

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104341 in Sachen

Musikverein Allegra
c/o Corina Gammeter
Via Quadrellas 8
7500 St. Moritz

Widersprechende Partei

vertreten durch

Corina Gammeter
Via Quadrellas 8
7500 St. Moritz

CH-Marke Nr. 820846 - SPUREN

gegen

Stephan Militz
Wasenstrasse 11
8280 Kreuzlingen

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 823177 - Mehrspuren

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. 823177 "Mehrspuren" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 26.11.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 16 *Gedruckte Musikbücher zum Thema Musiktheorie; gedruckte Musikbücher zu den Themen Notensystem, Töne, Rhythmus, Tempo, Dynamik, Intervalle, Akkorde, Tonleitern und Musikformen.*
 - 41 *Erziehung und Unterricht im Bereich Tanz; Zurverfügungstellen von Informationen zum Thema Musiktheorie; Musikunterricht zum Thema Musiktheorie.*
2. Am 21.01.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 820846 "SPUREN" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:
 - 9 *Tonverstärker für Musikinstrumente; elektrische und elektronische Effekteinheiten für Musikinstrumente, alle vorgenannten Waren ohne getrennte Audiodateien (Spuren) und nicht für die Erstellung von getrennten Audiodateien (Spuren); elektronische Schaltkreise und CD-ROMs mit automatischen Darbietungsprogrammen für elektronische Musikinstrumente, alle vorgenannten Waren ohne getrennte Audiodateien (Spuren) und nicht für die Erstellung von getrennten Audiodateien (Spuren); Musikkopfhörer; wissenschaftliche, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; fotografische, Film-, audiovisuelle, optische Apparate und Instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität; Computersoftware, vorgenannte Ware ohne Bild- und/oder Tonspuren und nicht für die Erstellung von Bild- und/oder Tonspuren; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechengeräte; Computer und Computerperipheriegeräte; Taucheranzüge, Tauchermasken, Ohrstöpsel für Taucher, Nasenklemmen für Taucher und Schwimmer, Taucherhandschuhe, Atemgeräte zum Tauchen; Feuerlöschgeräte.*
 - 15 *Musikinstrumente, alle vorgenannten Waren ohne getrennte Audiodateien (Spuren) und nicht für die Erstellung von getrennten Audiodateien (Spuren); elektrische Musikinstrumente, alle vorgenannten Waren ohne getrennte Audiodateien (Spuren) und nicht für die Erstellung von getrennten Audiodateien (Spuren); Notenständer und Ständer für Musikinstrumente; Taktstöcke.*
 - 16 *Papier und Pappe (Karton); Druckereierzeugnisse, alle vorgenannten Waren nicht zum Thema Spuren; Sachbücher, alle vorgenannten Waren nicht zum Thema Spuren; Notenblätter; gedruckte Notenblätter; Buchbinderartikel; Fotografien, alle vorgenannten Waren nicht zum Thema Spuren; Schreibwaren und Büroartikel, ausgenommen Möbel; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Zeichenartikel und Künstlerbedarf; Pinsel; Lehr- und Unterrichtsmaterial, alle vorgenannten Waren nicht zum Thema Spuren; Folien und Beutel aus Kunststoff für Einpack- und Verpackungszwecke; Drucklettern, Druckstöcke.*
 - 41 *Dienstleistungen eines Musikverlages; Durchführung von Musikveranstaltungen, alle vorgenannten Dienstleistungen nicht zum Thema getrennte Audiodateien (Spuren); Erziehung und Unterricht im Bereich Musik, alle vorgenannten Dienstleistungen nicht zum Thema getrennte Audiodateien (Spuren); Erziehung und Unterricht im Bereich Tanz; Musikerziehung, alle vorgenannten Dienstleistungen nicht zum Thema getrennte Audiodateien (Spuren); Musikunterricht, alle vorgenannten Dienstleistungen nicht zum Thema getrennte Audiodateien (Spuren); Komponieren von Musik, alle vorgenannten Dienstleistungen ohne getrennte Audiodateien (Spuren) und nicht für die Erstellung von getrennten Audiodateien (Spuren); Organisation, Präsentation und Durchführung von Musikkonzerten, Festivals, Tourneen und anderen Musik- und Kulturdarbietungen, -veranstaltungen und -aktivitäten, alle vorgenannten Dienstleistungen nicht zum Thema Spuren; Produktion von Musikkonzerten, Festivals, Tourneen und anderen Musik- und Kulturdarbietungen, -veranstaltungen und -aktivitäten, alle vorgenannten Dienstleistungen ohne Bild- und/oder Tonspuren und nicht für die Erstellung von Bild- und/oder Tonspuren; Produktion von Ton-, Musik- und Videoaufzeichnungen, alle vorgenannten Dienstleistungen ohne Bild- und/oder Tonspuren und nicht*

für die Erstellung von Bild- und/oder Tonspuren; Verlagsdienstleistungen; elektronische Publikation; Onlinepublikation von elektronischen Büchern; Erziehung, alle vorgenannten Dienstleistungen nicht zum Thema Spuren; Ausbildung, alle vorgenannten Dienstleistungen nicht zum Thema Spuren; Weiterbildung, alle vorgenannten Dienstleistungen nicht zum Thema Spuren; Unterhaltung, alle vorgenannten Dienstleistungen nicht zum Thema Spuren; sportliche Aktivitäten; kulturelle Aktivitäten, alle vorgenannten Dienstleistungen nicht zum Thema Spuren.

44 Musiktherapie.

4. Mit Verfügung vom 27.01.2025 wurde die widerspruchsgegnersche Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert. Innert Frist wurde keine Stellungnahme eingereicht.
5. Mit Verfügung vom 10.03.2025 schloss das IGE 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 wurde am 10.04.2024, die angefochtene Marke am 16.04.2024 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.

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. mit weiteren Hinweisen, auf www.ige.ch).
2. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die

zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "service après vente"), weil zwischen Waren und Dienstleistungen *aus der Sicht der Konsumenten* gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).

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

- 16 *Gedruckte Musikbücher zum Thema Musiktheorie; gedruckte Musikbücher zu den Themen Notensystem, Töne, Rhythmus, Tempo, Dynamik, Intervalle, Akkorde, Tonleitern und Musikformen.*
- 41 *Erziehung und Unterricht im Bereich Tanz; Zurverfügungstellen von Informationen zum Thema Musiktheorie; Musikunterricht zum Thema Musiktheorie.*

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

- 9 *Tonverstärker für Musikinstrumente; elektrische und elektronische Effekteinheiten für Musikinstrumente, alle vorgenannten Waren ohne getrennte Audiodateien (Spuren) und nicht für die Erstellung von getrennten Audiodateien (Spuren); elektronische Schaltkreise und CD-ROMs mit automatischen Darbietungsprogrammen für elektronische Musikinstrumente, alle vorgenannten Waren ohne getrennte Audiodateien (Spuren) und nicht für die Erstellung von getrennten Audiodateien (Spuren); Musikkopfhörer; wissenschaftliche, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; fotografische, Film-, audiovisuelle, optische Apparate und Instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität; Computersoftware, vorgenannte Ware ohne Bild- und/oder Tonspuren und nicht für die Erstellung von Bild- und/oder Tonspuren; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechengeräte; Computer und Computerperipheriegeräte; Taucheranzüge, Tauchermasken, Ohrstöpsel für Taucher, Nasenklemmen für Taucher und Schwimmer, Taucherhandschuhe, Atemgeräte zum Tauchen; Feuerlöschgeräte.*
- 15 *Musikinstrumente, alle vorgenannten Waren ohne getrennte Audiodateien (Spuren) und nicht für die Erstellung von getrennten Audiodateien (Spuren); elektrische Musikinstrumente, alle vorgenannten Waren ohne getrennte Audiodateien (Spuren) und nicht für die Erstellung von getrennten Audiodateien (Spuren); Notenständer und Ständer für Musikinstrumente; Taktstöcke.*
- 16 *Papier und Pappe (Karton); Druckereierzeugnisse, alle vorgenannten Waren nicht zum Thema Spuren; Sachbücher, alle vorgenannten Waren nicht zum Thema Spuren; Notenblätter; gedruckte Notenblätter; Buchbinderartikel; Fotografien, alle vorgenannten Waren nicht zum Thema Spuren; Schreibwaren und Büroartikel, ausgenommen Möbel; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Zeichenartikel und Künstlerbedarf; Pinsel; Lehr- und Unterrichtsmaterial, alle vorgenannten Waren nicht zum Thema Spuren; Folien und Beutel aus Kunststoff für Einpack- und Verpackungszwecke; Drucklettern, Druckstöcke.*
- 41 *Dienstleistungen eines Musikverlages; Durchführung von Musikveranstaltungen, alle vorgenannten Dienstleistungen nicht zum Thema getrennte Audiodateien (Spuren); Erziehung und Unterricht im Bereich Musik, alle vorgenannten Dienstleistungen nicht zum Thema getrennte Audiodateien (Spuren); Erziehung und Unterricht im Bereich Tanz; Musikerziehung, alle vorgenannten Dienstleistungen nicht zum Thema getrennte Audiodateien (Spuren); Musikunterricht, alle vorgenannten Dienstleistungen nicht zum Thema getrennte Audiodateien (Spuren); Komponieren von Musik, alle vorgenannten Dienstleistungen ohne getrennte Audiodateien (Spuren) und nicht für die Erstellung von getrennten Audiodateien (Spuren); Organisation, Präsentation und Durchführung von Musikkonzerten, Festivals, Tourneen und anderen Musik- und Kulturdarbietungen, -veranstaltungen und -aktivitäten, alle vorgenannten Dienstleistungen nicht zum Thema Spuren; Produktion von Musikkonzerten, Festivals, Tourneen und anderen Musik- und Kulturdarbietungen, -veranstaltungen und -aktivitäten, alle vorgenannten Dienstleistungen ohne Bild- und/oder Tonspuren und nicht für die Erstellung von Bild- und/oder Tonspuren; Produktion von Ton-, Musik- und Videoaufzeichnungen, alle vorgenannten Dienstleistungen ohne Bild- und/oder Tonspuren und nicht für die Erstellung von Bild- und/oder Tonspuren; Verlagsdienstleistungen; elektronische Publikation;*

Onlinepublikation von elektronischen Büchern; Erziehung, alle vorgenannten Dienstleistungen nicht zum Thema Spuren; Ausbildung, alle vorgenannten Dienstleistungen nicht zum Thema Spuren; Weiterbildung, alle vorgenannten Dienstleistungen nicht zum Thema Spuren; Unterhaltung, alle vorgenannten Dienstleistungen nicht zum Thema Spuren; sportliche Aktivitäten; kulturelle Aktivitäten, alle vorgenannten Dienstleistungen nicht zum Thema Spuren.

44 Musiktherapie.

5. Die konkurrierenden Inhaltswaren der Klasse 16 sowie die Dienstleistungen des Widerspruchzeichens und der angefochtenen Marke weisen jeweils eine Einschränkung auf. Diese Formulierungen haben keinen oder kaum Einfluss auf die Art der Waren und Dienstleistungen, den Anbieter bzw. Erbringer und das zur Herstellung der Waren bzw. Erbringung der Dienstleistung notwendige Know-how. Diese Art von Einschränkung kann sich höchstens auf die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsgleichheit auswirken.

Angefochtene Waren in Klasse 16

6. Die angefochtene Marke beansprucht *Gedruckte Musikbücher* zu unterschiedlichen Themen aus dem Musikbereich. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten *Druckereierzeugnisse, alle vorgenannten Waren nicht zum Thema Spuren; Sachbücher, alle vorgenannten Waren nicht zum Thema Spuren* umfassen die angefochtenen Musikbücher. Es besteht somit Warengleichheit.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 41

7. Beide Warenverzeichnisse beanspruchen die Dienstleistung *Erziehung und Unterricht im Bereich Tanz*.
8. Weiter beansprucht die Widerspruchsmarke in Klasse 41 u.a. die Dienstleistung *Erziehung und Unterricht im Bereich Musik, alle vorgenannten Dienstleistungen nicht zum Thema getrennte Audiodateien (Spuren)*. Diese Formulierung umfasst die angefochtene Dienstleistung *Musikunterricht zum Thema Musiktheorie*. Auch diesbezüglich besteht somit Dienstleistungsgleichheit.
9. Schliesslich ist die angefochtene Marke für *Zurverfügungstellen von Informationen zum Thema Musiktheorie* eingetragen. Zwischen *Erziehung und Unterricht im Bereich Musik* der Widerspruchsmarke einerseits und dem *Zurverfügungstellen von Informationen zum Thema Musiktheorie* bestehen enge Bezüge, die auf eine markenrechtliche Gleichartigkeit schliessen lassen. Unternehmen, die Ausbildungsdienstleistungen anbieten, kommerzialisieren unter der gleichen Marke vielfach auch Lehrbücher bzw. stellen Informationen zu diesem Thema zur Verfügung. Das fachtechnische Know-how zur Erbringung dieser konkurrierenden Dienstleistungen ist denn auch sehr ähnlich. Diese Dienstleistungen werden regelmässig von den gleichen Anbietern erbracht und sie richten sich an die gleichen Abnehmerkreise.
10. 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 die reinen Wortmarken "SPUREN" (Widerspruchsmarke) und "Mehrspuren" (angefochtene Marke) gegenüber. 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.]*). Die angefochtene Marke übernimmt integral die Widerspruchsmarke und setzt das Pronomen "mehr" vor das

Element "spuren". Bedingt durch diese Übernahme bestehen zwangsläufig Ähnlichkeiten auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene.

3. Im Übrigen gilt es zu beachten, dass der Umstand, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke demgegenüber in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht fällt (vgl. BVGer B-317/2010 vom 13.09.2010, E. 6.3 – Lifetex // LIFETEA; ebenfalls BVGer B-4728/2014 vom 12.10.2016, E. 5.3.1 – WINSTON // Wilson), weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks i.d.R. nicht prägt (vgl. BVGer B-953/2013 vom 15.10.2013, E. 2.3 – CIZELLO // SCIELO).
4. 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.).
5. "Spuren" ist der Plural von "Spur" (= *Reihe, Aufeinanderfolge von Abdrücken oder Eindrücken, die jemand, etwas bei der Fortbewegung im Boden hinterlassen hat*; vgl. Definition in Duden Universalwörterbuch, auf <https://online.munzinger.de>, abgerufen am 24.06.2025). Die Kombination mit dem Pronomen "mehr" verleiht dem Element "Spuren" in der angefochtenen Marke keinen anderen Sinngehalt. Zudem gilt es folgendes zu berücksichtigen: im Bereich der Tontechnik ist "mehrspurig" bzw. "Mehrspuraufnahme" ein Fachbegriff (vgl. z.B. emastered.com, abgerufen am 07.07.2025). "Mehrspuren" ist somit eine klare Allusion an diese Aufnahmetechnik, die mit mehreren Tonspuren arbeitet. Zumindest bei einem Teil der Abnehmer wird somit sowohl "Spur" als auch "Mehrspuren" Assoziationen zu den entsprechenden Begriffen der Tontechnik hervorrufen. Beide Zeichen spielen somit mit dieser sehr ähnlichen Assoziation, womit sie über eine ähnliche Struktur auf der Ebene des Sinngehalts verfügen. Dementsprechend sind auch Ähnlichkeiten auf sinngehaltlicher Ebene vorhanden.
6. Demnach 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 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 hier massgebenden Druckereierzeugnisse in Klasse 16 werden zwar nicht täglich, aber mit einer gewissen Regelmässigkeit und deshalb mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit erworben (vgl. auch Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 102316, III. D. Ziff. 3 – ARTHAUS (fig.) / ARTHOUSE CNMA, abrufbar in der Prüfungshilfe des IGE [nachfolgend Prüfungshilfe IGE] unter <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml> [Widerspruch]). Das gilt auch für Ausbildungsdienstleistungen, die mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer normalen Aufmerksamkeit nachgefragt werden (vgl. BVGer B-970/2019, E. 4.2 – clever fit (fig.) / CLEVERFIT (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. Der Widerspruchsmarke "SPUREN" kann in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden, zumal problematische Waren und Dienstleistungen im Bereich der Tontechnik durch eine entsprechende Einschränkung vom Schutz ausgenommen worden sind. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
6. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren und Dienstleistungen 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: Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer bestehenden Marke ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente nicht geeignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen (vgl. Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts [nachfolgend: BVGer] B-7500/2006, E. 9.1 – Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.); abrufbar unter www.bvger.ch; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Letzteres trifft vorliegend zu, weil die Widerspruchsmarke unverändert in das jüngere Zeichen übernommen wurde und klar erkennbar bleibt. Eine Zeichenähnlichkeit könnte denn auch nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen derart mit der neuen Marke verschmolzen würde, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element wahrgenommen wird (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Dies ist in casu klar nicht der Fall.
7. Da aus den vorgenannten Gründen der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch ist, ist in Anbetracht der Zeichennähe, der teils bestehenden Gleichheit bzw. starken Gleichartigkeit auch unter Berücksichtigung einer normalen Aufmerksamkeit die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben, zumal die Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums nicht überdehnt werden dürfen (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 997 ff.). Soweit das Publikum, infolge des Zeichenelements "mehr" der angefochtene Marke Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten – die ältere Marke wurde vollständig in die jüngere übernommen – falsche Zusammenhänge vermutet werden, 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). Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 104341 wird daher gutgeheissen und die angefochtene CH-Marke Nr. 823177 "Mehrspuren" 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.
3. Ist die Partei hingegen nicht vertreten oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, spricht das IGE einen Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.00 übersteigen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Aus dem Widerspruchsformular geht hervor, dass die widersprechende Partei, der Musikverein Allegra, seine Postanschrift bei Corina Gammeter in St. Moritz hat. Obwohl im Register und im Widerspruchsformular Frau Corina Gammeter als Vertreterin aufgeführt wird, muss aus den Akten geschlossen werden, dass Corina Gammeter in einem Dienstverhältnis zur widersprechenden Partei steht. Dementsprechend hat die widersprechende Partei keinen Anspruch auf Parteientschädigung. Sie macht

überdies auch keinen Spesenersatz geltend.

5. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es werden somit keine Parteikosten gesprochen. Hingegen hat die widerspruchsgegenerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104341 wird gutgeheissen.
2.
Die Eintragung der angefochtenen CH-Marke Nr. 823177 "Mehrspuren" wird widerrufen.
3.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.
4.
Es werden keine Parteikosten gesprochen. Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 7. Juli 2025

Freundliche Grüsse



Marc Burki

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).