



Urteil vom 17. April 2013

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richterin Vera Marantelli;
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.

Parteien

Intel Corporation, Mission College Boulevard,
CA 95052-8119 Santa Clara, USA,
vertreten durch Advokat Daniel Plüss, ThomannFischer,
Elisabethenstrasse 30, Postfach 632, 4010 Basel,
Beschwerdeführerin 1 / Beschwerdegegnerin 2,

gegen

e-mediat AG, Untermattweg 8, 3027 Bern,
vertreten durch Rechtsanwalt Philipp Dreier,
EDB Rechtsanwälte, Rämistrasse 40, 8001 Zürich,
Beschwerdeführerin 2 / Beschwerdegegnerin 1,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Verfügung vom 25. Mai 2011 im Widerspruchsverfahren
Nr. 11006-11007 – INTEL INSIDE und intel inside (fig.) /
GALDAT INSIDE.

Sachverhalt:

A.

Die Schweizer Wortmarke Nr. 594 988 "GALDAT INSIDE" der e-mediat AG wurde am 24. April 2009 hinterlegt und erstmals auf Swissreg am 21. Dezember 2009 veröffentlicht. Die Marke beansprucht Schutz für diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5, 9, 16, 35, 38, 41, 42, 44 und 45. Vorliegend relevant sind die nachstehenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9: Computerprogramme, Software; elektronische, magnetische und optische Datenträger.

Klasse 35: Zusammenstellen, Systematisieren und Analysieren von Waren und Warenbeschreibungen für Dritte; Zusammenstellen, Systematisieren und Verwalten von Daten mittels Computer, insbesondere in Computerdatenbanken; Erstellen von Statistiken.

Klasse 38: Bereitstellen des Zugriffs auf Computernetzwerke, Internetplattformen, Datenbanken und elektronische Publikationen.

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhardware; Entwurf, Entwicklung und Aktualisierung von Computersoftware; Erstellen von Datenbanksoftware; Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und Technologie sowie diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen.

B.

Am 19. März 2010 erhob die Intel Corporation beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz), beschränkt auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38 und 42 zwei Widersprüche gegen diese Eintragung, die sie auf folgende Marken stützte:

- CH-Nr. 543 347 "intel inside (fig.)" (Widerspruch Nr. 11006):
- CH-Nr. 589 343 "INTEL INSIDE" (Widerspruch Nr. 11007)



C.

Die erste Widerspruchsmarke CH-Nr. 543 347 "intel inside (fig.)", hinterlegt am 21. Dezember 2005, ist für folgende Waren der Klasse 9 im schweizerischen Markenregister eingetragen:

Klasse 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et

d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; ordinateurs; ordinateurs notebooks; ordinateurs portables; ordinateurs portatifs; ordinateurs à main; assistants digitaux personnels; lecteurs/baladeurs multimédia personnels (Personal Media Players - PMP); téléphones mobiles; téléphones intelligents (smart phones); appareils photos digitaux; caméras digitales; stations de travail informatiques; serveurs; matériel d'ordinateur; matériel pour réseaux informatiques et de communications; adaptateurs de réseau informatiques, commutateurs, routeurs et concentrateurs (hubs); modems, dispositifs et cartes de communication sans fils et câblés; microprogrammes d'ordinateur pour exploiter et maintenir le système informatique; logiciels d'ordinateur; semi-conducteurs; microprocesseurs; circuits intégrés; unités de traitement centrales; micro-ordinateurs; ensemble de puces d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; cartes graphiques d'ordinateur; périphériques d'ordinateur et appareils électroniques destinés à être utilisés avec les ordinateurs; parties, accessoires (compris dans cette classe) et appareils d'essai/de test pour tous les produits précités; publications électroniques téléchargeables dans le domaine des ordinateurs, des télécommunications, de la téléphonie et des communications sans fil.

Die zweite Widerspruchsmarke CH-Nr. 589 343 "INTEL INSIDE", hinterlegt am 10. März 2009, ist für folgende Waren der Klasse 9 im schweizerischen Markenregister eingetragen:

Klasse 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; ordinateurs; ordinateurs portables; ordinateurs de poche; ordinateurs portatifs; ordinateurs mobiles; assistants digitaux personnels; lecteurs multimédias personnels; téléphones portables; téléphones multifonctions; appareils photo numériques; serveurs; matériel d'ordinateur; matériel informatique de mise en réseau de télécommunications et d'ordinateurs; adaptateurs de réseaux informatiques, commutateurs, routeurs et concentrateurs; dispositifs et cartes de communication, ainsi que modems avec et sans fil; micrologiciels servant à exploiter et entretenir un système informatique; logiciels informatiques; semiconducteurs; micro-

processeurs; circuits intégrés; unités centrales de traitement; micro ordinateurs; jeux de puces informatiques; cartes mères d'ordinateurs; cartes graphiques d'ordinateurs; périphériques d'ordinateurs et appareils électroniques destinés à être utilisés avec les ordinateurs; parties, garnitures et appareils d'essai pour tous les produits susmentionnés; publications électroniques téléchargeables dans le domaine des ordinateurs, des télécommunications, de la téléphonie et des communications sans fil; enregistreurs vidéo numériques; décodeurs et set back boxes; télévisions.

Zur Begründung der Widersprüche führte die Intel Corporation im Wesentlichen aus, durch die Übernahme ihres Markenbestandteils "inside" sowie der gleichartigen Zeichenzusammensetzung "Begriff + INSIDE" bestünde eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken. Da die beanspruchten Waren und Dienstleistungen aller Marken gleichartig seien und es sich bei den Widerspruchsmarken zudem um bekannte Marken handle, müsse die Verwechslungsgefahr streng beurteilt werden. Die in der angefochtenen Marke vorhandenen kleinen Unterschiede reichten nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen.

D.

Am 5. Juli 2010 bezog die e-mediat AG zu den Widersprüchen Stellung. Sie bestritt den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarken sowie das Bestehen einer Verwechslungsgefahr. Für die Abnehmer sei sofort erkennbar, dass die angefochtene Marke nichts mit den Widerspruchsmarken gemein habe, da die Marken einzig im gemeinfreien Element "inside" übereinstimmen und die Zusatzelemente "Galat" und "Intel" sich deutlich voneinander unterscheiden würden.

E.

Die Widersprechende bestritt mit Schreiben vom 14. September 2010 die Gemeingutzugehörigkeit ihres Zeichenelementes "inside". Weiter wies sie auf die grosse Bekanntheit der Markenfamilie "intel inside", weshalb die Übernahme des Zeichenaufbaus sowie des Wortes "inside" die Gefahr erhöhe, dass der Abnehmer fälschlicherweise unternehmerische Allianzen vermute. Damit sei eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen.

F.

Mit Schreiben vom 8. November 2010, hielt die Widerspruchsgegnerin fest, dass die Widersprechende sich im Widerspruchsverfahren nicht auf den Schutz der berühmten Marke berufen könne. Ausserdem würden die ins Recht gelegten Belege nicht den Gebrauch der Widerspruchsmarken so wie hinterlegt zeigen, denn stets seien weitere Zeichenelemente darin

enthalten. Schliesslich verneinte sie weiterhin eine Gleichartigkeit zwischen den von den Widerspruchsmarken in Klasse 9 beanspruchten Waren und von ihr beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38 und 42.

G.

Mit Verfügung vom 25. Mai 2011 hiess die Vorinstanz beide Widersprüche für folgende Waren und Dienstleistungen teilweise gut:

Klasse 9: Computerprogramme, Software; elektronische, magnetische und optische Datenträger.

Klasse 38: Bereitstellen des Zugriffs auf Computernetzwerke, Internetplattformen, Datenbanken und elektronische Publikationen.

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhardware; Entwurf, Entwicklung und Aktualisierung von Computersoftware; Erstellen von Datenbanksoftware; Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und Technologie sowie diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen.

Hinsichtlich der von beiden Widerspruchsmarken beanspruchten Waren der Klasse 9 und jenen der von der angefochtenen Marke in Klasse 9, 38 und 42 beanspruchten Waren und Dienstleistung ist die Vorinstanz von Identität bzw. Gleichartigkeit ausgegangen. Sie bejahte die Zeichenähnlichkeit, da ein Zeichenbestandteil der Widerspruchsmarken vollständig und unverändert in die jüngere Marke übernommen wurde. In der Folge bejahte sie die Verwechslungsgefahr, da die festgestellten Unterschiede angesichts der gesteigerten Kennzeichnungskraft und des strengen Massstabs aufgrund der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit nicht ausreichten, um eine Verwechslungsgefahr vollständig zu bannen.

H.

Gegen diese Verfügung erhob die Intel Corporation (Beschwerdeführerin 1/Beschwerdegegnerin 2) am 27. Juni 2011 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Die Rechtsbegehren lauten wie folgt:

- “ 1. In Gutheissung der Beschwerde sei die Eintragung der Marke Nr. 594 988 «GALDAT INSIDE» in der Dienstleistungsklasse 35 für «Zusammenstellen, Systematisieren und Verwalten von Daten mittels Computer» zu widerrufen.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin.”

Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin 1 aus, die Vorinstanz habe zu Unrecht die Gleichartigkeit zwischen den von ihren Widerspruchsmarken beanspruchten Waren der Klasse 9 und den von der angefochtenen Marke in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen "Zusammenstellen, Systematisieren und Verwalten von Daten mittels Computer" verneint. Zwischen Computer-Hardware und Computer-Software bestehe ein enger Sachzusammenhang. Bezugnehmend auf einen Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE) vom 27. April 2005 *Global Sources/Global Source* (sic! 2005 S. 580 ff.), in welchem sich die gleichen Waren- und Dienstleistungsklassen wie im vorliegenden Fall gegenüberstanden und eine Gleichartigkeit bejaht wurde, schliesst die Beschwerdeführerin 1 analog auf Gleichartigkeit. Zudem sei die Dienstleistung "Zusammenstellen, Systematisieren und Verwalten von Daten mittels Computer" ohne Computersoftware gar nicht erbringbar, was ebenfalls für eine Gleichartigkeit spreche. Schliesslich bestreitet die Beschwerdeführerin 1, dass das Spezialitätsprinzip durch die Löschung der computerspezifischen Eintragung in Klasse 35 gesprengt würde. Demnach hätte die Vorinstanz aufgrund ihrer unbestrittenen Beurteilung der Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr den Widerspruch auch in diesem Punkt gutheissen sollen.

I.

Auch die e-mediat AG (Beschwerdeführerin 2/Beschwerdegegnerin 1) erhob gegen diese Verfügung am 27. Juni 2011 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Die Rechtsbegehren lauten wie folgt:

- “ 1. Ziff. 1 und Ziff. 2 Verfügung seien aufzuheben, weshalb die angefochtene Marke Nr. 594 988 auch für die in den Klassen 9, 38, und 42 eingetragenen Waren und Dienstleistungen im CH-Markenregister zu bestätigen sei;
2. Die Widerspruchsgebühren und die Gebühren für das vorliegende Beschwerdeverfahren seien der Beschwerdegegnerin vollumfänglich aufzuerlegen;
3. Ziff. 4 Verfügung sei aufzuheben und es sei der Beschwerdeführerin eine angemessene Parteientschädigung für das Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren zuzusprechen.”

Zur Begründung führt sie unter anderem aus, die Vorinstanz sei bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zu Unrecht davon ausgegangen, beim Bestandteil "INSIDE" der Widerspruchsmarken handle es sich um ein Zeichen in Alleinstellung. Dabei sei übersehen worden, dass dieses Ele-

ment lediglich Teil einer Kombinationsmarke sei und das weitere Element "INTEL" mit dem weiteren Element der angefochtenen Marke "GALDAT" nicht verwechselbar sei. Wie von der Vorinstanz festgestellt, sei das Zeichenelement "inside" beschreibend und daher gemeinfrei, sodass die strittigen Marken lediglich in einem dem Gemeingut zugehörenden Element übereinstimmten. Mit Hinweis auf den Entscheid der Vorinstanz vom 14. Mai 2005 in den Widerspruchsverfahren Nr. 6830, 6831 und 6832 *INTEL INSIDE/TAXINSIDE* hält die Beschwerdeführerin fest, dass gemäss konstanter Rechtsprechung die Übernahme eines schwachen Markenelementes keine Verwechslungsgefahr begründe. Weiter bestreitet sie eine Zeichenähnlichkeit sowie die Bekanntheit der Widerspruchsmarken. Schliesslich verneint die Beschwerdeführerin 2 eine Gleichartigkeit zwischen all den von ihrer Marke beanspruchten Dienstleistungen in den Klassen 35, 38 und 42 sowie den von den Widerspruchsmarken beanspruchten Waren der Klasse 9. Weder seien diese substituierbar, noch bestünden gleiche Vertriebskanäle.

J.

Mit Verfügung vom 29. Juni 2011 stellte das Bundesverwaltungsgericht fest, dass im vorliegenden Falle prima facie eine Verfahrensvereinigung angezeigt erscheine, und gewährte den Parteien hierzu das rechtliche Gehör.

K.

Mit Verfügung vom 1. September 2011 wurden die Beschwerdeverfahren im Einverständnis der Parteien unter der Nummer B-3663/2011 vereinigt und der Schriftenwechsel eröffnet.

L.

Die Beschwerdegegnerin 1 erstattete mit Schreiben vom 13. September 2011 fristgerecht ihre Beschwerdeantwort. Darin beantragte sie die kostenfällige Abweisung der Beschwerde der Intel Corporation. Zur Begründung führte sie an, das Markenelement "INSIDE" der Widerspruchsmarken sei gemeinfrei, weshalb die Marken einzig in einem gemeinfreien Element übereinstimmten. Da die Begriffe "GALDAT" und "INTEL" miteinander nicht verwechselbar seien, könne eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden. Desweiteren verwies sie auf ihre Beschwerdeschrift vom 27. Juni 2011.

M.

Mit Eingabe vom 3. Oktober 2011 sandte die Vorinstanz sämtliche Vorak-

ten ein und verzichtete im gleichen Schreiben auf Einreichung einer Stellungnahme zu den beiden Beschwerden.

N.

Mit Schreiben vom 17. Oktober 2011 berichtigte die Beschwerdegegnerin 1 ihre Beschwerdeantwort bezüglich der darin benannten Marken.

O.

Innert zweifach erstreckter Frist reichte die Beschwerdegegnerin 2 ihre Beschwerdeantwort vom 18. November 2011 ein. Darin beantragte sie die kostenfällige Abweisung der Beschwerde der Beschwerdeführerin 2. Bezüglich der von der Vorinstanz und der Beschwerdeführerin 2 verneinten Gleichartigkeit zwischen den von den Widerspruchsmarken in Klasse 9 beanspruchten Waren und den von der angefochtenen Marke in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen, verwies sie auf ihre Beschwerdeschrift vom 27. Juni 2011. Demnach bejaht sie eine Zeichenähnlichkeit aller Marken im Zusammenhang mit sämtlichen der von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen, da die jüngere Marke das Markenelement "INSIDE" übernommen habe. Als "institutsnotorisch bekannte" Marken spreche die Vorinstanz den Widerspruchsmarken zu Recht eine erhöhte Kennzeichnungskraft zu. Weiter sei die Bekanntheit der Widerspruchsmarken inhärent mit dem Zeichenaufbau "{unbestimmter Firmenname} INSIDE" – was im Übrigen mit der Zeichenbeurteilung vieler europäischer Gerichte und Registerbehörden übereinstimme. Demnach sei die Vorinstanz zu Recht von mittelbarer Verwechslungsgefahr ausgegangen.

P.

Nach erstreckter Frist reichte die Beschwerdeführerin 2 am 20. Januar 2012 ihre Replik ein. Darin hielt sie ihre Rechtsbegehren aufrecht. Sie schloss aus der Tatsache, dass beide Beschwerdeführerinnen in verschiedenen Marktsektoren tätig seien, eine Gefahr von Fehlzurechnungen aus. Dies u.a. auch, weil eine Zeichenähnlichkeit ihrer Meinung nach nicht bestehe. Doch selbst wenn diese von der Beschwerdeinstanz bejaht würde, sei zumindest eine Verwechslungsgefahr zu verneinen, denn die Elemente "GALDAT" und "INTEL" würden sich hinreichend voneinander unterscheiden.

Q.

Mit Schreiben vom 23. Januar 2012 ersuchte die Beschwerdeführerin 2 um eine Vereinigung des vorliegenden Verfahrens mit den Verfahren B-

5026/2011 und B-5659/2011, da alle drei Verfahren die Marken "INTEL INSIDE" und "intel inside (fig.)" auf der einen und jeweils "GALDAT INSIDE", "careINDEX galdat inside (fig.)" sowie "swissINDEX galdat inside (fig.)" auf der anderen Seite betreffen. Ausserdem befanden sich alle drei Verfahren zu diesem Zeitpunkt im gleichen Verfahrensstadium, weshalb auch keine Verzögerungen zu befürchten seien. Aufgrund dessen und der nahezu identische Sachverhalte, erschien ihr eine Verfahrensvereinigung als angezeigt.

R.

Mit Verfügung vom 30. Januar 2012 gewährte das Bundesverwaltungsgericht den Parteien das rechtliche Gehör, wobei sich prima facie aus prozessökonomischer Sicht die Frage stellte, ob aufgrund der Tatsache, dass die angefochtenen Marken jeweils nur im Zeichenelement "galdat inside" übereinstimmen und jene Kombination "{Begriff} INSIDE" von der Widerspruchsmarken jeweils als ähnlich und verwechselbar erachtet wurden, es nicht sinnvoller wäre, das vorliegende Verfahren B-3663/2011 als Pilotverfahren zu wählen und die zwei anderen, welche nebst diesem Zeichenkern jeweils noch weitere Zeichenelemente, die prima facie zur Unterscheidung dienen können, aufweisen, einstweilen zu sistieren. Ausserdem wurde der Beschwerdeführerin 1 die Frist zur Einreichung einer Replik abgenommen.

S.

Die Beschwerdeführerin 1 beantragte mit Stellungnahme vom 14. Februar 2012 die Abweisung des Vereinigungsgesuches. Sie erklärte sich allerdings bereit, das Beschwerdeverfahren B-3663/2011 betreffend der angefochtenen Marke "GALDAT INSIDE" als Pilotverfahren vorzuziehen.

T.

Am 15. Februar 2012 erklärte sich e-mediat AG, handelnd durch ihre Rechtsvertreterin, auf telefonische Nachfrage des Instruktionsrichters hin als mit dem Vorschlag des Bundesverwaltungsgerichts einverstanden, wonach das Beschwerdeverfahren B-3663/2011 als Pilot durchgeführt und die Verfahren B-5026/2011 und B-5659/2011 einstweilen sistiert werden sollen.

U.

Mit Verfügung vom 16. Februar 2012 verzichtete das Bundesverwaltungsgericht auf die Verfahrensvereinigung und setzte der Beschwerde-

führerin 1 erneut Frist zur Einreichung einer Replik an. Die Parallelverfahren B-5026/2011 und B-5659/2011 wurden mit Verfügungen vom 16. Februar 2012 sistiert.

V.

Fristgerecht reichte die Beschwerdeführerin 1 mit Schreiben vom 19. März 2012 ihre Replik ein. Darin hielt sie ihre Rechtsbegehren aufrecht und bestritt die von der Beschwerdegegnerin 1 vorgebrachten Einwände, zumal diese ihrer Meinung nach nicht hinreichend substantiiert waren. Zur Beurteilung der von ihr angenommenen Gleichartigkeit der Waren der Klasse 9 und den von der Beschwerdegegnerin 1 beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 verwies sie auf ihre Beschwerdeschrift. Dadurch, dass die angefochtene Marke sowohl den Markenbestandteil "INSIDE" sowie den Markenaufbau von den Widerspruchsmarken übernommen habe, und den Widerspruchsmarken aufgrund ihrer Bekanntheit je ein erhöhter Schutzzumfang zukomme, bestehe eine Verwechslungsgefahr.

W.

Mit Duplik vom 24. April 2012 hielt die Beschwerdegegnerin 1 an ihren Anträgen fest. Sie bestritt die Übernahme eines angeblich von der Beschwerdeführerin 1 geprägten Markenaufbaus "{unbestimmtes Zeichen} INSIDE". Im Übrigen sei im Widerspruchsverfahren auch eine allfällige Bekanntheit der Widerspruchsmarken unbeachtlich. Schliesslich bestritt sie die Gleichartigkeit der Waren der Klasse 9 sowie die von ihr in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen.

X.

In ihrer Duplik vom 31. Mai 2012 hielt die Beschwerdegegnerin 2 innert erstreckter Frist ihre bisherige Position aufrecht, reichte jedoch eine neue Beilage ein, welche beweisen soll, dass sie ebenfalls im Bereich des Gesundheitswesens tätig sei.

Y.

Mit Eingabe vom 15. Juni 2012 nahm die Beschwerdeführerin 2 Stellung zu der mit der Duplik eingereichten Beilage.

Z.

Der Schriftenwechsel wurde mit Verfügung vom 18. Juni 2012 geschlossen.

AA.

Die Parteien verzichteten stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung.

BB.

Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Die Beschwerden wurden innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) am 27. Juni 2011 frist- und formgerecht eingereicht (Art. 52 Abs. 1 VwVG) und die verlangten Kostenvorschüsse rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG).

Als Adressatinnen der angefochtenen Verfügung sind die Beschwerdeführerinnen beschwert und haben je ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie sind somit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Ebenso liegen die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen gemäss Art. 48 ff. VwVG vor.

Auf die Beschwerden ist daher einzutreten.

2.

2.1 Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unternehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG).

2.2 Gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der älteren Marke Widerspruch gegen entsprechende jüngere Markeneintragungen erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Vorliegend erhob die Inhaberin der älteren schweizerischen Marken Nr. 543 347 "intel inside (fig.)", hinterlegt am 21. Dezember 2005, und Nr. 589 343 "INTEL INSIDE", hinterlegt am 10. März 2009, gestützt darauf je Widerspruch gegen die am 24. April 2009 hinterlegte und damit jüngere schweizerische Marke Nr. 594 988 "GALDAT INSIDE". Die am 19. März 2010 erhobenen Widersprüche erfolgten rechtzeitig (vgl. Art. 31 Abs. 2 MSchG).

3.

3.1 Zeichen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a *BOSS/BOKS*, BGE 119 II 473 E. 2d *Radion/Radiomat*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 *Fructa/Fructaid*, B-3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2 *Focus/Pure Focus*, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 *Aromata/Aromathera*; siehe auch EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: MARBACH, SIWR III/1], N. 867) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren und/oder Dienstleistungen sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8).

3.2 Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnete Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 E. 2a *Securitas*). Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass

beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 128 III 97 f. E. 2a *Orfina/Orfina*, BGE 127 III 166 E. 2a *Securitas*, Urteil des Bundesgerichts 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b *Stoxx/StockX [fig.]*, in: sic! 2002 S. 99, BGE 122 III 382 ff. *Kamillosan*).

3.3 Weiter sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft der Zeichen, da diese massgeblich den Schutzzumfang einer Marke bestimmt, zu berücksichtigen (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45; siehe auch CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 17 ff.). Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a *Kamillosan*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 3.3 *R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]*, B-2653/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 3.3 *monari c./ANNA MOLINARI*). Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (BVGE 2010/32 E. 7.3 *Pernaton/Pernadol*, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 *Aromata/Aromathera*). Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a *Kamillosan*, mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 *Yello*; MARBACH, SIWR III/1, N. 979 mit Hinweis auf Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 *Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]* und Entscheid der RKGE vom 26. Oktober 2006 E. 7 *Red Bull [fig.]/Red, Red Devil*, in: sic! 2007 S. 531). Die Verwechselbarkeit zweier Zeichen ist daher nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 *R Rothmans [fig.] / Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]*).

4.

4.1 Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren und Dienstleistungen zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 1, 6 f. und 11). Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3, N. 49). Dabei spielt es entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin 2 keine Rolle, welche marketingmässige Positionierung die Hinterlegerin mit ihrer Waren und Dienstleistungen bezweckt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 49). Aus diesem Grund sind ihre diesbezüglichen Einwendungen nicht zu hören (vgl. Ziff. 19 der Beschwerde 2 mit Verweis auf Ziff. 10 ff. der Widerspruchsantwort).

4.1.1 Die von den Widerspruchsmarken beanspruchten Waren der Klasse 9 sind Produkte aus dem Bereich Elektronik, Musik- bzw. Datenspeicherung und IT. Hard- und Software, Datenübertragungs- und Aufnahmegeräte, sowie Datenträger richten sich sowohl an Spezialisten als auch an den Durchschnittskonsumenten (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 4.1.1 VIEW/SWISSVIEW [fig.]).

4.1.2 Angesichts der Tatsache, dass der Widerspruch der Beschwerdeführerin 1 sich auch gegen Dienstleistungen richte, für welche ihre Marken keinen Schutz beanspruchen, sind die Verkehrskreise der von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen hilfsweise ebenfalls zu bestimmen.

Die angefochtene Marke ist nebst den in Klasse 9 beanspruchten Waren auch für Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 42 hinterlegt. Die in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen "*Zusammenstellen, Systematisieren und Verwalten von Daten mittels Computer, insbesondere in Computerdatenbanken*" sind kaufmännische Dienstleistungen, welche zwar keine alltäglichen Bedürfnisse abdecken, aber auch nicht nur im Zusammenhang mit spezifischen Fragen des wirtschaftlichen Verkehrs erbracht werden. Solche Dienste werden daher in erster Linie von Fachpersonen in Anspruch genommen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1398/2011 vom 25. September 2012 E. 5.4 ETAVIS/ESTAVIS [fig.], B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 3.1 CREDIT SUISSE/UniCredit Suisse Bank [fig.]). Die in der Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen der Telekommunikation richten sich sowohl an Fachkreise als auch an Durchschnittskonsumenten (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 4.1.2 VIEW/SWISSVIEW [fig.], B-

2380/2010 vom 7. Dezember 2011 E. 5 *lawfinder/LexFind.ch* [fig.]). Gleiches gilt auch für die jeweils in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen: Während vor allem die wissenschaftlichen und industriellen Dienstleistungen sich vornehmlich an Fachkreise richten, werden Software- und Hardware-Entwicklungsdienstleistungen auch von Durchschnittskonsumenten in Anspruch genommen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2380/2010 vom 7. Dezember 2011 E. 5 *lawfinder/LexFind.ch* [fig.]). Es sind daher für einen Teil der beanspruchten Dienstleistungen in den Klassen 38 und 42 vornehmlich Fachkreise und für den anderen Teil auch Durchschnittskonsumenten als massgebende Verkehrskreise anzusehen, wobei vorliegend aufgrund der nachstehenden Erwägungen offen bleiben kann, wie die beanspruchten Dienstleistungen zu differenzieren sind.

4.2 Die Bestimmung der massgeblichen Verkehrskreise ist im Rahmen der Prüfung einer allfälligen Verwechslungsgefahr zweier Marken, vor allem in Bezug auf die Frage der Aufmerksamkeit der Abnehmer, von Bedeutung. Je höher die Aufmerksamkeit bei der Inanspruchnahme der fraglichen Dienstleistungen, desto höher ist das Unterscheidungsvermögen der angesprochenen Abnehmerkreise (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 52).

4.2.1 Wie bereits dargelegt, bildet sich der massgebliche Verkehrskreis der in Klasse 9 beanspruchten Waren aus Endabnehmer, d.h. Durchschnittskonsumenten, und Fachpersonen aus der IT- und Elektronikbranche. Die betroffenen Waren werden zwar mit einer bestimmten Regelmässigkeit, aber doch nicht täglich erworben, so dass angenommen werden muss, dass der vorliegende Abnehmer den Markeninhaber bewusster, und daher zumindest mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit aus sucht (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3920/2011 vom 29. Januar 2013 E. 8 *GLASS FIBER NET*, B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 4.2.1 *VIEW/SWISSVIEW* [fig.]).

4.2.2 Auch in Bezug auf die in den Klassen 35, 38 und 42 beanspruchten Dienstleistungen ist festzustellen, dass diese nicht nur alltägliche Bedürfnisse abdecken und daher grundsätzlich eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen. Es ist demnach anzunehmen, dass die Abnehmer bei der Inanspruchnahme besagter Dienstleistungen einen leicht erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen (vgl. auch Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3920/2011 vom 29. Januar 2013 E. 8 *GLASS FIBER NET*, B-1398/2011 vom 25. September 2012 E. 5.4 *ETA-VIS/ESTAVIS* [fig.], B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 4.2.2

VIEW/SWISSVIEW [fig.], B-1009/2010 vom 14. März 2011 E.3.3.1 *CREDIT SUISSE/UniCredit Suisse Bank [fig.]*).

5.

In einem weiteren Schritt ist zu überprüfen, ob die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Verkehrskreise identisch oder zumindest gleichartig sind.

5.1 Als markenrechtlich identisch gelten Waren, wenn die von der angefochtenen Marke beanspruchte Ware unter den von der älteren Marke geschützten Oberbegriff fällt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 242). Ist die Ware nicht unter den von der älteren Marke beanspruchten Begriff subsumierbar, ist zu prüfen, ob zumindest eine Gleichartigkeit vorliegt. Dabei spricht für deren Vorliegen, wenn sich die Waren unter den gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation subsumieren lassen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 246).

5.2 Gleichartigkeit 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 der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 *[fig.]/BoneWelding [fig.]*, B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 5.1 *HOME BOX OFFICE/Box Office*, B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 *EFE [fig.] / EVE*, mit Verweis u.a. auf DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 35). Für die Warengleichartigkeit sprechen unter anderem gleiche Herstellungsstätten, gleiches fabrikationsspezifisches Know-how, ähnliche Vertriebskanäle, ähnliche Abnehmerkreise oder das Vorliegen eines ähnlichen Verwendungszweckes (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 *[fig.]/BoneWelding [fig.]* mit weiteren Hinweisen)

5.3 Gleichartigkeit kann auch zwischen Waren und Dienstleistungen bestehen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 *[fig.]/BoneWelding [fig.]*; MARBACH, SIWR III/1, N. 853 ff.; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 299). Bei deren Bejahung ist indes eine gewisse Zurückhaltung angezeigt, denn viele Dienstleistungen sind im Zusammenhang mit vielen Warenkategorien praktisch, was umgekehrt ebenso gilt. Daher kann allein die funktionelle Verwendungsmöglichkeit keine

Gleichartigkeit begründen. Vielmehr müssen Ware und Dienstleistung ein sinnvolles Leistungspaket abgeben. Zu bejahen ist die Gleichartigkeit daher insbesondere dann, wenn Ware und Dienstleistung eine einheitliche Wertschöpfungskette bilden. Starke Indizien für die Gleichartigkeit sind daher insbesondere die Konstellationen "service après vente", "Zweitverwertung des eigenen Angebotes" und "Dienstleistungen zur Produktimplementierung" (MARBACH, SIWR III/1, N. 854 ff.). In diesen Fällen besteht zwischen Ware und Dienstleistung eine vom Verkehr erwartete Koppelbeziehung respektive das eine Angebot wird als marktlogische Folge des anderen wahrgenommen (MARBACH, SIWR III/1, N. 858; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 299). Weiter ist auch dann auf Gleichartigkeit zu schliessen, wenn zwischen Waren und Dienstleistungen eine marktübliche Verknüpfung besteht, d.h. wenn der Verkehr gewohnt ist, dass beide Produkte typischerweise vom gleichen Unternehmen als einheitliches Leistungspaket angeboten werden (MARBACH, SIWR III/1, N. 859, mit zahlreichen Hinweisen auf die Rechtsprechung).

5.4 Beide Widerspruchsmarken sind in Klasse 9 u.a. für die Waren "*supports d'enregistrement magnétiques*" hinterlegt, welche identisch bzw. hochgradig gleichartig sind mit den Waren "*elektronische, magnetische und optische Datenträger*" für welche die angefochtene Marke in Klasse 9 hinterlegt ist. Weiter sind die Widerspruchsmarke 1 in Klasse 9 auch für die Waren "*logiciels d'ordinateur*" und die Widerspruchsmarke 2 für "*logiciels informatiques*" hinterlegt, welche mit den von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren "*Computerprogramme, Software*" identisch sind. Damit kann bezüglich den in Klasse 9 vom Widerspruch betroffenen Waren wenn nicht auf Identität so doch auch hochgradige Gleichartigkeit mit den von den Widerspruchsmarken beanspruchten Waren geschlossen werden.

5.5

5.5.1 Von der Beschwerde betroffen sind die Dienstleistungen "Zusammenstellen, Systematisieren und Verwalten von Daten mittels Computer, insbesondere in Computerdatenbanken" in Klasse 35. Die Vorinstanz verneinte dabei die Gleichartigkeit zwischen diesen Dienstleistungen und den von der Widersprechenden in Klasse 9 jeweils beanspruchten Waren (vgl. angefochtene Verfügung; Teil III/C, Ziff. 6), was von der Beschwerdeführerin 1 gerügt wurde (vgl. Beschwerde 1). Die Beschwerdegegnerin 1 bestreitet eine Gleichartigkeit (vgl. Beschwerdeantwort 1, Ziff. 6 mit Verweis auf Beschwerde 2, Ziff. 22 ff.).

5.5.2 Die von der angefochtenen Marke in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen sind – wie die Vorinstanz zu Recht feststellt – grundsätzlich kaufmännische Dienstleistungen. Die Datenverwaltung ist per se keine computerspezifische Dienstleistung. Zwar bedingt die gewählte Formulierung, dass diese "mittels Computer" erbracht werden. Daher wendet die Beschwerdeführerin 1 auch ein, dass diese Dienstleistungen ohne einen Computer und entsprechender Software gar nicht erbringbar seien, was ihrer Meinung nach für eine Gleichartigkeit spricht (vgl. Beschwerde 1, Ziff. 7 f.). Doch gerade aus der Tatsache, dass bei der Durchführung dieser Handlungen die beanspruchten Waren verwendet werden, kann nicht auf eine Gleichartigkeit geschlossen werden (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 303). Um eine Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen zu bejahen, müssen diese als "marktlogische Folgen" des anderen wahrgenommen werden oder zumindest als marktüblich miteinander verknüpft (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 299). Der in diesem Zusammenhang von der Beschwerdeführerin 1 vorgebrachte Entscheid der RKGE vom 25. April 2005 bejahte zwischen den Waren "elektronische Schaltungen, Kommunikationskabel und optische Faserkabel" der Klasse 9 und den Dienstleistungen "Zusammenstellung von Informationen in einer Computerdatenbank; computerisierte Datenverwaltung" der Klasse 35 eine Gleichartigkeit, da die Abnehmer der Waren einen wirtschaftlichen Zusammenhang zu den unter derselben Marke angebotenen Dienstleistungen vermuten würden, zumal Letztere "ausgesprochen computerspezifisch" seien (vgl. Entscheid der RKGE vom 27. April 2005 E. 4 "*Global Sources [fig.]/Global Source*", in: sic! 2005 S. 580 ff.). Die Beschwerdegegnerin 1 gibt hier zu Recht zu bedenken, dass heutzutage mit "fast allen Aktivitäten der Einsatz von Informationstechnologien verbunden ist" (vgl. Duplik der Beschwerdegegnerin 1, Rz. 13). Es liegt daher tatsächlich in der Natur der Sache, dass eine computerisierte Datenverwaltungsdienstleistung den Einsatz eines Computers und einer Software bedingt. Heutzutage kann dem von der Beschwerdeführerin 1 vorgebrachten Präjudiz daher aufgrund der stärkeren Durchdringung mit IT nicht mehr dieselbe Bedeutung zukommen. In seiner Natur bleibt die vorliegend beanspruchte Dienstleistung eine Datenverwaltungsdienstleistung und keine IT-Dienstleistung, so dass die Abnehmer darin keine marktlogische Folge erkennen. Im Einklang mit der Vorinstanz ist eine Gleichartigkeit zwischen den von den Widerspruchsmarken beanspruchten Waren der Klasse 9 und den von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen "Zusammenstellen, Systematisieren und Verwalten von Daten mittels Computer, insbesondere in Computerdatenbanken" in Klasse 35 zu verneinen.

5.6 Die angefochtene Marke ist in Klasse 38 für die Dienstleistungen "*Bereitstellen des Zugriffs auf Computernetzwerke, Internetplattformen, Datenbanken und elektronische Publikationen*" hinterlegt. Die Beschwerdegegnerin 1 macht die Gleichartigkeit zu den von ihr in Klasse 9 beanspruchten Waren "*logiciels d'ordinateur*" bzw. "*logiciels informatiques*" geltend, was von der Vorinstanz auch bejaht wurde (vgl. angefochtene Verfügung, Teil III/C, Ziff. 5). Diese Einschätzung wird von der Beschwerdeführerin 2 gerügt (vgl. Beschwerde 2, Ziff. 22 ff.).

Die in Klasse 38 beanspruchte Dienstleistung gilt grundsätzlich als eine "Service Provider"-Dienstleistung (vgl. Einteilung der Dienstleistung gemäss Basisnummer 380040 in 10. Auflage der Nizzaer Klassifikation, abrufbar unter: <http://www.wipo.int> > Trademarks > International Classifications > Nice > NCL [10-2013] > Search, zuletzt besucht am 10. Januar 2012). Die Dienstleistung des Service Providers unterscheidet sich je nach Angebot (vgl. Definition des Begriffs 'service provider' in: ITWissen Online Lexikon für Informationstechnologie, abrufbar unter: <http://www.itwissen.info/definition/lexikon/service-provider-Dienstanbieter-SP.html>). Gemäss dem freiwilligen internationalen Standard ITIL 2011 (Glossary auf Deutsch und Englisch abrufbar unter: http://www.itil-officialsite.com/InternationalActivities/ITILGlossaries_2.aspx) werden Service Provider-Dienste in drei Typen unterteilt: Type I (Ein interner Service Provider, der Teil eines Geschäftsbereichs ist), Type II (Ein interner Service Provider, der gemeinsam genutzte [Shared] IT Services für mehr als einen Geschäftsbereich bereitstellt) und Type III (Ein Service Provider, der IT Services für externe Kunden bereitstellt, z.B. ein Application Service Provider). Nicht in allen Bereichen spielt Software eine Rolle (vgl. Definition 'service provider' in: ITWissen Online Lexikon, a.a.O.) und – wie die Beschwerdegegnerin 1 zu Recht bemerkt (vgl. Beschwerde 2, Ziff. 22) – ein Service Provider-Dienst kann, wie von ihr angeboten, auch einzig darin bestehen, intern einen technischen Zugriff auf die Datenbank bzw. ein Netzwerk anzubieten wofür aber keine Software im eigentlichen Sinne benötigt wird (vgl. Beschwerde 2, Ziff. 22). Fest steht aber, dass "Service Provider"-Dienste u.a. auch die sog. "Application Service Provider" beinhalten, welche komplette Anwendungslösungen (und daher auch Software) anbieten. Ein Service Provider kann alle drei Typen anbieten, weshalb zwischen der Ware "*Software*" und dem technisch vage formulierten Dienstleistungsbegriff "*Bereitstellen des Zugriffs auf Computernetzwerke, Internetplattformen, Datenbanken und elektronische Publikationen*" für die Abnehmer ein funktionaler Zusammenhang erkennbar ist. Sie haben demnach Grund zur Annahme, dass Ware und Dienstleistung vom selben

Anbieter stammen (vgl. in diesem Sinn auch den Entscheid der RKGE vom 9. April 2003 *YOUNET/Y YOUNET [fig.]*, in: sic! 2003 S. 714, wobei die beanspruchten Waren und Dienstleistung mit den vorliegenden nur vergleichbar sind).

5.7 Auch zwischen den von den Widerspruchsmarken beanspruchten Waren der Klasse 9, insbesondere *"logiciels d'ordinateur"* bzw. *"logiciels informatiques"*, *"ordinateurs"* und *"microprocesseurs"*, und den mit der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42, *"Entwurf und Entwicklung von Computerhardware; Entwurf, Entwicklung und Aktualisierung von Computersoftware; Erstellen von Datenbanksoftware"*, ist eine Gleichartigkeit zu bejahen, da die Abnehmer Ware und Dienstleistung als wirtschaftlich sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen bzw. das eine Angebot als die marktlogische Folge des anderen betrachten können (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 *"G-mode/GMODE"*). Ob sich auch zwischen den von der angefochtenen Marke in Klasse 42 beanspruchten *"Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und Technologie sowie diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen"* Berührungspunkte zu den in Klasse 9 jeweils beanspruchten Waren ergeben kann angesichts der nachfolgenden Feststellungen (vgl. E. 7.4.4 ff. hiernach) offen gelassen werden.

6.

Angesichts der Gleichartigkeit zwischen den in Klasse 9, 38 und 42 beanspruchten Waren und Dienstleistungen gilt es nun zu prüfen, ob vorliegend eine Zeichenähnlichkeit besteht. Wird eine solche bejaht, so ist zu klären, welche Kennzeichnungskraft den Widerspruchsmarken zukommt und damit wie ähnlich die Marken sein dürfen, die jene neben sich zu dulden haben.

6.1.1 Entscheidend bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Zeichen ist der Gesamteindruck, den die Zeichen bei den massgebenden Verkehrskreisen hinterlassen (MARBACH, SIWR III/1, N. 864). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 *Adwista/ad-vista* mit Hinweisen; siehe auch MARBACH, SIWR III/1, N. 705), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April 2006 E. 6

O [fig.], in: sic! 2006 S. 673 f.). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (MARBACH, SIWR III/1, N. 867 f.), weshalb es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a *Kamillosan*). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach ausgeblendet werden (MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 122 III 382 E. 5b *Kamillosan*; WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 65). Vielmehr ist im Einzelfall zu entscheiden, ob und inwieweit dieselben das Markenbild ungeachtet ihrer Kennzeichnungsschwäche beeinflussen (MARBACH, SIWR III/1, N. 865 mit Hinweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1085/2008 vom 13. November 2008 *Red Bull/Stierbräu*). Eine Differenzierung und damit eine Gewichtung der Zeichenelemente ist zulässig (MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 96 II 400 *Eden Club*).

6.1.2 Für Kollisionsfälle zwischen komplexen Marken, beispielsweise kombinierten Wort-/Bildmarken, können keine absoluten Regeln darüber aufgestellt werden, welchem Zeichenelement auf der einen oder anderen Seite die für den Gesamteindruck prägende Bedeutung zukommt. Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (MARBACH, SIWR III/1, N. 930 f.). Sind die Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5390/2009 vom 17. August 2010 E. 6 *ORPHAN EUROPE [fig.] / ORPHAN INTERNATIONAL*).

6.1.3 Die Wortelemente von Marken sind nach folgenden Kriterien miteinander zu vergleichen. Zu beachten sind ihr Klang und ihr Schriftbild, gegebenenfalls auch ihr Sinngehalt. Das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale prägen insbesondere den Klang, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben bestimmt wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 4 *Aromata/Aromathera* mit Hinweisen). Bei reinen Wortmarken genügt grundsätzlich schon eine Übereinstimmung unter einem der drei genannten Gesichtspunkten um die Zeichenähnlichkeit zu bejahen. Ein klar erkennbarer, unterschiedlicher Sinngehalt im Widerspruch stehender Marken kann eine festgestellte visuelle oder akustische Ähnlichkeit jedoch wettmachen.

Dazu reicht es aber nicht aus, dass der Sinngehalt der einen Marke demjenigen der anderen nicht entspricht, sondern es ist ein Sinngehalt erforderlich, der sich den Wahrnehmenden sofort und unwillkürlich aufdrängt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7460/2006 vom 6. Juli 2007 E. 6 *Adia/Aida Jobs, Aida Personal*; Entscheid der RKGE vom 10. März 2006 E. 7 *Minergie/Sinnergie* mit weiteren Hinweisen, in: sic! 2006 S. 413). Diese Kriterien sind im Folgenden bezogen auf die im Streit stehenden Marken zu untersuchen.

6.2 Im vorliegenden Fall stehen sich die Zeichen "INTEL INSIDE" bzw. "intel inside (fig.)" und "GALDAT INSIDE" gegenüber. Während es sich bei der angefochtenen Marke um eine reine Wortmarke handelt, weist die Widerspruchsmarke 1 auch ein figuratives Element auf, nämlich eine ellipsenförmige Umrundung des Wortes "intel". Beide Widerspruchsmarken stimmen allerdings in den Worтеlementen überein, wobei das Wort "inside" in der Wort-/Bildmarke versetzt angeordnet ist. Die grafische Gestaltung der Wort-/Bildmarke "intel inside (fig.)" ist schlicht und prägt den Gesamteindruck nicht in massgebender Weise. Es sind daher – im Einklang mit den Parteien – vorwiegend die Worтеlemente miteinander zu vergleichen (vgl. angefochtene Verfügung, Teil III/D, Ziff. 5; Beschwerde 2, Rz. 28; Beschwerdeantwort 2, Teil B).

6.3 Die Widerspruchsmarken und die angefochtene Marke bestehen in ihren Worтеlementen aus viersilbigen Wortkombinationen, bei welchen die Betonung auf der ersten Silbe liegt. Die Vokalfolge der Widerspruchsmarken lautet "I-E I-I-E", jene der angefochtenen Marke "A-A I-I-E". Dagegen stehen sich bei der Konsonantenfolge "N-T-L N-S-D" und "G-L-D-T N-S-D" gegenüber. Die Marken stimmen also einzig im Wort "INSIDE" überein, was zu einer klanglichen Übereinstimmung im Endteil bezüglich Vokal- und Konsonantenfolge hat. Die Anfangswörter der Marken haben hingegen ausser der Anzahl Vokale und Silben nichts gemeinsam.

6.4 Weiter weisen die Marken fast die gleiche Buchstabenanzahl auf, nämlich 11 (Widerspruchsmarken) bzw. 12 (angefochtene Marke). Identisch sind die Endbegriffe und der Zeichenaufbau, nämlich "{Begriff} INSIDE". Trotz erkennbarer Unterschiede bestehen im Schriftbild auch Gemeinsamkeiten.

6.5

6.5.1 Das allen Marken gemeinsame Zeichenelement "inside" gehört zum englischen Grundwortschatz und wird auf Deutsch mit "hinein; in; inner-

halb; innen; drinnen; im Inneren" bzw. "das Innere" übersetzt (GERNOT HÄUBLEIN, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 1. Aufl., Stuttgart 1987, S. 277; Eintrag zu "inside" in: Pons Wörterbücher, Deutsch-Englisch, abrufbar unter <http://www.pons.de>). Als Begriff des englischen Grundwortschatzes, wird das Zeichenelement sowohl von den Fachkreisen als auch von den Durchschnittsabnehmern ohne Gedankenaufwand im dargelegten Sinn erkannt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 6.3.1.1 *VIEW/SWISSVIEW [fig.]*, B-3377/2010 vom 27.07.2010 E. 5.2 *RADIANT APRICOT*, B-1364/2008 vom 24. Juni 2009 E. 5.3 *On the Beach*). Die angefochtene Marke übernimmt dieses Element der Widerspruchsmarken.

6.5.2 Als weiteres Wortelement führen die beiden Widerspruchsmarken den Begriff "INTEL" auf. Dieser kann als Hinweis auf "intelligence" verstanden werden, doch ist dieser Sinngehalt nicht ohne Gedankenaufwand erkennbar. Der Begriff wird vom Abnehmer daher grundsätzlich als Fantasiebegriff wahrgenommen.

6.5.3 Auch das in der angefochtenen Marke enthaltene "GALDAT" ist für den Abnehmer ohne sofort erkennbare Bedeutung, selbst wenn er die Silbe "DAT" als einen Hinweis auf "Daten" verstehen sollte. Woher sich das Zeichen herleiten lässt, ist – wie bei den Widerspruchsmarken – insofern nicht von Belang, als dass der neugeschaffene Begriff für den Abnehmer erst mit Gedankenaufwand (und Vorkenntnissen) einen bestimm- baren Sinn hat. Daher wird auch dieses Zeichenelement als unbestimmter Fantasiebegriff wahrgenommen.

6.5.4 Aus dem Gesagten kann geschlossen werden, dass eine tatsächliche Übereinstimmung im Sinngehalt der Marken nur bezüglich dem Element "INSIDE" vorliegt. Eine sinngeschaltliche Nähe besteht einzig in diesem Element und der Tatsache, dass der jeweilige erste Zeichenbestandteil unbestimmt ist.

6.6 Was die Wortelemente der betroffenen Marken betrifft, kann somit festgehalten werden, dass sich diese bezüglich des ersten Begriffes unterscheiden. Unbestrittenermassen besteht zwischen diesen Einzelelementen keine Ähnlichkeit. Daraus kann aber entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin 2 nicht geschlossen werden, dass damit eine Zeichenähnlichkeit vollkommen wegfällt, denn die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich aus dem Vergleich der gesamten Zeichen. Eine mosaikartige Betrachtungsweise der Markenelemente ist unzulässig (DAVID, a.a.O.,

Art. 3 N. 11). Demzufolge ist festzustellen, dass die angefochtene Marke den Zeichenaufbau und das zweite Wortelement der Widerspruchsmarken vollständig übernimmt, woraus Ähnlichkeiten im Klang und im Schriftbild entstehen. Die festgestellten Unterschiede vermögen nichts an der Zeichenähnlichkeit zu ändern. Damit hat die Vorinstanz eine Zeichenähnlichkeit zu Recht bejaht.

7.

Abschliessend ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft beider Marken sowie des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren und Dienstleistungen walten lassen, über die Verwechslungsgefahr zu urteilen.

7.1 Vorliegend kam die Vorinstanz zum Schluss, bei den Widerspruchsmarken handle es sich, soweit "Prozessoren und Chipssätze" in Frage stehen, um bekannte Marken; diese Bekanntheit sei zumindest im Zusammenhang mit "Prozessoren und Chipssätzen" institutsnotorisch (angefochtene Verfügung, S. 9). Weiter schliesst sie aus einem Eintrag in der Online-Enzyklopädie Wikipedia, dass den Abnehmern auch der Markenaufbau bekannt sei, so dass diese aus der Kombination "{Begriff} INSIDE" sofort auf eine betriebliche Gemeinsamkeit schliessen würden. Dieser Auffassung schliesst sich die Beschwerdegegnerin 2 an und fügt hinzu, ihre Widerspruchsmarken "INTEL INSIDE" seien genauso wie der Stamm "Intel" plus "inside" weltweit bekannt.

7.2 Die Beschwerdeführerin 2 lehnt diese Auffassung ab. Sie ist der Meinung, dass "inside" aufgrund seines beschreibenden Sinngehalts ein schwaches Zeichenelement sei. Da die Marken einzig im Begriff "inside" und damit in einem schwachen Markenelement übereinstimmen würden, reiche die Verwendung des nicht verwechselbaren Begriffs "GALDAT" aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Zur gesteigerten Kennzeichnungskraft der Marken "INTEL INSIDE" hält sie fest, dass diese vorliegend einzig im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 9 bejaht werden könne und sich die jüngere Marke selbst dann noch dank dem Element "GALDAT" hinreichend von den Widerspruchsmarken unterscheiden würde.

7.3 Bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft eines Zeichens ist zunächst festzuhalten, dass sich diese nach der Unterscheidungskraft der Marke bzw. ihrer Bestandteile bestimmt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 81).

Diese wiederum ist dadurch zu bestimmen, dass das Zeichen in Relation mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen gesetzt wird (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 82). Daraus ergibt sich, dass aus der Tatsache allein, dass einem Zeichen eine Bedeutung zukommt, nicht automatisch auf dessen Schwäche geschlossen werden kann. Geschwächt wird ein Zeichen erst, wenn dieser Sinngehalt im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen beschreibend ist.

7.3.1 Die Vorinstanz hat in den Widerspruchsmarken bzw. dem Begriff "inside" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren keine beschreibende Bedeutung erkannt (Ziffer D.4 der angefochtenen Verfügung). Dessen Kennzeichnungskraft erachtet sie als normal. Dieser Einschätzung schliesst sich auch das Bundesverwaltungsgericht an: Ein Sinngehalt wie "innen; drinnen; drin" ist verbunden mit dem unbestimmten Begriff "INTEL" im Zusammenhang mit den in Klasse 9 beanspruchten Waren nicht beschreibend. Ohne Präzisierung mittels eines beschreibenden Zeichenelements ist der Begriff "inside" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren vage. Er deutet einzig darauf hin, dass etwas in den Waren ist: im Falle der Widerspruchsmarken Intel. Die Widerspruchsmarken sind als originär unterscheidungskräftig zu bezeichnen, weshalb ihnen grundsätzlich eine normale Kennzeichnungskraft und ein entsprechender Schutzzumfang zuzusprechen sind.

7.4 Die Beschwerdeführerin 1 macht indessen geltend, dass ihre Widerspruchsmarken eine überragende Verkehrsgeltung geniessen, da sie auf dem Markt eine hohe Bekanntheit erlangt haben. Diese gesteigerte Kennzeichnungskraft ihrer Widerspruchsmarken sei aufgrund deren hohen Bekanntheit auch im Zusammenhang mit den lediglich von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu bejahen. Die Vorinstanz folgt der Beschwerdeführerin 1 und bejaht eine notorisch erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarken insbesondere im Zusammenhang mit den Waren "Prozessoren; Chipssätze", wobei sie die gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken im Ergebnis auf alle von der Beschwerdegegnerin 1 beanspruchten Waren und Dienstleistungen ausgedehnt hat (vgl. Titel D, Ziff. 5 der angefochtenen Verfügung). Die Beschwerdeführerin 2 ihrerseits bestreitet hingegen einen gesteigerten Gebrauch der Widerspruchsmarken für mehr als nur "Prozessoren; Chipssätze".

7.4.1 Macht ein Markeninhaber die gesteigerte Kennzeichnungskraft geltend, hat er hierzu grundsätzlich entsprechende Belege einzureichen (Ur-

teil des Bundesverwaltungsgerichts vom 8. Februar 2012 E. 6.4 "5TH AVENUE" [fig.]/"AVENUE" [fig.]). Um eine erhöhte Verkehrsbekanntheit zu bejahen, müssen die Belege in der Schweiz einen langjährigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung ausweisen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 8. Februar 2012 E. 6.4 mit Hinweisen "5TH AVENUE" [fig.]/"AVENUE" [fig.]; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 100).

7.4.2 Im Einklang mit allen Verfahrensbeteiligten ist festzuhalten, dass Beschwerdeführerin 1 eine intensive Werbepräsenz der Widerspruchsmarke 1, d.h. der Wort-/Bildmarke, im Zusammenhang mit "Prozessoren" und "Chipssätzen" belegt (vgl. Beilagen 11-26 der Widerspruchsreplik). Obschon diese Belege einzig das Jahr 2010 abdecken und die Wortmarke nicht aufzeigen, ist der Vorinstanz zuzustimmen, wenn diese die erhöhte Verkehrsgeltung beider Widerspruchsmarken im Zusammenhang mit den Waren "Prozessoren" und "Chipssätze" als notorisch gegeben erachtet (vgl. Titel D, Ziff. 5 der angefochtenen Verfügung). Denn einerseits sind die Widerspruchsmarken auf sehr vielen PC bzw. Laptops diverser Marken aufgeklebt, so dass deren Bekanntheit, und dabei insbesondere jene des Markenbestandteils "Intel", unbestritten ist. Weiter ist die grafische Gestaltung der Wort-/Bildmarke banal und verändert die Kennzeichnungskraft der Wortkombination nicht (vgl. e contrario Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 8. Februar 2012 E. 6.5.1 mit Hinweisen "5TH AVENUE" [fig.]/"AVENUE" [fig.]), sodass v.a. die Wortelemente im Vordergrund stehen. Insofern ist die Bejahung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken im Zusammenhang mit den Waren "Prozessoren" und "Chipssätze" durch die Vorinstanz schlüssig.

7.4.3 Es stellt sich aber im Einklang mit der Beschwerdeführerin 2 tatsächlich die Frage, ob die gesteigerte Kennzeichnungskraft – wie von der Beschwerdeführerin 1 verlangt – auch auf die weiteren in Klasse 9 beanspruchten Waren sowie die von den Widerspruchsmarken nicht beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 übertragen werden kann. Im Ergebnis bejaht die Vorinstanz eine notorisch erhöhte Verkehrsgeltung der Widerspruchsmarken gegenüber allen von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen bei denen sie die Gleichartigkeit bejaht hat (vgl. Titel D, Ziff. 5 der angefochtenen Verfügung).

7.4.4 Dieser Einschätzung kann sich das Gericht nicht anschliessen, denn selbst innerhalb des Gleichartigkeitsbereichs der sich gegenüber-

stehenden Waren und Dienstleistungen führt die Bejahung der erhöhten Verkehrsgeltung bezüglich der einen Waren oder Dienstleistungen nicht automatisch zu einem Analogieschluss bezüglich der weiteren beanspruchten Waren und Dienstleistungen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1085/2008 vom 13. November 2009 E. 7 "*RED BULL/Stierbräu*" und "*BULL/Stierbräu*"; WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 130). Selbst wenn den Widerspruchsmarken also eine Bekanntheit zugesprochen wird, bedeutet dies nicht, dass sie im Widerspruchsverfahren einen erhöhten Schutz im Sinne einer berühmten Marke beanspruchen können. Der Schutz der berühmten Marke im Sinne von Art. 15 MSchG findet im Widerspruchsverfahren keine Beachtung (FLORENT THOUVENIN, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 15 N. 68). Entsprechend ist eine Ausdehnung der erhöhten Verkehrsgeltung der Widerspruchsmarken – wenn überhaupt – nur gegenüber Waren und Dienstleistungen zu bejahen, für welche eine enge Gleichartigkeit besteht. In casu sind dies die Waren "elektronische, magnetische und optische Datenträger" (Klasse 9) und die Dienstleistungen "Entwurf und Entwicklung von Computerhardware" (Klasse 42), da in diesen Waren Chips oder Prozessoren enthalten sein können und die Dienstleistungen u.a. die Entwicklungen von Chips und Prozessoren zum Inhalt haben. Die Bejahung des intensiven Gebrauchs- und Werbeaufwands (vgl. E. 7.4.1 und 7.4.2 hiavor) bezüglich der Waren "Prozessoren; Chipssätze" kann damit einzig auf deren Herstellung bzw. Waren, welche sie enthalten, übertragen werden. In der Folge muss eine derart enge Gleichartigkeit im Zusammenhang mit den in Klasse 9 beanspruchten Waren "Computerprogramme, Software" sowie deren Pendants in Klasse 42, nämlich "Entwurf, Entwicklung und Aktualisierung von Computersoftware; Erstellen von Datenbanksoftware; Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und Technologie sowie diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen", verneint werden. Wohl besteht zwischen Software und Prozessoren eine Verbindung, doch ist die nicht derart eng wie bei den vorerwähnten Waren und Dienstleistungen. Ausserdem wurden vorliegend diesbezüglich keine Gebrauchs- oder Werbebelege eingereicht, weshalb eine Ausweitung des Schutzzumfangs für jene Waren und Dienstleistung einer im Widerspruchsverfahren verbotenen Erweiterung im Sinne einer berühmten Marke zukäme.

7.4.5 In einem Zwischenschritt kann demnach festgehalten werden, dass eine erhöhte Verkehrsgeltung der Widerspruchsmarken einzig gegenüber den von der angefochtenen Marke in Klasse 9 beanspruchten Waren sowie den in Klasse 42 beanspruchten bejaht werden kann, so dass der

Schutzumfang der Widerspruchsmarken nur in deren Zusammenhang erhöht ist. Gegenüber den restlichen von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen können die Widerspruchsmarken eine normale Kennzeichnungskraft und einen entsprechenden Schutzzumfang geltend machen (vgl. E. 7.3.1 hiavor).

7.5 Im Sinne einer gesamthaften Würdigung kann nach dem Gesagten festgestellt werden, dass in Bezug auf die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren "elektronische, magnetische und optische Datenträger" in Klasse 9 sowie der in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistung "Entwurf und Entwicklung von Computerhardware" aufgrund der engen Gleichartigkeit, der vorhandenen Ähnlichkeiten im Zeichenvergleich sowie des erhöhten Schutzzumfanges der Widerspruchsmarken im Zusammenhang mit diesen Waren und Dienstleistungen sich die Anforderungen an den Zeichenabstand erhöhen. Zwar ist davon auszugehen, dass die massgeblichen Abnehmer bei der Betrachtung der Marken im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen teils eine erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen (vgl. Erwägungen 4.2.1 und 4.2.2 hiavor). Dieses Kriterium und die festgestellten Unterschiede genügen aber aufgrund des erhöhten Schutzzumfanges der Widerspruchszeichen nicht, um eine Verwechslungsgefahr bezüglich dieser Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 zu bannen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 6.1 *CREDIT SUISSE/UniCredit Suisse Bank [fig.]*).

Hingegen ist in Bezug auf die restlichen von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen, da die Widerspruchsmarken diesbezüglich über einen normalen Schutzzumfang verfügen und die angefochtene Marke mit "GALDAT" ein deutlich unterscheidbares Element enthält, so dass die Abnehmer die Marken aufgrund ihres leicht erhöhten Aufmerksamkeitsgrades nicht verwechseln werden. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist in diesem Fall zu verneinen, da die angefochtene Marke einzig das Element "INSIDE" übernimmt. Dieses Element ist einerseits schwächer als der Fantasiebegriff "INTEL" (vgl. E. 6.5.1 hiavor) und andererseits stellt es nicht das Stammelement der Marke dar. Aus den eingereichten Belegen geht hervor, dass die Markenfamilie sich v.a. auf den Begriff "Intel" stützt (vgl. Beilagen 11-26 der Widerspruchsreplik). Die angefochtene Marke übernimmt gerade dieses Element nicht und enthält mit "Galdat" ein sich hinreichend von besagtem Zeichenbestandteil unterscheidendes Element, so dass die angefochtene

Kombination "GALDAT INSIDE" im Zusammenhang mit den Waren "Computerprogramme, Software" in Klasse 9 sowie den in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen und "Entwurf, Entwicklung und Aktualisierung von Computersoftware; Erstellen von Datenbanksoftware; Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und Technologie sowie diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen" der Klasse 42 einen genügenden Zeichenabstand zu den Widerspruchsmarken herstellt (MARBACH, SIWR III/1, N. 964). In diesem Zusammenhang sind auch die vorgebrachten Argumente der Beschwerdegegnerin 2 betreffend Wertschätzung der Widerspruchsmarken im IT-Bereich und den angeblichen Nachahmungsabsichten der Widerspruchsgegnerin, weil sie den Zeichenaufbau übernahm, bei der vorliegenden Beurteilung – anders als im auf Art. 15 MSchG gestützten Zivilverfahren – nicht zu berücksichtigen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1085/2008 vom 13. November 2009 E. 7 "RED BULL/Stierbräu" und "BULL/Stierbräu"). Die teils bejahte erhöhte Verkehrsgeltung der Widerspruchsmarken ist nicht auch noch auf den Zeichenaufbau zu übertragen. Entsprechend sagen auch die eingereichten und offenbar erfolgreichen Abmahnungsschreiben der Beschwerdegegnerin 2 nichts über eine Verwechslungsgefahr aus: Sie zeigen lediglich auf, dass die abgemahnten Parteien sich aus dem Gericht nicht bekannten Gründen unterworfen haben (vgl. Beilagen 18 und 19 zur Widerspruchsreplik).

7.6 Auch der Verweis der Beschwerdegegnerin 2 auf vier Entscheide in Widerspruchsverfahren vor verschiedenen europäischen Markenämtern (Spanien, Deutschland und HABM), welche sie als Indiz für die erhöhte Bekanntheit des Zeichenaufbaus der vorliegenden Marken in der Schweiz anführt (vgl. Beilagen 6-10 zur Widerspruchsreplik), muss unbeachtet bleiben. Massgeblich sind einzig die Verhältnisse in der Schweiz. Ausländischen Eintragungsentscheiden wird grundsätzlich keine Präjudizwirkung zugesprochen (BGE 130 III 113 E. 3.2 "*Montessori*", BGE 129 III 225 E. 5.5 "*Masterpiece I*"). Entsprechend sagen diese nichts über den vorliegenden Zeichenvergleich und insbesondere auch nichts über den Gebrauch der Widerspruchsmarken sowie deren Bekanntheit in der Schweiz aus.

7.7 Schliesslich kann auch das von der Beschwerdeführerin 2 geltend gemachte Argument, die Gefahr einer Verwechslung könne ausgeschlossen werden, weil im schweizerischen Register weitere Marke eingetragen seien, welche den Begriff "INSIDE" enthielten, nicht gehört werden. Ihrer Meinung nach deutet dies darauf, dass die Widerspruchsmarken deren

Existenz geduldet haben und das Element "inside" somit verwässert worden sei. Diesem Einwand kann nicht gefolgt werden, denn die mehrfache Registrierung eines Zeichenelementes führt noch nicht zu einer Verwässerung (MARBACH, SIWR III/1, N. 982). Vielmehr muss diese in der Wahrnehmung der Abnehmer nachgewiesen sein (MARBACH, SIWR III/1, N. 980 mit Hinweis auf den Entscheid der RKGE vom 16. November 2006 *Médecins sans frontières/Homéopathes sans frontières II*, in: sic! 2007, S. 533 ff.). Vorliegend fehlt ein solcher Nachweis. Auch ist irrelevant, ob es bisher zu konkreten Verwechslungen zwischen den Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke gekommen ist oder nicht (vgl. BGE 126 III 315 E. 4b *Apiella*; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 38 ff.). Die diesbezüglichen Umstände haben demnach keinen Einfluss auf das Bestehen oder Nichtbestehen einer Verwechslungsgefahr.

7.8 Aus den oben dargelegten Gründen ist die Beschwerde der Beschwerdeführerin 1 abzuweisen und jene der Beschwerdeführerin 2 teilweise gutzuheissen. Die Entscheidungen der Vorinstanz sind aufzuheben, soweit sie die Löschung der angefochtenen Marke für mehr als die in Klassen 9 und 42 beanspruchten Waren "elektronische, magnetische und optische Datenträger" und Dienstleistungen "Entwurf und Entwicklung von Computerhardware" vorsehen. Soweit weitergehend sind die Beschwerden abzuweisen.

8.

8.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens unterliegt die Beschwerdeführerin 1 in Bezug auf ihre Rechtsbegehren vollständig, wogegen die Beschwerdeführerin 2 mit ihren Anträgen teilweise durchdringt, womit sie mit Blick auf die Verlegung der Kosten in Bezug auf ihre Beschwerde als zu zwei Dritteln obsiegend zu beurteilen ist. Damit obsiegt die Beschwerdeführerin 2 insgesamt zu fünf Sechsteln. Entsprechend sind beide Parteien grundsätzlich in diesem Umfang kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

8.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} 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 Widersprecherin an der Löschung, beziehungsweise

der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 *Turbinenfuss* mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten des vereinigten Verfahrens insgesamt auf Fr. 6'500.– festzulegen. Da der Aufwand primär im Rahmen der Beurteilung der Begehren der Beschwerdeführerin 2 angefallen ist, rechtfertigt es sich, der Beschwerdeführerin 1 einerseits Kosten von Fr. 2'000.– für die Beurteilung der Beschwerde 1 und andererseits zwei Drittel der Kosten der Beurteilung der Beschwerde 2 von insgesamt Fr. 4'500.–, d.h. Fr. 3'000.– aufzuerlegen. Damit hat die Beschwerdeführerin 1 insgesamt Verfahrenskosten von Fr. 5'000.– und die Beschwerdeführerin 2 solche im Umfang von Fr. 1'500.– zu tragen. Diese Beträge sind mit den geleisteten Vorschüssen von je Fr. 4'000.– zu verrechnen. Die Beschwerdeführerin 1 hat demnach Fr. 1'000.– nachzuzahlen. Der Beschwerdeführerin 2 ist der darüber hinausgehende Betrag von Fr. 2'500.– aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

8.3 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin 2 unterlegen. Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie indessen mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als zu fünf Sechsteln obsiegend zu gelten, weshalb die Beschwerdeführerin 2 anzuweisen ist, der Beschwerdeführerin 1 einen Sechstel der gemäss Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung beim IGE verbleibenden Widerspruchsgebühren von Fr. 1'600.– im Umfang von Fr. 266.65 zu erstatten.

8.4 Gemäss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz hatte der Beschwerdeführerin 1 als der im vorinstanzlichen Verfahren obsiegenden Partei eine Entschädigung in Höhe von Fr. 4'600.– (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühren) zulasten der Beschwerdeführerin 2 zugesprochen (Ziffer 4 der angefochtenen Verfügung). Angesichts des Verfahrensausgangs vor dem Bundesverwaltungsgericht ist Ziffer 4 der vorinstanzlichen Verfügung jedoch aufzuheben und der Beschwerdeführerin 2 für das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.– zuzuerkennen.

8.5 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten der unterliegenden Partei zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Wird – wie vorliegend – keine Kostennote eingereicht, hat das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 VGKE).

Angesichts des Umstands, dass die Beschwerdeführerin 1 mit ihrer Beschwerde ganz unterliegt, und die Beschwerdeführerin 2 mit ihrer Beschwerde zu zwei Drittel obsiegt, hat die Beschwerdeführerin 1 grundsätzlich fünf Sechstel aller Parteikosten und damit per Saldo die Parteikosten der Beschwerdegegnerin 2 in der Höhe von zwei Dritteln zu tragen. Dabei ist indessen wiederum zu berücksichtigen, dass sich die Argumentation betreffend die Begehren der Beschwerdeführerin 2 als aufwändiger erweist. Angesicht des doppelten Schriftenwechsels zuzüglich verfahrensrechtlicher Korrespondenz erscheint in Anwendung des üblichen Stundensatzes von Fr. 300.- eine Parteientschädigung von Fr. 9'000.- (inkl. MWSt) als angemessen. Demnach hat die Beschwerdeführerin 1 der Beschwerdeführerin 2 eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 6'000.- (inkl. MWSt) zu entrichten.

9.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**1.**

1.1 Die Beschwerde der Beschwerdeführerin 2 wird teilweise gutgeheissen. Die Ziffern 2 und 4 der Verfügung der Vorinstanz in den Widerspruchsverfahren Nr. 11006-11007 vom 25. Mai 2011 werden aufgehoben und die Widersprüche teilweise gutgeheissen. Die Vorinstanz wird angewiesen, die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 594 988 "GALDAT INSIDE" für folgende Waren und Dienstleistungen zu widerrufen:

Klasse 9: Elektronische, magnetische und optische Datenträger.

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhardware.

1.2

Soweit weitergehend werden die Beschwerden und die Widersprüche abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 6'500.– werden der Beschwerdeführerin 1 in Höhe von Fr. 5'000.- und der Beschwerdeführerin 2 in der Höhe von Fr. 1'500.- auferlegt und mit den von den Parteien geleisteten Kostenvorschüssen von je Fr. 4'000.- verrechnet. Die Beschwerdeführerin 1 hat den ihren einbezahlten Kostenvorschuss übersteigenden Betrag von Fr. 1'000.- innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Der Beschwerdeführerin 2 ist der geleistete Kostenvorschuss im Umfang von Fr. 2'500.– zurückzuerstatten.

3.

Die Beschwerdeführerin 2 hat der Beschwerdeführerin 1 einen Sechstel der von dieser geleisteten Widerspruchsgebühr, d.h. Fr. 266.65, zu erstatten.

4.

Für das vorinstanzliche Verfahren wird der Beschwerdeführerin 2 zulasten der Beschwerdeführerin 1 eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.– (inkl. MWSt) zugesprochen.

5.

Für das Beschwerdeverfahren wird der Beschwerdeführerin 2 zulasten der Beschwerdeführerin 1 eine Parteientschädigung von Fr. 6'000.– (inkl. MWSt) zugesprochen.

6.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin 1 / Beschwerdegegnerin 2 (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein sowie Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdeführerin 2 / Beschwerdegegnerin 1 (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular und Beschwerdebeilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Nr. 11006 und 11007; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner

Sabine Büttler

Versand: 29. April 2013