

BVGer B-2729/2019 vom 8. Februar 2023

Bundesverwaltungsgericht, 2023-02-08, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-2729_2019

FR: TAF B-2729/2019 du 8 février 2023

IT: TAF B-2729/2019 del 8 febbraio 2023

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1.1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerden B-2729/2019 und B-2732/2019, welche sich je gegen einen Entscheid des Eidg. Instituts für Geistiges Eigentum in Widerspruchssachen richten, zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32] sowie Art. 5 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]).

E. 1.2

Die Beschwerden wurden innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 VwVG am 3. Juni 2019 frist- und formgerecht eingereicht (Art. 52 Abs. 1 VwVG) und die verlangten Kostenvorschüsse rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auch haben sich die Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG).

E. 1.3

Als jeweilige Widersprechende ist die Beschwerdeführerin Adressatin der angefochtenen Verfügungen. Sie ist daher nicht nur beschwert, sondern hat als unterliegende Widersprechende auch ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Damit ist sie zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG).

E. 1.4.1

Mit Verfügung vom 17. Juli 2019 wurden die Beschwerdeverfahren B-2729/2019 und B-2732/2019 auf Antrag der Beschwerdeführerin vereinigt und unter der Verfahrensnummer B-2729/2019 weitergeführt. Trotz Vereinigung ist bei der Prüfung der übrigen Sachurteilsvoraussetzungen gemäss Art. 44 ff. VwVG eine pro Widerspruchsverfahren differenzierte Beurteilung vorzunehmen.

E. 1.4.2

Während im Widerspruchsverfahren Nr. 15787 betreffend die Widerspruchsmarke 2 "GENIUS BAR" die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen gemäss Art. 48 ff. VwVG vorliegen und demnach vollständig auf die Beschwerde mit der ursprünglichen Verfahrensnummer B-2732/2019 einzutreten ist, muss in der Beschwerde bezüglich dem Widerspruchsverfahren der Widerspruchsmarke 1 "GENIUS GROVE" was folgt differenziert werden.

E. 1.4.3

Am 6. August 2020 wurde in der Gazette Nr. 30/2020 die Beschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses der internationalen Registrierung IR 1'309'175 "GENIUS GROVE (fig.)" (Widerspruchsmarke 1) auf die in Klasse 37 beanspruchten Dienstleistungen publiziert. Damit entfällt das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin im Widerspruchsverfahren Nr. 15786 bezüglich den ursprünglich von der Widerspruchsmarke 1 beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 41. Soweit die Beschwerdeführerin ihren Widerspruch im Widerspruchsverfahren Nr. 15786 (B-2729/2019) also auf die Klassen 35 und 41 stützt, wird die Beschwerde gemäss Art. 48 Abs. 1 Bst. c VwVG mangels Rechtsschutzinteresse gegenstandslos (Urteil des BVGer B-2637/2021 vom 18. November 2021 E. 6 m.w.H. und E. 7.1.1.2 "miu miu [fig.]/miu miu TIMEWEAR [fig.], MIU MIU [fig.]" ; Vera Marantelli/Said Huber, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl. 2016, Art. 48 Rz. 15). Im Beschwerdeverfahren betreffend der Widerspruchsmarke 1 ist damit im Widerspruchsverfahren Nr. 15786 einzig die Verwechslungsgefahr zwischen den nachfolgenden Dienstleistungen der Klasse 37 sowie den von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen zu prüfen: Kl. 37: Services de maintenance, réparation et entretien de matériel informatique, périphériques informatiques et dispositifs électroniques grand public; services d'assistance technique, à savoir services de dépannage sous forme de réparation de matériel informatique, périphériques informatiques et dispositifs électroniques grand public.

E. 1.5

Am 28. März 2019 wurde die Übertragung der angefochtenen Marke IR 1'353'422 "GeniusAcademy (fig.)" von der Flash Europe International S.A., 19 rue Edmond Reuter, L-5326 Contern auf die Redsphere, 19 rue Edmond Reuter, L-5326 Contern ins internationale Register eingetragen und am 11. April 2019 in der Gazette Nr. 13/2019 publiziert. Ohne explizite Mitteilung der neuen Inhaberschaft, sie wolle ins Widerspruchsverfahren eintreten, sowie dem Einverständnis der Gegenpartei zum Eintritt der neuen Inhaberschaft ins Verfahren, wird ein Verfahren gemäss Art. 17 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 2 BZP mit der ehemaligen Inhaberin weitergeführt (BVGE 2020 IV/4 E. 9.2.1 und E. 10.1 m.H. "Sparks/Sparkchief"). Nachdem weder die neue Inhaberin der angefochtenen Marke, noch die Widersprechende sich der Weiterführung des Widerspruchsverfahrens mit der ehemaligen Inhaberin der angefochtenen Marke widersetzt haben, führte die Vorinstanz das Verfahren mit der ehemaligen Inhaberin als Widerspruchsgegnerin fort. Sie ist demnach auch zurecht Beschwerdegegnerin im vorliegenden Beschwerdeverfahren (BVGE 2020 IV/4 E. 9.2.1 und E. 10.1 m.H. "Sparks/Sparkchief").

E. 2.1

Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Als eine Wechselwirkung zwischen der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit sind an die Verschiedenheit der Zeichen umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Produkte sind, und umgekehrt (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller Natural [fig.]", 128 III 96 E. 2a "Orfina"; Urteil des BVGer B-1342/2018 vom 30. September 2020 E. 5.1 "[Apfel] [fig.], APPLE/ APPLE BOUTIQUE"). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-684/2017 vom 13. März 2018 E. 2.1 "Quantex/Quantum CapitalPartners").

E. 2.2

Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich, soweit keine Einrede des Nichtgebrauchs entgegensteht, aufgrund der Registereinträge (Urteil des BVGer B-1342/2018 E. 5.3 m.H. "[Apfel] [fig.], APPLE/ APPLE BOUTIQUE"). Der tatsächliche oder beabsichtigte Gebrauch der Marke auf dem Markt ist irrelevant (Urteil des BVGer B-6921/2018 vom 27. Mai 2020 E. 3.2 und 7.5.3 "Facebook [fig.]/Facegirl [fig.]"). Entsprechend sind marketingmässige Segmentierungen bezüglich Preis und Qualität der Waren unbeachtlich (Eugen Marbach, in: von Büren/ David [Hrsg.], SIWR, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009 [hiernach: Marbach, SIWR III/1], N. 822; Ralph Schlosser/ Claudia Maradan, in: de Werra/Gilliéron [Hrsg.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, art. 3 LPM n. 142; Matthias Städeli/ Simone Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 128). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise annehmen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 E. 2.2 "Nivea [fig.]/Neauvia", B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 "Qnective/Q qnnect [fig.]"; Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 117).

E. 2.3

Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen, abgestellt (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller", 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; Urteile des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally", B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "StenfleX/Star Flex [fig.]"). Bei reinen Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; Urteil des BVGer B-2354/2016 vom 29. März 2017 E. 3.4 "ALLIANZ/ ALLIANZ TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]"). Die Übereinstimmung auf einer Ebene genügt in der Regel zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit (Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.3 "Calida/Calyana"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan", 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radiomat"). Für Kollisionsfälle zwischen komplexen Marken, beispielsweise kombinierten Wort-/Bildmarken, können keine absoluten Regeln darüber aufgestellt werden, welchem Zeichenelement auf der einen oder anderen Seite die für den Gesamteindruck prägende Bedeutung zukommt. Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen (Urteil des BVGer B-970/2019 vom 11. Februar 2020 E. 6.1 m.H. "clever fit [fig.]/CLEVERFIT [fig.]"). Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (Marbach, SIWR III/1,

N. 930 f.). Sind die Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Urteile des BVGer B-6173/2018 vom 30. April 2019 E. 3.3 "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 6.1.2 m.H. "HÖFER FAMILY OFFICE [fig.]/HOFER"). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 m.H. "Adwista/ad-vista"; Marbach, SIWR III/1, N. 705), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April 2006 E. 6 "O [fig.]", in: sic! 2006 S. 673 f.). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (Marbach, SIWR III/1, N. 867 f.), weshalb es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-6173/2018 E. 3.3 "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]"). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach ausgeblendet werden (Marbach, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan"). Vielmehr ist im Einzelfall zu entscheiden, ob und inwieweit dieselben das Markenbild ungeachtet ihrer Kennzeichnungsschwäche beeinflussen (Marbach, SIWR III/1, N. 865 mit Hinweis auf das Urteil des BVGer B-1085/2008 vom 13. November 2008 "Red Bull, Bull/Stierbräu"). Eine Differenzierung und damit eine Gewichtung der Zeichenelemente ist zulässig (Urteil des BVGer B-6173/2018 E. 3.3 "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]; Marbach, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 96 II 400 "Eden Club").

E. 2.4

Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn Fehlzurechnungen aufgrund der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren bzw. Dienstleistungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina/Orfina", 127 III 166 E. 2a "Securitas", 122 III 382 E. 1 "Kamillosan"; Urteil des BGer 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b "Stoxx/StockX [fig.]; Urteile des BVGer B-3417/2020 vom 27. Oktober 2022 E. 3.4.2 "Hotel Tonight [fig.]/Verychic Tonight [fig.]", B-6173/2018 E. 3.4 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-684/2017 E. 2.4 m.H. "Quantex/Quantum CapitalPartners").

E. 2.5

Weiter sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft der Zeichen, da diese massgeblich den Schutzzumfang einer Marke bestimmt, zu berücksichtigen (Gallus Joller, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2017, Art. 3 N. 45). Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine

hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-6173/2018 E. 3.6 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]"). Als schwach gelten insbesondere Marken, deren prägende Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (BVGE 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol"; Urteile des BVGer B-1342/2018 E. 5.7 "[Apfel] [fig.], APPLE/ APPLE BOUTIQUE", B-6173/2018 E. 3.6 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-5294/2016 vom 31. Oktober 2018 E. 2.6 "MEISTER/ZeitMeister"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteile des BVGer B-6173/2018 E. 3.5 "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a m.H. "Kamillosan"; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 "Yello"; Urteil des BVGer B-6173/2018 E. 3.5 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]; Marbach, SIWR III/1, N. 979). Stimmen die Vergleichszeichen in einem anpreisend wirkenden und damit schwachen Bestandteil überein, werden in der Rechtsprechung bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr unter anderem zwei Fallgruppen unterschieden. In der ersten Fallgruppe wird die Verwechslungsgefahr trotz Übereinstimmung einzig in einem vorwiegend beschreibenden Bestandteil bejaht, weil das übereinstimmende Zeichenelement lediglich leicht geschwächt wird (vgl. Urteile des BVGer B-3072/2021 vom 12. April 2022 E. 6.7 und E. 7 "Prinz/Prinzenhaus", B-5294/2016 vom 31. Oktober 2018 E. 6.3 "Meister/ZeitMeister"). In der zweiten Fallgruppe hingegen wird das Bestehen einer Verwechslungsgefahr mit der Begründung verneint, dass die Vergleichszeichen sich in weiteren Zeichenelementen derart deutlich voneinander unterscheiden, dass die Übereinstimmung im an sich schwachen Zeichenelement im Verhältnis zu dieser Abweichung nur noch schwach wirkt (vgl. Urteile des BVGer B-5530/2013 vom 6. August 2014 E. 5 mit Hinweisen "MILLESIMA/MILLEZIMUS", B-3119/2013 vom 12. Juni 2014 "SWISSPRIMBEEF/Appenzeller Prim[e] Beef [fig.]", B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 6 "Plus/++Plusplus++ [fig.]"). Die Verwechselbarkeit zweier Zeichen ist daher nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (Urteile des BVGer B-6046/2008 vom 11. März 2010 E. 3.2 "R Rothmans [fig.]/ Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]", B-4511/2012 vom 8. August 2014 E. 3.3 "DROSSARA/DROSIOLA").

E. 3.1

In einem ersten Schritt sind, ausgehend vom Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke, die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren und Dienstleistungen sowie deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen (Gallus Joller, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin, Markenschutzgesetz, Bern 2017, Art. 3 N. 51; Raphael Nusser, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, 2015, S. 145 f.; Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11).

E. 3.2

Die Widerspruchsmarke 1 "GENIUS GROVE (fig.)" beansprucht im massgebenden Zeitpunkt der Urteilsfindung die Dienstleistungen "Services de maintenance, réparation et entretien de matériel informatique, périphériques informatiques et dispositifs électroniques grand public; services d'assistance technique, à savoir services de dépannage sous forme de réparation de matériel informatique, périphériques informatiques et dispositifs électroniques grand public" in Klasse 37 (vgl. E. 1.5 hiervor). Wie aus der Formulierung des Dienstleistungsverzeichnisses hervorgeht, betreffen die beanspruchten Service-, Installations-, Wartung- und Reparaturdienstleistungen jeweils Computerhardware und -peripheriegeräte sowie Unterhaltungselektronik. Reparatur- und Servicedienstleistungen solcher Waren, welche sich zu gleichen Teilen an alle Verkehrsteilnehmer richten, werden entsprechend sowohl vom Endabnehmer wie auch von einer Fachkraft mit einer (leicht) erhöhten Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (Urteile des BVGer B-87/2020 vom 26. April 2021 E. 3.2 "e [fig.]/pick e bike [fig.]", B-2256/2019 vom 11. August 2020 E. 5.2 m.w.H. "carl software [fig.]/ TC Carl [fig.]", B-2354/2016 E. 4 "Allianz/ Allianz TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]").

E. 3.3.1

Die Widerspruchsmarke 2 ihrerseits stützt ihren Widerspruch insbesondere auf die von ihr in den Klassen 9, 35, 36 und 38 beanspruchten Waren und Dienstleistungen (vgl. Widerspruchsschrift vom 1. November 2017 [hiernach: Widerspruchsschrift], Rz. 9 und 15 ff.; Beschwerde, Rz. 15 ff.). Weder im vorinstanzlichen, noch im vorliegenden Beschwerdeverfahren äusserte sich die Beschwerdeführerin zu den in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen, weshalb anzunehmen ist, dass diese Klasse vom Widerspruch nicht umfasst wird.

E. 3.3.2

Aus der breiten Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses folgert die Vorinstanz, dass sich die beanspruchten Waren und Dienstleistungen an einen entsprechend breiten Abnehmerkreis richten, nämlich sowohl an den Durchschnittsabnehmer als auch an eine Vielzahl von Fachkräften (angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15787 vom 30. April 2019, III/B, Ziff. 5; Vernehmlassung, Ziff. 4). Es sei somit auf das Verständnis von Endabnehmern und Fachkreisen abzustellen. Die Beschwerdeführerin bestreitet diese Einschätzung nicht (Replik, Rz. 3).

E. 3.3.3

Demzufolge kann festgestellt werden, dass sich die in Klasse 9 beanspruchten Waren mehrheitlich sowohl an den Endabnehmer als auch an Fachleute richten. Diese Verkehrskreise stimmen auch mit den mitregistrierten Hilfsdienstleistungen des entsprechenden Leasings dieser Geräte in Klasse 36 überein (Urteil des BVGer B-259/2017 vom 13. März 2019 E. 4 "TESLA, Powerwall/Tesla Powerwall"). Die in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen "Werbung und Geschäftswesen" richten sich - obschon sie von jedermann in Anspruch genommen werden können - nicht an das breite Publikum, da sie keine alltäglichen Bedürfnisse abdecken, sondern im Zusammenhang mit spezifischen Fragen des wirtschaftlichen Verkehrs erbracht werden (Urteil des BVGer B-1408/2015 vom 25. Oktober 2017 E. 3 "Informa"). Deren Verkehrskreise setzen sich daher grundsätzlich aus Personen zusammen, die versiert bzw. darin professionell tätig sind, worunter sowohl Privat- als auch Fachpersonen zu zählen sind (Urteile des BVGer B-1408/2015 E. 3

"Informa", B-3920/2011 vom 29. Januar 2013 E. 8 m.w.H. "Glass Fiber Net"). Die in Klasse 38 beanspruchten Telekommunikations- und Übermittlungsdienstleistungen richten sich sowohl an Fachkreise wie Telematiker, Informatiker und Journalisten als auch an Durchschnittskonsumenten (Urteile des BVGer B-259/2017 E. 4 "TESLA, Powerwall/Tesla Powerwall", B-1408/2015 E. 3 m.w.H. "Informa").

E. 3.3.4

Die in Klasse 9 beanspruchten Waren werden von den Endabnehmern und den Fachpersonen zwar mit einer bestimmten Regelmässigkeit, aber doch nicht täglich erworben, so dass angenommen werden muss, dass der vorliegende Abnehmer den Markeninhaber bewusster, und daher zumindest mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit aussucht (Urteil des BVGer B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.2.1 m.w.H. "Intel inside/Galdat inside"). Auch in Bezug auf die in den Klassen 35, 36 und 38 beanspruchten Dienstleistungen ist festzustellen, dass diese nicht nur Alltagsbedürfnisse abdecken und daher grundsätzlich eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen. Es ist demnach anzunehmen, dass die Abnehmer bei der Inanspruchnahme besagter Dienstleistungen einen (zumindest leicht) erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen (Urteil des BVGer B-259/2017 E. 4 "TESLA, Powerwall/Tesla Powerwall", B-3663/2011 E. 4.2.2 m.w.H. "Intel inside/Galdat inside").

E. 4

Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt voraus, dass die Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (1. Satz, 2. Teil). Entsprechend ist in einem zweiten Schritt zu überprüfen, ob die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Verkehrskreise identisch oder zumindest gleichartig sind.

E. 4.1

Vorab ist allerdings auf die von der Beschwerdeführerin behauptete erhöhte Bekanntheit ihrer Widerspruchsmarken und die Auswirkung dieser Bekanntheit auf die Prüfung der Gleichartigkeit der strittigen Waren und Dienstleistungen einzugehen (vgl. Widerspruchsschrift, Rz. 18 und 26 ff.). Die Beschwerdeführerin führt aus, eine allfällige Bekanntheit ihrer Marken führe im Widerspruchsverfahren zu einer Ausdehnung ihres Schutzbereichs. Wie die Vorinstanz in ihren Widerspruchsentscheiden zurecht klarstellte (vgl. angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15786 vom 30. April 2019, III/B, Ziff. 6, angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15787 vom 30. April 2019, III/B, Ziff. 7), führt eine allfällige Bekanntheit einer Marke zu einem grösseren Schutzzumfang, nicht aber zu einem erweiterten Gleichartigkeitsbereich (BGE 122 III 387 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-7562/2016 vom 4. Dezember 2018 E. 6.2 m.w.H. "MERCII/Merci [fig.]"). So lässt sich eine fehlende Warengleichartigkeit nicht mit der Bekanntheit der älteren Marke kompensieren, ansonsten das markenrechtliche Spezialitätsprinzip ausgehebelt würde (Urteil des BGer 4A_242/2009 vom 10. Dezember 2009 E. 5.6 "Coolwater/Davidoff Cool Water [fig.]"; Urteil des BVGer B-7562/2016 E. 6.2 "MERCII/Merci [fig.]"). Entsprechend kann der Schutz der berühmten Marke gemäss Art. 15 MSchG als Ausnahme vom Spezialitätsprinzip im Widerspruchsverfahren nicht angerufen werden (Urteile des BVGer B-7562/2016 E. 6.2 m.H. "MERCII/Merci [fig.]", B-681/2016 vom 23. Januar 2018 E. 7.4 "Facebook/ StressBook", B-6573/2016 vom 29. Juni 2017 E. 7 "Apple [fig.]/ Adamis Group [fig.]"). Bei der Prüfung der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit ist eine allfällige

Bekanntheit einer Widerspruchsmarke daher unbeachtlich.

E. 4.2

Zunächst ist die Gleichartigkeit der im Widerspruchsverfahren Nr. 15786 (Widerspruchsmarke 1 "GENIUS GROVE") strittigen Dienstleistungen zu prüfen.

E. 4.2.1

Wie in E. 1.4.3 hiavor festgestellt, hat die Widerspruchsmarke 1 im Laufe des Beschwerdeverfahrens auf die in Klassen 35 und 41 beanspruchten Dienstleistungen verzichtet, und ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auf die in Klasse 37 beanspruchten Dienstleistungen eingeschränkt. Demnach ist im Urteilszeitpunkt - anders als im vorinstanzlichen Widerspruchsentscheid - lediglich zu prüfen, ob zwischen den in Klasse 37 von der Widerspruchsmarke 1 und den von der angefochtenen Marke in den Klassen 39 und 41 beanspruchten Dienstleistungen eine Gleichartigkeit besteht.

E. 4.2.2

In der angefochtenen Verfügung kam die Vorinstanz bezüglich den von der Widerspruchsmarke 1 in Klasse 37 beanspruchten Dienstleistungen zum Schluss, diese seien mit den von der angefochtenen Marke in Klasse 39 und 41 beanspruchten Dienstleistungen nicht gleichartig (vgl. angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15786 vom 30. April 2019, III/B, Ziff. 5 und 9), und wies den Widerspruch bezüglich den von der Widersprechenden in Klasse 37 beanspruchten Dienstleistungen bereits mangels Gleichartigkeit ab. Sie begründete dies damit, dass keine markenrechtlich relevanten Zusammenhänge zwischen diesen Dienstleistungen ausgemacht werden können (vgl. angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15786 vom 30. April 2019, III/B, Ziff. 5). Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen würden sich nicht dem gleichen Markt zuordnen lassen, bedingten ein anderes fachspezifisches Know-how und dienten der Erfüllung anderer Bedürfnisse. Auch seien in der Regel die Infrastruktur, die Erbringungsorte und die Verkehrskreise der strittigen Dienstleistungen verschieden. Folglich liege es nicht im Erwartungshorizont der Abnehmer (Fachkreise und Durchschnittskonsumenten), dass die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen einer einheitlichen Organisationsverantwortung unterstehen. Wohl können zur Unterstützung der Dienstleistungen der Klassen 39 und 41 die in Klasse 37 vorgenannten Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. Indessen dürfe nicht jede denkbare sachliche Verknüpfung für sich alleine schon als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet werden. Zur Beurteilung der Gleichartigkeit von Bedeutung sind nur solche Dienstleistungen, welche nach der Erwartung der Konsumenten vom Markeninhaber auch tatsächlich gewerbsmässig gegenüber Dritten angeboten werden.

E. 4.2.3

In ihrer Beschwerde bestreitet die Beschwerdeführerin die vorinstanzliche Beurteilung zur Gleichartigkeit der strittigen Dienstleistungen im Widerspruchsverfahren Nr. 15786 nicht und verweist ausdrücklich auf die Begründung des angefochtenen Widerspruchsentscheids (vgl. Beschwerde, Rz. 14). Insofern könnte geschlossen werden, dass sich die Beschwerdeführerin der vorinstanzlichen Beurteilung der Gleichartigkeit im Widerspruchsverfahren bezüglich der Widerspruchsmarke 1 unterzieht. Indes ist die Rüge der Beschwerdeführerin, die vorinstanzliche Verfügung sei aufzuheben und der Widerspruch gutzuheissen, dahingehend zu verstehen, dass sie in allen Fällen - also auch in Bezug auf die Klasse 37 - eine Gutheissung beantragt und damit im Ergebnis die vorinstanzliche Beurteilung auch diesbezüglich anfecht.

E. 4.2.4

Bezugnehmend auf die von der Widerspruchsmarke 1 "GENIUS GROVE" in Klasse 37 beanspruchten Dienstleistungen "Services de maintenance, réparation et entretien de matériel informatique, périphériques informatiques et dispositifs électroniques grand public; services d'assistance technique, à savoir services de dépannage sous forme de réparation de matériel informatique, périphériques informatiques et dispositifs électroniques grand public" ist im Einklang mit der Vorinstanz festzuhalten, dass die von der angefochtenen Marke in Klasse 39 und 41 beanspruchten Transport-, Reiseveranstaltungs- und Logistikdienstleistungen sowie Coaching- und Schulungsdienstleistungen aus dem Gleichartigkeitsbereich der Widerspruchsmarke fallen. Die angefochtene Marke beansprucht in Klasse 39 Transport-, Verpackungs-, Logistik- und Reiseveranstaltungsdienstleistungen und in Klasse 41 Schulungsdienstleistungen. Die von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 39 werden von spezialisierten Transport-, Logistik- und Reiseveranstaltungsunternehmen für Dritte erbracht. Gleiches gilt für die in Klasse 41 beanspruchten Schulungs- und Coaching-Dienstleistungen, welche von Ausbildungs- und Beratungsunternehmen für Dritte erbracht werden. Demgegenüber werden die von der Widerspruchsmarke beanspruchten IT-Wartungs- und Servicedienste von einem Informatikunternehmen für Dritte erbracht. Es stehen sich damit Dienstleistungen gegenüber, die weder vom selben Unternehmen erbracht werden, noch das gleiche Know-how erfordern. Auch richten sie sich nicht an dasselbe relevante Publikum. Wenngleich die von der Widersprechenden in Klasse 37 beanspruchten Wartungs- und technischen Servicedienstleistungen von den Dienstleistungserbringern der Klassen 39 und 41 zur Unterstützung ihrer Dienste allenfalls in Anspruch genommen werden, sind die strittigen Dienstleistungen weder komplementär noch stehen sie im Wettbewerb zueinander. Die Abnehmer werden also nicht erwarten, dass die strittigen Dienstleistungen aus einer Hand angeboten werden, und zum Beispiel der Logistikanbieter für seine eigenen Logistikdienste auch einen IT-Wartungsservice anbietet. Insofern ist der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren Nr. 15786 zu folgen und eine Gleichartigkeit zu verneinen. Damit ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren betreffend die Widerspruchsmarke 1 "GENIUS GROVE" bereits mangels Gleichartigkeit auszuschliessen und es erübrigt sich die Prüfung der vorgebrachten Argumente zu Zeichenähnlichkeit und Schutzzumfang der Widerspruchsmarke 1 (vgl. auch E. 5.1 hiernach).

E. 4.3

Weiter ist die Gleichartigkeit der im Widerspruchsverfahren Nr. 15787 (Widerspruchsmarke 2 "GENIUS BAR") strittigen Waren und Dienstleistungen zu prüfen.

E. 4.3.1

Die Beschwerdeführerin stützt ihren Widerspruch auf die von ihr in den Klassen 9, 35, 36 und 38 beanspruchten Waren und Dienstleistungen (vgl. E. 3.3.1 hiervor). Demgegenüber stehen die von der angefochtenen Marke in Klasse 39 und 41 beanspruchten Transport-, Reiseveranstaltungs- und Logistikdienstleistungen sowie Coaching- und Schulungsdienstleistungen.

E. 4.3.2.1

Die Vorinstanz bejaht eine Gleichartigkeit zwischen der von der Widerspruchsmarke 2 in Klasse 9 beanspruchten Ware "elektronische Datenträger" und sämtlichen von der

angefochtenen Marke in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen (angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15787 vom 30. April 2019, III/B, Ziff. 8 f.). Weiter bestehe zwischen den von der angefochtenen Marke beanspruchten Sport- und Unterhaltungsdienstleistungen in Klasse 41 eine logische und erwartete Marktverbindung zu den von der Widerspruchsmarke 2 in Klasse 9 beanspruchten Waren "Videoaufzeichnung" (angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15787 vom 30. April 2019, III/B, Ziff. 10). Dieser Beurteilung schliesst sich die Beschwerdeführerin an (Beschwerde, Rz. 15).

E. 4.3.2.2

Darüber hinaus verneint die Vorinstanz hingegen eine Gleichartigkeit zwischen den von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 39 und den von der Widerspruchsmarke 2 in den Klassen 9, 35, 36 und 38 beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Entsprechend wies sie den Widerspruch bezüglich der angefochtenen Klasse 39 bereits mangels Gleichartigkeit ab (vgl. angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15787 vom 30. April 2019, III/B, Ziff. 11).

E. 4.3.3.1

Die Beschwerdeführerin und die Vorinstanz bringen vor, die von der angefochtenen Marke beanspruchten Publikationsdienstleistungen "mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; mise en pages, autre qu'à buts publicitaires; publication de textes autres que textes publicitaires" (Kl. 41) seien gleichartig zu den von der Widerspruchsmarke 2 beanspruchten "elektronische Datenträger" (Kl. 9). Das Publikum erwarte, dass ein Herausgeber von Publikationen, welche auf elektronische Datenträger gespeichert seien, diese Publikationen auch online zur Verfügung stelle und weitere publizistische Dienstleistungen anbiete (angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15787 vom 30. April 2019, III/B, Ziff. 8; Beschwerde, Rz. 15).

E. 4.3.3.2

Hierzu ist zunächst festzuhalten, dass zu den "elektronischen Datenträgern" in erster Linie USB-Sticks, Chipkarten, SD-Karten oder Flash-Memorycards zählen (vgl. Definitionen des Begriffs "elektronischer Datenträger", jeweils abrufbar unter: < <https://www.storage-insider.de/was-ist-ein-datenspeicher-a-950448/> >, < <https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1905121.htm> >, < https://de.wikipedia.org/wiki/Wechsel_daten_tr%C3%A4ger >). Insbesondere zählen gerade CDs, DVDs oder Blu-ray-Discs nicht zu den elektronischen, sondern zu den optischen Datenträgern (vgl. ebenda). Weiter ist im Einklang mit der Vorinstanz festzustellen, dass mittlerweile auch auf "elektronische Datenträger" gespeicherte Publikationen im Verkauf zu finden sind. Es sind dies beispielsweise auf USB-Sticks gespeicherte Hörbücher (vgl. Auswahl an Hörbücher auf USB-Sticks bei Orell Füssli < <https://www.orellfuessli.ch/suche?q=H%C3%B6rsticks> >, bei amazon.de < https://www.amazon.de/USB-Stick-B%C3%BCher-H%C3%B6rbuch/s?k=USB-Stick&rh=n%3A186606%2Cp_n_binding_browse-bin%3A308849031 >, bei Ex Libris < <https://www.exlibris.ch/de/suche/?q=H%C3%B6rbuch%20Stick> > und bei Globi < <https://www.globi.ch/globi/hoerspiele/usb-stick/?sachgebiete=1418> >; alle zuletzt am 7. Februar 2023 abgerufen) oder auf "SD-Cards" gespeicherte Strassen navigationskarten für Autos (vgl. die Strassen navigationskarten von Garmin < https://www.garmin.com/de-CH/c/road-maps/?FILTER_FEATURE_CARD=true >, von

TomTom < https://www.tomtom.com/de_ch/navigation/accessories/sd-cards/europe-map-on-sd-card-for-carminat-tomtom/ >, von Audi, < https://shops.audi.com/de_DE/web/zubehoer/p/navigationsfunktion-und-daten-8x0060883q-10?search_term=SD+Karte >, von Mercedes Benz < <https://shop.mercedes-benz.com/de-de/collection/sd-card-navigation> >; alle zuletzt am 7. Februar 2023 abgerufen).

E. 4.3.3.3

Vor diesem Hintergrund und unter der Annahme, dass mangels entsprechender Präzisierung in ihrem Warenverzeichnis davon auszugehen ist, dass die Widerspruchsmarke 2 Markenschutz für bespielte und unbespielte elektronische Datenträger beansprucht, und "auf elektronische Datenträger gespeicherte Publikationen" darunter zu subsumieren sind, ist eine - zumindest entfernte - Gleichartigkeit zwischen den vorgenannten Publikationsdienstleistungen und "elektronische Datenträger" (bzw. darunter subsumierbare "auf elektronische Datenträger gespeicherte Publikationen") zu bejahen. In Anbetracht dessen, dass im Handel Bücher oder Strassenkarten als auf USB-Stick oder SD-Card gespeicherte Publikationen erhältlich sind, erscheinen die Publikationsdienstleistungen und die bespielte Variante des elektronischen Datenträgers für das Publikum als marktlogisches Angebot. Dabei kann vorliegend offenbleiben, ob eine Gleichartigkeit zwischen einem unbespielten elektronischen Datenträger und Publikationsdienstleistungen tatsächlich zu bejahen wäre.

E. 4.3.4.1

Mit der Begründung, die Abnehmer der Dienstleistungen "éducation; formation; organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums; organisation de concours (éducation ou divertissement); cours par correspondance; informations en matière d'éducation; épreuves pédagogiques; enseignement; formation pratique (démonstration); instruction (éducation); information en matière de formations professionnelles; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; orientation professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de formation); perfectionnement professionnel; recyclage professionnel; éducation et formation, également relatives à la constitution et dynamisation d'équipes; coaching (formation); coaching commercial (formation); services de conseils en matière de formation dans le but d'optimiser la communication entre le personnel d'une entreprise; éducation et formation, y compris coaching, dans le cadre de l'accompagnement personnalisé d'individus; services de formation ou d'éducation dans le domaine du transport; services d'enseignement" (Kl. 41) würden erwarten, die von ihnen besuchten Veranstaltungen, Ausstellungen, Schulungen und Weiterbildungsanlässe auf bespielten elektronischen Datenträgern wieder zu finden, bejahen die Beschwerdeführerin und die Vorinstanz auch bezüglich diesen Dienstleistungen eine Gleichartigkeit zu den von der Widerspruchsmarke 2 in Klasse 9 beanspruchten "elektronische Datenträger" (angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15787 vom 30. April 2019, III/B, Ziff. 9; Beschwerde, Rz. 15).

E. 4.3.4.2

Hierbei ist der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz allerdings entgegen zu halten, dass wenn gleich bei den beanspruchten Schulungs- und Berufscoachingdienstleistungen nicht auszuschliessen ist, dass Schulungsmaterial zum Einsatz kommt, und an Symposien, Kongressen und Seminaren diverse Unterlagen und Publikationen der Teilnehmer zum Verkauf angeboten werden, die auf Datenträger gespeicherte Publikationen oder

Ausstellungen äusserst selten als auf einem "elektronischen Datenträger" gespeichert angeboten werden. Auch lassen sich kaum Verkaufsgeschäfte finden in denen "elektronische Datenträger", also USB-Sticks oder Speicherkarten, erworben werden können, auf denen Schulungsunterlagen, Coachingdienste, Ausstellungen und Wettbewerbe oder Kultur- bzw. Sportveranstaltungen gespeichert sind. Vielmehr zeigt sich, dass Aufnahmen solcher Veranstaltungen oder Kurse heute noch auf optischen Datenträgern wie CDs und DVDs angeboten werden, obschon heutzutage kaum ein fabrikneuer Computer mit einem integrierten CD-Laufwerk ausgestattet ist und optische Datenträger daher nicht zu den praktischsten Datenträgern gehören. Diese Waren sind vom Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke 2 allerdings nicht umfasst. Es ist zwar möglich, dass ein Veranstalter seine Unterlagen im Rahmen der Schulungsveranstaltung an die Teilnehmer auf einem USB-Stick gespeichert abgibt, er wird diese Unterlagen aber ausserhalb der Schulungsveranstaltung kaum in der Form kommerzialisieren. Selbst wenn ein Dienstleistungsanbieter eine mit seinem Logo bedruckte SD-Card oder einen USB-Stick im Rahmen solcher Veranstaltungen als Merchandising abgibt, so wird der Abnehmer diese als Werbung und nicht als ein zusammenhängendes Angebot eines Anbieters erkennen. Demnach ist eine Gleichartigkeit zwischen den in E. 4.3.4.1 hiervoor aufgeführten Dienstleistungen der Klasse 41 und selbst zwischen bespielten elektronischen Datenträgern (Kl. 9) - anders als von der Vorinstanz und der Beschwerdeführerin angenommen (angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15787 vom 30. April 2019, III/B, Ziff. 9; Beschwerde, Rz. 15) - zu verneinen. Weder werden "elektronische Datenträger" im Zusammenhang mit den Dienstleistungen zum heutigen Zeitpunkt kommerzialisiert, noch liegt eine entsprechende Konsumentenerwartung vor. Vielmehr zeigt sich im Übrigen, dass Besucher von Schulungsveranstaltungen heutzutage zumeist gehalten sind, ihre Unterlagen selber via Moodle und dergleichen herunterzuladen.

E. 4.3.5

Indes besteht ein Zusammenhang - anders als von der Vorinstanz angenommen - zwischen den in E. 4.3.4.1 hiervoor aufgeführten Ausbildungs-, Coaching- und Kulturdienstleistungen der Klasse 41 und der von der Widerspruchsmarke 2 beanspruchten Ware "Videoaufzeichnung" (Kl. 9). Gleich wie die zu Recht von der Vorinstanz und der Beschwerdeführerin als zur Ware "Videoaufzeichnung" gleichartig beurteilten Dienstleistungen "divertissement; activités sportives et culturelles" der angefochtenen Marke (angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15787 vom 30. April 2019, III/B, Ziff. 9; Beschwerde, Rz. 15), sind die Abnehmer von Schulungsdiensten, Weiterbildungen, Coaching, Fernunterricht und diversen Seminaren, Kolloquien und Ausstellungen es sich heutzutage gewohnt, Videoaufnahmen dieser Veranstaltungen oder Lektionen wiederzufinden. Zum einen werden gerade in aktueller Zeit diverse Veranstaltungen entweder direkt via Videoaufnahme übertragen, oder sind diese Aufnahmen andererseits für die Teilnehmer im Nachgang an die Veranstaltungen erhältlich. Insbesondere im Bereich von Aus- und Weiterbildungen werden den Teilnehmenden Videoaufnahmen von Schulungen zur Verfügung gestellt. Insofern erscheint die von der Widerspruchsmarke 2 beanspruchte Ware "Videoaufzeichnung" (Kl. 9) für die massgebenden Abnehmer nicht nur als ein marktlogisches Angebot für die von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen "divertissement; activités sportives et culturelles", sondern auch bezüglich der weiteren in Klasse 41 von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen, nämlich "éducation; formation; organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums; organisation de

concours (éducation ou divertissement); cours par correspondance; informations en matière d'éducation; épreuves pédagogiques; enseignement; formation pratique (démonstration); instruction (éducation); information en matière de formations professionnelles; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; orientation professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de formation); perfectionnement professionnel; recyclage professionnel; éducation et formation, également relatives à la constitution et dynamisation d'équipes; coaching (formation); coaching commercial (formation); services de conseils en matière de formation dans le but d'optimiser la communication entre le personnel d'une entreprise; éducation et formation, y compris coaching, dans le cadre de l'accompagnement personnalisé d'individus; services de formation ou d'éducation dans le domaine du transport; services d'enseignement".

E. 4.3.6.1

Bestritten wird die vorinstanzliche Beurteilung der Gleichartigkeit im Widerspruchsverfahren betreffend die Widerspruchsmarke 2 von der Beschwerdeführerin in erster Linie insoweit, als sie im Gegensatz zur Vorinstanz auch bezüglich den von der angefochtenen Marke in Klasse 39 beanspruchten Dienstleistungen eine Gleichartigkeit zu den von ihr beanspruchten Dienstleistungen bejaht (Beschwerde, Rz. 18; Replik, Rz. 29; Plädoyer, in: Protokoll der öffentl. Verhandlung [hiernach: Plädoyer], S. 6). Dabei macht die Beschwerdeführerin geltend, zwischen Dienstleistungen der Transportlogistik (Klasse 39) und des Geschäftswesens (Klasse 35) bestehe gerade deshalb eine Gleichartigkeit, weil für die Transportlogistik ein eigener Zweig des Geschäftswesens bestehe (Beschwerde, Rz. 18; Replik, Rz. 29; Plädoyer, S. 6). In der Schweiz existiere für die Logistik ein eigener KV-Abschluss, weshalb das gemeinsame bzw. aufeinander abgestimmte Anbieten beider Dienstleistungen in der Schweiz nicht unüblich sei (Plädoyer, S. 6). Auch sei auf die Schweizerische Normenvereinigung hinzuweisen, welche unter anderem zwischen "Transport" und "Dienstleistungen im Transportwesen" unterscheide (Plädoyer, S. 6). Letztere werde unter die Kategorie "Service and Management" - das typische Geschäftswesen - zusammengefasst. Die schweizerischen Abnehmer würden daher ein gemeinsames Anbieten dieser Dienstleistungen als marktlogische Konsequenz empfinden (Beschwerde, Rz. 18; Replik, Rz. 29; Plädoyer, S. 6).

E. 4.3.6.2

Dieser Einschätzung ist im Einklang mit der Vorinstanz entgegen zu halten, dass zur Beurteilung der Gleichartigkeit nur solche Waren und Dienstleistungen von Bedeutung sind, welche vom Markeninhaber auch tatsächlich gewerbsmässig gegenüber Dritten angeboten werden (angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15787 vom 30. April 2019, III/B, Ziff. 5). Wengleich in der Schweiz ein auf den Fachbereich der Logistik abgestimmten KV-Abschluss existiert, stellt sich vorliegend die Frage, ob es für den massgeblichen Abnehmer marktlogisch erscheint, dass ein Logistikunternehmen, nebst Logistikdienste, für Dritte auch Dienstleistungen des Geschäftswesens anbietet. Im Einklang mit der Vorinstanz ist diese Frage zu verneinen (Vernehmlassung, Rz. 16). Wohl ist nicht auszuschliessen, dass Logistikunternehmen im Unternehmen Mitarbeiter des Geschäftswesens mit einem auf den Fachbereich Logistik spezialisierten KV-Abschluss angestellt haben. Indes ändert dies nichts an der Tatsache, dass ein Logistikunternehmen für Dritte Dienstleistungen der Logistik, und nicht des Geschäftswesens anbietet. Die Abnehmer werden daher nicht erwarten, dass Logistik- und Geschäftswesensdienstleistungen (Oberbegriff gemäss Nizza-Klassifikation: "gestion,

organisation et administration des affaires commerciales") für Dritte vom selben Unternehmen erbracht werden. Jedenfalls stehen Anbieter dieser Dienstleistungen weder im Wettbewerb zueinander, noch richten sie sich an dasselbe relevante Publikum.

E. 4.3.7.1

Schliesslich macht die Beschwerdeführerin geltend, die Vorinstanz habe zu Unrecht die Identität bzw. starke Gleichartigkeit der von der angefochtenen Marke in Klasse 39 beanspruchten Dienstleistungen "informations en matière de transport dans le cadre du suivi de véhicules de transport par ordinateurs; mise à disposition d'informations en matière de transport et de voyages par le biais de dispositifs et d'appareils de télécommunication mobiles; informations en matière de transport dans le cadre du suivi de parcs automobiles à l'aide de dispositifs de localisation et navigation électroniques; informations en matière de transport dans le cadre du suivi de véhicules de transport de fret par le biais d'ordinateurs ou de gps" und den von der Widerspruchsmarke 2 beanspruchten Waren der Klasse 9 "Computer Software und Hardware; telekommunikative Geräte und Instrumente; Geräte zur Übermittlung von Daten" bzw. den Dienstleistungen "Telekommunikation, elektronische Übermittlung von Daten und Dokumenten via Internet und Lieferung von Daten und Nachrichten via elektronische Übermittlung" der Klasse 38 verneint. Die vorgenannten Dienstleistungen der angefochtenen Marke würden nämlich Funktionalitäten betreffen, welche den erwähnten Geräten der Klasse 9 standardmässig eigen seien (Beschwerde, Rz. 16), und die Dienstleistungen würden jeweils in beiden Fällen die elektronische Übermittlung von Daten zum Gegenstand haben (Beschwerde, Rz. 17). Damit liege eine marktübliche Verknüpfung vor, welche vom Abnehmer auch so wahrgenommen werde (Beschwerde, Rz. 16 f.).

E. 4.3.7.2

Hierzu ist zunächst im Einklang mit der Vorinstanz festzustellen (Vernehmlassung, Ziff. 19), dass die von der angefochtenen Marke in Klasse 39 beanspruchten Dienstleistungen "informations en matière de transport dans le cadre du suivi de véhicules de transport par ordinateurs; mise à disposition d'informations en matière de transport et de voyages par le biais de dispositifs et d'appareils de télécommunication mobiles; informations en matière de transport dans le cadre du suivi de parcs automobiles à l'aide de dispositifs de localisation et navigation électroniques; informations en matière de transport dans le cadre du suivi de véhicules de transport de fret par le biais d'ordinateurs ou de gps" eben gerade nicht die elektronische Übermittlung von Daten zum Inhalt haben (Vernehmlassung, Ziff. 19). Vielmehr handelt es sich hierbei um mit Transportdienstleistungen zusammenhängende Informationsdienstleistungen. Dabei stellt das Transport- und Reiseunternehmen mit seinen Transport- und Reisedienstleistungen in Zusammenhang stehende Informationen zur Verfügung auf welche der Nutzer zurückgreifen kann. Um diesen Zugriff vorzunehmen, wird der Nutzer zwar seinerseits auf Telekommunikationsdienste zurückgreifen müssen, doch handelt es sich bei diesem Zugriff um ein Mittel zum Zweck. Analog einem Smartphone oder einem Computer, bedarf es für die Nutzung der internetbasierten Applikationen dieser Geräte einen Internetzugriff via Telekommunikationsdienstleistungen. Dieser Zugriff wird von einem Telekommunikationsdienstleister ermöglicht, nicht aber vom Hersteller des Smartphones oder Computers. Diese Tatsache ist dem Abnehmer bewusst, bezahlt er doch die monatliche Abonnementsgebühr für Telekommunikationsdienste nicht dem Hersteller seines Smartphones, sondern seinem Telekommunikationsdienstleister. Dieselbe Logik ist auch vorliegend anzuwenden: Der

Abnehmer erwartet nicht, dass Telekommunikations- und Informationsdienste zu Transport- und Reisedienstleistungen eines Transportunternehmens, vom selben Anbieter stammen. Vielmehr ist er sich bewusst, dass Telekommunikationsdienstleistungen ein anderes Know-how als Transport- und Reisedienstleistungen erfordern, und nicht vom selben Unternehmen erbracht werden. Die Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen und Transport- bzw. Reisedienstleistungen stehen jedenfalls nicht im Wettbewerb zueinander. Damit ist, anders als von der Beschwerdeführerin angenommen, eine Gleichartigkeit zwischen den strittigen Dienstleistungen der Klassen 38 und 39 zu verneinen.

E. 4.3.7.3

Vor diesem Hintergrund ist auch in Bezug auf die von der Widerspruchsmarke 2 beanspruchten Waren der Klasse 9 "Computer Software und Hardware; telekommunikative Geräte und Instrumente; Geräte zur Übermittlung von Daten" festzuhalten, dass diese Geräte zwar für das GPS-Tracking der Fahrzeuge eines Transport- und Reiseunternehmens verwendet werden können, und die Geräte dabei auf die vom Transportunternehmen zur Verfügung gestellten "informations en matière de transport dans le cadre du suivi de véhicules de transport par ordinateurs; mise à disposition d'informations en matière de transport et de voyages par le biais de dispositifs et d'appareils de télécommunication mobiles; informations en matière de transport dans le cadre du suivi de parcs automobiles à l'aide de dispositifs de localisation et navigation électroniques; informations en matière de transport dans le cadre du suivi de véhicules de transport de fret par le biais d'ordinateurs ou de gps" der Klasse 39 zurückgreifen. Insofern ist ein Zusammenspiel zwischen Ware und Dienstleistung möglich. Indessen ist eine Gleichartigkeit zwischen einer Ware und Dienstleistung nicht bereits deshalb zu bejahen, weil die Ware bei der Dienstleistungserbringung zum Einsatz kommt (Urteil des BVGer B-3663/2011 E. 5.5.2 "Intel inside/Galdat inside"). Wohl "trackt" das Transportunternehmen möglicherweise seine Fahrzeuge mittels eines GPS-Empfängers oder eines Datenloggers und kann dann anhand der von diesen Geräten gesammelten Daten die von ihm in Klasse 39 beanspruchten Informationsdienstleistungen anbieten. Doch handelt es sich beim Gerät der Klasse 9 auch hier höchstens um ein Hilfsmittel. Genauso wenig wie die Abnehmer annehmen, dass ein Hersteller eines GPS-Empfängers Transport- oder Reiseinformationsdienstleistungen anbietet, ist umgekehrt nicht anzunehmen, dass sich die Dienstleister der Klasse 39 im Bereich des Fahrzeugverfolgers im Wettbewerb zu Herstellern von elektronischen Geräten stehen. Eine Gleichartigkeit ist daher zu verneinen.

E. 5

In Bezug auf die Prüfung der Gleichartigkeit in beiden Widerspruchsverfahren ist in einem Zwischenschritt das Folgende festzuhalten:

E. 5.1

Nachdem im Widerspruchsverfahren Nr. 15786 bezüglich der Widerspruchsmarke 1 "GENIUS GROVE (fig.)" eine Gleichartigkeit zwischen den im Urteilszeitpunkt strittigen Dienstleistungen der Vergleichszeichen verneint wurde (vgl. E. 4.2.4 hiervor), ist festzustellen, dass der Widerspruch zwischen der Widerspruchsmarke 1 "GENIUS GROVE" und der angefochtenen Marke bereits mangels Gleichartigkeit abzuweisen ist, weshalb auch die Beschwerde gegen diesen angefochtenen Widerspruchsentscheid abzuweisen ist. Damit ist die Prüfung der Verwechslungsgefahr zwischen der

Widerspruchsmarke 1 "GENIUS GROVE" und der angefochtenen Marke "GeniusAcademy (fig.)" nicht mehr fortzusetzen.

E. 5.2.1

Indessen ist im Widerspruch Nr. 15787 bezüglich der Widerspruchsmarke 2 "GENIUS BAR" eine Gleichartigkeit zum einen zwischen den von der angefochtenen Marke in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen "divertissement; activités sportives et culturelles" bzw. "éducation; formation; organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums; organisation de concours (éducation ou divertissement); cours par correspondance; informations en matière d'éducation; épreuves pédagogiques; enseignement; formation pratique (démonstration); instruction (éducation); information en matière de formations professionnelles; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; orientation professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de formation); perfectionnement professionnel; recyclage professionnel; éducation et formation, également relatives à la constitution et dynamisation d'équipes; coaching (formation); coaching commercial (formation); services de conseils en matière de formation dans le but d'optimiser la communication entre le personnel d'une entreprise; éducation et formation, y compris coaching, dans le cadre de l'accompagnement personnalisé d'individus; services de formation ou d'éducation dans le domaine du transport; services d'enseignement" und der von der Widerspruchsmarke 2 beanspruchten Ware "Videoaufzeichnung" der Klasse 9 zu bejahen (vgl. E. 4.3.5 hiervor). Zum anderen ist auch zwischen den von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 "mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; mise en pages, autre qu'à buts publicitaires; publication de textes autres que textes publicitaires" und den von der Widerspruchsmarke 2 beanspruchten Ware "elektronische Datenträger" eine, wenngleich entfernte, Gleichartigkeit zu bejahen (vgl. E. 4.3.3.3 hiervor).

E. 5.2.2

Darüber hinaus ist im Widerspruch Nr. 15787 allerdings eine Gleichartigkeit zwischen den strittigen Waren und Dienstleistungen der Vergleichszeichen zu verneinen (vgl. E. 4.3.4.2 sowie E. 4.3.6 und 4.3.7 hiervor), und der Widerspruch zwischen der Widerspruchsmarke 2 "GENIUS BAR" und der angefochtenen Marke im Zusammenhang mit den von der angefochtenen Marke in Klasse 39 beanspruchten Dienstleistungen bereits mangels Gleichartigkeit abzuweisen.

E. 5.3

Die nachstehend erfolgende weitere Prüfung der Verwechslungsgefahr (Zeichenähnlichkeit [vgl. E. 6 hiernach], Gesamtwertung der Verwechslungsgefahr [vgl. E. 7 hiernach] und insbesondere des Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke [vgl. E. 7.2 hiernach]) betrifft damit nur noch das Widerspruchsverfahren Nr. 15787 betreffend der Widerspruchsmarke 2 "GENIUS BAR" und den von der angefochtenen Marke in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen einerseits, sowie den von der Widerspruchsmarke 2 in Klasse 9 beanspruchten Waren "elektronische Datenträger; Videoaufzeichnung".

E. 6

Soweit also eine Gleichartigkeit zwischen den strittigen Waren und Dienstleistungen im Widerspruchsverfahren Nr. 15787 angenommen wird (vgl. E. 5.2.1 hiervor), ist die Prüfung der Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke 2 "GENIUS BAR" und der

angefochtenen Marke "GeniusAcademy (fig.)" fortzusetzen. In Anbetracht, dass sich die Verwechslungsgefahr nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken hinterlegt sind, beurteilt (BGE 128 III 441 E. 3.2 "Appenzeller Natural [fig.]", 126 III 315 E. 6b-c "Rivella/Apiella [fig.]" ; Urteil des BVGer B-1342/2018 E. 5.2 "[Apfel] [fig.], APPLE/APPLE BOUTIQUE"), ist als nächstes zu prüfen, ob unter den Aspekten Schriftbild, Klang und Sinngehalt eine Zeichenähnlichkeit zwischen der Widerspruchsmarke 2 und der angefochtenen Marke besteht.

E. 6.1

Die Vorinstanz und die Beschwerdeführerin bejahen eine Zeichenähnlichkeit zwischen der Wortmarke "GENIUS BAR" und der Wort-/Bildmarke "GeniusAcademy (fig.)" (angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15787 vom 30. April 2019, III/C, Ziff. 7; Beschwerde, Rz. 14 f.). Der beiden Marken gemeinsame Zeichenanfang "GENIUS" führe zu klanglichen Ähnlichkeiten und schaffe ähnliche Assoziationen auf der Ebene des Sinngehalts (angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15787 vom 30. April 2019, III/C, Ziff. 4 und 7). Schliesslich falle das grafische Element der angefochtenen Marke, welches einen abstrakt dargestellten Hochschulabsolventen zeige, im Zeichenvergleich in den Hintergrund, da dessen Gestaltung die Wortelemente nicht in den Hintergrund zu drängen vermöge (angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15787 vom 30. April 2019, III/C, Rz. 3). Entsprechend sei beim Zeichenvergleich das Augenmerk auf die Wortelemente der Vergleichszeichen zu richten (angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15787 vom 30. April 2019, III/C, Rz. 3).

E. 6.2

Im schriftbildlichen und klanglichen Zeichenvergleich fällt zunächst auf, dass beide Marken aus zwei englischen Begriffen bestehen und mit dem Wort "GENIUS" beginnen. Die Marken stimmen damit in der Sprache, dem Zeichenbeginn und der Anzahl Wortelemente überein. Sie unterscheiden sich indes im jeweils zweiten Wortelement, nämlich "BAR" und "Academy". Dies führt zwar dazu, dass die Marken bezüglich Silbenanzahl (Widerspruchsmarke 2: 4 Silben; angefochtene Marke: 7 Silben), phonetischer Vokalfolge (E-I-U-A; E-I-U-A-A-E-Y [obschon ein Konsonant, wird das "y" wie ein "i" ausgesprochen]) und Konsonantenfolge (G-N-S-B-R; G-N-S-C-D-M) nicht gänzlich übereinstimmen. Da die Vergleichszeichen aber im (regelmässig) als besonders einprägsamen Anfang des Zeichens (vgl. E. 2.3 hiervor; Urteil des BVGer B-2200/2021 vom 26. April 2022 E. 5.1 "HERVYYTA/ Enhervyda [fig.]") und damit den ersten drei Silben beider Marken übereinstimmen, ist eine phonetische und schriftbildliche Ähnlichkeit zu bejahen.

E. 6.3

Im Unterschied zur Widerspruchsmarke 2 enthält die angefochtene Marke grafische Elemente. Einerseits ist das zweite Wortelement "Academy" fettgeschrieben, sodass die Wortelemente, obschon aneinander geschrieben, sich visuell voneinander abheben. Andererseits enthält die angefochtene Marke eine Grafik. Diese zeigt eine in einem Talar gekleidete Person, welche in der linken Hand ein Dokument hält. Dieses Dokument ist mit einem Siegel versehen und stellt wohl ein Diplom dar. Weiter trägt die Person einen Doktorhut nach angelsächsischer Tradition (Mortarboard), dessen Quaste auf der linken Seite des Hutes liegt, was auf eine erfolgte Graduierung hindeutet (vgl. Ausführungen

unter: < <https://www.robe-academicus.com/robe-academicus/tradition/> >). Schliesslich deuten die Beine dieser Person den Buchstaben A an. Alles in allem stellt dies wohl einen Absolventen besagter "GeniusAcademy" dar. In Berücksichtigung, dass bei Zeichen, die sowohl Wort- als auch Bildbestandteile haben, der Wortbestandteil des Zeichens grundsätzlich eine stärkere Wirkung auf den Abnehmer hat als der Bildbestandteil, und das vorliegende Bildelement den Sinngehalt der Wortelemente durch seine Bezugnahme unterstreicht (vgl. E. 6.4.4 hiernach), gehen die Vorinstanz und die Beschwerdeführerin zu Recht davon aus, dass die Wortelemente der angefochtenen Marke nicht durch deren Grafik in den Hintergrund gedrängt werden. Der Zeichenvergleich findet daher in erster Linie aufgrund der Wortelemente statt (vgl. E. 6.1 hiervor).

E. 6.4

In Bezug auf die Sinngehalte beider Zeichen halten die Beschwerdeführerin und die Vorinstanz übereinstimmend fest, dass angesichts der Übernahme des Begriffs "Genius" zwischen beiden Marken eine Nähe auf der Ebene des Sinngehalts entstehe, auch wenn sich die weiteren Zeichenelemente beider Marken deutlich unterscheiden (vgl. E. 6.1 hiervor; angefochtene Marke, III/C, Ziff. 6 f.; Beschwerde, Rz. 12 ff.). Folglich sind als nächstes die Sinngehalte beider Zeichen miteinander zu vergleichen.

E. 6.4.1.1

Beim beiden Marken gemeinsamen Zeichenelement "genius" handelt es sich um einen englischen Begriff, der sowohl als Substantiv wie auch als Adjektiv verstanden werden kann (Eintrag zu "genius", in: Collins English Dictionary, < <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/genius> >, in: Merriam-Webster's Dictionary, < <https://www.merriam-webster.com/dictionary/genius> > sowie in: Cambridge English Dictionary, < <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/genius> >). Als Substantiv verstanden, wird mit diesem Begriff in erster Linie die aufgrund ihrer besonderen geistigen bzw. schöpferischen Fähigkeiten als Genie bezeichnete Person bzw. deren besondere Fähigkeiten beschrieben (vgl. ebenda). Mit dem Adjektiv "genius" wird etwas als "brilliant, showing oder suggesting great cleverness, skill or originality" beschrieben (vgl. Eintrag zu "genius", ebenda). Während das Adjektiv "genius" auf Deutsch mit "genial", auf Französisch mit "génial" und auf Italienisch mit "geniale" übersetzt wird, wird das Substantiv "genius" auf Deutsch mit "Genie", auf Französisch mit "génie" und auf Italienisch mit "genio" übersetzt (Eintrag zu "genius", in: Pons Online Wörterbuch Englisch-Deutsch < <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/genius?bidir=1> >, in: Larousse Dictionnaire Anglais-Français < <https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/genius/583198> >, in: il Sansoni inglese < https://dizionario.corriere.it/dizionario_inglese/Inglese/G/genius.shtml >).

E. 6.4.1.2

Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass "Genius" vom schweizerischen Abnehmer überhaupt verstanden wird (Replik, Rz. 5 mit Verweis auf Beilage 9; Plädoyer, S. 3). Der Begriff gehöre, so ihre Recherche, nicht zum englischen Wortschatz der Sprachlevels A1-B2 (Replik, Rz. 5 mit Verweis auf Beilage 9). Dem ist im Einklang mit der Vorinstanz zu entgegnen, dass der englische Begriff "genius" derart nah an seine landessprachlichen Pendanten "Genie/genial", "génie/génial", "genio/geniale" ist, dass die schweizerischen Abnehmer diesen Begriff unabhängig von ihren Englischkenntnissen im Sinne von "Genie"

("überragende schöpferische Begabung bzw. Geisteskraft" oder "Mensch mit überragender schöpferischer Begabung bzw. Geisteskraft") oder als Adjektiv im Sinne von "genial" verstehen.

E. 6.4.2

Als zweites Element führt die Widerspruchsmarke 2 den Begriff "BAR" auf. Dieser gehört - unter anderem - dem englischen Grundwortschatz an und gilt als ein dem breiten Publikum bekannter Begriff (Eintrag zu "bar", in: Langenscheidt, Schulwörterbuch Englisch, 2009, S. 67; vgl. Urteil des BVGer B-6390/2020 vom 4. Oktober 2022 E. 2.7 "AI Brain"). Indes ist der Begriff nicht nur in Englisch, sondern auch in allen schweizerischen Landessprachen im identischen Sinne - nämlich als Bezeichnung einer Gaststätte bzw. Theke (Einträge zu "Bar", in: Duden Online, abrufbar unter < <https://www.duden.de> > Wörterbuch > Bar; in: Larousse dictionnaire de la langue française, abrufbar unter: < <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bar/7896>>; in: il Sabatini Coletti, abrufbar unter: < https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/B/bar.shtml >; in: myPledari, Pledari rumantsch-englais, abrufbar unter: < <https://my.pledari.ch/index.php> >) - gebräuchlich und wird daher in der Schweiz auch von Abnehmern ohne Englischkenntnisse im soeben beschriebenen Sinne verstanden.

E. 6.4.3

Auch das zweite Wortelement "academy" der angefochtenen Marke wird in seiner Bedeutung von "Akademie" für alle Abnehmer als bekannt vorausgesetzt. Nicht nur ist der englische Begriff "academy" phonetisch und sinngemäss mit dem deutschen Begriff "Akademie" und dem französischen Begriff "académie" identisch (Eintrag zu "Akademie", in: Brockhaus Enzyklopädie Online, abrufbar unter: < <https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/akademie> >; Eintrag zu "académie", in: Le Petit Robert de la langue française, abrufbar unter: < <https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp> >). Er unterscheidet sich auch kaum von den Pendanten "accademia" auf Italienisch und "academia" in Rumantsch Grischun, welche allesamt die gleiche Bedeutung aufweisen (vgl. Eintrag zu "academy bzw. academia", in: myPledari, Pledari rumantsch-englais, abrufbar unter: < <https://my.pledari.ch/index.php> >; Eintrag zu "academy bzw. accademia", in: il Sansoni inglese, abrufbar unter: https://dizionari.corriere.it/dizionario_inglese/Inglese/A/academy.shtml).

E. 6.4.4

Der Widerspruchsmarke 2 kommt daher die Bedeutung "Genie Bar" bzw. "geniale Bar" und der angefochtenen Marke der Sinn "Genie Akademie" bzw. "geniale Akademie" zu. Die Widerspruchsmarke 2 "GENIUS BAR" wird damit im Sinne von "geniale Bar/Theke" bzw. "Bar für Genies" und die angefochtene Marke "GeniusAcademy (fig.)" ihrerseits als "geniale Akademie" bzw. "Akademie für Genies" verstanden. Im Zeichenvergleich liegen damit zwischen beiden Zeichen nicht gänzlich übereinstimmende Sinngehalte vor. Indes ist Dank des in beiden Zeichen klar erkennbaren Elements "GENIUS" der Vorinstanz bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit dahingehend zu folgen, dass diese Übereinstimmung eine gewisse Ähnlichkeit auf der Bedeutungsebene erzeugt.

E. 6.5

Damit ist im Einklang mit der Vorinstanz und der Beschwerdeführerin festzustellen, dass die übereinstimmende Platzierung des gemeinsamen Zeichenelementes "Genius" eine gewisse Ähnlichkeit auf der klanglichen, schriftbildlichen und Bedeutungsebene verursacht.

Jedenfalls führen die durch die jeweils zweiten Wortelemente bedingten Unterschiede nicht dazu, dass eine Zeichenähnlichkeit zu verneinen wäre.

E. 7

Abschliessend ist die Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke 2 "GENIUS BAR" und der angefochtenen Marke "GeniusAcademy [fig.]" unter Berücksichtigung des Aufmerksamkeitsgrades der massgeblichen Verkehrskreise und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 2 in einer wertenden Gesamtbetrachtung zu beurteilen.

E. 7.1.1

Die Vorinstanz verneint eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken mit der Begründung, die Widerspruchsmarke 2 und die angefochtene Marke würden einzig in einem dem Gemeingut zugehörigen Begriff übereinstimmen. In Anbetracht, dass sich der Schutz der Widerspruchsmarke 2 nicht auf das beschreibende Zeichenelement "GENIUS" beziehen könne, und zwischen den weiteren Wortelementen der Vergleichszeichen "Bar" und "Academy" keine Ähnlichkeiten bestünden, sei eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.

E. 7.1.2

Die Beschwerdeführerin widerspricht dieser Beurteilung und rügt zunächst, die Vorinstanz gehe zu Unrecht von einer schwachen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 2 aus (Beschwerde, Rz. 21 und 23). In Anbetracht, dass der Sinngehalt "GENIUS BAR" im Zusammenhang mit den strittigen Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend sei, komme der Widerspruchsmarke 2 per se eine mindestens normale Kennzeichnungskraft zu. Des Weiteren verkenne die Vorinstanz die Bekanntheit und den sich daraus ergebenden breiten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke 2 (Beschwerde, Rz. 29). Bei der Widerspruchsmarke 2 "GENIUS BAR" handle es sich um eine bekannte Marke im Dienstleistungsangebot der Beschwerdeführerin (Beschwerde, Rz. 25). In jedem Verkaufsgeschäft der Beschwerdeführerin können die Kunden an der sogenannten "GENIUS BAR" technische Support- und Servicedienstleistungen für die Geräte der Beschwerdeführerin in Anspruch nehmen (Beschwerde, Rz. 25). Wie sich aus den von ihr ins Recht gelegten Belege ergebe (vgl. E. 7.2.3 hiernach), könne aufgrund der starken Verbreitung von elektronischen Geräten der Beschwerdeführerin in der Schweiz angenommen werden, dass die massgebenden Verkehrskreise die betreffenden von der Widerspruchsmarke 2 beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den schweizerischen Verkaufsgeschäften der Beschwerdeführerin (vgl. Beschwerde, Rz. 25) schon selbst in Anspruch genommen haben (Beschwerde, Rz. 27 f.). Entsprechend sei von einer grossen Bekanntheit der Widerspruchsmarke 2 in der Schweiz auszugehen, und ihr ein breiter Schutzzumfang zuzusprechen (Beschwerde, Rz. 28 f.). Indem die angefochtene Marke sich von der Widerspruchsmarke 2 einzig durch den im Zusammenhang mit den strittigen Dienstleistungen der Klasse 41 beschreibenden Zusatz "Academy" unterscheide, bestehe angesichts der bejahten Gleichartigkeit zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr (Beschwerde, Rz. 24).

E. 7.2

Somit ist angesichts der von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Rüge betreffend die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 2 und dem sich aus dieser ergebenden Schutzzumfang zu befinden.

E. 7.2.1

Im Zusammenhang mit der Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 2 durch die Vorinstanz ist festzustellen, dass unklar ist, welche Kennzeichnungskraft die Vorinstanz der Widerspruchsmarke 2 als Ganzes tatsächlich zuspricht. Die Vorinstanz führt zwar aus, das Zeichenelement "GENIUS" sei aufgrund seines anpreisenden Charakters kennzeichnungsschwach, und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 2 ergebe sich daher aus der Kombination mit dem Begriff "BAR" (angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15787, III/D, Ziff. 4). Doch sagt dies nichts über die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 2 in ihrer Gesamtheit aus, obgleich die Vorinstanz ausführt, der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke 2 könne sich nicht auf das Gemeingutelement "GENIUS" erstrecken (angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15787, III/D, Ziff. 2).

E. 7.2.2

Wenngleich die Vorinstanz mit Recht zum Begriff "GENIUS" festhält, dieser sei anpreisend bzw. lobend, so ist im Einklang mit der Beschwerdeführerin festzuhalten, dass der Begriff vorliegend weder in Alleinstellung, noch ohne Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen ist. Vielmehr ist zu berücksichtigen, dass gerade ein positiv konnotiertes Adjektiv das ihm folgende Substantiv anpreist. Wird "genius" in casu als Adjektiv verstanden, so werden mit "GENIUS BAR" und "GeniusAcademy" eben die Bar bzw. Akademie als genial gelobt. Der Sinngehalt der Widerspruchsmarke 2 ist damit im Zusammenhang mit den vorliegend strittigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 41 nicht nur ungewöhnlich, sondern wie die Beschwerdeführerin zu Recht ausführt, nicht beschreibend. Das Gleiche gilt im Übrigen für den Sinngehalt "Bar/Theke für Genies", denn auch dieses Verständnis beschreibt oder preist weder die beanspruchten Waren noch die gleichartigen Dienstleistungen. Auch wenn das Zeichenelement "GENIUS" möglicherweise in Alleinstellung oder in Kombination mit einem seinerseits beschreibenden Zusatz anpreisend wirken mag, wird es vorliegend in Kombination mit einer Sachbezeichnung verwendet (vgl. mutatis mutandis das Urteil des BVGer B-7801/2015 vom 20. Dezember 2017 E.6.5.3 "KÖNIG [fig.]/H.KOENIG [fig.]"), welche in keinem Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen steht. Es ist daher - allenfalls im Unterschied zum Bestandteil "GENIUS" in Alleinstellung - mit Blick auf den Zeichenbestandteil "BAR" und mit Wirkung für das Zeichen insgesamt unwahrscheinlich, dass die Abnehmer in der Widerspruchsmarke 2 eine Beschreibung der Zweckbestimmung der damit gekennzeichneten Waren oder die Beschreibung der Dienstleistungserbringung erkennen. Damit ist der Widerspruchsmarke 2 "GENIUS BAR" - anders als von der Vorinstanz im Ergebnis ausgeführt - im Zusammenhang mit den vorliegend betroffenen Waren "elektronische Datenträger; Videoaufzeichnung" der Klasse 9 grundsätzlich eine normale Kennzeichnungskraft zuzusprechen (vgl. E. 7.2.6 hiernach).

E. 7.2.3

Nun macht die Beschwerdeführerin darüber hinaus geltend, ihrer Widerspruchsmarke 2 stehe aufgrund ihrer erhöhten Bekanntheit für die in Klasse 9 beanspruchten Waren "elektronische Datenträger; Videoaufzeichnung" einen erweiterten Schutzzumfang zu. Als Belege für die von ihr geltend gemachte Bekanntheit legt die Beschwerdeführerin folgende Dokumente ins Recht: - Beilage 4: englischsprachiger Eintrag zu "Genius Bar", in: Wikipedia.com (besucht am 28. Mai 2019) - Beilage 5: Artikel vom 24. Februar 2015 von Marcel Wüthrich, "Apple bringt Concierge-Service in Apple Stores", in: Swiss IT

Magazine, https://www.itmagazine.ch/artikel/59148/Apple_bringt_Concierge-Service_in_Apple_Stores.html - Beilage 6: Artikel vom 20. Mai 2016 "Neues Design: So sehen Apple Stores in Zukunft aus", in: Handelszeitung, <https://www.handelszeitung.ch/unternehmen/neues-design-so-sehen-apple-stores-zukunft-aus-1089063> - Beilage 7: Artikel vom 16. Mai 2017 von Rafael Zeier, "Apples neue Gratskurse starten in der Schweiz", in: Tages-Anzeiger, <https://www.tagesanzeiger.ch/apples-neue-gratskurse-starten-in-der-schweiz-485015854721> - Beilage 8: Artikel vom 29. September 2017 von Silke Wichert, "Warum Apple-Managerin Angela Ahrendts Bäume pflanzt", in: Neue Zürcher Zeitung NZZ, <https://www.nzz.ch/gesellschaft/warum-apple-managerin-angela-ahrendts-baume-pflanzt-ld.1319082> - Beilage 10: Witness-Statement Thomas R. La Perle vom 2. April 2018 - Beilage 11: Witness-Statement von Thomas R. La Perle vom 10. Januar 2019 - Beilage 12: Exhibit "TLP-64" zu Beilage 11, Umsatzzahlen der Nettoverkäufe in Europa (inkl. Schweiz) von 2012-2018 - Beilage 13: Exhibit "TLP-65" zu Beilage 11, Anteil des Nettoumsatzes von Apple in Europa (inkl. Schweiz) vom 2012-2018 - Beilage 14: Artikel vom 13. März 2015 von Steve Kovach, "10 mind-blowing facts about the Apple Store", in: Business Insider UK, <http://uk.businessinsider.com/> - Beilage 15: Artikel vom 27. Juni 2016 von Karen Haslam, "Complete guide to the Apple Store: How to buy or return Apple products", in: <http://www.macworld.co.uk/how-to/apple> - Beilage 16: Artikel vom 4. August 2015 von John Patrick Pullen, "7 Secrets of the Apple Genius Bar Everybody Should Know", in: TIME Magazine, <http://time.com/3982060/apple-genius-bar/> - Beilage 17: Artikel vom 7. Mai 2012 von Tim Bajarin, "6 Reasons Apple is so successful", in: Time Magazine, <http://techland.time.com/2012/05/07/six-reasons-why-apple-is-successful> - Beilage 18: Artikel vom 22. Februar 2016 von Max Gurman, "Apple stores ready of improvements to in-store Genius Bar support services", in: <https://9to5mac.com/2016/02/22/apple-stores-ready-pair-of-improvements-to-in-store-genius-bar-support-services/> - Beilage 19: Artikel vom 26. Oktober 2015 von Max Gurman, "Apple to overhaul Genius Bar, changing appointments and using phones as pagers", in: <https://9to5mac.com/2015/02/23/apple-to-overhaul-genius-bar-changing-appointments-and-using-phones-as-pagers/> - Beilage 20: Artikel vom 13. Oktober 2016 von Joe Rossignol, "Apple Previews redesigned flagship Regent Street Store in London", in: <https://www.macrumors.com/2016/10/13/apple-previews-new-regent-street-store/> - Beilage 21: Auszug vom 8. November 2019 der schweizerischen Website www.apple.ch bezüglich Anlaufstellen für Hardwaresupport

E. 7.2.4

Aus den als blosse Parteibehauptung zu qualifizierende Aussagen des Rechtsdienstleiters der Beschwerdeführerin (vgl. hierzu die Urteile des BVGer B-3250/2021 vom 15. September 2022 E. 5 "SET ONE/se:one - der deutsche Messestuhl" und B-4552/2020 vom 7. Juli 2021 E. 2.12 "E*trade [fig.]/e trader [fig.]") geht hervor, dass in den Verkaufsgeschäften der Beschwerdeführerin seit 2001 eine sog. "Genius Bar" installiert ist (vgl. Beilagen 10 und 11), an welcher sich die Kunden der Beschwerdeführerin technischen Support, insbesondere im Zusammenhang mit Hardware holen können (Beschwerde, Rz. 25; Beilage 21). Der als Beilage 14 verurkundeten Artikel der britischen Online-Zeitung "Business Insider UK" hält fest, dass die Beschwerdeführerin weltweit 400 Verkaufsgeschäfte betreibt und die "Genius Bar" 2015 täglich rund 95'000 Kunden weltweit bediene. Weiter wird in einem weiteren britischen Zeitungsartikel beschrieben, wie man im Vereinigten Königreich an der "Genius Bar" einen Termin für die Reparaturen eines

Apple-Geräts vereinbaren kann (vgl. Beilage 15). In den zwei Artikeln der amerikanischen Zeitschrift "TIME" wird im Beschrieb der Verkaufsgeschäfte der Beschwerdeführerin kurz auf die "Genius Bar" eingegangen (vgl. Beilagen 16 und 17). In den englischsprachigen Artikeln der Website "9to5Mac" (vgl. Beilagen 18 und 19) wird auf 2015 und 2016 stattgefundenen Veränderungen der Terminvereinbarungsmöglichkeiten in den Verkaufsgeschäften der Beschwerdeführerin in den Vereinigten Staaten eingegangen. Auf diese Artikel nimmt der als Beilage 5 eingereichte Artikel des Swiss IT Magazine Bezug, und beschreibt, dass in den Genius Bars der Apple Stores neu ein Concierge-Service angeboten werde. Im ebenfalls englischsprachigen Artikel der Website "macrumors.com" wird mit Hinweis auf das 2016 eingeführte neue Verkaufskonzept in den Verkaufsgeschäften der Beschwerdeführerin die Widerspruchsmarke 1 kurz erwähnt (vgl. Beilage 20). Auf das soeben erwähnte neue Design der Verkaufsgeschäfte der Beschwerdeführerin wird in den schweizerischen Artikeln der Schweizerischen Handelszeitung, des Tages-Anzeigers und der Neuen Zürcher Zeitung eingegangen (vgl. Beilagen 6-8), wobei die Widerspruchsmarke 2 u.a. als "Theke für Techsupport" beschrieben wird (vgl. Beilage 7). Schliesslich legt die Beschwerdeführerin einen Ausdruck der schweizerischen Website der Beschwerdeführerin vor, in welchem die Anlaufstellen der Kunden der Beschwerdeführerin für Hardwaresupport aufgeführt sind, nämlich unter anderem die "Genius Bar" im Verkaufsgeschäft der Beschwerdeführerin (vgl. Beilage 21).

E. 7.2.5

Aus den eingereichten Belegen geht insofern glaubhaft hervor, dass die Beschwerdeführerin in ihren Verkaufsgeschäften eine "GENIUS BAR" genannte Stelle hat, an welcher die Kunden der Beschwerdeführerin Hardwaresupport für die Produkte der Beschwerdeführerin erhalten können (vgl. Beilagen 5 bis 8, 10, 14 bis 17 und 21). Weiter belegt die Beschwerdeführerin einen hohen weltweiten Gesamtnettoumsatz und die entsprechenden Betriebsergebnisse für die Jahre 2011 bis 2018 (vgl. Beilage 12), sowie den 2011 bis 2018 (hauptsächlich) über die Verkaufsgeschäfte der Beschwerdeführerin generierten Gesamtnettoumsatz durch Dienstleistungen (vgl. Beilage 13). Aus den vorgelegten Belegen ist indes weder ein Gebrauch der Widerspruchsmarke 2 im Zusammenhang mit den von ihr beanspruchten und vorliegend als mit den Dienstleistungen der angefochtenen Marke gleichartig beurteilten Waren "elektronische Datenträger; Videoaufzeichnung" erkennbar, noch bieten die Belege Anhaltspunkte dafür, dass die Widerspruchsmarke 2 als solche im Zusammenhang mit diesen Waren überhaupt als Marke wahrgenommen wird. Dies gilt umso mehr als die Produkte der Beschwerdeführerin nicht nur direkt in ihren eigenen Verkaufsgeschäften erhältlich sind, sondern grösstenteils online und über indirekte Kanäle (d.h. bei Dritten [wie z.B. Mobilfunkunternehmen], Grosshändlern und Wiederverkäufern) erworben werden. Zur Begründung der Bekanntheit der Widerspruchsmarke 2 stützt sich die Beschwerdeführerin denn auch in erster Linie auf die Bekanntheit ihrer Marke "Apple", sowie auf die Tatsache, dass ihre Verkaufsgeschäfte selbst in der Schweiz in hoher Anzahl aufgesucht werden (Beschwerde, Rz. 27 f.; Beilagen 10 bis 14; Plädoyer, S. 4 f.). Die Beschwerdeführerin verkennt in ihren Ausführungen, dass die vorliegend zu beurteilende Widerspruchsmarke 2 gerade keinen Markenschutz für die offenbar mit "GENIUS BAR" gekennzeichneten Service- und Supportdienstleistungen (Kl. 37) beansprucht, für welche sie in der Schweiz zufolge Bekanntheit einen erhöhten Schutzzumfang geniessen soll. Es wundert daher nicht, dass die Beschwerdeführerin in ihrer Argumentation auf die wörtlich gleich wie die Widerspruchsmarke 2 lautenden internationalen Registrierungen IR 890'222 "GENIUS BAR" und IR 1'091'089 "Genius Bar [fig.]" verweist (vgl. Plädoyer, S. 5;

Präsentation anlässlich der öffentl. Verhandlung, S. 12). Diese zwei Marken mögen zwar im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen der Klasse 37 in der Schweiz Markenschutz beanspruchen, doch stützt die Beschwerdeführerin den vorliegend zu beurteilenden Widerspruch eben nicht auf sie. Diese Marken - und ihre allfällige Bekanntheit - sind daher unbeachtlich. Soweit die Beschwerdeführerin sinngemäss geltend macht, ihre Widerspruchsmarke 2 sei in der Schweiz für diese Dienstleistungen notorisch bekannt, so hat sie dies ausdrücklich geltend und mittels entsprechender Belege glaubhaft zu machen (Urteil des BVGer B-5334/2016 vom 15. März 2019 E. 5 "THINK DIFFERENT/Tick different [fig.]"). Dabei kann vorliegend auch offengelassen werden, inwiefern sich die Beschwerdeführerin angesichts der Tatsache, dass sie ihren Widerspruch auf eine in der Schweiz registrierte Marke stützt, überhaupt auf eine allenfalls notorisch bekannte (in der Schweiz nicht eingetragene) Marke stützen kann (vgl. Urteil des BVGer B-5334/2016 E. 6.5.3 "THINK DIFFERENT/Tick different [fig.]").

E. 7.2.6

Die Beschwerdeführerin legt damit keine Belege vor, aus denen auf eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke 2 in der Schweiz im Zusammenhang mit den Waren "elektronische Datenträger; Videoaufzeichnung" geschlossen werden kann. Unabhängig davon, ob der Widerspruchsmarke 2 allenfalls im Zusammenhang mit anderen Waren und Dienstleistungen eine erhöhte Bekanntheit zukäme, kann die Widerspruchsmarke 2 diese aufgrund des Spezialitätenprinzips nicht auf andere Waren und Dienstleistungen übertragen. Auch kann sich die Beschwerdeführerin im Widerspruchsverfahren nicht auf Art. 15 MSchG berufen. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist daher auf die ursprüngliche Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke 2 abzustellen (vgl. E. 7.2.2 hiervor). Als normal kennzeichnungskräftige Marke steht ihr ein entsprechender Schutzzumfang zu.

E. 7.3

In casu liegen eine, wenn auch entfernte, Gleichartigkeit zwischen den beanspruchten Waren "elektronische Datenträger; Videoaufzeichnung" der Klasse 9 und sämtlichen von der angefochtenen Marke in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen (vgl. E. 5.2.1 hiervor) sowie eine Zeichenähnlichkeit vor (vgl. E. 6.5 hiervor). Damit erhöhen sich die Anforderungen an den Zeichenabstand im Zeichenvergleich grundsätzlich (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan"). Weiter ist zu beachten, dass die massgeblichen Abnehmer bei der Betrachtung der Marken im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine leicht erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen (vgl. E. 3.3.4 hiervor) und der Widerspruchsmarke 2 ein normaler Schutzzumfang zuzusprechen ist (vgl. E. 7.2.6 hiervor). Allerdings führen Gleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit nicht zwingend zu einer Verwechslungsgefahr (Urteil des BVGer B-7106/2014 vom 24. April 2017 E. 7.4 "F1 [fig.]/FiOne [fig.]"). Ebenso wenig kann allein aus der Tatsache, dass beide Marken in einem Bestandteil übereinstimmen, zwingend geschlossen werden, es liege eine Verwechslungsgefahr vor (Urteil des BVGer B-362/2016 vom 13. September 2017 E. 7.2 "Doña Esperanza/Alejandro Fernandez, Esperanza"; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 43).

E. 7.4

Vorliegend stehen sich trotz Übernahme des einen Zeichenbestandteils zwei Marken gegenüber, welche nicht nur deutlich unterscheidbare Sinngehalte aufweisen, sondern im

Gründe keine Verbindung zueinander haben - zu unterschiedlich sind die jeweiligen zweiten Zeichenelemente. In beiden Marken liegt der Kern der Marke nicht im Zeichenelement "GENIUS", sondern im zweiten Zeichenelement bzw. im Falle der angefochtenen Marke in der Kombination mit der Grafik. Die Widerspruchsmarke 2 schöpft ihre Kennzeichnungskraft in erster Linie aus dem im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ungewöhnlichen Element "BAR". Auch die angefochtene Marke schöpft ihre Unterscheidungskraft nicht aus dem Zeichenelement "Genius", sondern der Kombination mit den zusätzlichen Zeichenelementen, dem Begriff "Academy" sowie der darauf bezugnehmenden Grafik, woraus sich ein thematisch enger Zusammenhang ergibt. In Anbetracht dessen, dass die Vergleichszeichen einzig im Zeichenbestandteil "GENIUS" sowie im Zeichenaufbau übereinstimmen, schliesst die Beschwerdeführerin denn nicht auf eine direkte, sondern eine mittelbare Verwechselbarkeit (Beschwerde, Rz. 24; Replik, Rz. 14). Um eine mittelbare oder indirekte Verwechslungsgefahr zu bejahen, muss beim Abnehmer der (täuschende) Eindruck entstehen, dass die zwei Marken, welche er auseinanderhalten kann, aufgrund von sonstigen Übereinstimmungen (wie z.B. konzeptionelle Ähnlichkeiten) dem gleichen Unternehmen zuzuordnen sind (vgl. E. 2.4 hiervor; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 27 und 29). Die Beschwerdeführerin gibt an, das Zeichenelement "GENIUS" werde aufgrund seiner Bekanntheit und der Tatsache, dass sie dieses Element auch in weiteren Marken verwende (z.B. Widerspruchsmarke 1), klar mit ihr assoziiert (Beschwerde, Rz. 28; Replik, Rz. 14 und 25). Durch die Übernahme dieses Elements und des Zeichenaufbaus, entstehe der täuschende Eindruck, dass die angefochtene Marke Teil einer Serienmarke der Beschwerdeführerin sei (Replik, Rz. 14; Plädoyer, S. 5). Zunächst gilt festzustellen, dass die Beschwerdeführerin selber keine Belege vorlegt, aus welchen auf eine erhöhte Bekanntheit ihrer Widerspruchsmarke 2 (vgl. E. 7.2.6 hiervor) oder des Zeichenelementes "GENIUS" sowie auf das Bestehen einer Markenserie geschlossen werden kann. Die Tatsache allein, dass die zwei Widerspruchsmarken im vorliegenden vereinigten Beschwerdeverfahren dieses Element aufweisen, bildet noch keine Markenserie. Weiter liegt zwischen der Widerspruchsmarke 2 "GENIUS BAR" und der angefochtenen Marke "GeniusAcademy (fig.)" ausser im an sich beschreibenden Element "GENIUS" weder eine Nähe noch eine sinngelaltliche Verbindung, so dass die Gefahr einer mittelbaren Verwechslung aufgrund dieses Unterschiedes gebannt wird (vgl. in diesem Sinne das Urteil des BVGer B-5061/2019 vom 10. Mai 2022 E. 6.3 "POPPIT'S/POPCHIPS"). Anders wäre es, wenn die Widerspruchsmarke 2 sinngelaltlich beispielsweise als einen Lernprozess beschreibend zu beurteilen wäre. Angesichts der entfernten Gleichartigkeit sowie der festgestellten klanglichen und schriftbildlichen Unterschiede werden die Abnehmer insbesondere aufgrund der fehlenden Übereinstimmung im Sinngelalt sowie der thematischen Distanz zwischen den Vergleichszeichen nicht annehmen, dass die Beschwerdeführerin unter der angefochtenen Marke eine weitere Dienstleistung anbietet. Folglich ist die Beschwerde abzuweisen.

E. 8

Aus dem Gesagten geht damit zum einen hervor, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den von den Widerspruchsmarken beanspruchten Waren und Dienstleistungen sowohl im Widerspruchsverfahren Nr. 15786 (Widerspruchsmarke 1) als auch bezüglich der von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 39 im Widerspruchsverfahren Nr. 15787 (Widerspruchsmarke 2) bereits mangels Gleichartigkeit zu verneinen ist. Weiter kann im Widerspruchsverfahren Nr. 15787 (Widerspruchsmarke 2)

selbst eine mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der angefochtenen Marke und der Widerspruchsmarke 2 aus dem Grund ausgeschlossen werden, dass zwischen den Marken "GENIUS BAR" und "GeniusAcademy (fig.)" hinreichende Unterschiede im Sinngehalt und Klang der Marken vorliegen. Indem es der Beschwerdeführerin nicht gelingt, eine erhöhte Bekanntheit ihrer Widerspruchsmarke sowie des Zeichenelementes "Genius" für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu belegen, führt eine Übereinstimmung in diesem, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibenden und anpreisenden Zeichenelement zu keiner Verwechslungsgefahr. Damit hat die Vorinstanz im Ergebnis beide Widersprüche zurecht mit Bezug auf die strittigen Waren und Dienstleistungen abgewiesen, sodass beide angefochtenen Verfügungen zu bestätigen sind. Die Beschwerden sind in der Folge, soweit sie nicht gegenstandslos geworden sind, vollständig abzuweisen.

E. 9.1

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

E. 9.2

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteressen bemisst sich die Gebühr nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Der Streitwert eines Widerspruchsbeschwerdeverfahrens richtet sich nach dem Interesse an der Löschung beziehungsweise am Bestand der angefochtenen Marke, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- ausgegangen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 m.w.H. "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist grundsätzlich auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. In Berücksichtigung dessen, dass die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht in den parallelen Widerspruchsverfahren Nr. 15786 und 15787 zeitgleich gegen beide Entscheide Beschwerde erhoben hat, sind aufgrund dieses Synergieeffekts die Gerichtsgebühren in beiden Verfahren jeweils von Fr. 4'500.- auf Fr. 3'500.- zu senken. Hinzukommt indes, dass vorliegend auf Antrag der Beschwerdeführerin eine öffentliche Parteiverhandlung durchgeführt wurde. Demnach sind die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 8'000.- festzusetzen, der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und den von der Beschwerdeführerin gesamthaft in dieser Höhe einbezahlten Kostenvorschüsse zu entnehmen.

E. 9.3

Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten der unterliegenden Partei zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 Abs. 1 VGKE). Mangels Kostennote ist die Parteientschädigung zulasten der Beschwerdeführerin aufgrund der Akten festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Angesichts dessen, dass sich der Aufwand der Beschwerdegegnerin im vorliegenden Beschwerdeverfahren auf eine Stellungnahme zur Verfahrensvereinigung sowie zwei Verzichtsmittelungen beschränkt hat, erscheint eine

Parteientschädigung von Fr. 600.- zu Lasten der Beschwerdeführerin angemessen.

E. 10

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.