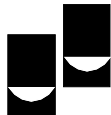


Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-758/2007

{T 0/2}

Urteil vom 26. Juli 2007

Mitwirkung: Richter Francesco Brentani (Vorsitz), Richter Marc Steiner,
Richterin Maria Amgwerd;
Gerichtsschreiber Corrado Bergomi

Y._____,
vertreten durch Katzarov SA, Patent & Trademark Attorneys, Main Office, rue
des Epinettes 19, 1227 Carouge GE,

Beschwerdeführerin

gegen

Z._____,
vertreten durch E. Blum & Co. AG, Patentanwälte und Markenanwälte VSP,
Vorderberg 11, 8044 Zürich,

Beschwerdegegnerin

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003
Bern,

Vorinstanz

betreffend

**Widerspruchsverfahren Nr. 8063; CH-Marke Nr. 511 616 G-mode c. Internat.
Reg. Nr. 860 527 GMODE**

Sachverhalt:

- A. Die internationale Marke "GMODE" (IR-Nr. 860 527) der Beschwerdeführerin wurde in der "Gazette OMPI des marques internationales" ("Gazette") Nr. 37/2005 vom 20. Oktober 2005 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren registriert:

Klasse 09

Matériel informatique, logiciels informatiques, systèmes de commande électroniques et systèmes de commande électromécaniques utilisés dans des équipements servant à fabriquer des semi-conducteurs et des substrats contenant des semi-conducteurs.

- B. Gegen diese Marke reichte die Beschwerdegegnerin am 31. Januar 2007 Widerspruch bei der Vorinstanz ein und beantragte, dass der internationalen Marke der Schutz in der Schweiz vollumfänglich zu verweigern sei. Die Beschwerdegegnerin stützte sich dabei auf die schweizerische Marke "G-mode" (CH-Nr. 511 616) ab, welche am 12. November 2002 hinterlegt sowie am 17. Juni 2003 im Markenregister eingetragen wurde und unter anderem für folgende Waren und Dienstleistungen registriert ist:

Klasse 09

Computersoftware, nämlich Bilder und Töne für Videospiele, herunterladbar via ein globales Telekommunikationsnetzwerk und/oder via Netzwerk eines Telekommunikationsanbieters.

Klasse 42

Computerprogrammierung, Vermietung von Computern, Aktualisierung von Computersoftware, Computersoftware-Design, Beratungsdienstleistungen im Bereich der Computersoftware, Vermietung von Computersoftware, Zurverfügungstellen von Computersoftware.

Zur Begründung des Widerspruchs führte die Beschwerdegegnerin aus, dass das angefochtene Zeichen mit der Widerspruchsmarke identisch sei. Zudem seien die mit der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren "Computersoftware bzw. -hardware" der Klasse 09 sowie die Dienstleistungen der Klasse 42 identisch bzw. hochgradig gleichartig zu den Waren der angefochtenen Marke in der Klasse 09. Folglich sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen und der Widerspruch gutzuheissen.

- C. Am 7. März 2006 erliess die Vorinstanz gegenüber der angefochtenen internationalen Registrierung eine provisorische Schutzverweigerung im angefochtenen Umfang.

- D. Mit Stellungnahme vom 10. Oktober 2006 beantragte die Beschwerdeführerin die Abweisung des Widerspruchs. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, die Zeichen seien nicht identisch, sondern lediglich ähnlich. Die mit den Zeichen in der Klasse 09 beanspruchten Waren würden zudem anderen Bedürfnissen dienen. Auch seien die angesprochenen Verkehrskreise klar verschieden: Die Widersprechende sei für Videospiele, die Widerspruchsgegnerin hingegen für Fabrikationssysteme bzw. die Bearbeitung von Halbleitern zuständig. Erstere hätten als Zielpublikum Jugendliche und Letztere würden an Hersteller von Computerchips, d. h. Professionelle verkauft. Auch würden die mit der Widerspruchsmarke in der Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen zu den angegriffenen Waren der Klasse 09 keinen engen Sachzusammenhang aufweisen, weshalb diese von den Konsumenten kaum als sinnvolles Leistungspaket wahrgenommen würden. Folglich sei vorliegend eine Gleichartigkeit zu verneinen.
- E. Mit Entscheid vom 21. Dezember 2006 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut und verweigerte der internationalen Registrierung Nr. 860 527 "GMODE" definitiv den Schutz in der Schweiz. Sie erwog, gemäss ihrer Praxis und der Rechtsprechung werde zwischen Computersoftware und Computerhardware die Gleichartigkeit aufgrund der Marktgegebenheiten bejaht. Folglich sei hinsichtlich der mit der Widerspruchsmarke beanspruchten "Software in Form von Bildern und Tönen" (Kl. 9) und den angegriffenen "matériel informatique" (Kl. 9) eine Gleichartigkeit zu bejahen. Ähnlich verhalte es sich hinsichtlich der elektrischen bzw. elektromechanischen Kontrollsysteme "systèmes de commande électroniques et systèmes de commande électromécanique" derselben Klasse, bei welchen es sich begriffsmässig ebenfalls um Hardwarekomponenten handle. Es bestünden insofern hinsichtlich des produktspezifischen Herstellungs-Know-how enge markenrechtlich relevante Berührungspunkte bzw. Übereinstimmungen. Diese gattungsspezifischen Ähnlichkeiten sprächen für eine Gleichartigkeit. Zudem bestehe zwischen der "Software, in Form von Bildern und Tönen für Videospiele" (Kl. 9) und den angegriffenen "logiciels informatiques" (Kl. 9), welche begriffsmässig jede Art von Software umfassten, hochgradige Gleichartigkeit. Überdies bestehe hier, soweit Letztere mit Ersteren übereinstimmten, sogar Warengleichheit. Auch sei zu beachten, dass die Widerspruchsmarke für spezifische Computerdienstleistungen wie beispielsweise "Computerprogrammierung, Computersoftware-Design" (Kl. 42) eingetragen sei. Die Verkehrskreise würden die angegriffenen Waren der Klasse 9 und die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 42 als sinnvolles Leistungspaket, d. h. als marktlogische Folge, wahrnehmen.

Weiter hielt die Vorinstanz fest, die hier zu beurteilenden Zeichen wiesen dieselben Buchstaben auf. Bei der Widerspruchsmarke sei der Anfangsbuchstabe "G" durch einen Bindestrich mit dem Begriff "mode" verbunden. Dies habe keinen Einfluss auf das Klangbild. Auf der Ebene des Schriftbildes führe dies lediglich zu geringfügigen Unterschieden. Auch der Um-

stand, dass das angefochtene Zeichen im Unterschied zur Widerspruchsmarke in Grossbuchstaben gehalten sei, sei aus markenrechtlicher Sicht nicht prägend. Den Begriffen "G-mode" bzw. "GMODE" könne keine lexikografisch nachgewiesene bzw. sonstige klar verständliche Bedeutung beigemessen werden. Da die Abweichungen zwischen den zwei Zeichen so geringfügig seien, dass sie von den Verkehrskreisen im verschwommenen Erinnerungsbild kaum wahrgenommen würden, sei folglich von starker Zeichenähnlichkeit auszugehen. Beide Zeichen seien zudem für hochgradig gleichartige Waren registriert worden. Aus diesen zwei Gründen sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

- F. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 30. Januar 2006 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. In der in französischer Sprache redigierten Eingabe beantragt die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und die Abweisung des Widerspruchs, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegnerin. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, entgegen der Meinung der Vorinstanz seien die von ihrer Marke beanspruchten Produkte der Klasse 9 weder identisch noch gleichartig mit den von der Marke der Beschwerdegegnerin beanspruchten Produkten der Klasse 9. Der Umstand, dass die Liste der beanspruchten Produkte von den zwei Marken eng definiert sei, genüge an sich schon, um einerseits zu bejahen, dass es sich um zwei bestimmte Kategorien von Produkten handle bzw. um andererseits jede sich aus der Klassifikation und dem Produktbereich der Vergleichsprodukte ergebende Gleichartigkeit auszuschliessen. Eine Reihe von Indizien könne die Unterschiede zwischen den von den Parteien beanspruchten Produkten hervorheben: diese erfüllten nicht dieselbe wirtschaftliche Funktion, sie seien nicht substituierbar und verfolgten unterschiedliche Ziele, ihre Produktion erfordere unterschiedliche technische Verfahren und ein unterschiedliches Savoir-Faire, diese seien nicht zu identischen Zwecken benutzt, sie entsprächen nicht denselben Bedürfnissen, sie richteten sich nicht an dieselben Verkehrskreise (die Beschwerdegegnerin sei im Bereich der Videospiele tätig, welche sich vor allem an ein junges Publikum richteten, währenddem die Beschwerdeführerin im hoch spezialisierten Bereich der Maschinenanlage, der Fabrikationssysteme sowie der Systeme zur Behandlung von Halbleitern agiere). Zudem seien die Produkte der Parteien weder von denselben Kanälen vertrieben noch an denselben Orten verkauft.

Hinsichtlich der von der Beschwerdegegnerin beanspruchten Produkten in den Klassen 41 und 42 stellten diese nicht die logische Folge des Angebots der Produkte, welche die Beschwerdeführerin auf den Markt bringe, dar. Ebenso wenig befänden sich diese in einem engen Verhältnis zueinander. Infolgedessen sei die Gleichartigkeit zwischen den Produkten mit der Marke der Beschwerdeführerin und den Dienstleistungen mit der Marke der Beschwerdegegnerin zu verneinen. Da die Gleichartigkeit der Produkte und Dienstleistungen nicht gegeben sei, sei es nicht mehr erforder-

lich die Ähnlichkeit der Zeichen zu prüfen, denn eine Verwechslungsgefahr sei von Anfang an ausgeschlossen. Zur Wahrung der Rechte der Beschwerdeführerin sei trotzdem anzuführen, dass die vorliegend zu beurteilenden Marken nicht identisch seien, weil die Marke der Beschwerdegegnerin aus dem Buchstabe G bestehe, welcher vom Wort "MODE" durch einen Bindestrich getrennt sei. Aufgrund dieser Interpunktion bilde G-MODE eine zusammengesetzte Bezeichnung und zwar nicht nur unter dem visuellen Aspekt, sondern auch in phonetischer Hinsicht, da der Buchstabe "G" klar vom Rest der Marke getrennt sei und getrennt auszusprechen sei. Die angefochtene Marke bilde indessen eine einzige Einheit, sowohl in visueller als auch in phonetischer Hinsicht.

Schliesslich stellt sich die Beschwerdeführerin auf den Standpunkt, dass eine Verwechslungsgefahr in keiner Weise wahrscheinlich sei. Wie bereits erklärt, seien die Endabnehmer der von den hier relevanten Marken beanspruchten Produkte und Dienstleistungen völlig verschieden. Die Bezeichnung der Marke beider Parteien seien eng umschrieben worden, um diese Unterschiede zu widerspiegeln. Diese Unterscheidung, zusammen mit der aufgezählten Reihe von Indizien, ist nach Ansicht der Beschwerdeführerin hinreichend, um jede direkte oder indirekte Verwechslungsgefahr unter den Marken zu vermeiden.

- G. Mit Schreiben vom 30. März 2007 reichte die Vorinstanz die Vorakten ein, erklärte ihren Verzicht, eine Stellungnahme einzureichen und unter Hinweis auf die angefochtene Verfügung beantragte sie die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.
- H. Mit Stellungnahme vom 27. April 2007 beantragt die Beschwerdegegnerin die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde, unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdeführerin. Zur Begründung führt sie aus, entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin seien die Produkte der Widerspruchsmarke in der Klasse 42 keineswegs auf bestimmte Anwendungsbereiche eingeschränkt. Für die Beurteilung des produktbezogenen Schutzzumfangs der Marke sei im Widerspruchsverfahren ausschliesslich das eingetragene Produktverzeichnis massgeblich. Die erwähnten Waren und Dienstleistungen umfassten beidseitig solche, welche im Zusammenhang mit der Herstellung von Halbleitern verwendet würden.

Die Beschwerdegegnerin beanstandet, dass die Beschwerdeführerin die Gleichartigkeit zwischen den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in der Klasse 42 und den Produkten der angefochtenen Marke in der Klasse 9 mit dem Argument verneine, die Dienstleistungen stellten keine logische Folge des Angebots dar und die Vergleichsprodukte stünden nicht in einem engen Zusammenhang im Sinne eines wirtschaftlichen Gesamtangebots. Die Voraussetzungen der Produktgleichartigkeit seien klarerweise zu bejahen, wenn sich computerspezifische Dienstleistungen einerseits und Computerhardware und -software andererseits gegenüberstünden.

Auch in den von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Indizien, welche ihrer Ansicht nach gegen eine Gleichartigkeit der Produkte sprächen, liege eine Übereinstimmung zwischen den Vergleichsprodukten vor. Sie dienen denselben wirtschaftlichen Bedürfnissen, richten sich an dieselben Abnehmerkreise, und gründeten auf demselben bzw. eng verwandten technischen und kommerziellen Know-How.

Es sei hinsichtlich der von der Beschwerdeführerin verneinten Gleichartigkeit zwischen den Waren der Widerspruchsmarke in der Klasse 9 und den Waren der angefochtenen Marke in derselben Klasse hinzuweisen, dass gemäss Praxis Software- und Hardwareprodukte unabhängig von ihrem Anwendungsgebiet als untereinander gleichartig gälten, da sich die Hersteller von Softwareprodukten typischerweise nicht auf ein bestimmtes Anwendungsgebiet beschränkten, sondern Software für verschiedenste Anwendungsbereiche herstellten und vertrieben.

Weiter macht die Beschwerdegegnerin geltend, der von der Beschwerdeführerin erwähnte Unterschied zwischen den Vergleichsmarken (Bindestrich in der Widerspruchsmarke G-Mode) sei bedeutungslos. Da die Marke GMODE phonetisch kaum auszusprechen sei, würden die Abnehmer auch diese Marke unwillkürlich in zwei Bestandteile zerlegen und sie als Einzelbuchstabe "G", gefolgt vom Wort "MODE" aussprechen und in Erinnerung behalten. Überdies sei die Einfügung bzw. Weglassung eines Bindestrichs ein derart kleiner Unterschied, dass die Abnehmer ohne weiteres die Zeichen G-mode und GMODE als identische Zeichen auffassen würden.

Aus der ausgeprägten Produktgleichartigkeit der Produkte der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke sowie aus der Zeichenidentität der Vergleichsmarke resultiere mithin klar eine Verwechslungsgefahr.

- I. Auf die Durchführung einer mündlichen und öffentlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

Auf die dargelegten und weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

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

Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhe-

bung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968, VwVG, SR 172.021). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), die Vertreterin hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor.

Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

2. Am 1. Januar 2007 ist Art. 33a VwVG in Kraft getreten. Nach Abs. 2 dieser Bestimmung ist für das Beschwerdeverfahren die Sprache des angefochtenen Entscheids massgebend. Vorliegendenfalls wurde das Widerspruchsverfahren vor der Vorinstanz auf Deutsch durchgeführt, weshalb auch der vorliegende Entscheid in deutscher Sprache zu erlassen ist. An diesem Ergebnis vermag der Umstand, dass die Beschwerdeführerin ihre Eingaben sowohl im Widerspruchs- als auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren in französischer Sprache eingereicht hat, nichts zu ändern. Im Übrigen hat die Beschwerdeführerin auch keine Einwände gegen Deutsch als Verfahrenssprache erhoben.
3. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen wie diese bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 377 E. 2a S. 378 – *Boss*; BGE 119 II 473 E. 2d S. 477 – *Radion*) und nach der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind.

Ob zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke eine Verwechslungsgefahr besteht, ist aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, welche die Marken in ihrem Erinnerungsbild auseinanderhalten können sollen (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss*, 119 II 477 E. 2d *Radion*). Zwischen der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen als Kriterien der Verwechslungsgefahr besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren oder Dienstleistungen der zu vergleichenden Marken sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 3, N. 8).

4. Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen (mögen sie auch von einander völlig verschieden sein und unterschiedlichen Zwecken dienen) würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder zumindest unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (DAVID, a.a.O., MSchG Art. 3, N. 35). Nach MARBACH ist letztlich immer die Frage ausschlaggebend, ob das eine Angebot als die marktlogische Folge des anderen wahrgenommen wird (E. MARBACH, Gleichartigkeit - ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, ZSR 2001, 268). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen dabei insbesondere 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 und das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (RKGE in sic! 2004 S. 864 E. 6 Harry/Harry's Bar, sic! 2006 S. 36 E. 5 Käserosette). Eher gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (RKGE in sic! 2004 S. 864 E. 6 Harry/Harry's Bar; Eugen Marbach, Gleichartigkeit - ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, Zeitschrift für Schweizerisches Recht [ZSR], 2001, S. 264 ff.).

5. Im vorliegenden Fall geht es um zwei Wortmarken. Die Widerspruchsmarke wird für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 41 und 42 beansprucht, die angefochtene Marke ist indessen für Waren der Klasse 9 registriert.

- 5.1 Die Rekurskommission für geistiges Eigentum hat die Praxis der Vorinstanz, wonach sie die Gleichartigkeit zwischen Computerhardware (Datenverarbeitungsgeräte) und Computersoftware (Datenverarbeitungsprogramme) mit der Begründung bejaht, dass zwischen den beiden ein enger Sachzusammenhang bestehe, als gerechtfertigt erachtet (vgl. auch mit Bezug auf die nachstehenden Ausführungen RKGE in sic! 2005 S. 581 E. 4 "Global Sources" (fig.) / "Global Source", RKGE in sic! 2005 S. 296 E. 4 "Onyx" / "Onyx (fig.)"). Es ist demnach davon auszugehen, dass es sich bei Computer und Computer-Software um Waren handelt, die eng zusammengehören, indem sie sich gegenseitig zu einem funktionsfähigen Produkt ergänzen und oft als Einheit verkauft werden können. Abnehmerkreise und Vertriebsstätte sind oft dieselben. Werden Computer und Computer-Software unter identischen oder ähnlichen Marken angeboten, so liegt es auf der Hand, dass das Publikum auf eine gemeinsame Herkunft schliessen könnte. Massgebend erscheint die Beziehungsnähe des im Register eingetragenen Waren- und Dienstleistungskatalogs und weniger der Umstand, dass sich die Waren im Rahmen des konkreten Vertriebs auch an unterschiedliche Abnehmerkreise, im einen Fall an Hersteller von Hard-

ware, im anderen Fall an Anwender und Konsumenten, richten können (vgl. hierzu auch die nachfolgenden Ausführungen unter E. 5. 3 zur Massgeblichkeit des Registereintrags).

- 5.2 Nicht anders verhält es sich im vorliegenden Fall. Aufgrund des engen Zusammenhangs zwischen der mit der Widerspruchsmarke beanspruchten "Software in Form von Bildern und Tönen" (Kl. 9) und den mit der angefochtenen Marke beanspruchten "matériel informatique" sowie "systèmes de commande électroniques et systèmes de commande électromécanique", worunter in beiden Fällen Computer-Hardware zu verstehen ist (vgl. www.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riel_informatique, www.foldoc.org), ist eine Gleichartigkeit der Waren im Sinne der zitierten Praxis zu bejahen. Wie die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid korrekt darlegte, bestehen hinsichtlich des produktespezifischen Herstellungs-Know-How enge markenrechtlich relevante Berührungspunkte, welche für eine Gleichartigkeit sprechen.

Des Weiteren ist mit der Vorinstanz festzuhalten, dass zwischen der mit der Widerspruchsmarke beanspruchten "Software, in Form von Bildern und Tönen" (Kl. 9) und den mit der angefochtenen Marke beanspruchten "logiciels informatiques" (Kl. 9), was im Übrigen der französischen Bezeichnung für Software entspricht, eine hochgradige Gleichartigkeit bestehen dürfte, die bei Warenübereinstimmung sogar zu Warenidentität führen könnte.

Auch zwischen den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42, namentlich Computerprogrammierung, und den mit der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 9 ist eine Gleichartigkeit zu bejahen, da der Konsument Ware und Dienstleistung als wirtschaftlich sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen beziehungsweise das eine Angebot als die marktlogische Folge des anderen betrachten kann (E. MARBACH, Gleichartigkeit - ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, ZSR 120/2001, 267 f.). Berührungspunkte ergeben sich hier im Allgemeinen aus dem engen Zusammenhang und der Nähe, die Soft- und Hardware für die Abnehmer haben (vgl. vorne E. 5.1. m. w. H.), insbesondere aus dem Umstand, dass die Waren und Dienstleistungen der hier zur Diskussion stehenden Marken unter anderem im Zusammenhang mit der Herstellung von Halbleitern verwendet werden.

Die Beschwerdeführerin verneint eine marktlogische Folge des Angebots zwischen den Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 unter Hinweis auf den Entscheid der RKGE in Sachen Visart / Visarte. (sic! 2003 S. 343-345). Diesem Entscheid lag allerdings ein mit dem vorliegenden Fall nicht vergleichbarer Sachverhalt zugrunde, denn es handelte sich dort nicht um den Zusammenhang zwischen Soft- und Hardware, sondern zwischen Werbung und Drucksachen. Aus diesem Umstand kann die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten.

Gemäss Praxis der RKGE ist Computer-Software (und in diesem Sinne auch deren französische Bezeichnung "logiciels informatiques") als Ware notwendigerweise das Ergebnis eines Herstellungsvorgangs, der als Dienstleistung mit "Erstellen von Computerprogrammen" und wie vorliegend "Computerprogrammierung" umschrieben werden kann, womit ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Ware und dieser Dienstleistung gegeben ist (vgl. RKGE in sic! 2005 S. 296 E. 5 i. f.). Damit können Konsumenten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 als wirtschaftlich sinnvolles Leistungspaket auffassen.

Nach dem Gesagten ist die Gleichartigkeit zwischen den mit der angefochtenen Marke beanspruchten Produkten und den mit der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen gegeben.

- 5.3 Die von der Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang erhobenen Rügen vermögen an diesem Ergebnis nichts zu ändern. Da die Gleichartigkeit aus der Sicht der Abnehmerkreise zu beurteilen ist, welche von der Einteilung der Waren und Dienstleistungen in Klassen grundsätzlich keine Kenntnis haben dürften, kann das Argument der Beschwerdeführerin nicht gehört werden, wonach der Umstand, dass die Liste der beanspruchten Produkte von den zwei Marken eng definiert sei, an sich schon genüge, um eine Gleichartigkeit auszuschliessen. Nach ständiger Praxis des Bundesgerichts und der RKGE wird der Klasseneinteilung kaum Bedeutung für die Beurteilung der Gleichartigkeit beigemessen (vgl. RKGE in sic! 2005 S. 296 E. 5 m. w. H.).

Ebenso irrelevant für die Prüfung der Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen ist das von der Beschwerdeführerin geltend gemachte unterschiedliche Einsatzgebiet. In dieser Hinsicht hatte die RKGE bereits erkannt, dass allein der Registereintrag massgebend für die Frage ist, ob Marken den Schutz für gleichartige bzw. identische Waren beanspruchten (vgl. RKGE in sic! 2006 S. 763 f. CLS / C.S.I., E. 3 und Regeste 1).

Auch mit dem Einwand, die zu vergleichenden Marken beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit verschiedenem Verwendungszweck, vermag die Beschwerdeführerin nicht durchzudringen. Dass Software für unterschiedliche Verwendungszwecke gebraucht wird, schliesst lediglich die Annahme einer Warenidentität, nicht aber der Warengleichartigkeit aus. Demnach kann Software nicht je nach Einsatzzweck als unterschiedliches Produkt aufgefasst werden (vgl. Entscheid der RKGE vom 22. Juni 2005 MA-WI 49/05 SAFETY NET / SAFEDNET E. 4 i. f.).

6. Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich aufgrund des Gesamteindrucks, den die sich gegenüberstehenden Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen. Bei Wortmarken sind der Wortklang, das Erscheinungsbild und gegebenenfalls deren Sinngehalt zu vergleichen. Markenzeichen sind schon dann ähnlich, wenn sie nur in einem einzigen

der aufgezählten Aspekte übereinstimmen (DAVID, a.a.O., MSchG, Art. 3, N. 17). Bei all dem ist zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die Zeichen in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf den von den Marken ausgehenden Erinnerungseindruck abzustellen, der wesentlich vom Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird. Die unveränderte Übernahme prägender, kennzeichnungskräftiger Bestandteile begründet in der Regel eine Verwechslungsgefahr (BGer in sic! 2001 S. 408 ff. Jaguar, RKGE in sic! 2006 S. 858 E. 6 Puma, AppHof BE in sic! 1997 S. 574 E. 3 Butterverpackung, RKGE in Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht [SMI], 1995 S. 324 E. 3b Avenir/Avenit).

7. Die zu vergleichenden Marken setzen sich aus identischen Buchstaben zusammen und unterscheiden sich lediglich dadurch, dass bei der Widerspruchsmarke der Beschwerdegegnerin der Anfangsbuchstabe "G" durch einen Bindestrich vom Begriff "mode" getrennt ist und bei der angefochtenen Marke die Zeichen in Grossbuchstaben und zusammen geschrieben werden. Diese Unterschiede sind aus markenrechtlicher Sicht irrelevant. Der Bindestrich ist bei der Aussprache der Widerspruchsmarke nicht hörbar (sic! 2001 S. 645). Unterschiede bezüglich Gross- und Kleinbuchstaben bewirken keinen rechtlich relevanten Unterschied des Schriftbilds (MSchG-Willi Nr. 81 ad Art. 3). Auf der Ebene des Sinngehalts kann von beiden Marken behauptet werden, dass sie keine klar verständige Bedeutung aufweisen. Eine solche kann ebenso wenig den einschlägigen Lexika entnommen werden, wie dies die Vorinstanz zu Recht erkannt hat. Aufgrund der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft beider Marken liegt es auf der Hand, dass die Anwendung beider Marken auf dem Markt zu einer Verwechslungsgefahr führen könnte. Vorliegend sind der Wortklang und das Schriftbild der zu vergleichenden Marken ausgesprochen ähnlich. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Zeichen ist daher zu bejahen.
8. Aufgrund der starken Zeichenähnlichkeit (vgl. vorne E. 7) und der anzunehmenden, teils hochgradigen Warengleichartigkeit (vgl. vorne E. 5) ist eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken gegeben.
9. Die Beschwerde ist damit abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind bei diesem Ausgang des Verfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und mit dem geleisteten Vorschuss zu verrechnen (Art. 63 Abs. 1 und 4 VwVG).
10. Die Spruchgebühr des Beschwerdeverfahrens (Gerichtsgebühr) ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 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). Im Widerspruchsbeschwerdeverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der beschwerdeführenden Partei im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 40'000.-- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 200, 559 ff.; LUCAS DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, SIWR I/2, 2. Aufl. Basel 1998, S. 29 f.).

11. Der anwaltlich vertretenen Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 64 Abs. 1 VwVG).

Die Eingaben der Beschwerdegegnerin ans Bundesverwaltungsgericht beschränken sich auf das Fristverlängerungsgesuch vom 3. April 2007 sowie auf die Beschwerdeantwort. Trotz der von der Beschwerdegegnerin mit (allerdings nicht detaillierter) Kostennote vom 27. April 2007 geltend gemachten Fr. 3 500.- erscheint daher eine Parteientschädigung im Umfang von Fr. 2 500.- als angemessen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 14 VGKE).

12. Dieser Entscheid unterliegt keiner Beschwerde ans Bundesgericht und ist daher rechtskräftig (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 [Bundesgerichtsgesetz, BGG; 173.110]).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung wird bestätigt.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 4 000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem am 20. Februar 2007 geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4 000.- verrechnet.
3. Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 2 500.- zu bezahlen.

4. Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (eingeschrieben, mit Beilagen)
 - der Beschwerdegegnerin (eingeschrieben)
 - der Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruchsverfahren Nr. 8063)
(eingeschrieben, mit Beilagen)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Francesco Brentani

Corrado Bergomi

Versand am: 16. August 2007