

BVGer B-6194/2024 vom 17. April 2025

Bundesverwaltungsgericht, 2025-04-17, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-6194_2024

FR: TAF B-6194/2024 du 17 avril 2025

IT: TAF B-6194/2024 del 17 aprile 2025

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [VGG, SR 173.32]). Als Verfügungsadressatin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerdeführung befugt (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]), sie hat den eingeforderten Kostenvorschuss fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

E. 2.1

Der Inhaber oder die Inhaberin einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Marke erheben, wenn diese seiner oder ihrer 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 Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11]).

E. 2.2

Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken hinterlegt sind, der Zeichenähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; 126 III 315 E. 6b f. "Rivella/Apiella [fig.]"), wobei zwischen diesen drei Elementen Wechselwirkungen bestehen. An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Produkte und Dienstleistungen sind, und umgekehrt (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 96 E. 2a "Orfina"; Urteil des BVGer B-1342/2018 vom 30. September 2020 E. 5.1 "Apple/Apple Boutique"). Dabei ist die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise zu berücksichtigen (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan"; 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"). 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 können, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaberinnen und -inhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer B-6734/2023 vom 3. Juni 2024 E. 2.2 "Burek BK King [fig.]/BURGER KING";

B-938/2021 vom 21. August 2023 E. 2.3 m.w.H. "Volkswagen/VolksWerkstatt"; B-3417/2020 vom 27. Oktober 2022 E. 3.4.2 "Hotel Tonight [fig.]/Verychic Tonight [fig.]").

E. 2.3

Für gleichartige Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how, die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-6734/2023 vom 3. Juni 2024 E. 2.3 "Burek BK King [fig.]/BURGER KING"; B-4025/2022, B-4064/2022 vom 22. Februar 2024 E. 3.2 "vita [fig.]/Vita [fig.], Vita [fig.]; B-5404/2021 vom 16. August 2022 E. 2.2 "Vifor/Vitop"). Gleichartig bedeutet nicht von ähnlicher innerer Beschaffenheit, sondern von ähnlicher Erwartung im Verkehr, was Angebot und Vertrieb der Waren und Leistungen betrifft (Urteile des BVGer B-6734/2023 vom 3. Juni 2024 E. 2.2 "Burek BK King [fig.]/BURGER KING"; B-99/2023 vom 29. November 2023 E. 5.2 "S6/ES6"; B-380/2020 vom 16. Februar 2022 E. 2.2 "somfy [fig.]/comfy"). Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Registereinträge, soweit keine Einrede des Nichtgebrauchs entgegensteht (Urteile des BVGer B-6734/2023 vom 3. Juni 2024 E. 2.2 "Burek BK King [fig.]/BURGER KING"; B-938/2021 vom 21. August 2023 E. 2.3 "Volkswagen/VolksWerkstatt").

E. 2.4

Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der Adressatinnen und Adressaten hinterlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"). Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, während das Schriftbild durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan"; Urteile des BVGer B-6734/2023 vom 3. Juni 2024 E. 2.4 "Burek BK King [fig.]/BURGER KING"; B-3792/2022 vom 28. Februar 2024 E. 2.3 "West/Zest"). Zeichen sind sich in der Regel bereits dann ähnlich, wenn sie nur in einem der aufgezählten Aspekte übereinstimmen (Urteil des BVGer B-6734/2023 vom 3. Juni 2024 E. 2.4 "Burek BK King [fig.]/BURGER KING).

E. 2.5

Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kennzeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-6734/2023 vom 3. Juni 2024 E. 2.5 "Burek BK King [fig.]/BURGER KING"; B-4408/2022 vom 29. Januar 2024 E. 5.1.2 "Longines [fig.]/Losengs [fig.]; B-2495/2022 vom 18. Juli 2023 E. 2.2 "Pallas Kliniken Exzellente Medizin Menschliche Behandlung [fig.]/PK Plaza Kliniken [fig.]").

E. 2.6

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteile des BVGer B-6734/2023 vom 3. Juni 2024 E. 2.6 "Burek

BK King [fig.]/BURGER KING"; B-1269/2020 vom 25. Mai 2021 E. 2.5 "Quantex/Quantedge [fig.]; B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]"). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich ist für schwache Marken kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben (Urteile des BVGer B-6734/2023 vom 3. Juni 2024 E. 2.6 "Burek BK King [fig.]/BURGER KING"; B-371/2023 vom 29. November 2023 E. 5.4 "S8/ES8"; B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera"). Beschreibend wirken dabei auch allgemeine Qualitätshinweise oder reklamehafte Anpreisungen (BGE 129 III 225 E. 5.1 f. "Masterpiece"; 128 III 447 E. 1.6 "Première"; Urteil des BGer 4A_178/2023 vom 8. August 2023 E. 3.2 "Truedepth"; BVGE 2013/41 E. 3.1 "Die Post"; Urteile des BVGer B-4003/2024 vom 4. März 2025 E. 2.4 "Vero"; B-1136/2023 vom 12. Juni 2024 E. 2.4 "inTime Agile Logistics [fig.]; B-2773/2023 vom 16. Oktober 2023 E. 2.2 "StyleLine"; B-187/2018 vom 22. Juli 2019 E. 4.2 "Deluxe [fig.]"). Stark sind hingegen Marken, die das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-6734/2023 vom 3. Juni 2024 E. 2.6 "Burek BK King [fig.]/BURGER KING"; B-371/2023 vom 29. November 2023 E. 5.4 "S8/ES8"; Eugen Marbach, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 979).

E. 2.7

Gemeinfreie Elemente sind im Zeichenvergleich nicht auszuklammern, auch wenn ihnen wenig Gewicht zukommt. Selbst gemeinfreie Bestandteile können den Gesamteindruck von Marken mit beeinflussen und in Verbindung mit anderen Zeichenelementen markenrechtlichen Schutz geniessen (Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 4.1 "Yello/Yello Access AG"; Urteile des BVGer B-6734/2023 vom 3. Juni 2024 E. 2.7 "Burek BK King [fig.]/BURGER KING"; B-1105/2021 vom 15. August 2022 E. 5.1.1 "Kris [fig.]/Kiss"). Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen überein, begründet dies keine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr, es sei denn die Widerspruchsmarke habe aufgrund der Dauer ihres Gebrauchs, der Intensität der Werbung oder ihres Erfolgs eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt, an welcher auch die gemeinfreien Bestandteile teilnehmen (Urteile des BVGer B-6734/2023 vom 3. Juni 2024 E. 2.7 "Burek BK King [fig.]/BURGER KING"; B-3417/2020 vom 27. Oktober 2022 E. 3.4.2 "Hotel Tonight [fig.]/Verychic Tonight [fig.]; B-5061/2019 vom 10. Mai 2022 E. 2.5 "Poppit's/Popchips"; B-6173/2018 vom 30. April 2019 E. 6.1 "World Economic Forum [fig.]/Zurich Economic Forum [fig.]; B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 7.1 "The Body Shop, The Body Shop [fig.]/The FaceShop [fig.]").

E. 3.1

Anhand der tatsächlichen Abnehmergruppen sind vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen, ohne die Abgrenzung relevanter Sprach- und Fachkenntnisse vorwegzunehmen (vgl. Urteile des BGer 4A_65/2022 vom 6. Mai 2022 E. 4.3 "Factfulness"; 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.1 und 3.3.3 "Wilson"). Sind sowohl Fachkreise als auch Endkonsumentinnen und Endkonsumenten Abnehmerinnen und Abnehmer der betroffenen Dienstleistungen, ist ein Zeichen bereits dann zurückzuweisen, wenn der Schutzausschlussgrund nur aus Sicht einer der betroffenen Verkehrskreise gegeben ist (Urteile des BGer 4A_500/2022 vom 28. März 2023 E. 4 "AI Brain"; 4A_65/2022 vom 6. Mai 2022 E. 4.3 "Factfulness"; Urteil des BVGer B-5271/2023 vom

18. Juni 2024 "Constructor" E. 4.5). Abzustellen ist dabei auf das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (Urteile des BVGer B-6734/2023 vom 3. Juni 2024 E. 4 "Burek BK King [fig.]/BURGER KING"; B-4408/2022 vom 29. Januar 2024 E. 3.2 "Longines [fig.]/ Losengs [fig.]" ; B-99/2023 vom 29. November 2023 E. 6.1 "S6/ES6").

E. 3.2.1

Bei den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren der Klasse 9, insbesondere Software im Bereich Gebäudemanagement und -reinigung, Navigationssoftware, Software und Hardware für die Überwachung sowie elektrischen und elektronischen Geräten und Vorrichtungen für die Dosierung und/oder automatische Dosierung von Reinigungsmitteln, Waschmitteln und flüssigen, pulverförmigen und festen chemischen Produkten, handelt es sich um spezialisierte Produkte, welche sich vornehmlich an Fachpersonen, aber auch an Endabnehmerinnen und Endabnehmer richten. Aufgrund des technischen Charakters werden diese Produkte jedoch nicht regelmässig nachgefragt, sondern vor dem Erwerb eingehend geprüft und verglichen. Die Abnehmerinnen und Abnehmer erwerben diese Waren somit mit einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit (vgl. Urteile des BVGer B-5271/2023 vom 18. Juni 2024 E. 4 "Constructor"; B-4137/2021 vom 1. Februar 2023 E. 5 "Truedepth"; B-6783/2017 vom 18. März 2019 E. 3 "Uber/uberall [fig.]" ; B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.2.1 "Intel Inside/Galdat Inside"; B-3556/2012 vom 30. Januar 2013 E. 5 "TCS/TCS").

E. 3.2.2

Die in Klasse 16 eingetragenen Druckereierzeugnisse richten sich neben Zwischenhändlern und Fachleuten an das breite Publikum. Sie werden als täglich konsumierte Medien und Alltagsgüter mit einer gewöhnlichen bis flüchtigen Aufmerksamkeit nachgefragt (vgl. Urteile des BVGer B-1342/2018 vom 30. September 2020 E. 6.2 "Apfel [fig.], APPLE/APPLE BOUTIQUE"; B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 5 "Rapunzel"; B-4026/2015 vom 19. Juli 2016 E. 3 "Heimat Online/Die Heimat [fig.]"). Die Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) der Klasse 16, aber auch die diversen Ausbildungsdienstleistungen der Klasse 41, zielen dagegen auf die Wissensvermittlung ab und richten sich an Personen in Aus- respektive Weiterbildung, aber auch an Fachkräfte im schulisch-pädagogischen Bereich, die über besondere Marktkenntnisse verfügen und deshalb eine grössere Aufmerksamkeit an den Tag legen (vgl. Urteil des BVGer B-5789/2020 vom 22. Dezember 2021 E. 5.3 "Factfulness").

E. 3.2.3

Die in Klasse 42 eingetragene Computersoftware zur Entwicklung von Software sowie das Bereitstellen ebensolcher wird kaum von Endkonsumentinnen und Endkonsumenten nachgefragt und richtet sich in erster Linie an ein Fachpublikum im Bereich Informationstechnologie. Entsprechend ist von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen (vgl. Urteil des BVGer B-1014/2024 vom 8. August 2024 E. 3 "MAX"). Die ebenfalls in Klasse 42 eingetragenen Technologieberatung und Qualitätssicherung durch softwaregestützte Datenanalyse richten sich dagegen sowohl an Endabnehmerinnen und Endabnehmer als auch an Fachpersonen, wobei sich auch Erstere vor einem Entscheid für eine Dienstleistung eingehend damit beschäftigen werden, da es sich nicht um alltägliche Dienstleistungen handelt. Insgesamt ist bei den Abnehmerinnen und Abnehmern der in der Klasse 42 für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren und Dienstleistungen von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen.

E. 3.3

Zusammenfassend richten sich die strittigen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke sowohl an Endabnehmerinnen und -abnehmer als auch an Fachkreise. Alle Waren und Dienstleistungen - mit Ausnahme der Druckereierzeugnisse, die mit einer gewöhnlichen Aufmerksamkeit nachgefragt werden dürften - werden nach den Gesagten mit einer leicht erhöhten bis erhöhten Aufmerksamkeit nachgefragt.

E. 4.1

Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt zunächst voraus, dass die Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (1. Satz, 2. Teil).

E. 4.2.1

Die Vorinstanz führt in der angefochtenen Verfügung aus, die angefochtenen Waren "Wissenschaftliche, Schifffahrts-, und Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Rechenmaschinen" benötigten zum Funktionieren Software und würden daher (oft) mit vorinstallierter Software verkauft. Sie bildeten somit aus Sicht der Abnehmerinnen und Abnehmer eine Gesamtheit, eine logische Einheit. Es bestehe daher ein markenrechtlich relevanter Zusammenhang zur Software, nämlich den "Logiciels dans le domaine de la gestion de bâtiment et du nettoyage" und insbesondere den "logiciels de navigation; logiciels et matériel informatique pour le suivi; bases de données électroniques" der Widerspruchsmarke, womit die Gleichartigkeit zwischen diesen Waren bejaht werden könne. Die Waren "Wäge-, Messapparate und -instrumente" seien zudem gleichartig mit den Waren "appareils et dispositifs électriques et électroniques pour le dosage et/ou le dosage automatique de nettoyage, détergents et produits chimiques liquides, en poudre et solides, en poudre" der Widerspruchsmarke, denn Letztere würden eine Wäge- und/oder Messfunktion benötigen, um die Dosierung vornehmen zu können, wobei das entsprechende Geräteelement den wesentlichen Teil der Waren darstelle. Folglich dienten sie demselben Zweck und das gleiche Know-how sei für deren Herstellung notwendig.

E. 4.2.2

Die Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen "Registrierkassen" und den Computerprogrammen (insb. "logiciels de navigation; logiciels et matériel informatique pour le suivi; bases de données électronique") der Widerspruchsmarke könne ebenfalls bejaht werden, da es sich hierbei um Endprodukte handle, die vergleichbare Abnehmerkreise hätten.

E. 4.2.3

Bei Hard- und Software handle es sich sodann praxisgemäss um Waren, die eng zusammengehörten, indem sie sich gegenseitig zu einem funktionsfähigen Produkt ergänzen würden und oft als Einheit verkauft werden könnten; Abnehmerkreise und Vertriebsstätten seien oft dieselben. Folglich seien die angefochtenen Waren "Hardware für die Datenverarbeitung, Computer" gleichwertig mit den Waren "Logiciels dans le domaine de la gestion de bâtiment et du nettoyage; bases données électroniques; logiciels de navigation; logiciels et matériel informatique pour le suivi" der Widerspruchsmarke. Die

angefochtene "Computersoftware" sei entweder identisch (soweit sie denselben Zwecken diene) und im Übrigen stark gleichartig mit den "logiciels" der Widerspruchsmarke, da dasselbe Know-how für deren Herstellung benötigt werde und Softwareprodukte ungeachtet ihrer verschiedenen Anwendungsbereiche respektive Einsatzzwecke untereinander als gleichartig gelten würden.

E. 4.2.4

Bei den angefochtenen "Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger" handle es sich um sogenannte Inhaltswaren. In dieser Funktion seien sie, wenn nicht identisch, so doch hochgradig gleichartig mit anderen Inhaltswaren wie den "Produits d'imprimerie, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception d'appareils)" in der Klasse 16 der Widerspruchsmarke. Die unterschiedliche Klasseneinteilung ändere nichts daran, da sie eine rein administrative Hilfsfunktion hätten.

E. 4.2.5

Die angefochtenen Dienstleistungen "Installationsarbeiten und Reparaturdienstleistungen" seien zu den Waren "appareils et dispositifs électriques et électroniques pour le dosage et/ou le dosage automatique de préparations de nettoyage, détergents et produits chimiques liquides, en poudre et solides, en poudre" in Klasse 9 der Widerspruchsmarke gleichartig. Dienstleistungen seien für Waren von besonderem Nutzen, indem sie beispielsweise zu deren Erhaltung oder Veränderung dienten, sodass die Konsumentinnen und Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen würden. Die Gleichartigkeit sei demnach zu bejahen. Dies treffe auf Wartungs- und Reparaturdienstleistungen zu, da sie die vorgenannten Waren der Widerspruchsmarke, bei denen die fachgerechte Installation und Reparatur unabdingbar seien, ergänzten. Vorliegend seien die Wartungs- und Reparaturdienstleistungen nicht weiter präzisiert, so dass darunter auch solche betreffend die genannten Waren der Widerspruchsmarke fallen würden. Gleichartigkeit bestehe im Übrigen auch zwischen der Hardware ("matériel informatique pour le suivi") in Klasse 9 der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Installationsarbeiten sowie Reparaturdienstleistungen.

E. 4.2.6

Die angefochtenen "Wissenschaftliche Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten" seien weiter gleichartig mit den Dienstleistungen "Éducation; services de formation" in der Klasse 41 der Widerspruchsmarke. Denn Forschungslaboratorien an Universitäten, Universitäts- und Kantonsspitalern böten regelmässig auch öffentliche Weiterbildungsveranstaltungen an; diese Dienstleistungen seien damit zwar nicht direkt austauschbar, dienten aber beide mittelbar der Erhöhung des Wissensstandes und damit der wissenschaftlichen Entwicklung. Ebenfalls gleichartig seien die angefochtenen "technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen", weil es sich hierbei um Dienstleistungen handle, welche der Produktion der Waren der Klasse 9 der Widerspruchsmarke, insbesondere den "matériel informatique pour le suivi; appareils et dispositifs électriques et électroniques pour le dosage et/ou le dosage automatique de préparations de nettoyage, détergents et produits chimiques liquides, en poudre et solides, en poudre" zwangsläufig vorangingen. Es gebe Unternehmen, welche schwerpunktmässig diese Dienstleistungen für Dritte anbieten würden, aber gleichzeitig auch mit Endprodukten auf dem Markt präsent seien. Andererseits betrieben gerade grosse Hersteller von diversen

elektronischen Waren auch Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen und dies nicht nur für die eigene Produktion, sondern auch für Dritte. Hier seien die Übergänge zwischen Dienstleistungserbringenden und Anbietenden von Waren fließend. Zwischen allen diesen Dienstleistungen der Klasse 42 und der Waren der Klasse 9 bestehe somit Gleichartigkeit.

E. 4.2.7

Im Weiteren seien die angefochtenen Dienstleistungen "Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Design von Software" identisch mit den Dienstleistungen "conception et développement de matériel et logiciels informatiques" der Widerspruchsmarke. Die angefochtenen Dienstleistungen "Aktualisieren, Wartung und Vermietung von Software" seien gleichartig mit den diversen Softwareprodukten in Klasse 9 der Widerspruchsmarke ("Logiciels dans le domaine de la gestion de bâtiment et du nettoyage, bases de données électroniques et serveurs en nuage; logiciels de navigation; logiciels pour le suivi"), da sie zu ihnen in einem Ergänzungsverhältnis stehen und somit ein sinnvolles Leistungspaket darstellen würden.

E. 4.2.8

Zusammenfassend stellte die Vorinstanz fest, dass die Waren- und Dienstleistungsgleichheit bzw. (starke) Gleichartigkeit sämtlicher angefochtener Waren und Dienstleistungen zu bejahen sei.

E. 4.3.1

Die Beschwerdeführerin hält zum Vergleich der Waren und Dienstleistungen zunächst fest, dass das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis beider Marken sehr allgemein gehalten sei, wobei insbesondere das Verzeichnis der Widerspruchsmarke hervorstechte, welches sich über 15 "Nizza-Klassen" erstreckte und eine Vielzahl an Einträgen enthalte. Auf den ersten Blick scheine die Widerspruchsmarke "ONE (fig.)" einen klassenübergreifend flächendeckenden Markenschutz zu beanspruchen. Eine gesamtheitliche Auslegung der kategoriellen Begriffe der Verzeichnisse ergebe jedoch, dass der Fokus der Widerspruchsmarke bei der Herstellung bzw. dem Vertrieb von Hard- und Software im Reinigungssektor sowie den damit zusammenhängenden Dienstleistungen liege. So wiesen zahlreiche Einträge im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke auf Reinigungswaren bzw. -dienstleistungen hin. Die Waren und Dienstleistungen, für welche die angefochtene Marke "one (fig.)" eingetragen sei, seien hingegen im IT-Sicherheits- bzw. Cyber-Security-Bereich anzusiedeln und würden sich damit wesentlich von denjenigen der Widerspruchsmarke unterscheiden. Die Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit sei damit bereits aus diesem Grund zu verneinen.

E. 4.3.2

Im Übrigen lasse die Vorinstanz zu Unrecht völlig ausser Acht, dass die Waren- bzw. Dienstleistungsgleichartigkeit aus Sicht der einschlägigen Verkehrskreise zu beurteilen sei. Diese Verkehrskreise bestünden vorliegend aus Fachpersonen, welche ganz bestimmte Waren und Dienstleistungen nachfragten. Dabei bestehe keine Gefahr, dass diese Fachpersonen die unter Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen aus ein und demselben Unternehmen stammend oder unter Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt erachten würden. Insbesondere im vorliegenden Fall könnten die massgeblichen Verkehrskreise zweifellos ausschliessen, dass die Inhaberin einer Marke, welche hochspezialisierte IT-Sicherheitsprodukte anpreise in Verbindung mit einer Marke stehe, welche

Reinigungsprodukte bewerbe, zumal sich die beiden Zeichen hinreichend voneinander unterscheiden würden.

E. 4.4.1

Die Beschwerdegegnerin bringt betreffend die Vergleichbarkeit der Waren und Dienstleistungen vor, die Beschwerdeführerin übersehe, dass die Kognition im Widerspruchsverfahren beschränkt sei. Für die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit seien einzig die registrierten Waren- und Dienstleistungen massgebend. Das Widerspruchsverfahren sei ein Registerstreit. Weitere Umstände, wie beispielsweise die faktische Marktsituation, seien nicht zu beachten.

E. 4.4.2

Nicht relevant sei auch das Argument der Beschwerdeführerin, die massgeblichen Verkehrskreise könnten im vorliegenden Fall zweifellos ausschliessen, die Inhaberin einer Marke, welche hochspezialisierte IT-Sicherheitsprodukte anpreise, stehe in Verbindung mit einer Marke, welche Reinigungsprodukte bewerbe. Die Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse der sich gegenüberstehenden Marken ergäben wenig bis gar keine Erkenntnisse über einen etwaigen konkreten Anwendungsbereich, da sie - wie die Beschwerdeführerin ebenfalls bestätige - generell gehalten seien. Lediglich die Ware "software in the field of cleaning and building management" in Klasse 9 der Widerspruchsmarke sei eingeschränkt. Hier gelte aber zu beachten, dass Software unabhängig von deren Anwendungsbereich oder Funktion, und damit unabhängig von einer Spezifizierung im Warenverzeichnis, als stark gleichartig zu qualifizieren sei.

E. 4.4.3

Im Weiteren verweist die Beschwerdegegnerin auf ihre Ausführungen im Widerspruch sowie den Widerspruchsentscheid.

E. 4.5.1

Vorab ist festzuhalten, dass - entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin - zur Bestimmung der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen keine gesamtheitliche Auslegung der kategoriellen Begriffe der Verzeichnisse im Sinne einer Gesamtbetrachtung zu erfolgen hat. Im Widerspruchsverfahren ist einzig der Einzelvergleich jedes Waren- und Dienstleistungseintrags mit den Waren und Dienstleistungen der anderen Marke, so wie sie im Register eingetragen sind, entscheidend (Urteile des BVGer B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 5.2 "Pallas/Pallas Seminare"; B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 5.3 "VIEW/SWISSVIEW"; B-7506/2006 vom 21. März 2007 E. 5 "[fig. Karomuster]/[fig. Karomuster]"). Die Argumentation der Beschwerdeführerin erweist sich in dieser Hinsicht als unzutreffend. Nachfolgend ist ein Einzelvergleich der Waren- und Dienstleistungseinträge vorzunehmen.

E. 4.5.2

In Bezug auf die von der Vorinstanz angenommene Gleichartigkeit zwischen den Waren der angefochtenen Marke "Wissenschaftliche, Schifffahrts-, und Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Rechenmaschinen" und der Software der Widerspruchsmarke "Logiciels dans le domaine de la gestion de bâtiment et du nettoyage"

und insbesondere den "logiciels de navigation; logiciels et matériel informatique pour le suivi; bases de données électroniques" ist festzuhalten, dass es sich bei Zweiterem um sehr spezifische Software mit einem eingeschränkten Anwendungsbereich handelt. Der reine Umstand, dass die Waren der angefochtenen Marke teilweise auf Software angewiesen sind und wohl auch mit vorinstallierter Software geliefert werden, reicht für die Annahme von Warengleichartigkeit nicht aus. Eine generelle Warengleichartigkeit zwischen Hardware und Software besteht demnach nicht. Vielmehr ist erforderlich, dass zwischen Hardware und Software effektiv ein Zusammenhang besteht. Was die "logiciels et matériel informatique pour le suivi" angeht, werden diese regelmässig "Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild" nutzen. Hier besteht damit eine enge Zusammengehörigkeit der Produkte und es ist von Warengleichartigkeit auszugehen. Ansonsten dienen die genannten Waren der angefochtenen Marke und die Software der Widerspruchsmarke weder dem gleichen Verwendungszweck noch wird ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how für die Herstellung benötigt. Die Abnehmer- und Vertriebskreise sind ebenfalls unterschiedlich. Es besteht zwischen den Waren der Klasse 42 damit nur teilweise Warengleichartigkeit.

E. 4.5.3

Nur entfernte Gleichartigkeit ist zwischen den Waren der angefochtenen Marke "Wäge-, Messapparate und -instrumente" und "appareils et dispositifs électriques et électroniques pour le dosage et/ou le dosage automatique de nettoyage, détergents et produits chimiques liquides, en poudre et solides, en poudre" der Widerspruchsmarke gegeben. Die Vorinstanz führt zwar zutreffenderweise aus, dass letztere regelmässig eine Wäge- und oder Messfunktion beinhalten würden, um die Dosierung vornehmen zu können und demnach teilweise gleiches fabrikationsspezifisches Know-how verlangt wird. Diese Waren sind untereinander jedoch nicht substituierbar, haben einen unterschiedlichen Verwendungszweck und es besteht zwischen ihnen nur ein entfernter Zusammenhang. Der entfernte Zusammenhang ist darüber hinaus aus Sicht der Abnehmerinnen und Abnehmer nicht direkt ersichtlich. Entsprechend ist diesbezüglich lediglich von entfernter Warengleichartigkeit auszugehen.

E. 4.5.4

Nicht ersichtlich ist, inwiefern zwischen den angefochtenen "Registrierkassen" und "logiciels de navigation; logiciels et matériel informatique pour le suivi; bases de données électroniques" Gleichartigkeit bestehen soll. Bei Letzteren handelt es sich um spezifische Soft- und Hardware, welche weder einen direkten noch einen indirekten Zusammenhang zu Registrierkassen aufweisen. Eine marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten besteht nicht. Auch sonst spricht nichts für eine Gleichartigkeit. Insofern geht auch der Verweis der Vorinstanz auf das Urteil des BVGer B-234/2014 vom 4. Juli 2015 "Juke/Jook Video (fig.)" fehl, als dort lediglich eine Warengleichartigkeit zwischen "caisses enregistreuses" und Eingabegeräten bejaht wurde, was nicht mit dem vorliegenden Fall vergleichbar ist (Urteil des BVGer B-234/2014 vom 4. Juli 2015 E. 5.2 "Juke/Jook Video [fig.]"). Zwischen "Registrierkassen" und "logiciels de navigation; logiciels et matériel informatique pour le suivi; bases de données électroniques" besteht nach dem Gesagten keine Warengleichartigkeit.

E. 4.5.5

Zutreffend ist die Ansicht der Vorinstanz, dass die "Logiciels dans le domaine de la gestion de bâtiment et du nettoyage; bases de données électroniques; logiciels de navigation; logiciels et matériel informatique pour le suivi" der Widerspruchsmarke für ihr Funktionieren Hardware benötigen, insbesondere auch die Waren der angefochtenen Marke "Hardware für die Datenverarbeitung, Computer". Aus Sicht der Abnehmerinnen und Abnehmer besteht damit eine Zusammengehörigkeit der Waren bzw. ein teilweise gleicher Verwendungszweck, indem Erstere auf Letztere angewiesen sind. Entsprechend ist zwischen diesen Waren von Warengleichartigkeit auszugehen. Teilweise Warenidentität ist sodann zwischen der angefochtenen "Computersoftware" und "Logiciels dans le domaine de la gestion de bâtiment et du nettoyage; bases de données électroniques; logiciels de navigation; logiciels et matériel informatique pour le suivi", da es sich bei Computersoftware um den Oberbegriff der spezifischeren Software der Widerspruchsmarke handelt und die Waren damit in einem engen Bereich übereinstimmen. Sofern es sich um unterschiedliche Software handelt ist zumindest von Warengleichartigkeit auszugehen, da die Herstellung von Software oft auf ähnliches Know-how angewiesen ist und aus Sicht der Abnehmerinnen und Abnehmer ähnliche Erwartungen bestehen. Hier ist damit teilweise von Warenidentität und teilweise von Warengleichartigkeit auszugehen.

E. 4.5.6

Betreffend "Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger" der angefochtenen Marke und den "produits d'imprimerie; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception d'appareils)" der Widerspruchsmarke ist sodann in Übereinstimmung mit der Vorinstanz von Gleichartigkeit auszugehen, da insbesondere Lehr- und Unterrichtsmittel auf Datenträgern wie CDs und DVDs gespeichert sein können und aus Sicht der Abnehmerinnen und Abnehmer daher ein relevanter Zusammenhang besteht.

E. 4.5.7

Ebenfalls von Gleichartigkeit ist zwischen den angefochtenen Dienstleistungen "Installationsarbeiten und Reparaturdienstleistungen" und den "appareils et dispositifs électriques et électroniques pour le dosage et/ou le dosage automatique de préparations de nettoyage, détergents et produits chimiques liquides, en poudre et solides, en poudre", da die Letzteren sowohl installiert, als auch regelmässig gewartet und repariert werden müssen. Aus Sicht der Abnehmerinnen und Abnehmer aber auch aus Sicht der Anbieterinnen und Anbieter gehören Produkte und die dazugehörigen Installations- und Reparaturdienstleistungen zusammen, ist doch sowohl für die Herstellung als auch für die Installation und Reparatur das gleiche Know-how erforderlich und werden Reparaturdienstleistungen oft auch vom ursprünglichen Hersteller angeboten. Hier ist demnach mit der Vorinstanz von Warengleichartigkeit auszugehen.

E. 4.5.8

Gleichartigkeit ist sodann auch zwischen den angefochtenen "Wissenschaftliche Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten" und "Éducation; services de formation" der Widerspruchsmarke gegeben, da wissenschaftliche Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten Teil der Bildung/Schulung als Überbegriff sind. Keine Warengleichartigkeit kann hingegen zwischen "technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen" und "matériel informatique pour le suivi; appareils et

dispositifs électriques et électroniques pour le dosage et/ou le dosage automatique de préparations de nettoyage, détergents et produits chimiques liquides, en poudre et solides, en poudre" der Widerspruchsmarke gesehen werden. Es ist zwar richtig, dass die genannten Dienstleistungen der angefochtenen Marke den Waren der Widerspruchsmarke wohl vorangehen können und demnach teilweise ähnliches Know-how voraussetzen. Die Waren und Dienstleistungen richten sich indessen an unterschiedliche Marktstufen bzw. Verkehrskreise und sind aus dieser Sicht nicht vergleichbar. Der Verwendungszweck unterscheidet sich damit wesentlich und es besteht nur eine weit gefasste Zusammengehörigkeit. Entsprechend besteht keine Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit.

E. 4.5.9

Zutreffend ist zuletzt die Ansicht, wonach zwischen den Dienstleistungen "Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Design von Software" der angefochtenen Marke und "conception et développement de matériel et logiciels informatiques" der Widerspruchsmarke Identität besteht. Betreffend den Dienstleistungen "Aktualisieren, Wartung und Vermietung von Software" der angefochtenen Marke und den in Klasse 9 der Widerspruchsmarke eingetragenen Waren "Logiciels dans le domaine de la gestion de bâtiment et du nettoyage; bases de données électroniques et serveurs en nuage; logiciels de navigation; logiciels pour le suivi" besteht sodann hohe Warengleichartigkeit, da in der Regel das Aktualisieren, die Wartung und das Vermieten von Software als Leistungspaket mit der entsprechenden Software angeboten wird und aus Sicht der Abnehmerinnen und Abnehmer und des Marktes ein sinnvolles Leistungspaket bilden.

E. 4.6

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass zwischen den Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke und jenen der Widerspruchsmarke teilweise Gleichartigkeit oder gar Identität besteht. Die Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke "Wissenschaftliche, Schifffahrts-, und Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität", "Registrierkassen" und "technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen" sind jedoch nicht gleichartig mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Da die angefochtene Marke in Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen nicht für gleichartige Waren und Dienstleistungen bestimmt ist, fällt eine Verwechslungsgefahr hier ausser Betracht.

E. 5.1

Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt weiter voraus, dass die Zeichen ähnlich sind (1. Satz, 1. Teil).

E. 5.2.1

Zur Zeichenähnlichkeit führt die Vorinstanz aus, die grafische Darstellung der sich gegenüberstehenden Zeichen beschränke sich auf eine leichte Ausgestaltung der Anfangsbuchstaben, insbesondere des Anfangsbuchstabens "o", wobei die Widerspruchsmarke mit einem Farbanspruch (couleurs revendiquées "bleu cyan") eingetragen worden sei. Der Buchstabe "O" der Widerspruchsmarke weise an seiner oberen Stelle eine Lücke auf, in welche ein kurzer vertikaler Strich zu liegen komme, wobei

Letzterer die beiden offenen Enden des Buchstabens nicht berühre. In dieser Darstellung ähnele der Buchstabe einem Einschaltknopf (Power) bei elektronischen Geräten. Der darauffolgende Buchstabe "N" sei ein Grossbuchstabe in derselben Grösse, er weise einen dickeren Diagonalstrich im Vergleich zu den beiden vertikalen Strichen auf und wirke etwas in die Breite gezogen. Letzteres gelte ebenso für den Kleinbuchstaben "e" am Schluss des Zeichens. Insgesamt sei ohne Weiteres die Buchstabenfolge "ONe" erkennbar.

E. 5.2.2

Der Buchstabe "O" der angefochtenen Marke zeichne sich durch eine horizontale Durchschneidung oder zweifache Aussparung des runden Kreises aus. Nichtsdestotrotz werde darin ohne Weiteres immer noch ein kleiner Buchstabe "o" erkannt. Bei den beiden anderen Buchstaben handle es sich um banale Druckbuchstaben in Kleinschrift, die im Gegensatz zum grauen Buchstabe "o" in Schwarz gehalten seien, wobei aber kein Farbanspruch bestehe. Das Zeichen werde ohne Weiteres als Buchstabenfolge "one" gelesen.

E. 5.2.3

Auch wenn die grafische Ausgestaltung der Buchstaben den Zeichen zweifellos ein eigenes Gepräge verleihe, so vermöge sie die Worтеlemente doch nicht in den Hintergrund zu drängen. Die einzelnen Buchstaben seien denn auch ohne Weiteres erkenn- und lesbar. Das Worтеlement "ONe" respektive "one" bleibe so nicht nur als selbständiges Zeichenelement wahrnehmbar, welches dem Publikum insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr als Orientierungspunkt diene. Es präge vielmehr den Gesamteindruck der beiden Marken klar.

E. 5.2.4

Die jüngere Marke übernehme alle drei Buchstaben der Widerspruchsmarke und variiere lediglich die Gestaltung des Buchstabens "O" und die Gross- und Kleinschreibung. Der Umstand, dass die Buchstaben der Widerspruchsmarke in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten seien, falle gemäss Rechtsprechung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht. Die Ähnlichkeit der Vergleichszeichen im Schrift- und Klangbild sei vorliegend aufgrund der beiderseitigen Verwendung des Begriffs "ONE" offensichtlich. Auf der klanglichen Ebene seien die Zeichen selbstredend sogar identisch. Beide Zeichen bestünden sodann aus dem englischen Wort "one" das mit "Eins, ein(s), eine(r, s), einzige(r, s), irgendein(e)" übersetzt werde. Es sei demnach vom Sinngehalt "Eins, eine(r)" auszugehen.

E. 5.2.5

Zusammenfassend sei somit von einer ausgeprägten Ähnlichkeit der Zeichen auf allen drei Ebenen auszugehen. Die beiden Zeichen unterschieden sich lediglich durch die unterschiedliche Gross- und Kleinschreibung und die leichte grafische Ausgestaltung und seien daher im Klangbild und im Sinngehalt sogar identisch. Die Zeichenähnlichkeit sei somit zu bejahen.

E. 5.3.1

Die Beschwerdeführerin macht in Bezug auf die Zeichenähnlichkeit geltend, bei der Widerspruchsmarke "ONe (fig.)" stehe durch die Darstellung des "O" als Einschaltknopf sowie durch die Grossschreibung der ersten beiden Buchstaben deutlich das Wort "ON" hervor. Die massbeglichen Verkehrskreise der Widerspruchsmarke würden auf den ersten Blick den Sinngehalt bzw. die Bedeutung "On" im Sinne von "einschalten" beimessen.

E. 5.3.2

Bei der angefochtenen Marke "one (fig.)" falle zunächst auf, dass es sich - im Gegensatz zur Widerspruchsmarke - bei allen drei Buchstaben um Druckbuchstaben in Kleinschrift handle. Zwar sei auch hier das (kleine) "o" grafisch ausgestaltet. Allerdings unterscheide sich die Darstellung des Buchstabens (im Rahmen dessen, was eine unterschiedliche grafische Darstellung des Buchstabens "o" zulasse) wesentlich vom Buchstaben "O" der Widerspruchsmarke. So sei das "o" in Form von zwei Kreis-/Rundbögen gehalten, die nicht miteinander verbunden seien und zeichne sich damit durch eine horizontale und beidseitige Durchschneidung des runden Kreises aus. Im Gegensatz zum "O" der Widerspruchsmarke weise das "o" der angefochtenen Marke keine Assoziationen zu einem "On/Off"-Knopf auf. Der darauffolgende Buchstabe "n" sei - im Gegensatz zur Widerspruchsmarke - ein Kleinbuchstabe. Dasselbe gelte für den letzten Buchstaben "e". Der Sinngehalt bzw. Wortklang der Marke laute zweifellos "one". Die angefochtene Marke beanspruche keine spezifische Farbe; die hinterlegte Darstellung sei allerdings in Schwarz bzw. Dunkelgrau gehalten, wobei anzumerken sei, dass die Marke von der Beschwerdeführerin selbstredend entsprechend ihrem Firmenlogo in Orange und dunkel Türkisblau verwendete werde.

E. 5.3.3

Auffällig sei zudem, dass sich die Schriftarten ("Fonts") der beiden Marken unterschieden. So habe auch die Vorinstanz beschrieben, dass die Buchstaben der Widerspruchsmarke unter anderem dickere Striche aufwiesen und in die Breite gezogen seien, während es sich bei der angefochtenen Marke um "banale" Druckbuchstaben in Kleinschrift handle. Hinzu komme, dass die angefochtene Marke "one (fig.)" sowohl hinsichtlich ihres Wortelements als auch hinsichtlich des charakteristischen "o" einen Bestandteil der bereits seit dem Jahr 2020 eingetragenen und geschützten Wort-/Bildmarke "CyOne Security (fig.)", welche zugleich die Firmenbezeichnung der Beschwerdeführerin sei, darstelle. Damit sei naheliegend, dass das Zielpublikum in erster Linie einen Konnex zwischen der angefochtenen Marke "one (fig.)" und dem Firmenlogo "CyOne Security (fig.)" wahrnehme, während eine Verbindung zur grafisch abweichenden Widerspruchsmarke "ONe (fig.)" unwahrscheinlich erscheine.

E. 5.3.4

Letztlich stelle sich die Frage, wie unterschiedlich sich das Wort "one" grafisch darstellen lasse. Der mögliche kreative Rahmen sei klein, zumal das Wort aus lediglich drei Buchstaben bestehe und keine originären Elemente enthalte. Dies werde insbesondere in Anbetracht der beim IGE bereits hinterlegten Marken mit dem Wortelement "one" deutlich, welche sich teilweise stark ähneln würden. Dies sei jedoch vor allem darauf zurückzuführen, dass sich das gemeinfreie Wort "one" eben nicht auf unzählige Arten darstellen lasse. Zugleich werde angesichts der Suchresultate aber auch deutlich, dass sich die gegenüberstehenden Marken insbesondere durch das charakteristische "o" bzw. "ON" voneinander und von den übrigen Marken mit dem Wortelement "one" abheben und unterscheiden würden. Es handle sich vorliegend eben gerade um den Fall, dass bei einem schwachen bzw. gemeinfreien Wortelement bereits geringe Unterschiede in der Darstellung ausreichen, um eine markenrechtliche Zeichenähnlichkeit zu verneinen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die hier massgeblichen Verkehrskreise über eine erhöhte Aufmerksamkeit verfügten, was die Vorinstanz im Zusammenhang mit dem Zeichenvergleich übrigens erneut ausser Acht lasse. Eine Zeichenähnlichkeit zwischen der Widerspruchsmarke und der widerspruchsgegnerschen Marke liege damit nicht vor.

E. 5.4.1

Die Beschwerdegegnerin hält dagegen, dass beide Marken aus dem Wort "one" bestünden, wobei bei beiden Marken der leicht stilisierte Anfangsbuchstabe "o" als Einschaltknopf erkannt werden könne. Die grafische Ausgestaltung verleihe beiden Zeichen ein eigenes Gepräge. Die Wortbestandteile "ONE" respektive "one" blieben aber als selbständige Zeichenelemente wahrnehmbar, insbesondere auf akustischer Ebene. Sie prägten den Gesamteindruck wesentlich. Aus akustischer Sicht seien die sich gegenüberstehenden Zeichen identisch; denn sie bestünden aus dem Worтеlement "ONE" respektive "one" und würden somit gleich ausgesprochen. Auf klanglicher Ebene sei deshalb von Zeichenidentität auszugehen. Beide Zeichen bestünden aus dem englischen Wort "one", das mit "Eins, ein(e), eine (r, s), einzige(r, s), irgendein(e)" übersetzt werde. Eine andere Beurteilung sei nicht naheliegend, zumal Gross- und Kleinschreibung irrelevant seien und beide Zeichen im vorerwähnten Sinngehalt übereinstimmten. Auf sinngehaltlicher Ebene sei deshalb von Zeichenidentität auszugehen. Auch in der Buchstabenfolge stimmten die Marken überein. Der Umstand, dass die Buchstaben der Widerspruchsmarke in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten seien, während sie in der angefochtenen Marke in Kleinbuchstaben aufgeführt seien, habe keinen zeichenrechtlichen Einfluss. Ein feiner Unterschied finde sich einzig in der grafischen Ausgestaltung der jeweils ersten Buchstaben. Durch die integrale Übernahme des Wortes "one" bestehe aus visueller Sicht Quasi-Identität.

E. 5.4.2

Das Argument des angeblich sehr unterschiedlich gestalteten Anfangsbuchstaben "O" bzw. "o" könne die Beschwerdegegnerin ferner nicht teilen. Es sei nicht zu übersehen, dass die angefochtene Marke nebst dem Wort auch die der Widerspruchsmarke zugrundeliegende Stilistik übernehme, indem lediglich der Anfangsbuchstabe "o" grafisch hervorgehoben werde. Der minimale grafische Unterschied im Anfangsbuchstaben "o" führe keinesfalls zu einer genügenden Unterscheidung der Zeichen, denn der Anfangsbuchstabe werde bei beiden Zeichen leichthin erkannt.

E. 5.4.3

Die relevanten Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer würden die Marken in ihrem eigenen, unvollständigen Erinnerungsbild nicht unterscheiden können, da sie sich zwei Marken mit dem Wortbestandteil ONE und stilisiertem Anfangsbuchstaben "O" in der Form eines Einschaltknopfs verinnerlichen würden. Einen Unterschied der gegenüberstehenden Zeichen sei höchstens beim direkten Vergleich erkennbar. An eine Unterscheidbarkeit im Erinnerungsvermögen fehle es offensichtlich.

E. 5.4.4

Im Weiteren verweist die Beschwerdegegnerin hinsichtlich der Zeichenähnlichkeit auf ihre Ausführungen im Widerspruch und auf den Widerspruchsentscheid der Vorinstanz.

E. 5.5.1

Die Widerspruchsmarke ist eine Wort-/Bildmarke. Sie besteht aus dem Wort "ONE" in cyanblauer Schrift. Die Anfangsbuchstaben "ON" sind dabei besonders stilisiert und grafisch gestaltet. Der Buchstabe "O" der Widerspruchsmarke weist an seiner oberen Stelle eine Lücke auf, in welcher ein kurzer vertikaler Strich zu liegen kommt. Dieser Buchstabe stellt in dieser Darstellung nach übereinstimmender und zutreffender Auffassung einen

stilisierten Einschaltknopf dar. Der Buchstabe "N" der Widerspruchsmarke ist ebenfalls grossgeschrieben und wirkt besonders breit gezogen, indem er einen dickeren und besonders breiten Diagonalstrich aufweist. Der Fokus der Widerspruchsmarke liegt entsprechend auf den besonders stilisierten Anfangsbuchstaben "ON". Im Vergleich dazu tritt der kleingeschriebene Buchstabe "e" in den Hintergrund, obwohl auch dieser - entsprechend der gesamten Gestaltung - etwas in die Breite gezogen ist. Die Widerspruchsmarke enthält sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, welche den massgeblichen Erinnerungseindruck prägen. Einerseits ist die Buchstabenfolge "ONe" ohne Probleme erkennbar. Andererseits stehen die Stilisierung des "O" als Einschaltknopf und das ebenfalls grossgeschriebene "N" hervor, indem den relevanten Adressatinnen und Adressaten unweigerlich "ON" ins Auge sticht.

E. 5.5.2

Die angefochtene Marke ist ebenfalls eine Wort-/Bildmarke. Sie besteht aus dem Wort "one" ohne Farbanspruch. Der Buchstabe "o" der angefochtenen Marke ist besonders stilisiert, indem er horizontal durchschnitten ist. Der Buchstabe "o" besteht somit aus zwei gegen aussen gebogenen Halbkreisen, die mit etwas Abstand übereinander liegen. Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin ist im stilisierten Buchstaben "o" der angefochtenen Marke kein Einschaltknopf erkennbar. Es ist nicht ersichtlich, dass dieser Buchstabe etwas Bestimmtes - über die eigenen Gestaltung hinausgehendes - verkörpern soll. Trotz der Gestaltung ist der Buchstabe ohne Weiteres als "o" erkennbar. Bei den anderen beiden Buchstaben handelt es sich um banale Kleinbuchstaben, welche dunkler gehalten sind als der Anfangsbuchstabe. Auch die angefochtene Marke enthält sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente. Die Buchstabenfolge "one" ist auch hier ohne Probleme erkennbar. Im Gesamteindruck sticht aber auch das stilisierte "o" hervor.

E. 5.5.3

Die angefochtene Marke übernimmt die Wortelemente "one" der Widerspruchsmarke vollständig, wobei lediglich bei der Gestaltung der Buchstaben und der Klein-/Grossschreibung variiert wird. Das Schriftbild der Zeichen ist damit zumindest ähnlich. Das Klangbild der Marke ist gar identisch, da beide Marken als "one" ausgesprochen werden. Ein Klangbild der Widerspruchsmarke als "ON" - wie dies die Beschwerdeführerin vorbringt - scheint aufgrund der stilisierten Hervorhebung des Elements "ON" zwar möglich, ist jedoch aufgrund des darauffolgenden "e" wenig wahrscheinlich, da dieser Buchstabe nicht einfach ausgeblendet werden kann und bei einer Lesart als "ON" obsolet werden würde. Der Beschwerdeführerin ist zwar insofern zuzustimmen, dass die Markeninhaberin wohl beabsichtigte, das "ON" besonders hervorzuheben, nichtsdestotrotz liest sich die Marke als "one" und wird von den relevanten Verkehrskreisen auch so verstanden. Dass diese Verkehrskreise allenfalls in einem zweiten Denkschritt realisieren, dass die Marke auf "ON" im Sinne von "eingeschaltet" hinweisen möchte, ändert hieran nichts.

E. 5.5.4

Der Sinngehalt von "one" als "ein(e), einzige(r, s), irgendein(e), ein gewisser/eine gewisse, eins" wird von den Abnehmerinnen und Abnehmer ohne Weiteres erkannt (PONS, Englisch-Deutsch Übersetzung für "one", abrufbar unter <https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/one> , zuletzt besucht am 17.04.2025), da es zum englischen Grundwortschatz gehört. Dem Wort "one" kann darüber hinaus - wie die

Beschwerdeführerin zu Recht ausführt - auch der Sinngehalt "einzigartig, die Nummer eins, erstklassig, umfassend, vollumfänglich" zukommen. "One" wird im Sprachgebrauch zur Betonung einer besonderen Qualität verwendet und bedeutet in diesem Zusammenhang "the only one" oder "the most important one" (Oxford Learner's Dictionaries, Eintrag zu "one", https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/one_1?q=one, zuletzt abgerufen am 17.04.2025). Auch dieser Sinngehalt ist für die Abnehmerinnen und Abnehmer ohne besonderen Fantasiaufwand ersichtlich. Darüber hinaus weist die Marke "ONe (fig.)" - obwohl sie als "one" gelesen wird - aufgrund der grafischen Hervorhebung der Anfangsbuchstaben "ON" mit dem "O" gestaltet als Einschaltknopf auch den Sinngehalt "einschalten" bzw. "eingeschaltet" auf. Damit verfügt die Widerspruchsmarke im Unterschied zur angefochtenen Marke noch über einen weiteren, leicht erkennbaren Sinngehalt. Der Sinngehalt der Kollisionsmarken ist damit nur teilweise identisch.

E. 5.6

Aufgrund des ähnlichen Schriftbilds, der Übernahme des Wortelements "one", dem gleichen Klangbild der Kollisionsmarken besteht - trotz teilweiser Abweichung beim Sinngehalt - zwischen den beiden Marken Zeichenähnlichkeit.

E. 6.1

Die Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG ist zuletzt vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (2. Satz).

E. 6.2

Die Vorinstanz ist der Ansicht, dass der Widerspruchsmarke "ONe (fig.)" verstanden als "Eins, eine(r)" in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden könne, weshalb ihr durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zukomme. In Anbetracht der festgestellten, ausgeprägten Ähnlichkeit im Klang- und Schriftbild sowie im Sinngehalt sei der erforderliche Zeichenabstand zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke nicht gewahrt und die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Dies gelte auch unter Berücksichtigung, dass die Vergleichswaren und dienstleistungen der Klassen 9, 37, 42 mit (leicht) erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt würden.

E. 6.3.1

Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, dass das isolierte Wortelement "one" keinen Markenschutz genieße und dem Gemeingut angehöre. Es handle sich um ein elementares Wort der englischen Sprache, welches zum trivialsten Grundwortschatz gehöre und auch in der Schweiz durchwegs bekannt sei. Als elementarster Ausdruck des allgemeinen Sprachgebrauchs müsse es für den ungehinderten Gebrauch im Geschäftsverkehr freigehalten werden. Es müsse nämlich auch Konkurrentinnen und Konkurrenten möglich sein, ihre Produkte durch Verwendung des Begriffs "one" als Qualitätsmerkmal zu kennzeichnen. Insbesondere müsse es daher möglich sein, ungehindert Marken mit dem Bestandteil "one" zu bilden und gleiche Waren und Dienstleistungen wie diejenige, die die Beschwerdegegnerin für ihre Marke beansprucht, damit zu kennzeichnen. Der Widerspruchsmarke könne - wenn überhaupt - nur ein geringer Kennzeichnungsgrad zuerkannt werden, weshalb höchstens von einem verminderten Schutzzumfang auszugehen sei.

E. 6.3.2

Vor dem Hintergrund ihrer Feststellungen im Rahmen einer Gesamtbetrachtung sei davon auszugehen, dass die massgebenden Verkehrskreise die beiden Marken ohne Weiteres unterscheiden könnten. Die Widerspruchsmarke und die angefochtene Marke würden sich einzig im gemeinfreien Worтеlement "one" überschneiden. Im Übrigen würden zwischen den Marken deutliche Unterschiede bestehen. Insbesondere den massgeblichen Verkehrskreisen - welcher hier aus Fachleuten aus den jeweiligen Branchen bestehen würden - dürfte angesichts der weitverbreiteten Verwendung des Wortes "one" klar sein, dass Marken mit dem Worтеlement "one" nicht automatisch auf dasselbe bzw. ein verwandtes Unternehmen bzw. Produkt hinwiesen. Dies insbesondere im vorliegenden Fall, in welchem sich die Zeichen hinreichend unterschieden. Eine Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke sei jedenfalls nicht gegeben.

E. 6.4

Nach der Beschwerdegegnerin wurde die Widerspruchsmarke von der angefochtenen Marke quasi identisch übernommen. Die Widerspruchsmarke verfüge über einen normalen Schutzzumfang. Nebst der integralen Übernahme des Wortbestandteils sei auch die grafische Gestaltung des Anfangsbuchstabens in der Form eines Einschaltknopfs übernommen worden. Zwar bestünden leichte grafische Unterschiede in ihrer Gestaltung, welche aber nicht ausreichten, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen - dies selbst unter Berücksichtigung einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der relevanten Verkehrskreise. Mit anderen Worten sei dieser feine Unterschied ungeeignet, der Marke einen neuen Gesamteindruck zu verleihen. Die sich gegenüberstehenden Marken seien hochgradig ähnlich und beanspruchten Schutz für identische und hochgradig ähnliche Waren und Dienstleistungen. Hieraus ergebe sich eine mittelbare Verwechslungsgefahr.

E. 6.5

Das englische Wort "one" gehört - wie die Beschwerdeführerin richtigerweise ausführt - zum trivialsten englischen Grundwortschatz (The Oxford 3000 abrufbar unter https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/wordlist/american_english/oxford3000/, zuletzt abgerufen am 17.04.2025) und wird auch von den Schweizer Verkehrskreisen ohne Weiteres im Sinne von "ein(e), einzige(r, s), irgendein(e), ein gewisser/eine gewisse, eins, man" verstanden (vgl. auch Urteil des BVGer B-5389/2014 vom 1. Dezember 2015 E. 5.2 "STREET-ONE/STREETBELT.CH"). Daneben ist aber auch die Bedeutung von "one" als Qualitätsangabe im Sinne von "einzigartig", "die Nummer eins" bzw. "erstklassig" für die relevanten Abnehmerinnen und Abnehmer ohne Weiteres ersichtlich. Gerade im Bereich der Werbung sind solche Ausdrücke durchaus üblich und kommen regelmässig vor. Die relevanten Abnehmerinnen und Abnehmer verstehen in der Bezeichnung "one" demnach auch unmittelbar eine Anpreisung der besonderen Qualität der vorliegenden Waren und Dienstleistungen, indem diese als das "Nummer eins" bzw. das marktführende Produkt bezeichnet werden. In diesem Punkt unterscheidet sich "one" wesentlich von anderen Zahlwörtern. Da "one" in Bezug auf die eingetragenen Waren und Dienstleistungen demnach anpreisend und beschreibend ist, eignet es sich damit nur beschränkt, um als Markenzeichen Waren und Dienstleistungen einer Herkunftsstätte zuzuordnen und von Waren und Dienstleistungen anderer abzugrenzen. Ob das Wort "one" - wie die Beschwerdeführerin mit Bezug auf den Entscheid des Bundesgerichts BGE 139 III 176 E. 4 "YOU/ONLY YOU" geltend macht - darüber hinaus grundsätzlich freigehalten werden müsste, kann unter diesen Umständen offen bleiben. Es ist erst die grafische Gestaltung,

insbesondere der Anfangsbuchstaben "ON", welche der Widerspruchsmarke Kennzeichnungskraft verleiht. Die Gestaltung des anpreisenden und beschreibenden Wortes "one" beruht bei der Widerspruchsmarke indessen auf keiner besonderen schöpferischen Leistung und es ist auch keine lange Aufbauarbeit ersichtlich. Es handelt sich um eine zwar deutlich erkennbare, aber simple Gestaltung der Anfangsbuchstaben "ON". Das Zeichen hinterlässt bei den Abnehmerinnen und Abnehmern keine starken, aber für den Markenschutz genügende, Erinnerungsvorstellungen. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz ist der Widerspruchsmarke "ONE (fig.)" daher kein normaler Schutzzumfang anzuerkennen. Es ist vielmehr sowohl von einer geringen Kennzeichnungskraft als auch von einem geringen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen.

E. 6.6

Die angefochtene Marke weist im Vergleich zur Widerspruchsmarke ebenfalls eine besondere Gestaltung des Anfangsbuchstabens "o" auf. Diese Gestaltung weicht von der Gestaltung des klar als Einschaltknopf gestalteten "O" der Widerspruchsmarke ab und hat keine eigenständige Bedeutung. Zusätzlich weist die Widerspruchsmarke auch eine besondere Gestaltung des Mittelbuchstabens "N" auf, sodass der Wortbestandteil "ON" hervorgehoben wird (vgl. vorstehend E. 5.5.1). Hierin liegt ein wesentlicher Unterschied der angefochtenen Marke zur Widerspruchsmarke, bei der lediglich das stilisierte "o" hervorgehoben wird. Optisch bestehen zwischen den beiden Marken ausreichend Unterschiede, so dass auch unter Berücksichtigung der mehrheitlich leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmerinnen und Abnehmer, keine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht. Beide Marken hinterlassen im Erinnerungsbild der relevanten Verkehrskreise einen genügenden Eindruck, dass diese auch ohne Gegenüberstellung problemlos auseinandergehalten werden können. Unter Berücksichtigung der Vielzahl an Marken, welche in Alleinstellung aus dem Wort "one" bestehen und für Waren und/oder Dienstleistungen einer der hier relevanten Klassen eingetragen sind, ist sodann auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu verneinen. Die Abnehmerinnen und Abnehmer vermuten trotz der bestehenden Zeichenähnlichkeit keine Zusammenhänge zwischen den beiden Marken. Vielmehr sind sich die Abnehmerinnen und Abnehmer gewohnt, dass eine Vielzahl an Unternehmen das Wort "one" in teils nur banal gestalteter Weise als Marke nutzen oder damit werben. Die Abnehmerinnen und Abnehmer sind hierauf geschult und erwarten aufgrund der grafisch deutlich unterschiedlich gestalteten Marken keine versteckten Zusammenhänge. Weder ist die Schriftart der Marken ähnlich, noch liegt der Fokus gleich, da bei der Widerspruchsmarke die beiden ersten Buchstaben "ON" hervorgehoben werden und bei der angefochtenen Marke nur der Anfangsbuchstabe "o". Eine mittelbare Verwechslungsgefahr besteht damit nicht. Insgesamt weicht die angefochtene Marke unter Berücksichtigung der geringen Kennzeichnungskraft und der mehrheitlich leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmerinnen und Abnehmer ausreichend von der Widerspruchsmarke ab, sodass zwischen den Kollisionsmarken im Gesamteindruck weder unmittelbare noch mittelbare Verwechslungsgefahr besteht.

E. 6.7

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz vor dem Hintergrund der gesamten Umstände die Verwechslungsgefahr zu Unrecht bejaht hat. Die Beschwerde ist damit gutzuheissen, der angefochtene Entscheid aufzuheben und der Widerspruch vollumfänglich abzuweisen.

E. 7.1

Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdegegnerin als unterliegende Partei kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG; Art. 63 Abs. 5 VwVG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 Bst. a VGG i.V.m. Art. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- auszugehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"; Urteil des BGer 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 2 "We make ideas work"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'500.- festzusetzen und der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

E. 7.2

Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, falls keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdeführerin hat keine Kostennote eingereicht. Es wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. Bei dieser Aktenlage erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 7'000.- für das Beschwerdeverfahren angemessen.

E. 7.3

Mit diesem Verfahrensausgang vor Bundesverwaltungsgericht gilt die Beschwerdegegnerin auch für das vorinstanzliche Verfahren als unterliegende und die Beschwerdeführerin als obsiegende Partei, weshalb die Kosten neu zu verlegen sind. Die Beschwerdeführerin hat der vorleistungspflichtigen Beschwerdegegnerin die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.- nicht zu ersetzen, sie verbleibt der Beschwerdegegnerin. Die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin ist für das vorinstanzliche Verfahren von der Beschwerdegegnerin mit Fr. 1'200.- zu entschädigen (vgl. Richtlinien des IGE in Markensachen vom 1. Juli 2023, S. 49).

E. 7.4

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es wird mit Eröffnung rechtskräftig. (Dispositiv nächste Seite)