



## Urteil vom 16. Februar 2022

---

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),  
Richter Marc Steiner, Richterin Vera Marantelli,  
Gerichtsschreiberin Katherina Schwendener.

---

Parteien

**Building Robotics, Inc.**,  
Suite 614, 300 Frank H. Ogawa Plaza,  
US-CA 94612 Oakland,  
vertreten durch Andreas Schlecht, Rechtsanwalt,  
Bovard AG, Patent- und Markenanwälte,  
Optingenstrasse 16, 3013 Bern,  
Beschwerdeführerin,

gegen

**SOMFY ACTIVITIES SA**,  
50, Avenue du Nouveau Monde, FR-74300 Cluses,  
vertreten durch Dr. rer. pol. Erich Hasler, Patentanwalt,  
Riederer Hasler & Partner Patentanwälte AG,  
Elestastrasse 8, 7310 Bad Ragaz,  
Beschwerdegegnerin,

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

---

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 100754,  
IR 1'210'866 somfy (fig.) / IR 1'452'228 COMFY.

**Sachverhalt:****A.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Wortmarke Nr. 1'452'228 COMFY, die am 14. Januar 2019 gestützt auf eine US-amerikanische Basiseintragung mit Prioritätsdatum vom 12. November 2015 in der Gazette OMPI des marques internationales Nr. 2019/7 veröffentlicht wurde und für folgende Waren und Dienstleistungen registriert ist:

**Klasse 9**

Matériel informatique et logiciels mobiles pour la commande et l'automatisation de systèmes de construction et systèmes de climatisation.

**Klasse 42**

Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables en ligne pour la commande et l'automatisation de systèmes de construction et systèmes de climatisation.

**B.**

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung Nr. 1'210'866 "sOmfy (fig.)" und wird nachfolgend abgebildet:



Sie wurde am 31. März 2014 gestützt auf eine Basiseintragung als Unionsmarke mit Prioritätsdatum vom 2. Oktober 2013 in der Gazette OMPI des marques internationales Nr. 2014/29 veröffentlicht und ist für die folgenden Waren und Dienstleistungen registriert:

**Klasse 6**

Barrières métalliques; portails métalliques et portes métalliques; grilles métalliques; serrures métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques.

**Klasse 7**

Dispositifs de commande de machines ou de moteurs; dispositifs électriques pour manœuvrer des portes, fenêtres, volets, stores, rideaux, écrans, trappes d'aération, serrures, portes de garage, portails, barrières, grilles et bornes rétractables; moteurs électriques ou électroniques pour manœuvrer les portes, fenêtres, volets, stores, rideaux, écrans, trappes d'aération, serrures, portes de garage, portails, barrières, grilles et bornes rétractables; motoréducteurs pour portes, fenêtres, volets, stores, rideaux, écrans, trappes d'aération, serrures, portes de garage, portails, barrières, grilles et bornes rétractables.

**Klasse 9**

Appareils et instruments électriques ou électroniques pour traiter, mémoriser,

transmettre, diffuser, recevoir des données relatives à l'automatisation et à la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat; interfaces pour applications domotiques; appareils électriques ou électroniques de commande à distance de fonctions domotiques pour les équipements dans l'habitat et/ou le bâtiment, notamment par réseau de communication Internet, de télécommunication y compris téléphones mobiles, permettant l'installation, la configuration, la commande, la gestion, la surveillance, notamment depuis un ordinateur ou un téléphone mobile, de fonctions et applications domotiques d'automatismes et/ou de motorisations de volets, de stores, d'ouvertures de fenêtres, de serrures, de portes, portails et autres systèmes d'accès, de l'éclairage, de la ventilation, de la climatisation, du chauffage, de la commande, de la gestion de systèmes de sécurité, de contrôle d'accès, de surveillance, d'alarme, de détection incendie, d'appareils de mesure de la qualité de l'air ambiant, de gestionnaires de veilles électriques (appareils électroniques destinés au contrôle de l'alimentation en énergie des appareils électriques) et/ou de consommation de gaz, d'électricité, de chaleur ou autre type d'énergie, de l'arrosage automatique, des appareils de consommation d'eau; logiciels permettant le pilotage, l'automatisation et la commande de ces applications électriques, électroniques et/ou informatiques; serveurs pour applications domotiques permettant de recevoir et de transmettre des ordres de commande à distance ainsi que d'opérer le stockage de données; modems pour centrale domotique; connecteurs à un réseau informatique ou domotique; terminaux de télécommunication pour l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat; appareils émetteurs et récepteurs informatiques et de communication pour la domotique; stations d'accueil électroniques et tablette électronique numérique pour l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat; terminal numérique pour bâtiments tertiaires et résidentiels; terminal numérique pour bâtiments tertiaires et résidentiels assurant des fonctions de transmission, de réception et décodage; dispositifs électroniques portables destinés à la réception et/ou la transmission sans fil de données pour l'automatisation et à la gestion à distance de l'habitat et des équipements de l'habitat; brochures, guides et manuels d'instruction, sur support électronique concernant l'automatisation de l'habitat; cartes de contrôle d'accès, d'identité et d'identification, magnétiques ou encodées; capteurs de présence, capteurs de vent, capteurs d'éclairage intérieur, capteurs d'ensoleillement, capteurs de température, capteurs de pluie, capteurs de neige pour appareillages électriques de commande d'éclairage ou d'alarme ou de stores ou de volets ou de chauffage; détecteurs de fumée; détecteurs; visiophones; thermostats; caméras de vidéosurveillance; prises électriques; fiches et prises électriques; sirènes; appareils d'identification électronique fonctionnant à l'aide de techniques d'identification biométrique; appareils pour la reconnaissance biométrique, visuelle et vocale de personnes; batteries, batteries électriques, batteries rechargeables; balises lumineuses de sécurité ou de signalisation; signalisation lumineuse; appareils et installations électriques ou électroniques de sécurité et de contrôle d'accès; clés électroniques; appareils et instruments électriques et électroniques de commande, signalisation et mesure pour systèmes de traitement de données électriques et électroniques et supports de données, pour caisses enregistreuses, pour machines automatiques fonctionnant au moyen de billets de banques, pièces de monnaie, cartes magnétiques ou à microprocesseur ou cartes bancaires, pour contrôler l'accès à des zones limitées et

aires de stationnement; cartes magnétiques codées, à prépaiement, de contrôle d'accès, d'identité et d'identification; serrures électriques ou électroniques; serrures électriques à télécommande; douilles électriques télécommandées.

**Klasse 19**

Portes, portails, clôtures, barrières, grilles, fenêtrés, volets, stores non métalliques.

**C.**

Gestützt auf ihre ältere Marke widersprach die Beschwerdegegnerin am 23. Mai 2019 der veröffentlichten Schutzausdehnung der Marke der Beschwerdeführerin und beantragte deren vollständigen Widerruf. Zur Begründung machte sie geltend, die Zeichen erweckten aufgrund der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit bzw. –identität und der hochgradigen Zeichenähnlichkeit einen verwechselbaren Gesamteindruck.

**D.**

Am 7. Juni 2019 erliess die Vorinstanz auf Grundlage des Widerspruchs eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung gegen die angefochtene Marke ("refus provisoire total [fondé sur une opposition]"). Sie forderte die Beschwerdeführerin auf, innert drei Monaten ein schweizerisches Zustellungsdomizil zu bezeichnen (Art. 42 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]) oder einen Vertreter zu benennen. Dieser Aufforderung kam die Beschwerdeführerin fristgerecht nach.

**E.**

Die Beschwerdeführerin beantragte mit Widerspruchsantwort vom 23. September 2019, der Widerspruch sei abzuweisen. Zwar geht sie von Warenidentität bezüglich die Klasse 9 aus, die Dienstleistungen der Klasse 42 seien hiervon aber abzugrenzen. Der Zeichenabstand genüge zudem, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.

**F.**

Mit Entscheid vom 19. Dezember 2019 hiess die Vorinstanz den Widerspruch vollumfänglich gut. Sie führte aus, unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke, der vorhandenen Zeichenähnlichkeit und der Warengleichartigkeit bzw. –identität könne die Verwechslungsgefahr auch bei leicht erhöhter Aufmerksamkeit der Abnehmer nicht ausgeschlossen werden.

**G.**

Gegen diese Verfügung gelangte die Beschwerdeführerin mit Beschwerde

vom 20. Januar 2020 an das Bundesverwaltungsgericht und beantragt, die angefochtene Verfügung der Vorinstanz vom 19. Dezember 2019 sei aufzuheben und der Widerspruch abzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdegegnerin. Sie rügt die unrichtige Beurteilung von Warengleichartigkeit, Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr. Zu Unrecht sei die Vorinstanz davon ausgegangen, die Dienstleistungen der Klasse 42 wiesen eine Ähnlichkeit zu den Waren der Klasse 9 auf. Aufgrund der grafischen Gestaltung der Widerspruchsmarke und des unterschiedlichen Wortanfangs sei der Zeichenabstand ausserdem hinreichend, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.

#### **H.**

Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 17. Februar 2020 auf eine Vernehmlassung und beantragt unter Hinweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.

#### **I.**

Die Beschwerdegegnerin reichte innert Frist keine Beschwerdeantwort ein.

#### **J.**

Auf gemeinsames Ansinnen der Parteien wurde das Verfahren – unter mehrfacher gemeinsam begehrteter Verlängerung – bis zum 23. November 2021 sistiert. Es wurde am 25. November 2021 fortgesetzt.

#### **K.**

Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

#### **L.**

Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten, wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

### **Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**

#### **1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung beschwerdelegitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG), hat den Kostenvorschuss fristgerecht geleistet

(Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

## 2.

**2.1** Der Inhaber einer älteren Marke kann der Eintragung einer jüngeren Marke widersprechen, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c und 31 MSchG). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Als eine Wechselwirkung zwischen der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit sind an die Verschiedenheit der Zeichen umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154).

**2.2** Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise annehmen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen stammten angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen oder würden doch wenigstens unter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 "Qnective/Q qnnect [fig.]; B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 "Nivea [fig.]/Neauvia" E. 2.2; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 117). Gleichartig bedeutet nicht von ähnlicher innerer Beschaffenheit, sondern von ähnlicher Erwartung im Verkehr, was Angebot und Vertrieb der Waren und Leistungen betrifft (Urteile des BVGer B-259/2017 vom 19. März 2019 E. 3.2 "Tesla Powerwall/Tesla Powerwall"; B-3209/2017 vom 2. April 2019 E. 3.4.1 "Paradis/Blanc du Paradis"; B-2165/2018 vom 26. Juni 2019 E. 4.2 "Hero [fig.]/Heera [fig.]"). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how, Substituierbarkeit, das Verhältnis von Hauptware und Zubehör sowie die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-758/

2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode"; B-341/2013 vom 1. April 2015 E. 5.1 "Victorinox/Miltorinox").

**2.3** Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der massgeblichen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; 121 III 377 E. 2a "Boss/Books"; 119 II 473 E. 2d "Radion/Radomat"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 41). Einschlägig hierfür ist die Eintragung, wie sie dem Register entnommen werden kann (Urteile des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/ad-vista [fig.>"; B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 5 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.>"). Dem Zeichenanfang kommt in der Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (Urteile des BVGer B-1403/2017 vom 28. November 2018 E. 2.3 "Real Nature Pure Quality for Dogs Wilderness [fig.]/Wolf of Wilderness"; B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"; B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex [fig.>").

Für die Ähnlichkeit von Wortelementen sind der Wortklang, das Schriftbild und unter Umständen der Sinngehalt ausschlaggebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 872 ff). Grundsätzlich genügt die Übereinstimmung auf einer Ebene, damit die Zeichenähnlichkeit bejaht werden kann (Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/Calyana"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2c "Radion/Radiomat").

Eine Zeichenähnlichkeit kann auch zwischen einer Wortmarke und einer aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marke bestehen. Bei kombinierten Wortbildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Für den Gesamteindruck ausschlaggebend sind die prägenden Wort- oder Bildelemente eines Zeichens, während die lediglich kennzeichnungsschwachen Wort- oder Bildelemente diesen nur marginal tangieren. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- als auch Bildelemente, können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve"; B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 2.3 "Gridstream AIM/aim [fig.>").

**2.4** Für die Beurteilung, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, ist auch der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke von Belang. (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]"). Der Schutzzumfang bestimmt sich nach der Kennzeichnungskraft einer Marke. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke Marken (BGE 122 III 282 E. 2a "Kamillosan"). Eine Marke gilt als stark, wenn sie aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffällt oder dank intensiven Gebrauchs eine überdurchschnittliche Bekanntheit geniesst (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.>"; EUGEN MARCHACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N. 979).

**2.5** Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr bedeutet, dass ein Zeichen für das andere gehalten wird. Bei einer mittelbaren Verwechslungsgefahr können die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, vermuten aber wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen ihnen (BGE 102 II 122 E. 2 "Annabelle"; Urteile des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.>"; STÄDELI/BIRKHÄUSER BRAUCHBAR, a.a.O., Art. 3 N. 26 f.).

### **3.**

Ausgehend vom Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke sind die massgeblichen Verkehrskreise und deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen. Die Vorinstanz geht davon aus, die Waren und Dienstleistungen der Klasse 9 und 42 seien keine solchen des täglichen Bedarfs und würden von der Abnehmerschaft, die sie nicht näher konkretisiert, mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt. Diese Würdigung wird weder von der Beschwerdeführerin noch von der Beschwerdegegnerin bestritten und ist nicht zu beanstanden. Es ist folglich von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen. Die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 können vom technik-affinen breiten Publikum, aber auch von Fachkreisen nachgefragt werden. Die relevanten Verkehrskreise bestehen somit aus Fachkreisen und dem allgemeinen Publikum (vgl. Urteil des BVGer B-4612/2019 vom 18. März 2021 E. 3 "HANA/Hanalytics [fig.>").



#### 4.

Zu prüfen ist sodann die Gleichartigkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen.

**4.1** Die Vorinstanz erwog, es bestehe Identität zwischen den Waren der Klasse 9 sowie Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 42 und den Waren der Klasse 9. Im Widerspruchsverfahren bilden sowohl auf Seite der älteren als auch der jüngeren Marke die im Markenregister eingetragenen Waren und Dienstleistungen die Beurteilungsgrundlage (JOLLER, a.a.O., N. 268 f.).

Die Beschwerdeführerin argumentiert einerseits, trotz formeller Überschneidung in der Klasse 9 unterschieden sich die von ihr tatsächlich angebotenen Waren und Dienstleistungen deutlich von denen der Beschwerdegegnerin. Während es sich nämlich bei der beschwerdeführerischen "COMFY-APP" um eine kostenlose Applikation für den unternehmensinternen Gebrauch handle, seien die unter "sOmfy" vertriebenen Waren und Dienstleistungen vor allem im Bereich Gebäudesicherheit, Gebäudeüberwachung, Steuerung und Smart Home angesiedelt.

Andererseits bestehe auch zwischen den von der angefochtenen Marke in der Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen "*Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables en ligne pour la commande e l'automatisation de systèmes de construction et systèmes de climatisation*" und den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren der Klasse 9 keine Gleichartigkeit, denn die Beschwerdegegnerin habe ihr Zeichen gerade nicht für "nicht-herunterladbare Software für die temporäre Nutzung" schützen lassen.

**4.2** Die Beschwerdeführerin bestreitet die Gleichartigkeit zwischen den von der Beschwerdegegnerin *tatsächlich angebotenen* Waren der Klasse 9 im Bereich Heimautomatisierung und Überwachung und ihrer eigenen App. Wie die Beschwerdegegnerin ihre Marke tatsächlich gebraucht, ist für die Beurteilung, ob die Waren und Dienstleistungen gleichartig sind, irrelevant, massgeblich sind einzig die Registereinträge (vgl. Urteil des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "adwista/ad-vista [fig.]").

Die Beschwerdeführerin beansprucht in Klasse 9 "*Computerhardware und mobile Software zur Steuerung und Automatisierung von Gebäudesystemen und Klimaanlage*". Die Beschwerdegegnerin beansprucht in Klasse

9 "elektrische oder elektronische Geräte zur Fernsteuerung von Hausautomatisierungsfunktionen für Einrichtungen im Wohn- und/oder Gebäudebereich, insbesondere über ein Internetkommunikationsnetzwerk" und "Steuerung, Verwaltung und Überwachung, insbesondere von einem Computer oder einem Mobiltelefon aus, von Funktionen und Anwendungen der Hausautomatisierung für Klimaanlage und Heizungen". Die Steuerung und Automatisierung von Gebäudesystemen und Klimaanlage über Hardware oder Applikationen ist gleichartig zur Steuerung, Verwaltung und Überwachung von Funktionen und Anwendungen der Hausautomatisierung für Klimaanlage und Heizungen. Betreffend die Warenklasse 9 besteht somit weitgehend Identität.

**4.3** Was die Gleichartigkeit zwischen der "Bereitstellung von nicht online herunterladbarer Software für die Steuerung und Automatisierung von Gebäudesystemen und Klimaanlage zur vorübergehenden Nutzung" (Klasse 42) und den Waren der Klasse 9 der Beschwerdeführerin anbelangt, so führt die Vorinstanz korrekt aus, dass Software und Hardware regelmässig in einem Ergänzungsverhältnis stehen (vgl. Urteil des BVGer B-681/2016 vom 13. Januar 2018 E. 7.3 "Facebook/StressBook"). Selbst zwischen herunterladbarer und nicht herunterladbarer Software besteht zudem aufgrund der Natur dieser Dienstleistung wenigstens Gleichartigkeit. Das Argument der Beschwerdeführerin, es komme massgeblich darauf an, ob eine Software heruntergeladen werden könne oder nicht, überzeugt nicht.

**4.4** Im Ergebnis hat die Vorinstanz die Waren- und Dienstleistungsidentität bzw. -gleichartigkeit zurecht festgestellt.

## **5.**

Sodann ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Der älteren Wort-/Bildmarke "sOmfy" steht die Wortmarke COMFY gegenüber.

**5.1** Die Vorinstanz bejahte eine Zeichenähnlichkeit auf optischer sowie phonetischer Ebene, da die Zeichen sich nur im Anfangsbuchstaben unterschieden, worauf die identische Buchstabenfolge "-omfy" folge. Die Beschwerdeführerin verneint eine Zeichenähnlichkeit mit der Begründung, die Widerspruchsmarke hebe sich nicht nur in ihrer grafischen Gestaltung deutlich von ihrer angefochtenen Wortmarke ab. Auch der unterschiedliche Anfangsbuchstabe falle ins Gewicht, sei doch gerade der Wortbeginn ausschlaggebend für das Erinnerungsbild der Abnehmer.

**5.2** Die Widerspruchsmarke "sOmfy" ist eine Wort-/Bildmarke ohne Farbanspruch, die aus zwei Silben (som-fy) und fünf Buchstaben besteht. Das Wort ist insgesamt in einer Art Schreibmaschinenschrift gehalten, wobei das "f" und besonders das "o" dadurch optisch leicht hervorgehoben sind, dass sie fettgedruckt sind. Dadurch erinnert das "o" an eine Schallplatte oder, wie die Vorinstanz erwog, eine "Schiessscheibe mit nur einem Ring". Die angefochtene Marke ist eine reine Wortmarke. Sie hat zwei Silben (com-fy) und fünf Buchstaben.

**5.3** Die Widerspruchsmarke wird "SOM-FY" ausgesprochen und die angefochtene Marke "COM-FY". Die Vokalfolge und die Aussprachekadenz sind identisch, jedoch wird das "C" hinten im Gaumen wie ein "K" ausgesprochen und bewirkt eine harte Klangfolge, während das "S" vorne mit der Zunge an den Zähnen gebildet wird und entsprechend weicher bzw. zischend klingt. Die Konsonantenabfolge "mf" ist eine Assimilation – d.h. lauthafte Angleichung – der Kombination "nf", die in der deutschen Sprache verbreiteter ist (vgl. hierzu Brockhaus Deutsches Wörterbuch: zwei Wörter, nämlich "Komfort" und "komfortabel", als einzige Treffer zur Anfangsbuchstabenfolge "KO-", hingegen 70 Wörter mit "nf", z.B. konform, Konfetti, konfus etc.). Zwar kommt dem Wortanfang eine erhöhte Bedeutung zu (vgl. vorne E. 2.3), doch sind die übereinstimmenden und voneinander abweichenden Elemente letztlich im Gesamteindruck zu gewichten und kann nicht aufgrund einzelner Indizien über die Verwechslungsgefahr entschieden werden (Urteile des BVerG B-3325/32010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"; B-7438/2006 vom 10. Mai 2007 E. 4.2 "Cellini [fig.]/Elini [fig.>"; RGKE vom 7. Juni 2000, sic! 2001, 133, E. 4 "Otor/Artor"). Im vorliegenden Fall ist eine differenzierte Sichtweise geboten, da aufgrund der identischen, sich reimenden Endungen "-omfy" die marginalen Unterschiede aufgrund des Anfangsbuchstaben in Schriftbild und Aussprache zurücktreten und "-omfy" schliesslich auch aufgrund der ungewöhnlichen Konsonantenabfolge "mf" ein prägendes Gewicht beizumessen ist (vgl. Urteil des BVerG B-2521/2018 vom 15. Januar 2019 E. 6.3 "Micasa/Swicasa"; RGKE vom 7. Juni 2000, sic! 2001, 133, E. 4 "Otor/Artor"). Eine Zeichenähnlichkeit auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene kann damit nicht von der Hand gewiesen werden.

**5.4** Die Frage nach einem allenfalls divergierenden Sinngehalt der Zeichen kann offengelassen werden, da angesichts der schriftbildlichen und klanglichen Übereinstimmungen ohnehin vom Vorliegen einer Zeichenähnlichkeit auszugehen ist und in der Regel bereits eine phonetische, optische oder sinngemässe Übereinstimmung genügt, um eine Zeichenähnlichkeit

zu bejahen (vgl. Urteil des BVGer B-1084/2015 vom 22. März 2016 E.5.4 "Drospira/Prospire"). Die Vorinstanz hat die Zeichenähnlichkeit im Ergebnis zurecht bejaht.

## **6.**

Die Vorinstanz stellt im angefochtenen Entscheid fest, das Zeichen "sOmfy" habe eine normale Kennzeichnungskraft. Dies wird von den Parteien nicht bestritten und es ist auch kein Grund ersichtlich von dieser Beurteilung abzuweichen. "sOmfy" ist für die beanspruchten Waren nicht beschreibend und normal kennzeichnungskräftig.

**6.1** Unter Berücksichtigung der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit und der Zeichenähnlichkeit ist somit die Verwechslungsgefahr zu behandeln. Aufgrund der Tatsache, dass es sich um gleichartige bzw. identische Waren- und Dienstleistungen handelt, ist ein strenger Massstab anzulegen und die angefochtene Marke muss sich umso stärker von der Widerspruchsmarke abheben. Zwar unterscheiden sich die beiden Zeichen im Anfangsbuchstaben. Tatsächlich genügt diese geringe Übereinstimmung bei identischen bzw. gleichartigen Waren- und Dienstleistungen aber selbst bei leicht erhöhter Aufmerksamkeit der Verkehrskreise nicht, um Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Auch die relativ unauffällige grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke vermag daran nichts zu ändern. Die angefochtene Marke hebt sich nicht genug von der Widerspruchsmarke ab und vermittelt keinen abweichenden Gesamteindruck.

**6.2** Die Vorinstanz hat den Widerspruch daher zu Recht gutgeheissen. Die Beschwerde ist abzuweisen.

## **7.**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

**7.1** Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis VwVG; Art. 2 Abs. 1 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Dafür ist im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse des

Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Im vorliegenden Verfahren ist von diesem Erfahrungswert auszugehen, da keine Anhaltspunkte vorliegen, die für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen. Dieser Betrag wird dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen.

**7.2** Von Amtes wegen oder auf Antrag kann der obsiegenden Partei eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die obsiegende Beschwerdegegnerin hat im Beschwerdeverfahren allerdings weder Schriftsätze eingereicht, noch einen Antrag auf Parteientschädigung gestellt. Entsprechend wird der Beschwerdegegnerin keine Parteientschädigung zugesprochen.

**8.**

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

**Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**

Die Beschwerde wird abgewiesen.

**2.**

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen.

**3.**

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

**4.**

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Katherina Schwendener

Versand: 18. Februar 2022

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben mit Rückschein, Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben mit Rückschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 100754; Einschreiben mit Rückschein, Vorakten zurück)