



Urteil vom 18. Juli 2014

Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter Marc Steiner, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiber Lukas Abegg.

Parteien

EMC Corporation,
171 South Street, US-01748-9103 Hopkinton / MA,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. iur. Simon Holzer und
Dr. iur. Stefan Schröter, meyerlustenberger lachenal AG,
Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Synexia AG,
Theaterstrasse 7, 6003 Luzern,
vertreten durch Rechtsanwältin Caroline Nekukar,
Nekukar Anwaltskanzlei, Dufourstrasse 42, 8008 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Verfügungen vom 28. Dezember 2012 in den Widerspruchsverfahren Nr. 12474, Nr. 12475 und 12476 betreffend CH 451'908 EMC, CH 490'426 EMC, CH 593'874 EMC / CH 627'865 EMIC.

Sachverhalt:

A.

Am 4. April 2012 wurde in swissreg die Schweizer Wortmarke Nr. 627 865 EMIC veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

- Klasse 09 Computer-Software und dafür bestimmte Datenträger, insbesondere anwender-orientierte Programmiersprachen, Programmentwickler für Anwenderprogramme, Datenbanken und Expertensysteme sowie integrierte Software für wirtschaftliche oder kommerzielle Bereiche; Computer-Software zur Gewinnung, Analyse und Zurverfügungstellung von Informationen, die in elektronischen Datenbanken gespeichert sind;*
- Klasse 16 Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), einschliesslich Computer-Handbücher;*
- Klasse 35 Aktualisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Datenbank, nämlich Erfassen, Sammeln, Organisieren, Verarbeiten und Systematisieren von Daten;*
- Klasse 42 Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen; Computerberatungsdienste; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Installation, Integration und Unterhalt von Computerprogrammen.*

B.

Am 4. Juli 2012 erhob die Beschwerdeführerin mit drei Eingaben Widerspruch gegen diese Eintragung und beantragte deren vollständigen Widerruf.

Die Beschwerdeführerin stützte sich dabei auf ihre drei prioritätsälteren Schweizer Wortmarken Nr. 451 908, Nr. 490 426 und Nr. 593 874, die alle das Zeichen EMC beinhalten aber für verschiedene Waren- und Dienstleistungen registriert sind. Insgesamt ist das Zeichen EMC für folgende Waren- und Dienstleistungen hinterlegt:

- Klasse 09* *Intelligente Systeme mit der Fähigkeit zur Netzwerkkommunikation, nämlich Prozessoren, Speicher, Software- und Datenspeicherungseinheiten für die Speicherung von Daten. Software zur Datenspeicherung und Informationsverwaltung; Software zur Datenarchivierung; Software zur Datenspeicherung und –wiederherstellung; Software für den Geschäftsfortbestand und die Geschäftsverfügbarkeit; Geschäftszusammenarbeits-Software; Inhaltsverwaltungs-Software; Software für die Datenmobilität und –migration; Software zur Ressourcenverwaltung; Virtualisierungs-Software; Software für Dokumentenerfassung, -identifikation, -zugriff, und –verwaltung; Online-Zusammenarbeits-Software.*
- Klasse 16* *Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen und gedrucktes Lehr- und Unterrichtsmaterial auf dem Gebiet von Speichernetzwerken und intelligenten Speichersystemen für die Netzwerkkommunikation, einschliesslich Prozessoren, Speicher, Betriebssoftware, Datenlagerungseinheiten und Software für die Verwaltung und Steuerung von Daten.*
- Klasse 35* *Detailhandelsdienstleistungen durch direkte Verkaufsbewerbung an Einzelpersonen, Geschäfte und staatlichen Behörden auf dem Gebiet von Speichernetzwerken und intelligenten Speichersystemen für die Netzwerkkommunikation, einschliesslich Prozessoren, Speicher, Betriebssoftware, Datenlagerungseinheiten und Software für die Verwaltung und Steuerung von Daten.*
- Klasse 36* *Leasing- und Finanzierungsdienstleistungen für intelligente Speichersysteme für die Netzwerkkommunikation, einschliesslich Prozessoren, Speicher, Betriebssoftware, Datenlagerungseinheiten und Software für die Verwaltung und Steuerung von Daten.*
- Klasse 37* *Installation, Unterhalt und Reparatur von Speichernetzwerken und Speichersystemen für die Netzwerkkommunikation, einschliesslich Prozessoren, Speicher, Betriebssoftware, Datenlagerungseinheiten und Software für die Verwaltung und Steuerung von Daten.*

- Klasse 41 Erziehungs- und Trainingsdienstleistungen, nämlich Leitung von Klassen, Seminaren und Konferenzen auf dem Gebiet von Speichernetzwerken und Speichersystemen für die Netzwerkkommunikation, einschliesslich Prozessoren, Speicher, Betriebssoftware, Datenlagerungseinheiten und Software für die Verwaltung und Steuerung von Daten.*
- Klasse 42 Gewerbsmässige und beratende Dienstleistungen auf dem Gebiet von Speichernetzwerken und Speichersystemen für die Netzwerkkommunikation, einschliesslich Prozessoren, Speicher, Betriebssoftware, Datenlagerungseinheiten und Software für die Verwaltung und Steuerung von Daten; Überwachungs- und Diagnostikdienstleistungen für Speichernetzwerke und intelligente Speichersysteme; Informationsdienstleistungen auf dem Gebiet von Speichernetzwerken und intelligenten Speichersystemen; Aktualisierungs- und Instandhaltungsdienstleistungen für Betriebssoftware sowie für Software für die Verwaltung und Steuerung von Daten.*

Die Beschwerdegegnerin reichte zu keinem der drei Widersprüche eine Stellungnahme ein.

C.

Die Vorinstanz wies alle drei Widersprüche je mit einer Verfügung, jeweils datiert vom 28. Dezember 2012, ab. Sie begründete alle drei Entscheide im Wesentlichen wie folgt:

Die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 42 der angefochtenen Marke fielen jeweils in den Gleichheits- bzw. Gleichartigkeitsbereich von einem der Widerspruchszeichen. Dies ergebe sich aus dem Umstand, dass die relevanten Verkehrskreise die zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen entweder als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen würden bzw. erwarteten, dass die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen einer einheitlichen Organisationsverantwortung unterstehen oder aber die Waren und Dienstleistungen ähnliche Bereiche des Wirtschaftslebens beträfen und ähnliches Know-How benötigten. Bei gewissen Waren und Dienstleistungen sei zudem die Gleichartigkeit bereits durch die begriffliche Übereinstimmung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen offensichtlich. Die Dienstleistungen der Klasse 35 seien

hingegen nicht gleichartig, da die Dienstleistungen der angefochtenen Marke im Verhältnis zu den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke höchstens Hilfsdienstleistungen ohne wirtschaftlich selbständige Funktion darstellten, welche lediglich der Verkaufsförderung resp. dem Absatz der beanspruchten Waren der Klasse 9 dienen.

Bezüglich der Zeichenähnlichkeit hielt die Vorinstanz fest, die Tatsache dass beide Zeichen die Buchstaben E, M und C enthalten und die angefochtene Marke lediglich durch den Buchstaben I ergänzt würde, führe zu einer visuellen und klanglichen Ähnlichkeit. Da auf semantischer Ebene keine rechtsgenügenden Unterschiede bestünden, seien die Zeichen insgesamt als ähnlich anzusehen.

Dennoch sah die Vorinstanz keine Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Zeichen, da durch den Einschub des zusätzlichen Vokals I die angefochtene Marke deutlich verändert würde. Zudem könne sie im Unterschied zur Widerspruchsmarke als Wort gelesen werden. Weiter müsse berücksichtigt werden, dass sich das Publikum Akronyme besonders stark einprägen könne, weshalb kleine aber deutliche Unterschiede besonders ins Gewicht fielen. Die Frage, ob die Widerspruchsmarke von einem gesteigerten Schutzzumfang profitiere, liess die Vorinstanz offen, da der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke nicht soweit ausgedehnt werden könne, dass sie sämtlichen jüngeren Akronymen, welche die Buchstaben E, M und C und einen zusätzlich dazwischen geschobenen, beliebigen Buchstaben enthalten, den Markenschutz verwehren könnte.

D.

Gegen diese drei Entscheide der Vorinstanz erhob die Beschwerdeführerin mit drei Eingaben, jeweils datiert vom 4. Februar 2013, Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Verfügungen der Vorinstanz seien aufzuheben und die jeweiligen Widersprüche seien vollumfänglich gutzuheissen, erforderlichenfalls seien die Verfahren an die Vorinstanz zur weiteren Sachverhaltsaufklärung zurückzuweisen. Jeweils alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin.

Die Beschwerdeführerin erläutert in ihren Schriftsätzen, dass sie die Einschätzung der Vorinstanz, wonach die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 42 gleich oder gleichartig seien, teile. Hingegen sehe sie die Dienstleistungen der Klasse 35 ebenfalls als gleichartig an, da die angebotenen Dienstleistungen durchaus eigene wirtschaftliche Produkte

darstellten und als solche angeboten würden. Weiter argumentiert die Beschwerdeführerin, entgegen der Annahme der Vorinstanz, seien nicht nur die Waren der Klasse 9 sondern auch die Waren der Klasse 16 der angefochtenen Marke mit den Waren der Klasse 9 der Widerspruchsmarke gleichartig, da Software ein komplexes Produkt sei, welches stets mit Unterrichtsmitteln und Handbüchern zusammen verkauft werde und daher typischerweise vom selben Hersteller angeboten würde. Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, dass der Schutzzumfang der Widerspruchsmarken aufgrund gesteigerten Gebrauchs erhöht sei, was die Vorinstanz fälschlicherweise ausser Acht liess. Hierzu legt sie zahlreiche Belege ins Recht.

Betreffend die Zeichenähnlichkeit geht die Beschwerdeführerin mit der Vorinstanz einig, dass eine klangliche und visuelle Ähnlichkeit bestehe, rügt aber die vorinstanzliche Einschätzung, wonach der kleine, aber deutliche Unterschied mittels Einschub des Buchstabens I in die angefochtene Marke derart ins Gewicht fallen solle, dass trotz Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistung und vorhandener Zeichenähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr bestünde. Gemäss Beschwerdeführerin stellt der Einschub des Buchstabens I keine rechtsrelevante Abweichung zwischen den sich gegenüberstehenden Marken dar, welche die schriftbildlichen und phonetischen Ähnlichkeiten zu kompensieren vermöchten.

E.

Mit Zwischenverfügung vom 12. Februar 2013 vereinigte das Bundesverwaltungsgericht die drei Widerspruchsverfahren Nr. 12474, Nr. 12475 und 12476 betreffend die Marken CH 451'908 EMC, CH 490'426 EMC, CH 593'874 EMC gegen CH 627'865 EMIC im vorliegenden Verfahren, da der zu beurteilende Sachverhalt und die sich stellenden Rechtsfragen ähnlich sind.

F.

Mit Verfügung vom 8. März 2013 wurde die Beschwerdegegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme bis zum 25. April 2013 aufgefordert. Diese liess die Frist jedoch ungenutzt verstreichen.

G.

Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 25. April 2013 auf eine Stellungnahme und beantragte unter Hinweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid, die Beschwerde sei abzuweisen.

H.

Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG).

2.

2.1 Zeichen sind 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 (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). 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: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45). Zwischen der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen besteht dabei eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte und Dienstleistungen sind und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8).

2.2 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen, abgestellt (BGE 121 III 378 E. 2a "Boss/Boks", BGE 119 II 473 E. 2d "Radion"). Bei Wortmarken wird der Gesamteindruck durch den Klang, das Schriftbild und gegebenenfalls den Sinngehalt bestimmt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas", BGE 122 III 382

E. 5a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 5.2 und E. 5.3 "MC [fig.]/MC² [fig.]"; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 875). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas", BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan", BGE 119 II 473 E. 2d "Radion").

2.3 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]" mit Hinweisen). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 131). Stark sind insbesondere jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan", mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army Tex [fig.]"; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 979, mit Hinweisen).

2.4 Im Weiteren ist für die Verwechselbarkeit von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und Dienstleistungen richten und unter welchen Umständen sie üblicherweise gehandelt bzw. angeboten werden. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten bzw. Spezialdienstleistungen, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yello/Yellow Access", BGE 126 III 315 E. 6b/bb *Rivella/Apiella*; BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan").

3.

Zunächst sind die relevanten Verkehrskreise und der daraus resultierende Grad der Aufmerksamkeit zu eruieren. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (vgl. GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 49).

Die drei Widerspruchsmarken sind für Waren und Dienstleistungen der Klasse 9, 16, 35, 36, 37, 41 und 42 eingetragen. Die vorliegend in der Klasse 9 eingetragenen Waren sind Softwareprodukte zur Erfassung und Verwaltung von Daten. Bei dieser Breite der Warendefinition sind sowohl der Spezialist als auch der Durchschnittskonsument als Verkehrskreise relevant (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.1.1 "INTEL INSIDE/GALDAT INSIDE" sowie B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 4.1.1 "VIEW/SWISSVIEW"). Selbiges kann über die Erziehungs- und Trainingsdienstleistungen der Klasse 41 sowie die Benutzerhandbücher und das Lehr- und Unterrichtsmaterial der Klasse 16 gesagt werden. Die betroffenen Waren werden wohl mit einer bestimmten Regelmässigkeit, aber doch nicht täglich erworben bzw. die betroffenen Dienstleistungen richten sich - zumindest auch - an den Durchschnittsverbraucher, werden von diesem aber nur vereinzelt und gezielt in Anspruch genommen, sodass angenommen werden muss, dass der vorliegende Abnehmer den Markeninhaber bewusster und daher zumindest mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit aussucht.

Die Detailhandelsdienstleistungen der Klasse 35, die Leasing- und Finanzierungsdienstleistungen der Klasse 36, die Installation, Unterhalt und Reparatur von Speichernetzwerken und Speichersystemen der Klasse 37 sowie die gewerbsmässigen und beratenden Dienstleistungen der Klasse 42 sind kaufmännische Dienstleistungen, welche nicht in erster Linie alltägliche Bedürfnisse abdecken und daher grundsätzlich eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.2.2. "INTEL INSIDE/GALDAT INSIDE"). Es ist daher davon auszugehen, dass die Abnehmer dieser Waren und Dienstleistungen einen eher erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen.

4.

Weiter ist zu prüfen, ob die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleichartig sind.

4.1 Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen könnten, 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 Bundesverwaltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "[fig.]/Bonewelding [fig.]" mit Verweis auf LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 35). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten der Waren, 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 Bundesverwaltungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 5.1 "Fructa/Fructaid" mit weiteren Hinweisen). Für eine Gleichartigkeit sprechen mitunter auch ein aus Sicht des Abnehmers sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode"; RKGE in sic! 2003 S. 343 ff. "Visart/Visarte"). 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 Bundesverwaltungsgerichts B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 "Martini Baby/martini [fig.]; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 831).

4.2

Die drei Widerspruchsmarken der Beschwerdeführerin sind zu unterschiedlichen Daten für zum Teil unterschiedliche Waren und Dienstleistungen registriert worden, bestehen aber aus ein und demselben Zeichen EMC. Für das Bestehen der Gleichartigkeit in einer bestimmten Klasse reicht es im vorliegenden Verfahren daher, wenn mindestens eine der drei

Widerspruchsmarken für eine gleiche oder gleichartige Ware oder Dienstleistung wie die angefochtene Marke registriert ist.

4.3 Die angefochtene Marke beansprucht Waren der Klasse 9, namentlich *Computer-Software und dafür bestimmte Datenträger, insbesondere anwender-orientierte Programmiersprachen, Programmentwickler für Anwenderprogramme, Datenbanken und Expertensysteme sowie integrierte Software für wirtschaftliche oder kommerzielle Bereiche; Computer-Software zur Gewinnung, Analyse und Zurverfügungstellung von Informationen, die in elektronischen Datenbanken gespeichert sind.* Die Widerspruchsmarke Nr. 451 908 beansprucht die Waren *intelligente Systeme mit der Fähigkeit zur Netzwerkkommunikation, nämlich Prozessoren, Speicher, Software- und Datenspeicherungseinheiten für die Speicherung von Daten.* Die Widerspruchsmarke Nr. 593 874 beansprucht die Waren *Software zur Datenspeicherung und Informationsverwaltung; Software zur Datenarchivierung; Software zur Datenspeicherung und –wiederherstellung; Software für den Geschäftsfortbestand und die Geschäftsverfügbarkeit; Geschäftszusammenarbeits-Software; Inhaltsverwaltungs-Software; Software für die Datenmobilität und –migration; Software zur Ressourcenverwaltung; Virtualisierungs-Software; Software für Dokumentenerfassung, –identifikation, –zugriff, und –verwaltung; Online-Zusammenarbeits-Software.* Sowohl die Widerspruchszeichen als auch das angefochtene Zeichen sind für Software und Speichermedien eingetragen. Soweit sich die Gleichheit nicht bereits offensichtlich aus dem Wortlaut bzw. Sinngehalt der registrierten Waren ergibt, existiert eine starke Gleichartigkeit aufgrund der Nähe der Produkte bezüglich Know-how, Abnehmerkreis und Verwendungszweck.

4.4 In der Klasse 16 beansprucht die angefochtene Marke die folgenden Waren: *Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), einschliesslich Computer-Handbücher.* Die Widerspruchsmarke Nr. 490 426 ist für *Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen und gedrucktes Lehr- und Unterrichtsmaterial auf dem Gebiet von Speichernetzwerken und intelligenten Speichersystemen für die Netzwerkkommunikation, einschliesslich Prozessoren, Speicher, Betriebssoftware, Datenlagerungseinheiten und Software für die Verwaltung und Steuerung von Daten* der Klasse 16 eingetragen. Soweit die angefochtene Marke Waren im Umfang des Widerspruchszeichens beansprucht, ist von Gleichheit der Waren auszugehen. Für die Waren, welche über die wörtliche Gleichheit ausgehen, kann aufgrund der Nähe der Produkte bezüglich Know-

How, Abnehmerkreis und Verwendungszweck von Gleichartigkeit ausgegangen werden.

4.5 Die angefochtene Marke ist weiter in der Klasse 35 für *Aktualisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Datenbank, nämlich Erfassen, Sammeln, Organisieren, Verarbeiten und Systematisieren von Daten* eingetragen. Die Vorinstanz verneint die Gleichartigkeit mit den von den Widerspruchsmarken beanspruchten Dienstleistungen in allen drei Entscheidungen mit der Begründung, dass die genannten Dienstleistungen der angefochtenen Marke lediglich Hilfsdienstleistungen darstellten, welche keine selbständige wirtschaftliche Funktion inne hätten. Ebenso sei das erforderliche Fachwissen für das Erbringen der Dienstleistungen unterschiedlich und die notwendige Infrastruktur als auch die Vertriebs- und Erbringungsorte seien verschieden.

Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Die Widerspruchsmarke Nr. 490 426 ist für *Informationsdienstleistungen auf dem Gebiet von Speichernetzwerken und intelligenten Speichersystemen* eingetragen. Dies ist lediglich eine andere Umschreibung für die von der angefochtenen Marke beanspruchte *Aktualisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken*. Ebenso sind die Dienstleistungen *gewerbsmässige und beratende Dienstleistungen auf dem Gebiet von Speichernetzwerken und Speichersystemen für die Netzwerkkommunikation, einschliesslich Prozessoren, Speicher, Betriebssoftware, Datenlagerungseinheiten und Software für die Verwaltung und Steuerung von Daten* der Widerspruchsmarke Nr. 490 426 eine andere Umschreibung der *Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Datenbank; nämlich Erfassen, Sammeln, Organisieren, Verarbeiten und Systematisieren von Daten* der angefochtenen Marke. Diesbezüglich sind die beiden Marken für die gleichen Dienstleistungen registriert. Die Annahme der Vorinstanz, wonach das Fachwissen für die Erbringung der Dienstleistungen unterschiedlich sei und die notwendige Infrastruktur als auch die Vertriebs- und Erbringungsorte verschieden seien, ist demnach nicht haltbar.

Bei der *Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen*, für welche die angefochtene Marke eingetragen ist, kann in Bezug auf die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke Nr. 490 426 *gewerbsmässige und beratende Dienstleistungen auf dem Gebiet von Speichernetzwerken und Speichersystemen für die Netzwerkkommunikation sowie Informati-*

onsdienstleistungen auf dem Gebiet von Speichernetzwerken und intelligenten Speichersystemen sowie Leasing- und Finanzierungsdienstleistungen für intelligente Speichersysteme für die Netzwerkkommunikation eine Gleichheit bezüglich Unternehmensberatung und -organisation im Informatiksektor festgestellt werden. Darüberhinausgehende Dienstleistungen der angefochtenen Marke sind im vorliegenden Fall aufgrund der Nähe der Dienstleistungen bezüglich Know-How und Verwendungszweck sowie dadurch, dass die Abnehmerkreis die Dienste als sich sinnvoll ergänzendes Leistungspaket auffassen können als entfernt gleichartig anzusehen.

Die weitere Argumentation der Vorinstanz, wonach die genannten Dienstleistungen der angefochtenen Marke im Verhältnis zur Widerspruchsmarke lediglich Hilfsdienstleistungen ohne wirtschaftlich eigenen Wert angesehen werden müssen, überzeugt nicht. Pflege, Unterhalt und Beratung ist regelmässig ein nicht unbeachtlicher Teil bei der Beschaffung von Software und Hardware und kann keinesfalls lediglich als Promotion der Hauptware Soft- und Hardware angesehen werden. Zudem stehen Pflege, Unterhalt und Beratung bezüglich Soft- und Hardware in einem direkten und sinnhaltigen Zusammenhang, was ebenfalls gegen das Vorliegen von Hilfsdienstleistungen spricht.

Somit ist die teilweise Gleichheit und teilweise Gleichartigkeit zwischen den Dienstleistungen der Klasse 35 der angefochtenen Marke und der Widerspruchsmarke Nr. 490 426 gegeben.

4.6 Die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke Nr. 490 426 *gewerbmässige und beratende Dienstleistungen auf dem Gebiet von Speichernetzwerken und Speichersystemen für die Netzwerkkommunikation, einschliesslich Prozessoren, Speicher, Betriebssoftware, Datenlagerungseinheiten und Software für die Verwaltung und Steuerung von Daten* sind weit gefasst und beinhalten die Dienstleistungen der angefochtenen Marke *Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen; Computerberatungsdienste; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; soweit nicht bereits semantisch dann sicher im Sinne einer vom Abnehmer als sinnvolles Leistungspaket aufgefasste Kombination von Dienstleistungen. Auch die angefochtene Installation, Integration und Unterhalt von Computerprogrammen und die Aktualisierungs- und Instandhaltungsdienstleistungen für Betriebssoftware sowie für Software für die Verwaltung und Steuerung von Daten* der Widerspruchsmarke Nr. 490 426 werden, insofern sie nicht bereits dem Wortlaut nach gleich

sind, so zumindest vom Abnehmer als sinnvollerweise derselben Organisationseinheit unterstellt und vom selben Unternehmen angeboten aufgefasst. Entsprechend ist auch für die angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 42 die Gleichartigkeit soweit nicht sogar Gleichheit erstellt.

5.

Als nächstes sind die Zeichen auf ihre Ähnlichkeit hin zu überprüfen.

Die Widerspruchszeichen sind alle Wortmarken mit derselben Buchstabenfolge E, M und C. Das angefochtene Zeichen ist ebenfalls eine Wortmarke und enthält die Buchstabenfolge E, M, I und C. Eine optische Ähnlichkeit des angefochtenen Zeichens mit den Widerspruchszeichen ergibt sich schon durch die Übernahme aller in den Widerspruchsmarken enthaltenen Buchstaben. Der zusätzlich verwendete Buchstabe I trägt insofern nur sehr wenig zur Unterscheidung der Zeichen bei, als dass er gleich dem Buchstaben M folgend platziert ist und daher mit dem rechten vertikalen Strich des Buchstabens M optisch zu verschmelzen droht. Vorliegend ist daher in optischer Hinsicht eine Zeichenähnlichkeit gegeben.

Durch die Übernahme der in den Widerspruchsmarken verwendeten Buchstaben entsteht zwangsläufig auch eine gewisse phonetische Ähnlichkeit der Zeichen. Wohl verändert der eingeschobene Buchstabe I den Wortlaut von E-EM-CE auf E-EM-I-CE bzw. lässt das angefochtene Zeichen sogar als ein Phantasiewort erscheinen. Dennoch ist insgesamt und insbesondere aufgrund der Wiederverwendung derselben Buchstaben der Widerspruchsmarke im vorliegenden Fall zumindest von einer entfernten phonetischen Ähnlichkeit auszugehen.

Da weder die Widerspruchsmarken noch die angefochtene Marke einen spontan erkennbaren und verständlichen Sinngehalt aufweisen, kann die bestehende Zeichenähnlichkeit auch nicht durch eine semantische Unterscheidung der Zeichen kompensiert werden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 12. August 2013 B-4772/2012 E. 5.4.2 "Mc(fig.)/MC²(fig.)" mit weiteren Hinweisen).

6.

Um die Frage der Verwechslungsgefahr beurteilen zu können, muss letztlich die Kennzeichnungskraft und damit der Schutzzumfang der Widerspruchsmarken bestimmt werden. Vorliegend sind auch im Einklang mit der Lehre und Rechtsprechung zu Akronymen keine Anzeichen festzustellen, welche die Widerspruchsmarken schwächen würden, weshalb

grundsätzlich von einem normalen Schutzzumfang der Marken ausgegangen werden kann.

Die Beschwerdeführerin macht allerdings geltend, dass der Schutzzumfang der Widerspruchsmarken durch die intensive Nutzung erhöht worden sei und legt zahlreiche Belege hierzu ins Recht. Die Vorinstanz prüfte die intensive Nutzung nicht eingehend und liess die Frage nach einem erhöhten Schutzzumfang offen, da ihrer Ansicht nach der Schutzzumfang der Widerspruchsmarken nie derart gross sein könne, dass sie einem jüngeren Zeichen, welches die Buchstaben E, M und C sowie einen zusätzlichen dazwischen geschobenen beliebigen Buchstaben enthalte, den Markenschutz verwehren könne. Diese Argumentation ist zu pauschalisierend und würdigt den Einzelfall zu wenig. Es darf nicht unberücksichtigt bleiben, welcher Buchstabe an welcher Stelle der Buchstabenfolge E, M und C eingeschoben wird. Es ist durchaus denkbar, dass bei gewissen Konstellationen eine Verwechslungsgefahr besteht, bei anderen diese verneint werden muss. Entsprechend kann unter Umständen die Grösse des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke von Relevanz sein.

Vorliegend kann allerdings die Überprüfung, ob ein erhöhter Schutzzumfang besteht, unterbleiben, da eine Verwechslungsgefahr in der hier konkret zu beurteilenden Konstellation bereits bei normalem Schutzzumfang gegeben ist, wie nachfolgend unter E. 7 dargelegt wird.

7.

In einer Gesamtbetrachtung aller Vorbringen muss nun beurteilt werden, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Die zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen sind gleichartig bis identisch, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ein eher grösserer Abstand der Zeichen gefordert ist, um die Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Vorliegend wird die vorhandene Zeichenidentität lediglich durch den in der angefochtenen Marke zusätzlich verwendeten Buchstaben I nach dem Buchstaben M verhindert, was immer noch eine erhebliche Zeichenähnlichkeit zur Folge hat. Dieser Unterschied der Zeichen vermag die Verwechslungsgefahr nicht zu bannen. Dies insbesondere auch daher, da gerade der Buchstabe I an dritter Stelle des angefochtenen Zeichens, dem Buchstaben M folgend, eine Konstellation von Buchstaben ergibt, welche sich zu wenig von den Widerspruchsmarken unterscheidet. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass den angesprochenen Verkehrskreisen eine eher erhöhte Aufmerksamkeit zugeschrieben werden muss. Dieser Befund drängt sich bereits schon bei einem normalen Schutzzumfang der Wider-

spruchsmarken auf. Ein gesteigerter Schutzzumfang ist im vorliegenden Fall nicht vonnöten, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

Der Beschwerde ist demnach gutzuheissen. Die angefochtenen Entschiede sind aufzuheben, die Widersprüche gutzuheissen und die Vorinstanz wird angewiesen, die angefochtene Marke aus dem Register zu löschen.

8.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. VwVG). Diese Verpflichtung trifft die Beschwerdegegnerin auch, wenn sie keine Beschwerdeantwort mit eigenen Rechtsbegehren einreicht (vgl. BGE 128 II 90 E. 2b und E. 2c; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 9 "Mc [fig.]/MC² [fig.]").

8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 "we make ideas work "mit Hinweis). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts sowie dem Umfang der Streitsache werden die Verfahrenskosten für das vorliegende, vereinigte Verfahren auf Fr. 5'000.– festgelegt. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten wurden auf je Fr. 800.– pro Widerspruchsverfahren festgelegt und von der Beschwerdeführerin vorgeleistet. Der Kostenvorschuss verbleibt bei der Vorinstanz. Diese erstinstanzlichen Verfahrenskosten werden hiermit der unterliegenden Beschwerdegegnerin zur Zahlung an die Beschwerdeführerin auferlegt.

8.2 Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Ist wie im vorliegenden Fall keine

Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendigen erwachsenen Kosten aufgrund der vorliegenden Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der massgeblichen Faktoren, insbesondere der Tatsache, dass die Beschwerdeführerin drei nahezu identische Beschwerdeschriften für die drei Widerspruchsmarken einreichen konnte, scheint eine Parteientschädigung der Beschwerdegegerin an die Beschwerdeführerin von Fr. 5'000.– für das Beschwerdeverfahren angemessen.

8.3 Die Vorinstanz sprach für die drei erstinstanzlichen Verfahren keine Parteientschädigungen zu. In Abänderung davon setzt das Bundesverwaltungsgericht die Parteientschädigung für die drei erstinstanzlichen Verfahren auf insgesamt Fr. 2'000.– zugunsten der Beschwerdeführerin fest.

Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachte Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 des Mehrwertsteuergesetzes vom 2. September 1999 [MWSTG, SR 641.20] i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Hopkinton, USA. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Die Beschwerdeführerin ist für die Parteientschädigung nicht MWST-pflichtig, weshalb die Parteientschädigung exklusive MWST aufzufassen ist.

9.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Das Urteil wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziffer 1 der drei Entscheide des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 28. Dezember 2012 wird aufgehoben, die Widersprüche werden gutgeheissen und das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum angewiesen, die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 627 865 EMIC zu löschen.

2.

Ziffer 3 der drei Entscheide des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 28. Dezember 2012 wird aufgehoben. Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für die vorinstanzlichen Verfahrenskosten mit Fr. 2'400.– sowie als Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren mit Fr. 2'000.– (exkl. MWST) zu entschädigen.

3.

Die Verfahrenskosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 5'000.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung des Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

4.

Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 5'000.– aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten und wird der Beschwerdeführerin nach Rücksendung des Rückerstattungsformulars überwiesen.

5.

Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 5'000.– (exkl. MWST) zu entrichten.

6.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular, Akten zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. W12474-12476-emc/bs; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Maria Amgwerd

Lukas Abegg

Versand: 24. Juli 2014