

# **BVGer B-6761/2017 vom 5. Juni 2019**

Bundesverwaltungsgericht, 2019-06-05, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-6761\\_2017](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-6761_2017)

FR: TAF B-6761/2017 du 5 juin 2019

IT: TAF B-6761/2017 del 5 giugno 2019

## **Regeste**

Widerspruchssachen

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG), hat den Kostenvorschuss fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

### **E. 2.1**

Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen unter anderem dann vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marken hinterlegt sind (Gallus Joller, in: Noth/Bühler/ Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Zwischen der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (Städeli/Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154).

### **E. 2.2**

Gleichartigkeit der Waren liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (Urteil des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "[fig.]/Bonewelding [fig.]"). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-how, den Vertriebskanälen, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des BVGer B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 5.1 "Fructa/Fructaid" m.w.H.). Für eine Gleichartigkeit sprechen mitunter auch ein aus Sicht des Abnehmers sinnvolles

Leistungspaket der zu vergleichenden Waren (Urteil des BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode"). Gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (Urteil des BVGer B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 "Martini Baby/martini [fig.]").

### **E. 2.3**

Ob die Zeichen ähnlich sind, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Books"; BGE 119 II 473 E. 2d "Radion/Radomat"; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 41). Massgebend ist einzig die Eintragung, wie sie dem Register entnommen werden kann (Urteile des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/ad-vista [fig.]" m.w.H. und B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 5 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"). Eine Zeichenähnlichkeit kann auch zwischen einer Wortmarke und einer aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marke vorliegen. 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-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve" und B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 2.3 "Gridstream AIM/aim [fig.]"). Für die Ähnlichkeit von Wortelementen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas").

### **E. 2.4**

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt unter anderem vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]" m.w.H.). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich ist für schwache Marken kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"). Schwach sind namentlich Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben (BVGE 2010/32 E. 7.3.1 "Pernaton/Pernadol 400"; Urteil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera"). Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan" m.w.H.; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/ Army tex [fig.]" ; Eugen Marbach, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 979 m.w.H.). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach einem strengen Massstab, wenn die strittigen Marken für Massenartikel des täglichen Gebrauchs hinterlegt sind (BGE 117 II 321 E. 4 "Valser"), weil diese mit einem weniger hohen Aufmerksamkeitsgrad nachgefragt werden. Nebst der Häufigkeit des Konsums hängt der Aufmerksamkeitsgrad auch von den massgeblichen Verkehrskreisen im Einzelfall ab (BGE 126 III 315 E. 6 b bb "Rivella").

### **E. 2.5**

Die Verwechslungsgefahr kann zu zwei Fehlzurechnungen führen. Einmal kommt es zur Verwechslung, wenn eines der vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"). Eine Verwechslung liegt auch vor, wenn die

massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten können, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr"; BGE 127 III 160 E. 2a "Securitas"; BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina/Orfina"; Entscheid des BGer 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b "Stoxx/StockX [fig.]").

### **E. 3.1**

Für die im Widerspruch stehenden Waren sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke (Gallus Joller, a.a.O., Art. 3 N. 51).

### **E. 3.2**

Die beiden Widerspruchsmarken wenden sich für bespielte und unbespielte Datenträger (Magnetlaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger) sowie Computersoftware in Klasse 9 und Telekommunikation in Klasse 38 mehrheitlich an ein mediengewöhntes und -konsumierendes, privates Publikum; solche Dienste werden aber auch zu geschäftlichen Zwecken nachgefragt. Es ist anzunehmen, dass die Abnehmer bei der Inanspruchnahme besagter Waren und Dienstleistungen einen leicht erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen (Urteile des BVer B-203/2014 vom 5. Juni 2015 E. 3 "Swissix/Ix Swiss", B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 4.1 "Yello/Yellow Lounge" und B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.1.1 "Intel Inside/Galdat inside"). In Klasse 42 (Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software) richten sich die Widerspruchsmarken schliesslich an ein geschäftlich interessiertes, wenn auch breites, Publikum mit erhöhter Aufmerksamkeit (Urteil des BVer B-6783/2017 vom 18. März 2019 E. 3 "UBER/uberall [fig.]").

### **E. 4.1**

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). Die Beschwerdeführerin anerkennt einzig eine Gleichartigkeit im Bereich der Ware Software. Tatsächlich besteht zwischen der von der Beschwerdegegnerin beanspruchten Ware Computersoftware und den von der Beschwerdeführerin in Klasse 9 beanspruchten Unterarten von Software Identität. Bezüglich der übrigen Waren und Dienstleistung bestreitet die Beschwerdeführerin die Gleichheit beziehungsweise die Gleichartigkeit.

#### **E. 4.2.1**

Die Vorinstanz führt zu den übrigen in der Klasse 9 strittigen Waren aus, die beiden Widerspruchsmarken würden auch Datenträger beanspruchen. Diese seien gleichartig zu elektronische Publikationen (herunterladbar); über Datenbanken oder das Internet zur Verfügung gestellte herunterladbare, elektronische Publikationen, da es sich um konkurrierende Waren handle, welche bezüglich Zweck, Abnehmerkreise und herstellungs-technischem Know-how übereinstimmen würden.

#### **E. 4.2.2**

Weder die Beschwerdeführerin noch die Beschwerdegegnerin machen Ausführungen hierzu. Dazu gibt es auch keinen Anlass, zumal die Gleichartigkeit der entsprechenden Waren aus den von der Vorinstanz genannten Gründen zu bejahen ist.

#### **E. 4.3.1**

Die Vorinstanz führt aus, die von der angefochtenen Marke in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen Zurverfügungstellung von geschäftlichen und kommerziellen Kontaktinformationen über das Internet; E-Commerce Dienstleistungen, nämlich Zurverfügungstellung von Produktinformation via Telekommunikationsnetzwerken zu Werbe- und Informationszwecken seien gleichartig zu bespielten Datenträgern der Widerspruchsmarken. Der Zweck des Zurverfügungstellens von Informationen über das Internet und von bespielten Datenträgern (Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger) sei der Gleiche, nämlich das Vermitteln von Informationen. Es sei durchaus vorstellbar, dass ein Dienstleister beides anbiete. Die Dienstleistungen würden aus Sicht der Abnehmerkreise als marktlogische Folge gesehen.

#### **E. 4.3.2**

Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, bespielte Datenträger würden keinesfalls die marktlogische Folge der genannten Dienstleistungen darstellen. Es handle sich dabei nicht um Dienstleistungen, welche sich an Endabnehmer richten würden, was sich auch aus den Richtlinien der Vorinstanz ergebe. Die genannten E-Commerce-Dienstleistungen würden völlig losgelöst von der Produktion und des Verkaufs der entsprechenden Waren funktionieren.

#### **E. 4.3.3**

Die Beschwerdegegnerin bringt diesbezüglich vor, die Beschwerdeführerin beweise selbst, dass zwischen den erwähnten Dienstleistungen und bespielten Datenträgern ein Zusammenhang bestehe, da sie selbst Daten ihrer Kunden auf eigene Datenträger speichere.

#### **E. 4.3.4**

Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, ist der Zweck von bespielten Datenträgern und des Zurverfügungstellens von Informationen über das Internet der gleiche. Bei beiden werden Informationen via Daten bereitgestellt. Auch stellt die Vorinstanz zutreffend fest, dass es durchaus möglich ist, dass eine Unternehmung für ihre Kunden beides anbietet. Aus diesem Grund besteht zwischen den von den Widerspruchsmarken beanspruchten Datenträgern und den beiden strittigen Dienstleistungen der Beschwerdeführerin in Klasse 35 Gleichartigkeit.

#### **E. 4.4.1**

Im Weiteren führt die Vorinstanz aus, die Dienstleistung Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen in Klasse 35 der angefochtenen Marke umfasse sowohl technische als auch betriebswirtschaftliche Elemente. Durch die technischen Elemente eines Online-Marktplatzes würden markenrechtlich relevante Überschneidungen zu den Telekommunikationsdienstleistungen der Widerspruchsmarken bestehen. Die Dienstleistungen seien somit als gleichartig zu qualifizieren.

#### **E. 4.4.2**

Sowohl Beschwerdeführerin als auch Beschwerdegegnerin äussern sich hierzu nicht. Auf Grund der engen Verknüpfung zwischen Internetdienstleistungen und Telekommunikation (vgl. Urteil des BVGer B-2844/2009 vom 28. Mai 2010 E. 3.22 "SAP/;asap [fig.]") liegt aus Sicht der betroffenen Abnehmerkreise Gleichartigkeit vor. So ist insbesondere denkbar, dass ein Telekommunikationsdienstleister auch einen Online-Marktplatz bereitstellt. Zudem beinhaltet ein Online-Marktplatz zumeist auch Telekommunikationsdienstleistungen, indem

den Nutzern die Möglichkeit bereitgestellt wird, miteinander über die angebotenen Waren und Dienstleistungen zu kommunizieren.

#### **E. 4.5.1**

Die Vorinstanz bringt zudem vor, die Dienstleistung Telekommunikation werde identisch von allen drei Zeichen beansprucht. Die übrigen von der angefochtenen Marke in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen würden unter den Oberbegriff Telekommunikation fallen. Insoweit bestehe Identität beziehungsweise hochgradige Dienstleistungsähnlichkeit.

#### **E. 4.5.2**

Die Beschwerdeführerin bringt dagegen vor, die Dienstleistungen des angefochtenen Zeichens würden nicht unter den Oberbegriff Telekommunikation fallen. Bei Datenübermittlungen über globale Computernetzwerke handle es sich nicht um Telekommunikationsnetze, denn Telekommunikation sei die Übermittlung von Nachrichten, Informationen und Bildern über eigens erstellte Telekommunikationsanlagen. Es bestehe daher keine Gleichartigkeit.

#### **E. 4.5.3**

Die Beschwerdegegnerin führt hierzu aus, die Vorinstanz stelle richtigerweise fest, dass sämtliche Dienstleistungen der Beschwerdeführerin unter den Oberbegriff der Telekommunikation fallen würden. Dies sei ständige und einheitliche Praxis der Vorinstanz.

#### **E. 4.5.4**

Telekommunikation ist der Austausch von Informationen und Nachrichten mithilfe der Nachrichtentechnik, besonders der neuen elektronischen Medien. Sie wird weder nach der Art des verwendeten Inhalts noch nach der Auswahl der Empfänger näher charakterisiert (vgl. Urteile des BVGer B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 7.3.1 "Home Box Office/Box Office" m.w.H. und B-203/2014 vom 5. Juni 2015 E. 4.2 "Swissix/Ix Swiss"; vgl. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Telekommunikation>, besucht am 20.5.2019). Der Ansicht der Beschwerdeführerin, bei Datenübermittlungen über globale Computernetzwerke handle es sich nicht um Telekommunikationsnetze, kann nicht gefolgt werden. Datenkommunikation über das Internet stellt ebenfalls eine Form von Telekommunikation dar. Auf Grund dieser engen Verknüpfung zwischen Internet und sonstiger Telekommunikation (vgl. oben E. 4.4.2) liegt aus Sicht der betroffenen Abnehmerkreise und entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin eine Gleichartigkeit zwischen den von der angefochtenen Marke beanspruchten Telekommunikations- und Internetdienstleistungen der Klasse 38 (Telekommunikation; Übermittlung von Daten, Nachrichten und Informationen; Übermittlung von Daten, Nachrichten, Informationen und Bildern über ein globales Computernetzwerk, Computer und elektronische Kommunikationsmedien; Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken über ein globales Computernetzwerk zum Betrachten von Daten und Informationen; Verschaffen des Zugriffs auf Suchmaschinen und Hyperlinks zum Erreichen von Daten und Informationen über ein globales Computernetzwerk; Sammeln und Liefern von Nachrichten) und der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistung Telekommunikation (Klasse 38) vor.

#### **E. 4.6.1**

Schliesslich schreibt die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung, der breite Begriff Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software der Widerspruchsmarken

umfasse die von der angefochtenen Marke in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen. Diese hätten einen sehr ähnlichen Zweck, den gleichen Abnehmerkreis und basierten auf einem ähnliches herstellungstechnisches Know-how.

#### **E. 4.6.2**

Demgegenüber ist die Beschwerdeführerin der Meinung, die entsprechenden Dienstleistungen seien nicht gleichartig. Bei den von ihr eingetragenen Dienstleistungen in Klasse 42 handle es sei im Wesentlichen um Beratungs-, Bereitstellungs- und Betreuungsdienstleistungen und nicht um Entwicklungsdienstleistungen, auch wenn zum Teil gemeinsame Computersoftware betroffen sei. Es bestehe zwischen den Dienstleistungen weder ein enger charakteristischer Zusammenhang, noch würden diese als wirtschaftlich sinnvolles Leistungspaket wahrgenommen.

#### **E. 4.6.3**

Gemäss der Beschwerdegegnerin bestehe zwischen den Dienstleistungen ein enger charakteristischer Zusammenhang. Die für die Widerspruchsmarken eingetragenen Dienstleistungen würden ohne Zweifel die Dienstleistungen, für welche das angefochtene Zeichen in Klasse 42 eingetragen ist, umfassen.

#### **E. 4.6.4**

Bezüglich der in Klasse 42 für die angefochtene Marke registrierten Dienstleistungen ist eine Ähnlichkeit mit den für die Widerspruchsmarken in der gleichen Klasse registrierten Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software anzuerkennen, zumal es sich dabei um technologische und damit Software-gestützte Dienstleistungen handelt. Dies ist bei den Dienstleistungen, bei denen es sich ebenfalls um Entwicklung von Software handelt, offensichtlich. Es gilt jedoch auch für die Beratungs-, Bereitstellungs- und Betreuungsdienstleistungen, zumal - wie die Vorinstanz zu Recht ausführt - ein enger charakteristischer Zusammenhang zwischen Software und der Entwicklung von Software nicht verneint werden kann (vgl. Urteil des BVGer B-681/2016 vom 23. Januar 2018 E. 7.3 "Facebook/Stressbook").

#### **E. 4.7**

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die vorinstanzlichen Ausführungen zum Vergleich der Waren und Dienstleistungen zutreffen.

#### **E. 5.1**

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

#### **E. 5.2**

Die Vorinstanz kommt zum Schluss, die graphischen Elemente der Widerspruchsmarke 2 (CH 659'803) würden das Erinnerungsbild nicht zu prägen vermögen, weshalb sie vernachlässigbar seien. Bei der angefochtenen Marke würden sowohl das graphische Element als auch das Worтеlement als selbstständige Elemente wahrgenommen. Die angefochtene Marke übernehme die ersten fünf Buchstaben der Widerspruchsmarke und ergänze diese mit einem zweiten "n". Es würden somit Ähnlichkeiten auf schriftbildlicher Ebene wie auch auf phonetischer Ebene vorliegen. Ein Vergleich auf sinngeltlicher Ebene sei nicht möglich, da den Konfliktzeichen keine Bedeutung zukomme. Zeichenähnlichkeit sei deshalb zu bejahen.

### **E. 5.3**

Die Beschwerdeführerin wendet ein, die Vorinstanz habe nicht gewürdigt, dass sich effektiv die Wörter "kiu-nec-tiv" und "Q-kiu-nnect" gegenüberstehen würden. Die unterschiedlichen Wortanfänge und Wortenden würden somit durchaus ins Gewicht fallen, insbesondere die Verdoppelung des Anfangsbuchstabens. Auch sei ein unterschiedlicher Sinngehalt erkennbar. So würden sich die Widerspruchsmarken auf das englische Adjektiv "connective" (verbindend) beziehen, während die angefochtene Marke auf "(to) connect" (verbinden) hinweise. Zudem habe die Vorinstanz das massive und völlig stilisierte "Q" vernachlässigt. Dieses gleiche einem "O" mit "Gut-Zeichen". Der alternative Sinngehalt sei damit "O-gut-verbinden". Die festgestellte Zeichenähnlichkeit sei damit massiv in Frage gestellt.

### **E. 5.4**

Die Beschwerdegegnerin bringt vor, es sei widersprüchlich, dass die Beschwerdeführerin verlange, dass das grosse "Q" bei der phonetischen Wahrnehmung berücksichtigt werden müsse. Dass dies so sei, sei lebensfremd und aktenwidrig. Auch dass sie der angefochtenen Marke den Sinngehalt "O-gut-verbinden" zuschreibe, dürfe keinen richterlichen Schutz finden. Insgesamt sei die Zeichenähnlichkeit klar zu bejahen.

### **E. 5.5**

Bei den Widerspruchsmarken handelt es sich um die Wortmarke "Qnective" sowie die Wort-/Bildmarke "Qnecitve (fig.)", welche aus dem Schriftzug Qnective mit leichter graphischer Schriftgestaltung besteht. Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, vermag die leichte graphische Gestaltung das Erinnerungsbild nicht zu prägen, weshalb diese vernachlässigt werden kann. Bei der angefochtenen Marke handelt es sich um eine Wort-/Bildmarke. Der Wortteil besteht aus der kleingeschriebenen Buchstabenfolge "qnnect" und nimmt den unteren Viertel des Zeichens ein. Der obere Teil der Marke besteht aus einem Kreis, der rechts unten durch ein Häkchen (die Vorinstanz nennt es "Gutzeichen") unterbrochen wird. Das Bildzeichen ist, vor allem auch zusammen mit dem Wortzeichen betrachtet, als stilisiertes "Q" wahrnehmbar.

### **E. 5.6**

Die Widerspruchsmarken bestehen aus acht Buchstaben. Ihr gegenüber steht das Wortelement der angefochtenen Marke, welches aus sechs Buchstaben besteht. Dieses übernimmt fünf Buchstaben der Widerspruchsmarken und fügt ein weiteres "n" zum bereits Vorhandenen hinzu. Die Schriftbilder der Wortelemente der zu vergleichenden Marke sind sich somit sehr ähnlich. Unterschiede finden sich in der Endung der Widerspruchsmarken "-ive", welche dem Wortelement der angefochtenen Marke fehlt, sowie dem zweiten "n" der angefochtenen Marke. Dass die angefochtene Marke aufgrund des stilisierten Q als "Q-qnnect" gelesen werde, wie die Beschwerdeführerin vorbringt, ist hingegen lebensfremd. Dies da das stilisierte Q sich offenbar auf den Anfangsbuchstaben von "qnnect" bezieht, und Wörter, welche mit Doppel-Q beginnen, weder im Englischen noch in einer Landessprache üblich sind.

### **E. 5.7**

Auch in phonetischer Hinsicht verfügen die Zeichen über Gemeinsamkeiten. Die Konfliktzeichen werden "kiu-nectiv" (Widerspruchsmarken) respektive "kiu-en-nect" (angefochtene Marke) ausgesprochen. Allenfalls wird das Wortelement der angefochtenen

Marke auch als "kiu-nect" ausgesprochen, wobei das zweite "n" verloren geht. Dafür spricht die Nähe zum englischen Wort "connect".

#### **E. 5.8**

Die Vorinstanz führt aus, den Zeichen komme keine Bedeutung zu. Sicherlich trifft zu, dass die sich gegenüberstehenden Zeichen keine lexikalische Bedeutung haben. Indes erinnern die Widerspruchsmarken zumindest ansatzweise an das englische Wort "connective", was auf Deutsch als Adjektiv mit "verbindend" und als Substantiv mit "Bindeglied" übersetzt wird (PONS Online Wörterbuch Englisch-Deutsch, <http://de.pons.com>, abgerufen am 15.5.2019). Der Wortbestandteil der angefochtenen Marke spielt auf das englische Verb "(to) connect" an, was auf Deutsch mit "verbinden" oder "anschliessen" übersetzt wird (PONS Online Wörterbuch Englisch-Deutsch, <http://de.pons.com>, abgerufen am 15.5.2019). Beides sind Wörter des englischen Grundwortschatzes, haben den gleichen Wortstamm und sind in ihrer Bedeutung nahe beieinander. Damit liegt auf der sinngeliebten Ebene jedenfalls eine gewisse Ähnlichkeit vor. Der von der Beschwerdeführerin angeführte alternative Sinngehalt der angefochtenen Marke ("O-gut-verbinden") erscheint hingegen zu weit hergeholt.

#### **E. 5.9**

Die Zeichen sind nach Schriftbild, Wortklang und Sinngehalt sehr ähnlich, so dass insgesamt von einer Zeichenähnlichkeit auszugehen ist.

#### **E. 6.1**

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

#### **E. 6.2**

Die Vorinstanz führt zur Verwechslungsgefahr aus, dass eine Marke Anspielungen auf einen möglicherweise beschreibenden Begriff enthalte, mache sie nicht per se kennzeichnungsschwach. In casu sei die Mutilation derart ausgeprägt, dass die Widerspruchsmarken ohne weiteres als durchschnittlich kennzeichnungskräftig zu qualifizieren seien. Aufgrund der starken Ähnlichkeit am Zeichenanfang und im phonetischen Bereich sei die Gefahr des Verhörens klar gegeben. Da die Vergleichszeichen für gleiche respektive stark gleichartige Waren und Dienstleistungen gebraucht würden, bestehe trotz leicht erhöhter Aufmerksamkeit der Abnehmer eine Verwechslungsgefahr.

#### **E. 6.3**

Die Beschwerdeführerin macht hingegen geltend, bei den Widerspruchszeichen handle es sich nicht um eigentliche Phantasiezeichen, sondern um modifizierte oder mutilierte Wörter. In der Konsequenz würden sich die konfligierenden Marken in einem für die betroffenen Waren und Dienstleistungen beschreibenden Sinngehalt überschneiden. Die davon ausgenommenen Zeichenbestandteile würden sich hingegen stark unterscheiden. So insbesondere im Wortanfang, welcher beim angefochtenen Zeichen mit einem doppelten "Q" beginne. Ebenfalls führe die markante graphische Erscheinung zu einem Unterschied. Die Abnehmer, worunter Spezialisten und Experten fallen würden, könnten die Zeichen sehr wohl unterscheiden.

#### **E. 6.4**

Die Beschwerdegegnerin führt diesbezüglich aus, der prägende Bestandteil der Widerspruchszeichen sei der Bestandteil "qnect", welcher zwar auf das englische Wort "connect" anspiele. Jedoch entstehe durch den Austausch der am Anfang des Wortes stehenden Silbe "con" durch "Q" eine einzigartige Prägung. Durch den individuellen Laut "Q" (kiu) hebe sich das Wort deutlich von "connect" ab und erhalte dadurch einen eigenen Charakter. Der Bestandteil "qnect" sei daher als starker Bestandteil mit einem markenrechtlich erhöhten Schutz zu betrachten. Die Beschwerdeführerin übernehme diesen praktisch identisch. Das Zeichen sei eine kaum unterscheidbare Abkupferung. Selbst ein aufmerksames Publikum sei geneigt, die Zeichen zu verwechseln oder eine Verbindung zwischen ihnen herzustellen, insbesondere unter Berücksichtigung der Gleichheit beziehungsweise ausgeprägten Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen.

### **E. 6.5**

Der Schutzzumfang des älteren Zeichens bestimmt sich nach dessen Kennzeichnungskraft (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"). "Qnective" hat keine lexikalische Bedeutung. Das Zeichen erinnert indes an das englische Wort "connective", welches primär mit "verbindend" übersetzt wird. Damit wäre das Zeichen für die vorliegend relevanten Waren und Dienstleistungen (Software, Telekommunikation etc.) beschreibend und würde über keine Kennzeichnungskraft verfügen. Allerdings hat die Beschwerdegegnerin nicht das Zeichen "connective" eingetragen, sondern ein abgewandeltes Wort. Verfremdungen und Abwandlungen verdienen aufgrund ihres fehlenden Phantasiegehaltes in der Regel keinen Schutz, wenn sie deutliche Anspielungen auf Merkmale erkennen lassen (Städli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 2 N. 117). Auch Wortneuschöpfungen können beschreibend sein, wenn ihr Sinn für die massgebenden Verkehrskreise auf der Hand liegt (Urteile des BVGer B-6257/2008 vom 23. Dezember 2009 E. 11.3 "Deozinc" und B-990/2009 vom 27. August 2009 E. 4.2.1 "Biotech Accelerator"). Vorliegend zeugt das Ersetzen von "con" im Wort "connective" durch ein "Q" von einer gewissen Phantasie. Dadurch verändert sich die Phonetik des Wortes. Dieses wird nun "kiu-nectiv" ausgesprochen. Damit liegt der beschreibende Gehalt des Zeichens nicht mehr auf der Hand (vgl. auch Urteil des BVGer B-3643/2008 vom 15. Juli 2009 E. 10 "RepXpert" zur Bedeutung von "Rep"). Der Schritt von "Qnective" zu "connective" erfordert eine gewisse Denkarbeit. So ist das Ersetzen von "con" durch "Q" in der englischen Sprache nicht üblich (anders bspw. "X" in "Xmas" oder "Xpert"). In Übereinstimmung mit der Vorinstanz ist deshalb davon auszugehen, dass die Widerspruchszeichen der Beschwerdeführerin derart verfremdet sind, dass ihre Kennzeichnungskraft zwar leicht vermindert, aber nicht schwerwiegend beeinträchtigt ist. Sie verfügen deshalb über einen leicht herabgesetzten Schutzzumfang. Das angefochtene Zeichen weicht von den Widerspruchszeichen im Wortteil durch ein zusätzliches "n" sowie die fehlende Endung "-ive" ab und es verfügt zusätzlich über ein stilisiertes Q als Bildelement. Jedoch überwiegen die Gemeinsamkeiten der konfligierenden Zeichen. Die angefochtene Marke übernimmt einen grossen Teil der Widerspruchsmarken. Unter anderem übernimmt sie die Verfremdungs-idee der beiden Widerspruchszeichen mit dem "Q" am Anfang des Wortes. Dies führt dazu, dass die Zeichen im Schriftbild und vor allem auch in der Aussprache sehr nahe beieinander sind. Wie die Vorinstanz ausführt, ist die Gefahr des Verhörens relativ stark. An der Verwechselbarkeit ändert nichts, dass die angefochtene Marke über ein stilisiertes Q als Bildelement verfügt, zumal dieses lediglich auf den Anfangsbuchstaben des Wortteils der Marke hinweist und daher nicht als prägend erachtet werden kann. Insgesamt führen die starke Zeichenähnlichkeit, die festgestellte

Gleichartigkeit und teilweise Identität der Waren und Dienstleistungen sowie der leicht herabgesetzte Schutzzumfang der beiden Widerspruchszeichen dazu, dass die Verwechslungsgefahr trotz leicht erhöhter Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise zu bejahen ist.

#### **E. 7**

Demgemäss ist die Beschwerde im Hauptantrag und im Eventualantrag abzuweisen. Für eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz besteht nach dem Gesagten kein Anlass.

#### **E. 8.1**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. 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]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung bzw. der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen ist praxismässig ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- anzunehmen (BGE 133 III 492 E. 3.3). Von diesem Erfahrungswert ist auch vorliegend auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 5'000.- festzulegen.

#### **E. 8.2**

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 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Da der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin keine Kostennote eingereicht hat, setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Unter Berücksichtigung der massgebenden Berechnungsfaktoren (Art. 8, 9 und 11 VGKE) ist die Parteientschädigung auf insgesamt Fr. 1'500.- festzusetzen.

#### **E. 9**

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

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