35

Die angefochtenen Dienstleistungen «*publicité; services d'annonce publicitaire et de publicité fournis par le biais de la télévision, de la radio ou du courrier; publicité en ligne*» (Klasse 35) sind eindeutig als gleich zu den Dienstleistungen «*publicité*» (Klasse 35) der Widerspruchsmarke einzustufen oder lassen sich ohne weiteres unter den vorgenannten Oberbegriff der Widerspruchsmarke subsumieren. Eine Dienstleistungsgleichheit kann daher bejaht werden.

Marketing definiert sich als «Ausrichtung eines Unternehmens auf die Förderung des Absatzes durch Betreuung der Kunden, Werbung, Beobachtung und Lenkung des Marktes sowie durch entsprechende Steuerung der eigenen Produktion» (vgl. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Marketing>, eingesehen am 05.05.2025). Folglich bestehen zwischen den angefochtenen Dienstleistungen «*marketing*» (Klasse 35) und den Dienstleistungen «*publicité; services de merchandising; services de promotion des ventes pour des tiers; planification, conception, organisation et animation d'activités et événements à des fins commerciales ou publicitaires; gestion d'affaires commerciales*» (Klasse 35) der Widerspruchsmarke offensichtliche Überschneidungen; diese werden von gleichen Konsumentenkreisen nachgefragt und von identischen Anbietern auf dem Markt erbracht. Es kann daher von starker Dienstleistungsgleichartigkeit ausgegangen werden.

Klasse 38

Als Telekommunikation wird jeglicher Austausch von Informationen und Daten über eine räumliche Distanz hinweg bezeichnet (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Telekommunikation>, eingesehen am 05.05.2025) und umfasst u.a. auch die angefochtenen Dienstleistungen «*diffusion de programmes de télévision; diffusion d'émissions de télévision; diffusion et transmission d'émissions de télévision; diffusion et transmission d'émissions de télévision à la carte; diffusion de programmes radiophoniques; diffusion d'émissions radiophoniques; diffusion et transmission d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions de télévision et radio par réseaux câblés ou sans fil; diffusion d'émissions de télévision et radio par satellite; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion d'émissions de télévision par le biais de services de vidéo à la demande et télévision à la carte; fourniture d'accès par voie de télécommunication à des films et émissions de télévision fournis par un service de vidéo à la demande; services de diffusion et fourniture d'accès par voie de télécommunication à des films et émissions de télévision fournis par un service de vidéo à la demande*» (Klasse 38). Diese können mithin als gleich zu den Dienstleistungen «*télécommunications*» (Klasse 38) der Widerspruchsmarke qualifiziert werden.

Klasse 41

Die angefochtenen Dienstleistungen «*production et édition de musique; enregistrement, production et distribution de films, d'enregistrements vidéo et audio, d'émissions de radio et télévision; location d'émissions de télévision; services de production et de montage de programmes radiophoniques et de télévision et de bandes vidéo; production de films, films vidéo, émissions de radio et télévision; production et réalisation d'événements radiophoniques et de manifestations musicales sous forme d'émissions de radio et télévision en direct; réalisation d'émissions de radio et télévision*» (Klasse 41) werden erbracht, um Unterhaltungs- oder Weiterbildungsformate in Form von Musik, Film, Video- und Audioaufnahmen oder Radio- und Fernsehsendungen zu produzieren und diese allenfalls weiterzuvermieten. Da die angefochtenen Dienstleistungen daher in erster Linie für Weiterbildungs- und Unterhaltungszwecke erbracht werden, besteht zu den Dienstleistungen «*éducation; services de formation; divertissements; activités culturelles*» (Klasse 41) der Widerspruchsmarke ohne weiteres starke Gleichartigkeit.

Zudem beinhaltet die Film- oder Musikproduktion oder der Verleih von Filmen das Herstellen oder Anbieten der entsprechenden Datenträger wie CDs oder DVDs, so dass auch eine Gleichartigkeit zwischen den vorgenannten angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 41 und den Waren «*supports de données magnétiques; supports de données préenregistrés (compris dans cette classe); CD, DVD et autres supports d'enregistrement numériques*» der Widerspruchsmarke (Klasse 9) bejaht werden kann. Der Konsument nimmt die Waren der Klasse 9 der Widerspruchsmarke und die angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 41 als wirtschaftlich sinnvolles Leistungspaket wahr. Relevante Berührungspunkte ergeben sich für den Abnehmer insbesondere aus dem engen Zusammenhang und der Nähe von Musik- und Filminhalten mit dem entsprechenden Träger, der üblicherweise zur Vermarktung und zum Verkauf derselben verwendet wird.

Klasse 45

Die angefochtenen Dienstleistungen «*concession de licences de droits sur des formats, productions et émissions vidéo, de télévision et radio; octroi de licences de droits sur des formats, productions et émissions vidéo, de télévision et radio*» (Klasse 45) und die Dienstleistungen «*concession de licences d'utilisation de logiciels informatiques; octroi de licences de propriété intellectuelle*» (Klasse 45) der Widerspruchsmarke sind als stark gleichartig einzustufen, da es sich um gleiche Dienstleistungen handeln kann, die einzig zu unterschiedlichen Zwecken erbracht werden. Folglich können diese von identischen Anbietern erbracht und von gleichen Abnehmerkreisen nachgefragt werden.

6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit der Vergleichswaren und -dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38, 41 und 45 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 die Wortmarken «Magenta» (Widerspruchsmarke) und «MAGENTA» (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; Bundesgericht [BGer] in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
4. Die Widerspruchsmarke «Magenta» wurde unverändert in die angefochtene Marke übernommen und einzig in Grossbuchstaben ausgeführt. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Gross- und Kleinbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen ausschliesslich in Grossbuchstaben gehalten ist, ist grundsätzlich unbeachtlich, da zumindest reine Wortmarken unabhängig von ihrer konkreten grafischen Gestaltung geschützt sind und daher beim Vergleich des Schriftbilds nicht auf eine typografische Darstellung abzustellen ist. Gemäss Rechtsprechung vermag die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht zu prägen (vgl. zuletzt Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-4246/2022, E. 5.5 – *You See Augenlaser (fig.) / EYE SEE YOU AUGENLASER (fig.)* mit Hinweisen).
5. Zeichenidentität nach Art. 3 Abs. 1 lit. a und b MSchG liegt vor, wenn die Marken absolut gleich sind. Das Kriterium der Identität ist restriktiv auszulegen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.2). Beide Zeichen werden als quasi-identisch ausgeführte Varianten des Begriffes «Magenta» wahrgenommen. Der einzige Unterschied besteht im Umstand, dass diese in unterschiedlichen Schreibweisen (Gross-/Kleinschreibung im Gegensatz zu reiner Grossschreibung) ausgeführt sind. Diese Gegebenheiten haben nur einen minimalen Einfluss auf das Schriftbild und keinen Einfluss auf den Klang des Zeichens sowie den Sinngehalt. Die vorgenannten minimalen Unterschiede sind somit nicht geeignet, in der Wahrnehmung des Publikums zu einer wesentlichen Abweichung im Gesamteindruck zu führen. Die Vergleichszeichen können folglich als äusserst ähnlich (Schriftbild) bzw. identisch (Klang und Sinngehalt) eingestuft werden; nachfolgend ist somit 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 Waren und/oder Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die Dienstleistungen in Anspruch genommen 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. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
3. Die Vergleichszeichen sind für Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klassen 35, 38, 41 und 45 registriert resp. geschützt.
 Die Waren der Klasse 9, insbesondere Datenträger, Computersoftware, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, richten sich an eine mediengewohnte 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. Die betroffenen Waren werden zwar mit einer bestimmten Regelmässigkeit, aber doch nicht täglich erworben, so dass gemäss Rechtsprechung angenommen werden muss, dass sie der Abnehmer bewusster und daher zumindest mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit aussucht (vgl. BVGer B-6783/2017, E. 3 - *UBER / uberall (fig.)*; BVGer B-6761/2017, E. 3.2 - *Qnective und Qnective (fig.) / Q qnnect (fig.)*).
 Von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad wird zudem in Zusammenhang mit Dienstleistungen der Klasse 35 (Geschäftsführungs-, Management- und Werbedienstleistungen) 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-1009/2010, E. 3.3.1 und 3.3.2 – *CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.)*).
 Dies gilt auch bezüglich der verschiedenen Dienstleistungen aus dem Telekommunikationsbereich (vgl. BVGer B-450/2017, E. 4 - *FM1 [fig.] / 1.FM*).
 Hingegen werden die Dienstleistungen der Klasse 41 mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (vgl. betreffend Unterhaltungs- und Ausbildungsdienstleistungen BVGer B-970/2019, E. 4.2 – *clever fit (fig.) / CLEVERFIT (fig.)*).
 Bei den Vergleichsdienstleistungen der Klasse 45 (Erteilung von Lizenzen) handelt es sich a priori um juristische Dienstleistungen. Bei der Inanspruchnahme vorgenannter Dienstleistungen 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. Des Weiteren setzen vorgenannte Dienstleistungen grundsätzlich eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraus; es ist daher anzunehmen, dass dem Abschluss entsprechender Verträge wiederum eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht und die Abnehmer bei der Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen einen erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen (vgl. BVGer B-6573/2016, E. 5 – *Apple (fig.)*, *Apple (fig.) / ADAMIS GROUP (fig.)*).
 4. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
 5. Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Begriff «Magenta», der als Farbbezeichnung ein helles, bläuliches Rot beschreibt (vgl. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Magenta>, eingesehen am 05.05.2025). Während die Farbbezeichnung bei einem überwiegenden Teil der massgeblichen Abnehmerkreise als bekannt vorausgesetzt werden kann, wird dies bei der Verwendung als Abkürzung für einen Algorithmus (Multifunctional Algorithm for General-purpose Encryption and Network Telecommunication Applications) oder als geografische Namen in Frankreich, Italien, USA oder Australien (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Magenta>, eingesehen am 05.05.2025) nicht zutreffen.
 Da die Erbringung von Dienstleistungen grundsätzlich als immateriell einzustufen ist und diese daher über keine farbliche Ausgestaltung verfügen, ist die Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den zur Diskussion stehenden Dienstleistungen der Klassen 35, 38, 41 und 45 als nicht direkt beschreibend einzustufen. Diese ist daher zumindest durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzzumfang auf.
 In Bezug auf die in casu relevanten Datenträger der Klasse 9 kann ausgeführt werden, dass Magenta keine typische oder charakteristische Farbgebung darstellt und diese zudem nicht aufgrund einer möglichen farblichen Ausgestaltung erworben werden, sondern in erster Linie wegen ihrem Inhalt. Folglich ist die Widerspruchsmarke auch im Zusammenhang mit den vorgenannten Waren der Klasse 9 als nicht direkt beschreibend und zumindest normal kennzeichnungskräftig einzustufen (bezüglich Farbbezeichnungen vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.2.7.8).

6. Je näher sich die Waren und/oder Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Dasselbe gilt auch umgekehrt (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
 Sind die Vergleichszeichen somit, wie vorliegend, beinahe identisch, ist bei der Beurteilung des Waren- resp. Dienstleistungsabstands aufgrund dieses Wechselspiels ein besonders strenger Massstab anzulegen und die massgeblichen Vergleichswaren und -dienstleistungen müssten sich besonders stark voneinander unterscheiden.
 Dies trifft vorliegend nicht zu: Die hier zur Diskussion stehenden Dienstleistungen der Klassen 35, 38, 41 und 45 der angefochtenen Marke sind gleich resp. (stark) gleichartig mit den Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38, 41 und 45 der Widerspruchsmarke.
7. In Anbetracht, dass die normal kennzeichnungskräftige Widerspruchsmarke und die angefochtene Marke praktisch identisch sind und für gleiche resp. (hochgradig) gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht werden, ist eine Verwechslungsgefahr ohne weiteres zu bejahen.
 Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass die hier massgeblichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38, 41 und 45 teilweise mit höherer Aufmerksamkeit erworben oder in Anspruch genommen werden (vgl. Ausführungen unter III.D.3.), weil die Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums auch bei höherer Aufmerksamkeit nicht überdehnt 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). Letzteres gilt umso mehr, wenn die Zeichen, wie vorliegend, praktisch identisch sind.
8. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104281 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 819506 «MAGENTA» widerrufen.
9. Die widersprechende Partei machte geltend, dass sie zu den in der Schweiz führenden Anbietern von Telekommunikationsdienstleistungen und verwandten Produkten zähle. Durch die intensive und äusserst erfolgreiche Nutzung und Bewerbung durch die widersprechende Partei bzw. die Schweizer Tochtergesellschaft verfüge das Kennzeichen MAGENTA in der Schweiz seit Jahren über einen hohen Bekanntheitsgrad und werde im Bereich der Telekommunikation und verwandten Produkten sofort mit den Produkten der widersprechenden Partei in Verbindung gebracht – nicht zuletzt auch, weil der gesamte Auftritt der widersprechenden Partei seit vielen Jahren ausschliesslich in der Farbe Magenta gestaltet sei. Die Marke MAGENTA habe damit eine deutlich gesteigerte Kennzeichnungskraft erlangt und geniesse als starke Marke einen erweiterten Schutzzumfang.
10. Im Hinblick auf den Ausgang des Verfahrens kann die Frage der seitens der widersprechenden Partei behaupteten (und mit Belegen untermauerten) Bekanntheit der Widerspruchsmarke und eines dementsprechend erhöhten Schutzzumfanges offengelassen werden.

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. Hat die widerspruchsgegnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das IGE erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Insgesamt hat die widerspruchsgegnerische Partei die widersprechende Partei daher mit CHF 2'000.00 zu entschädigen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104281 wird gutgeheissen.
2.
Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 819506 «MAGENTA» 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, 14. Mai 2025

Freundliche Grüsse



Tanja Belser Spuck

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).