



## Urteil vom 8. März 2023

---

Besetzung

Richter Martin Kayser (Vorsitz),  
Richter David Aschmann, Richterin Vera Marantelli,  
Gerichtsschreiber Selim Haktanir.

---

Parteien

**Apple Inc.**,  
One Apple Park Way, US-CA 95014 Cupertino,  
vertreten durch Prof. Dr. iur. Jürg Simon, Rechtsanwalt,  
Lenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich,  
Beschwerdeführerin,  
gegen

**SYSMeta IT sàrl**,  
Chemin de Boston 25, 1004 Lausanne,  
Beschwerdegegnerin,

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

---

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 102290, 102291; IR 1'378'087  
[Apfel] (fig.), CH 502'206 [Apfel] (fig.) / CH 767'057 (fig.).

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

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Bildmarke IR 1'378'087 (nachfolgend: Widerspruchsmarke 1) und der Schweizer Bildmarke CH 502'206 (nachfolgend: Widerspruchsmarke 2). Die beiden Marken (nachfolgend: Widerspruchsmarken) sehen wie folgt aus:



Die Widerspruchsmarke 1 wurde am 29. September 2017 im internationalen Register eingetragen und am 7. Dezember 2017 in der Gazette OMPI des marques internationales Nr. 2017/47 veröffentlicht. Die Marke ist, soweit vorliegend interessierend, in der Schweiz für folgende Waren geschützt:

Klasse 9: Ordinateurs; matériel informatique; dispositifs de communication sans fil pour la transmission de contenus multimédias, vidéo, audio, d'images, de données et vocaux; logiciels informatiques; produits d'optique; appareils et instruments optiques; appareils de prise de vues; appareils d'enregistrement et reproduction de sons.

Die Widerspruchsmarke 2 wurde am 21. März 2002 hinterlegt und am 3. September 2002 im Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB Nr. 169 veröffentlicht. Die Marke ist, soweit vorliegend interessierend, für die folgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9: Computer; Computerperipheriegeräte, Apparate für die Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und anderen Dateien; Kameras; Computer Software, bespielte Computerprogramme für die Bearbeitung persönlicher Informationen, Software für die Bearbeitung von Datenbanken, Software für Zeichenerkennung, Software für Telefonie, Software für elektronische Post und Mitteilungssysteme, Software für Personensuche (Paging), Software für die Synchronisierung von Datenbanken, Computerprogramme für den Zugang, Durchsicht und die Suche nach Online-Datenbanken, Computer Software und Firmware, nämlich Programme für Betriebssysteme, Programme für Datensynchronisierung und Hilfsprogramme für die Entwicklung von Anwendungssoftware; Software für die Umleitung von Mitteilungen, elektronischer Post via Internet (Internet E-Mail), und/oder anderen Daten von einem Datenspeicher auf einem Personalcomputer oder einem Server an

eine oder mehrere elektronische Handgeräte; Software für die Synchronisierung von Daten zwischen einem entfernten oder abgesetzten Rechner oder Endgerät oder einem eingebauten Rechner oder Endgerät; Computer-Software für die Herstellung, die Verwaltung, das Anzeigen und Drucken von Schriftarten, Schriftbildern, Schrift-Design und Symbolen.

Klasse 41: Erziehung und Ausbildung im Zusammenhang mit Computern und Computerprogrammen; Dienstleistungen im Bereich Veröffentlichung; Vorbereiten und Durchführen von Messen und Versammlungen für Unterhaltungs- und kulturelle Zwecke im Zusammenhang mit Computern und Veröffentlichungen.

**B.**

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der Schweizer Bildmarke CH 767'057 (nachfolgend: angefochtene Marke). Die Marke sieht wie folgt aus:



Die angefochtene Marke wurde am 19. März 2021 hinterlegt und am 23. Juli 2021 auf der Datenbank Swisreg veröffentlicht. Die Marke ist, soweit vorliegend interessierend, für die folgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9: Appareils et instruments photographiques; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de données; logiciels; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs.

Klasse 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

**C.**

Am 25. Oktober 2021 erhob die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz gestützt auf ihre älteren Eintragungen Widersprüche gegen die Eintragung CH 767'057 im Umfang der soeben erwähnten Waren in Klasse 9 sowie Dienstleistungen der Klasse 41.

**D.**

Mit Verfügung vom 25. März 2022 wies die Vorinstanz die Widersprüche Nr. 102291 und Nr. 102291 ab. Sie vereinigte die beiden Widersprüche in einem Verfahren, da sich die gleichen Parteien gegenüberstünden sowie die zwei Widerspruchsmarken identisch seien.

Im Wesentlichen macht die Vorinstanz für die Abweisung geltend, dass die Gleichheit beziehungsweise (starke) Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen zwar zu bejahen sei. Dagegen bestehe keine Zeichenähnlichkeit und damit keine Verwechslungsgefahr. Es könne zwar nicht ausgeschlossen werden, dass die Verkehrskreise das angefochtene Zeichen ebenfalls als einen Apfel wahrnehmen, so dass eine entfernte Zeichenähnlichkeit zu prüfen sei. Aber selbst dann würden sich die konkreten Darstellungen genügend voneinander unterscheiden.

**E.**

Gegen die Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 28. April 2022 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids, die Gutheissung ihrer Widersprüche und den Widerruf der Eintragung der jüngeren Marke unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, auch für das Verfahren vor der Vorinstanz, zu Lasten der Beschwerdegegnerin. In verfahrensrechtlicher Hinsicht beantragte sie die Durchführung einer mündlichen und öffentlichen Verhandlung.

Die Beschwerdeführerin begründet ihre Anträge damit, dass die angefochtene Marke in ihrem den Sinngehalt verleihenden Grundmotiv einen Apfel zeige. Sie weise auch in der Bildgestaltung Überschneidungen auf. Zudem bestehe aufgrund der Gleichheit bzw. (starken) Gleichartigkeit ein strenger Massstab für die Zeichenähnlichkeit, welcher aufgrund der überragenden Bekanntheit der Widerspruchsmarken weiter verstärkt werde. Gesamthaft bestehe eine Verwechslungsgefahr.

**F.**

Die Beschwerdegegnerin liess sich dazu nicht vernehmen. Die Vorinstanz verzichtete am 16. Juni 2022 auf eine Stellungnahme. Angesichts dessen fragte das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerdeführerin am 14. Oktober 2022 an, ob sie an ihrem Antrag auf eine öffentliche Verhandlung festhalte. Am 17. Oktober 2022 zog die Beschwerdeführerin ihren Antrag zurück.

**G.**

Die Parteien liessen sich in der Folge nicht mehr vernehmen.

**H.**

Auf einzelne Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit rechtserheblich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

**Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:****1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). Als Verfügungsadressatin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerdeführung legitimiert und beschwert, soweit sie vor der Vorinstanz unterlegen ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss fristgerecht geleistet (Art. 63 Abs. 4 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 ist und für gleiche oder zumindest gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 31 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11]).

An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (vgl. BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.]"; 128 III 96 E. 2c "Orfina"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N 154). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE

121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 "Gallo/Gallay [fig.]").

**2.2** Anhand der tatsächlichen Abnehmergruppen der Endabnehmer, Fachkreise und des Zwischenhandels sind die massgeblichen Verkehrskreise der Marken zu bestimmen ohne die Abgrenzung relevanter Sprach- und Fachkenntnisse vorwegzunehmen (vgl. Urteile des BGer 4A\_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.1 und 3.3.3 "Wilson"; 4A\_65/2022 vom 6. Mai 2022 E. 4.3 "Factfulness").

**2.3** Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Verkehrskreise annehmen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-1342/2018 vom 30. September 2020 E. 5.4 "APPLE/APPLE BOUTIQUE"; B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 E. 2.2 "Nivea [fig.]/Neauvia"; B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 "Qnective/Qqnect [fig.]"; 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-380/2020 vom 16. Februar 2022 E. 2.2 "somfy [fig.]/COMFY"; B-259/2017 vom 19. März 2019 E. 3.2 "Tesla Powerwall/Tesla Powerwall").

Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"). Dies gilt, soweit keine Einrede des Nichtgebrauchs entgegensteht (Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N 267). 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., Art. 3 N 268 f.).

**2.4** Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.]"; 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; 119 II 473 E. 2d "Radion/Radomat"). Hierfür ist einzig die Registereintragung massgebend (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.]").

Der Gesamteindruck einer Bildmarke ergibt sich durch das Bildmotiv und dessen gestalterische Umsetzung. Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich nur gegeben, wenn auf beiden Ebenen eine Überschneidung vorliegt (Urteile des BVGer B-789/2007 vom 27. November 2007 E. 5 "Pfotenabdruck [fig.]/Tuc Tuc [fig.]"; B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 7.2 f. "Salamander [fig.]/Gecko [fig.]"; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N 912). Zu berücksichtigen ist, dass das Bewusstsein bei der Unterscheidung von abstrakten Formen, Figuren und Symbolen weniger spezifisch vorgeht als bei Wörtern. Unscharfe Einzelheiten und Abweichungen in Nebenpunkten bleiben bei Bildmarken weniger stark in Erinnerung als eine verkehrte Buchstabenreihenfolge oder ähnliche Unterschiede bei Wortmarken. Massgebend sind die grossen Züge und nicht die Einzelheiten der Bildmarken (Urteile des BVGer B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 6.4 f. "fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.]"; B-7506/2006 vom 21. März 2007 E. 7 "Karomuster [fig.]/Karomuster [fig.]").

Die Beurteilung der im Widerspruch stehenden Zeichen aufgrund des Gesamteindrucks bestimmt sich bei reinen Bildmarken einerseits nach dem Erscheinungsbild und andererseits nach einem allfälligen Sinngehalt. Zu beachten ist, dass das Publikum die beiden Zeichen meistens nicht gleichzeitig vor sich hat. Beide Marken werden in aller Regel jeweils nicht nebeneinander, sondern nacheinander betrachtet, weshalb auf das Erinnerungsbild abzustellen ist. Diesem Erinnerungsbild haftet eine gewisse Verschwommenheit an. Es wird durch die kennzeichnungskräftigen Zeichenelemente geprägt (vgl. BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; Urteile des BVGer B-264/2017 vom 5. Juni 2018 E. 5.3 "[Winkel] [fig.]/[Winkel] [fig.]"; B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 5 "[Quadrat] [fig.]/[Quadrat] [fig.]").

Allein ein übereinstimmendes Motiv begründet in der Regel keine Markenähnlichkeit. Geschützt ist stets nur die konkret hinterlegte Marke und nicht die darin enthaltene Idee. Eine rechtlich relevante Ähnlichkeit liegt daher grundsätzlich nur vor, wenn die Zeichen das gleiche Motiv optisch ähnlich umsetzen (Urteil des BGer 4A\_651/2018 vom 14. Juni 2019 E. 3.4.1 "Armani-Adler [fig.]/Glycine [fig.]"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 179; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N 90; vgl. zur deutschen

Rechtsprechung Beschluss des BPatG vom 10. März 2021 – 25 W (pat) 57/19 E. 18 in: GRUR-RS 2021, 5376).

**2.5** Eine Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn das jüngere Zeichen das ältere in seiner Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Von einer solchen Funktionsstörung ist auszugehen, wenn die massgeblichen Verkehrskreise eines der Zeichen für das andere halten oder falsche wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen ihnen vermuten, so dass aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu befürchten sind (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.>"; 128 III 96 E. 2a "Orfina"). Unmittelbare Verwechslungsgefahr bedeutet eine Verwechslung von Marken, so dass das eine Zeichen für das andere gehalten wird. Bei der mittelbaren Verwechslungsgefahr können die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, vermuten aber (unrichtige) wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen den Markeninhabern (BGE 127 III 160 E. 2a "Securitas"; Urteil des BGer 4A\_651/2018 vom 14. Juni 2019 E. 3.3.1 "Armani-Adler [fig.]/Glycine [fig.>"; Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge").

Die Verwechslungsgefahr ist in der Regel zu bejahen, wenn die angefochtene Marke sich nur als Variation, Bearbeitung oder Modernisierung der älteren Marke präsentiert, statt dem Betrachter eine originelle Bildwirkung zu vermitteln (Urteile des BVGer B-1176/2017 vom 10. Januar 2019 E. 2.3 "[apple] [fig.]; [leaf] [fig.]/j [fig.>"; B-6573/2016 vom 29. Juni 2017 E. 2.5 "Apple [fig.]/ADAMIS GROUP [fig.>"; B-3812/2012 vom 25. November 2014 E. 7.2.4 "Winston [fig.] und [fig.]/FX Blue Style Effects [fig.>"; B-4841/2007 vom 28. August 2008 E. 4 "Herz [fig.]/Herz [fig.>"; B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 7 "Salamander [fig.]/Gecko [fig.>"; MARBACH, a.a.O., N 921). Entscheidend ist daher, ob das konkurrierende Zeichen als eigenständige Gestaltung anerkannt werden kann.

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt unter anderem vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.>"). Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Entsprechend hängt die Verwechslungsgefahr unter anderem von der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ab (Urteil des BVGer B-5312/2015 vom 25. Oktober 2017 E. 6.2 "Joy [fig.]/Enjoy [fig.>"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 46). Grundsätzlich darf originär eine normale Unterscheidungskraft vermutet werden; gleichzeitig ist zu prüfen, ob besondere Umstände vorliegen, welche die Annahme einer ursprünglich geringeren oder höheren Kennzeichnungskraft

rechtfertigen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 84 f.). Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke Marken (BGE 122 III 382 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.]"). Starke Marken verdienen denn auch einen weiteren Schutzbereich. Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.]"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]").

Eine erhöhte Kennzeichnungskraft ist für diejenigen Waren oder Dienstleistungen zu berücksichtigen, für welche sie vorliegt. Sie kann aber auch auf eng benachbarte Gebiete ausstrahlen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 106; vgl. Urteil des BVGer B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 7.4.4 "INTEL INSIDE und intel inside [fig.]/GALDAT INSIDE" m.w.H.). Eine Bekanntheit erstreckt sich diesfalls auch für gleichartige Waren.

### **3.**

**3.1** Zunächst sind, ausgehend vom Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Widerspruchsmarken, die massgeblichen Verkehrskreise und deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen.

**3.2** Die in Klasse 9 beanspruchten Waren sind weit gefasst. Entsprechende Waren werden sowohl von technikaffinen Endkonsumenten als auch von branchennahen Fachpersonen nachgefragt (Urteile des BVGer B-4612/2019 vom 18. März 2021 E. 3 "HANA/Hanalytics [fig.]"; B-5312/2015 vom 25. Oktober 2017 E. 4.3 "Joy [fig.]/Enjoy [fig.]"). Es ist von einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, da es sich um tendenziell aufwändigere Anschaffungen handelt, die vor dem Erwerb auf ihre Funktion und Ausstattung überprüft werden (vgl. Urteile des BVGer B-6783/2017 vom 18. März 2019 E. 3 "UBER/uberall [fig.]"; B-3756/2015 vom 14. November 2016 E. 4 "MOTO, MOTO X/Motoma [fig.]"; B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.2.1 "INTEL INSIDE und intel inside [fig.]/GALDAT INSIDE").

**3.3** In Bezug auf die in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen gilt gleichermaßen, dass sie sich an die interessierten Durchschnittskonsumenten aber auch an die jeweiligen Fachkreise richten können (Urteile des BVGer B-970/2019 vom 11. Februar 2020 E. 4.1 "clever fit [fig.]/CLEVERFIT [fig.>"; B-6173/2018 vom 30. April 2019 E. 4.2 "World Economic Forum [fig.]/Zurich Economic Forum [fig.>"; B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 4.1.3 "PALLAS/Pallas Seminare [fig.>"; B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 4.1.2 "VIEW/SWISSVIEW [fig.]"). Unterhaltungs- und Ausbildungsdienstleistungen werden mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer gewöhnlichen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (Urteile des BVGer B-970/2019 vom 11. Februar 2020 E. 4.2 "clever fit [fig.]/CLEVERFIT [fig.>"; B-6173/2018 vom 30. April 2019 E. 4.2 "World Economic Forum [fig.]/Zurich Economic Forum [fig.>"; B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 4.2.2 "PALLAS/Pallas Seminare [fig.>"; B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 4.2.3 "VIEW/SWISSVIEW [fig.]"). Dies gilt auch für entsprechende Dienstleistungen im Zusammenhang mit Computern.

#### **4.**

**4.1** Sodann ist anhand des Vergleichs der Registereinträge die Gleichartigkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen zu prüfen.

**4.2** Vorinstanz und Beschwerdeführerin gehen vorliegend in Bezug auf die Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klasse 41 übereinstimmend von einer Gleichheit bzw. (starken) Gleichartigkeit aus. Diese Würdigung ist nicht zu beanstanden, so dass sich weitere Ausführungen dazu erübrigen. Die eingetragenen Waren und Dienstleistungen sind zu einem grossen Teil deckungsgleich oder gleichartig. Dieser Umstand legt jedoch für die weitere Prüfung einen strengen Beurteilungsmassstab nahe (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2d "Radion/Radomat"; Urteil des BGer 4A\_123/2015 vom 25. August 2015 E. 5.2.2 "Mipa Lacke + Farben AG/MIPA Baumatec AG").

#### **5.**

**5.1** Bevor in einem nächsten Schritt die Zeichenähnlichkeit zu untersuchen ist, muss vorgängig die Kennzeichnungskraft untersucht werden. Der Schutzzumfang einer Marke hängt von Letzterer ab. So ist für bekannte Marken die Zeichenähnlichkeit rascher zu bejahen als bei unbekanntem (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan").

**5.2** Für die meisten der vorliegend geltend gemachten Waren in Klasse 9 und Dienstleistungen in Klasse 41 besteht eine gesteigerte Bekanntheit der Widerspruchsmarken (vgl. Urteil des BVGer B-6573/2016 vom 29. Juni 2017 E. 7 "Apple [fig.]/ADAMIS GROUP [fig.]"). So stehen die entsprechenden Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Computern und Software. Diesbezüglich dürfte bei den massgeblichen Verkehrskreisen die vorliegende Bildmarke ohne Weiteres als Hinweis auf die Beschwerdeführerin verstanden werden, da für Letztere eine Bekanntheit als Unternehmen für Computer- und Softwareprodukte offenkundig angenommen werden kann (vgl. zur deutschen Rechtsprechung derselben Widerspruchsbildmarken Beschluss des BPatG vom 10. März 2021 – 25 W (pat) 57/19 E. 14 in: GRUR-RS 2021, 5376).

Keine ersichtliche Bekanntheit besteht allerdings bezüglich "produits d'optique; appareils et instruments optiques; appareils de prise de vues; appareils d'enregistrement et reproduction de sons". Aufgrund der hohen Verkehrsgeltung könnten die Verkehrskreise das vorliegende Zeichen vordergründig auch bei diesen Waren der Beschwerdeführerin zuschreiben. Es bestehen Überschneidungen und kann eine gewisse Substituierbarkeit nicht abgesprochen werden, da die unbestrittenermassen bekannten Waren wie Computer und Smartphones als Geräte diese Funktionen enthalten und erfüllen können. Das Angebot von optischen Erzeugnissen, optischen Geräten und Instrumenten, Kameras sowie Tonaufnahme- und Tonwiedergabegeräten geht allerdings marktüblich nicht mit dem Angebot von Computern und Smartphones einher, richtet sich regelmässig an andere Abnehmerkreise und hat einen unterschiedlichen Verwendungszweck.

**5.3** Bezüglich der Kennzeichnungskraft kann somit festgehalten werden, dass eine erhöhte Verkehrsgeltung der Widerspruchsmarken für die in Klasse 9 eingetragenen Waren und die in Klasse 41 eingetragenen Dienstleistungen besteht. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarken muss diesbezüglich als verstärkt angesehen werden. Die Bekanntheit erstreckt sich jedoch nicht auf die Waren "produits d'optique; appareils et instruments optiques; appareils de prise de vues; appareils d'enregistrement et reproduction de sons". Für diese Waren rechtfertigt sich eine normale Kennzeichnungskraft.

## **6.**

**6.1** Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung und vor dem Hintergrund der Kennzeichnungskraft und Verkehrsgeltung der Widerspruchsmarken ist die Verwechslungsgefahr zu beurteilen. Darin ist gleichzeitig über die Zeichenähnlichkeit zu befinden.

**6.2** Die Beschwerdeführerin wendet zu Recht ein, dass die Parameter zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr wechselseitig in einem beweglichen System zusammenhängen. Aufgrund der Gleichheit bzw. (starken) Gleichartigkeit ist für die Zeichenähnlichkeit ein strenger Massstab anzulegen (vgl. oben E. 4.2). Letztlich gilt für die Verwechslungsgefahr aber auch bei einer erhöhten Kennzeichnungskraft (vgl. oben E. 5.3) eine Gesamtbetrachtungsweise. Darin muss die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken berücksichtigt werden. Die festgestellte Kennzeichnungskraft vermindert grundsätzlich die Anforderungen an den Zeichenabstand. Zu prüfen ist, ob dies vorliegend zur Gefahr möglicher Fehlzurechnungen durch die massgeblichen Verkehrskreise führt oder der Zeichenabstand genügt, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.

**6.3** Vorliegend stehen die beiden identischen Widerspruchsmarken der Beschwerdeführerin der angefochtenen Marke der Beschwerdegegnerin als Bildmarken gegenüber. Bei Bildmarken mit Sinngehalt können für Gesamteindruck und Kennzeichnungskraft sowohl äussere Gestaltung als auch Sinngehalt prägend sein. Übereinstimmungen mit kollidierenden Marken können auf beiden Ebenen eine Verwechslungsgefahr begünstigen, Unterschiede eine solche vermeiden.

**6.4** Wie das Bundesverwaltungsgericht in einem früheren Entscheid bereits festgestellt hat, stellen die vorliegenden Widerspruchsmarken einen stilisierten, schwarz ausgefüllten, an der rechten Seite mit einer halbkreisförmigen Aussparung versehenen Apfel dar mit einem schräg nach oben rechts abstehenden, ebenfalls stilisierten Blatt. Das Gesamtbild der Marke wird durch vier Merkmale geprägt: das Grundmotiv eines Apfels, welches der Marke einen Sinngehalt verleiht, die halbkreisförmige Aussparung, das abstehende Blatt sowie die unifarbene Darstellung (Urteil des BVGer B-1176/2017 vom 10. Januar 2019 E. 5 "[apple] [fig.]; [leaf] [fig.]/j [fig.]"). Auf diese Erwägungen ist auch vorliegend abzustellen.

Das Erscheinungsbild der angefochtenen Marke stellt demgegenüber eine schwarz umrandete Dreiviertelkreisform mit weisser Kreisfläche dar, welche oben rechts eine kreisunterbrechende und -öffnende Aussparung aufweist. Die schwarze Umrandung weist an ihren beiden Enden folgende Besonderheiten auf: Oben geht sie in eine daran anschliessende Ellipse über, welche schräg nach oben rechts ausgerichtet ist. Rechts weist sie in der Aussparung einen Punkt auf. Dieser ist von der Umrandung separiert, folgt aber daran anschliessend. Die Marke besteht damit aus den drei Komponenten Dreiviertelkreis, Ellipse und Punkt. Sowohl Ellipse als auch Punkt sind in derselben Strichdicke wie der Dreiviertelkreis dargestellt.

**6.5** Die Vorinstanz erkennt im angefochtenen Zeichen ein Fantasieobjekt, welches keine unmittelbaren Gedankenverbindungen hervorrufe und in seiner Gesamtheit nicht die Form eines Apfels darstelle. Im Gegensatz zu den Widerspruchsmarken fehlten die typischen, charakteristischen Merkmale eines Apfels. Damit gemeint seien etwa die klassische gewölbte Form mit den jeweiligen Einbuchtungen oben und unten. Die Vorinstanz verneint daher eine Zeichenähnlichkeit der angefochtenen Marke zu den Widerspruchsmarken.

Dagegen macht die Beschwerdeführerin geltend, dass die angefochtene Marke durchaus einen Apfel zeige, da der massgebliche Verkehrskreis die angefochtene Marke in seiner Erinnerung zu einem bekannten bzw. zum nächstbekanntesten Objekt banalisiere. Zudem würden nicht alle Äpfel diese gewölbte Form mit Einbuchtungen aufweisen. Bei der Betrachtung eines Apfels von oben etwa würden die Einbuchtungen verschwinden und die Erscheinung als Apfel sich in seiner Rundheit sowie dem Blatt akzentuieren.

**6.6** Da für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit einzig auf den Registereintrag abgestellt wird, ist entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin unerheblich, ob Merkmale wie die Einbuchtungen von Äpfeln aus einer anderen Perspektive verschwinden und andere Charakteristika möglicherweise stärker in Erscheinung treten. Entscheidend sind die Zeichen in der Weise, wie sie letztlich im Register hinterlegt wurden (Urteile des BVGer B-6173/2018 vom 30. April 2019 E. 5.2.3 "World Economic Forum [fig.]/Zurich Economic Forum [fig.]" ; B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 6.1.1 "PALLAS/Pallas Seminare [fig.]").

Die sich gegenüberstehenden Zeichen weisen beide eine schlicht gehaltene monochrome Darstellung auf. Wie das Blatt der Widerspruchsmarken, so ist auch die Ellipse der angefochtenen Marke schräg nach oben rechts positioniert. Aus dem reinen Erscheinungsbild der angefochtenen Marke ergeben sich bis auf diese einzelne Komponente indes keine weiteren Ähnlichkeiten zu den Widerspruchsmarken. Die drei Merkmale Dreiviertelkreis, Ellipse und Punkt der angefochtenen Marke werden als Ganzes wahrgenommen. Während die Ellipse als solche an ein Blatt erinnern könnte, kann der Marke in ihrem Gesamtbild kein eigentlicher Sinngehalt zugerechnet werden. Wie die Vorinstanz zu Recht feststellt, handelt es sich vielmehr um eine abstrakte Fantasieform, welche keine unmittelbaren Gedankenassoziationen hervorruft. Auch wenn die Verkehrskreise das angefochtene Zeichen vereinfachend wahrnehmen, können sie ihm keinen direkten Sinngehalt zuordnen. Für die Widerspruchsmarken ist demgegenüber erstellt, dass sie den Abnehmern den Sinngehalt eines angebissenen Apfels vermitteln (vgl. Urteile des BVGer B-1176/2017 vom 10. Januar 2019 E. 6 "[apple] [fig.]; [leaf] [fig.]/j [fig.>"; B-6573/2016 vom 29. Juni 2017 E. 6 "Apple [fig.]/ADAMIS GROUP [fig.]").

**6.7** Die Beschwerdeführerin führt aus, dass die Verwechslungsgefahr basierend auf einem übereinstimmenden Motiv nur in Ausnahmefällen verneint werde. Sie geht bei dieser Argumentation allerdings darüber hinweg, dass auch hierfür eine grafische Ähnlichkeit bestehen muss, die in der Erinnerung haften bleibt, um die angefochtene Marke als vereinfachte Version der älteren Marke wahrzunehmen. Dies unterscheidet den Fall von der durch die Beschwerdeführerin zitierten Rechtsprechung (vgl. Entscheid der RKGE vom 13. September 2006 E. 6 f. "Eichenblatt [fig.]/Acorn [fig.]" in: sic! 2007 S. 829 ff.; Urteile des BVGer B-5557/2011 vom 19. September 2012 E. 9 "Buste féminine [fig.]/Taille [fig.>"; B-4841/2007 vom 28. August 2008 E. 9.3 "Herz [fig.]/Herz [fig.>"; B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 7.2 f. "Salamander [fig.]/Gecko [fig.]"). Bei den vorliegend zu beurteilenden Marken sind gerade keine erheblichen Übereinstimmungen in der Darstellung vorhanden.

**6.8** Konzeptionell besteht eine grundlegende Differenz im Zeichenstil darin, dass sich die angefochtene Marke von der natürlichen Darstellung eines angebissenen Apfels der Widerspruchsmarken losgelöst hat. Anstelle der für die Widerspruchsmarken und einen Apfel generell typischen Wölbung an beiden Seiten wurde eine kreisrunde Form gewählt. Selbst wenn in der angefochtenen Marke eine Apfeldarstellung zu erkennen wäre, feh-

len zudem die Einbuchtungen oben und unten, welche für die Widerspruchsmarken charakteristisch sind. Die Aussparung ist in der angefochtenen Marke zudem so abgebildet, dass sie nicht besonders auffällt, sondern sich als blosser Kreisunterbruch präsentiert. Auch unter Annahme einer Apfeldarstellung ist daher nicht mehr erkennbar, dass ein solcher Apfel angebissen wäre. Der hinzugefügte Punkt weist einen weiteren gestalterischen Unterschied auf. Im Gesamteindruck bleibt den Verkehrskreisen in einem verschwommenen Erinnerungsbild höchstens das abstrakte Motiv des Blattes als Gemeinsamkeit haften. Dieses macht aber nur ein Bestandteil und nicht die grossen Züge der Form aus, zumal ein reiner Motivschutz ausser Betracht fällt (vgl. oben E. 2.4). Der Vorinstanz ist dahingehend beizupflichten, dass die klar unterschiedlichen Zeichenstile und grafischen Elemente der sich gegenüberstehenden Marken einen anderen Gesamteindruck hervorrufen.

**6.9** Insgesamt unterscheidet sich die angefochtene Marke in ihrer Gesamtheit massgeblich von den Widerspruchsmarken. Selbst wenn beide Marken die Darstellung eines angebissenen Apfels aufzeigen sollten, handelt es sich um eine eigenständige gestalterische Umsetzung des Motivs und sind die Differenzen im Gesamteindruck klar erkennbar. Die Unterschiede genügen trotz der Gleichheit bzw. (starken) Gleichartigkeit der Produkte, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Zudem begegnen die Abnehmer zumindest den entsprechenden Waren mit einer gewissen Aufmerksamkeit (vgl. oben E. 3.2). Eine Verwechslungsgefahr der vorliegend streitigen Zeichen ist aufgrund der vorhandenen Distanz der Zeichen auch in Anbetracht einer grundsätzlich erhöhten Kennzeichnungskraft (vgl. oben E. 5.3) zu verneinen.

## **7.**

Für die angefochtene Marke besteht weder auf der Ebene des Sinngehalts eine Übereinstimmung mit den Widerspruchsmarken, noch ist eine Verwechslungsgefahr durch Ähnlichkeit zwischen den Zeichen zu erkennen. Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde damit als unbegründet und ist abzuweisen.

## **8.**

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

**8.2** Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4<sup>bis</sup> VwVG; Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [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 Widerspruchgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxismässig ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinefuss [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.

**8.3** 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 Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, falls keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin sich am Beschwerdeverfahren nicht beteiligt. Es sind ihr demnach keine zu vergütenden Kosten entstanden, weshalb von der Zusprechung einer Parteientschädigung im Beschwerdeverfahren abzusehen ist (vgl. Art. 7 Abs. 4 VGKE). Der Vorinstanz als Bundesbehörde ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

## **9.**

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht [Bundesgerichtsgesetz, BGG, 173.110]). Das Urteil erwächst daher mit Eröffnung in Rechtskraft.

**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:

Der Gerichtsschreiber:

Martin Kayser

Selim Haktanir

Versand: 15. März 2023

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 102290, 102291; Einschreiben; Vorakten zurück)