



Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum  
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle  
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale  
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g | CH-3003 Bern  
T +41 31 377 77 77  
F +41 31 377 77 78  
info@ipi.ch | www.ige.ch

## **Entscheid**

### **im Widerspruchsverfahren Nr. 7828**

### **in Sachen**

Old Navy (ITM) Inc.  
900 Cherry Avenue  
US-San Bruno (CA 94066)

vertreten durch Schaad, Balass, Menzl & Partner AG,  
Dufourstrasse 101, 8034 Zürich

**Widersprechende**

CH-Marke Nr. 478 472 "OLD NAVY"

**gegen**

Philip Morris Products S.A.  
Quai Jeanrenaud 3  
2000 Neuchâtel

vertreten durch Bovard AG,  
Optingenstrasse 16, 3000 Bern 25

**Widerspruchsgegnerin**

CH-Marke Nr. 534 783 "OLD NAVY"

Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148), Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), Art. 1 ff. der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (VKEV, SR 172.041.0) sowie auf Art. 1 ff. des Tarifs über die Entschädigungen an die Gegenpartei für das Verfahren vor dem Bundesgericht (Tarif BG, SR 173.119.1) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

## in Erwägung gezogen:

### I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF

1. Die CH-Marke Nr. 534 783 "OLD NAVY" wurde am 5. Juli 2005 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) Nr. 128 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

*Klasse 34: Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes.*

2. Am 4. Oktober 2005 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch, wobei sie sich einerseits auf ihre CH-Marke Nr. 478 472 "OLD NAVY" sowie auf die angeblich notorische Bekanntheit dieses Zeichens in der Schweiz stützte.

3. Die CH-Marke Nr. 478 472 "OLD NAVY" der Widersprechenden ist u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

*Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente;*

*Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien, Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel, Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke;*

*Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen; Pferdegeschirre und Sattlerwaren;*

*Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;*

*Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten einschliesslich Detailhandel, auch mittels weltweiten Telekommunikationsnetzwerken (Internet und e-mail).*

4. Weil die Widersprechende vor Ablauf der Widerspruchsfrist lediglich eine Gebühr entrichtet respektive das Institut lediglich zur Belastung des Kontokorrentkontos in der Höhe einer einzigen Widerspruchsgebühr ermächtigt hatte, wurde sie mit Verfügung vom 7. Oktober 2005 aufgefordert, zu präzisieren, auf welche Marke sie ihren Widerspruch abstütze.
5. Mit Schreiben vom 14. Oktober 2005 teilte die Widersprechende dem Institut fristgerecht mit, dass sie ihren Widerspruch auf die CH-Marke Nr. 478 472 "OLD NAVY" stütze.
6. Die Widersprechende begründete ihren Widerspruch im Wesentlichen damit, dass die identischen Vergleichszeichen teils für identische, teils für gleichartige Waren eingetragen

seien, wobei der Kreis der Warengleichartigkeit im Hinblick auf die Zeichenidentität weiter zu ziehen sei.

7. Mit Verfügung vom 31. Oktober 2005 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung ihrer Stellungnahme aufgefordert.
8. In ihrer Stellungnahme vom 30. November 2005 machte die Widerspruchsgegnerin gestützt auf Art. 22 Abs. 3 MSchV den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend.
9. Mit Verfügung vom 5. Januar 2006 stellte das Institut fest, dass sich die Widerspruchsmarke noch bis am 19. März 2006 innerhalb der fünfjährigen Karenzfrist befinde und damit die Einrede des Nichtgebrauchs nicht gehört werden könne und die Widersprechende den Gebrauch ihrer Marke nicht glaubhaft zu machen habe. Mit derselben Verfügung wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
10. Am 26. Januar 2006 reichte die Widerspruchsgegnerin beim Institut gestützt auf Art. 32 Abs. 1 VwVG ein verspätetes Parteivorbringen ein und nahm Stellung zu den von der Widersprechenden behaupteten Verwechslungsgefahr respektive zur Produktegleichartigkeit. Sie hielt im Wesentlichen dafür, keine der für das Widerspruchszeichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei gleichartig zu den Waren der Klasse 34 der angefochtenen Marke. Bezüglich der behaupteten Gleichartigkeit der Waren der Klasse 14 der Widersprechenden mit ihren "boîtes pour tabac" und "étuis à cigarettes" sei zu beachten, dass es sich bei ihren Waren gerade nicht um solche aus Edelmetallen handle und diese Artikel lediglich dem Absatz ihrer "OLD NAVY"- Zigaretten dienten. Weiter bedürfe die Herstellung von Waren aus Edelmetallen einer völlig anderen Technologie und eines anderen Know-hows als ihre Waren, welche aus Karton, Plastik oder anderen billigen Materialien gefertigt seien. "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten" (Klasse 16 der Widerspruchsmarke) seien nicht gleichartig mit ihren "articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes", weil diese Waren einem anderen Zweck dienten und von unterschiedlichen Unternehmen hergestellt würden. Auch die Vertriebskanäle seien verschieden. Zu beachten sei diesbezüglich schliesslich die Praxis des Instituts, wonach Rohstoffe und Zwischenprodukte in der Regel nicht gleichartig zur Fertigware sind. Der Ansicht der Widersprechenden, Waren der Klassen 18 und 25 seien mit Raucherwaren der Klasse 34 gleichartig, weil Zigarettenhersteller immer mehr auch in den Bereich der Bekleidungsartikel und Bekleidungsaccessoires diversifizierten, könne nicht gefolgt werden, weil bei diesen Warengruppen ein völlig verschiedenes fabrikationstechnisches Know-how zur Anwendung gelange, die Waren gänzlich unterschiedliche Konsumentenbedürfnisse befriedigten und über andere Vertriebskanäle vertrieben würden. Die Gleichartigkeit der widerspruchsgegnerischen Waren sei schliesslich auch bezüglich der Dienstleistungsklassen 35, 36 und 42 der Widersprechenden zu verneinen.
11. Mit Schreiben vom 9. Februar 2006 beantragte die Widersprechende, es sei auf die nachträglichen Parteivorbringen der Widerspruchsgegnerin nicht einzutreten und diese als nicht signifikant unter Kostenfolge abzuweisen.

## II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr

zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2. Die Widerspruchsmarke wurde am 5. Juni 2000 hinterlegt. Hinterlegungsdatum der angefochtenen Marke ist der 16. Juni 2005, unter Beanspruchung einer zypriotischen Priorität vom 21. Dezember 2004. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
3. Die Widerspruchsgegnerin reichte am 26. Januar 2006 gestützt auf Art. 32 Abs. 1 VwVG ein verspätetes Parteivorbringen ein. Sie nahm darin ausschliesslich Stellung zur Gleichartigkeit der Vergleichswaren. Verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, kann das Institut gemäss Art. 32 Abs. 2 VwVG trotz der Verspätung berücksichtigen. Die in der verspäteten Eingabe der Widerspruchsgegnerin enthaltenen Ausführungen zur Warengleichartigkeit gelten als Rechtsfragen (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 98 f.). Da das Institut ohnehin das Recht von Amtes wegen anzuwenden hat, sind diese Ausführungen nicht ausschlaggebend und damit gemäss Art. 32 Abs. 2 VwVG nicht zu berücksichtigen.

### III. MATERIELLE BEURTEILUNG

#### A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

#### B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend: Richtlinien] unter: <http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/10102d.pdf>, Ziff. 7.6, 160 ff., mit weiteren Hinweisen).
2. Die angefochtene Marke ist unter anderem für "articles pour fumeurs, y compris boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en leurs alliages ou en leur placage" der Klasse 34 eingetragen. Soweit "Tabakdosen", "Zigarettenetuis" und "Aschenbecher" aus Edelmetall hergestellt sind fallen sie indessen nicht mehr unter die Klasse 34, sondern gehören in die Klasse 14 (vgl. WDL-Datenbank des Instituts unter

<http://wdl.ipi.ch/DE/search.html>) und sind somit unter den für das Widerspruchszeichen beanspruchten Oberbegriff "Waren aus Edelmetallen" zu subsumieren. Die Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen gemäss Nizzaer Klassifikationsabkommen (SR 0.232.112.8) bietet bei der Beurteilung der Gleichartigkeit lediglich eine erste Orientierungshilfe und wird gegebenenfalls als ein weiteres Indiz für die Gleichartigkeit akzeptiert (MARBACH, a.a.O., 106). "Tabakdosen", "Zigarettenetuis" und "Aschenbecher" werden zwar je nach Materialbeschaffenheit (Herstellung aus edlen oder unedlen Metallen) in unterschiedlichen Klassen (Klasse 14 oder 34) klassiert. Einem (hier massgeblichen) Massenpublikum dürfen nun aber keine branchenspezifischen respektive fabrikationstechnischen Spezialkenntnisse unterstellt werden; es wird die identisch bezeichneten und dem gleichen Verwendungszweck dienenden Vergleichswaren ungeachtet des verwendeten Materials dem gleichen Unternehmen zuordnen. Die Warengleichartigkeit ist damit bezüglich der angefochtenen Waren "articles pour fumeurs, y compris boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en leurs alliages ou en leur placage" ohne weiteres zu bejahen. Demgegenüber sind Feuerzeuge ("briquets") nie unter den Oberbegriff Edelmetallwaren der Klasse 14 zu subsumieren; sie sind, auch wenn sie aus Edelmetallen hergestellt respektive mit solchen plattiert sind, jedenfalls in der Klasse 34 einzuordnen (vgl. WDL-Datenbank des Instituts, a.a.O., Suchabfrage "Feuerzeug"). Es erscheint als wenig wahrscheinlich, dass typische Verarbeiter von Edelmetallen, wie Goldschmiede, Feuerzeuge herstellen, respektive, dass Bijouterien, Juweliergeschäfte oder Schmuckwarenhändler Feuerzeuge in ihrem Warensortiment führen. Feuerzeuge gelten nicht als Schmuckwaren, sondern, auch wenn sie zuweilen schmuckvoll ausgestaltet sind oder aus wertvollen Materialien hergestellt wurden, als Raucherutensilien.

3. Die Widersprechende stellt fest, die von ihr beanspruchten "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten" seien gleichartig mit den "papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes" der Widerspruchsgegnerin, weil "Papier" (der Klasse 16) auch Letztere umfasse. Dem kann nicht zugestimmt werden: Bei Zigarettenpapier handelt es sich um ein verarbeitetes Spezialprodukt, welches zwingend in Klasse 34 eingeteilt ist, weil es andersartige Konsumgewohnheiten und Bedürfnisse befriedigt als Papierwaren der Klasse 16, welche typischerweise als Papeterieartikel oder für den künstlerischen Gebrauch Verwendung finden. Die Waren dienen mithin völlig unterschiedlichen Verwendungszwecken und sind nicht gegeneinander austauschbar.
4. Die Widersprechende hält weiter dafür, es bestehe Gleichartigkeit zwischen den für ihr Zeichen beanspruchten Bekleidungsartikeln der Klasse 25 und den Raucherartikeln respektive Zigaretten der Widerspruchsgegnerin, weil Zigarettenhersteller ihre Marken immer mehr auch für Bekleidungsartikel und Bekleidungsaccessoires registrieren lassen und benutzen würden. Der Gebrauch dieser Marken finde vor allem im Rahmen der Promotion neuer Zigarettenmarken statt, indem an Messen, Ausstellungen, bekannten Strassen und Plätzen die "Salespromoter", eingekleidet mit entsprechenden T-Shirts, Jacken, Mützen und Anhängetaschen, dem Publikum Zigarettenmuster mit der neuen Marke anbieten und verteilen würden. Die Widersprechende erkennt dabei, dass für die Beurteilung der Gleichartigkeit nur solche Waren von Bedeutung sind, welche vom Markeninhaber auch tatsächlich gewerbsmässig angeboten werden und die sogenannten Hilfswaren, welche ausschliesslich der Förderung des Absatzes der Hauptware dienen, gerade nicht dazugehören (Richtlinien, Ziff. 7.6.3, 163). Auch vorliegend ist zwischen den Warenklassen 25 und 34 kein anderer Bezug ersichtlich, als dass es sich bei Bekleidungsartikeln um Waren handelt, welche gegebenenfalls dem Absatz von Raucherwaren dienen können. Die Widersprechende stellt selbst fest, dass die Bekleidungsartikel und Bekleidungsaccessoires im Rahmen von Werbeveranstaltungen für neue Zigarettenmarken zum Einsatz gelangten. Die Vergleichswaren unterscheiden sich hinsichtlich Produkteigenschaften sowie bezüglich ihrer Herstellung resp. des fabrikationsspezifischen Know-hows derart offensicht-

lich, dass eine gemeinsame Produktverantwortung für Bekleidungsartikel einerseits und Waren der Klasse 34 andererseits in der Hand eines Unternehmens ausserhalb des Erwartungshorizontes des durchschnittlich informierten Verkehrs liegt.

5. Die Widersprechende stellt schliesslich fest, ihre Marke geniesse auch für "Werbung, einschliesslich Detailhandel" (Klasse 35) Schutz. Das in Bezug auf das Verhältnis zwischen den Klassen 25 und 34 Gesagte muss mutatis mutandis auch hier gelten. Gemäss Institutspraxis wird unter "Detailhandel" Folgendes verstanden: "Das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern." (vgl. WDL-Datenbank des Instituts, a.a.O., Suchabfrage "Detailhandel"). Hierbei handelt es sich um eine Form der Warenpromotion, mithin um einen besonderen Aspekt der Bewerbung von Waren.

Bezüglich der Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen ist ausschlaggebend, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "Service après vente"). Die Gleichartigkeit wäre auch zu bejahen bei Zweitverwertungen der eigenen Dienstleistung wie bei Unterhaltungsdienstleistungen und CDs, DVDs usw. Allen diesen Fallgruppen gemeinsam ist der Umstand, dass zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird, die über bloss *thematische Berührungspunkte* und einen bloss *funktionellen Zusammenhang* hinausgeht (vgl. Richtlinien, Ziff. 7.6.3, 162 f.).

Werbe- respektive Detailhandelsdienstleistungen stellen im Verhältnis zu den Waren der angefochtenen Marke, auch wenn sie im Bereich Raucherwaren erbracht werden, höchstens Hilfsdienstleistungen ohne wirtschaftlich selbständige Funktion dar, welche dem Absatz der entsprechenden Waren dienen. Es versteht sich von selbst, dass dem Publikum alle Arten von Waren mit Hilfe von Werbung beliebt gemacht werden, und auch ein Hersteller von Raucherartikeln wird nicht auf eine entsprechende Bewerbung seiner Produkte verzichten können. Indessen darf nicht jede denkbare sachliche Verknüpfung für sich schon als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet werden (MARBACH, a.a.O., 104).

6. Soweit sich die Widersprechende zur Begründung der Gleichartigkeit auf eine (angeblich) ausserordentliche Bekanntheit ihrer Marke beruft, bleibt zu beachten, dass auch die zwischen Markenähnlichkeit und Produktegleichartigkeit bestehende Wechselwirkung (vgl. Richtlinien, Ziff. 7.3, 157 f.) nicht dazu führen kann, dass eine (gegebenenfalls) erhöhte Kennzeichnungskraft die *fehlende* Gleichartigkeit kompensieren könnte (vgl. Christoph WILLI, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 126 zu Art. 3; MARBACH, ZSR 120, 259 f.). Schliesslich ist daran zu erinnern, dass die spezifischen, nach Art. 15 MSchG aus der Berühmtheit einer Marke fliessenden Rechte im Rahmen des Widerspruchsverfahrens nicht geltend gemacht werden können (Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2001, 324 – SFS / TFS).
7. Als Zwischenergebnis ist damit festzuhalten, dass bezüglich der Waren "articles pour fumeurs, y compris boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en leurs alliages ou en leur placage" der angefochtenen Marke Gleichartigkeit gegeben ist. Für die von der Widerspruchsgegnerin in Klasse 34 weiter beanspruchten Waren mangelt es im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke

(selbst aus der Sicht eines Massenpublikums) an den erforderlichen, die Gleichartigkeit begründenden Berührungspunkten. Die Gleichartigkeit ist daher für die widerspruchsgegenerischen Waren "Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du tabac (à usage non médical); papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes; pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes" zu verneinen und der Widerspruch in diesem Umfang abzuweisen.

### C. Verwechslungsgefahr

Ähnlichkeit resp. Identität der Zeichen ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Denn massgebend ist, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche die besser berechtigten Zeichen in ihrer Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 – Securitas [fig.]). Massgebend sind die Umstände des konkreten Einzelfalles wie der Kreis der massgeblichen Abnehmer und deren Aufmerksamkeit, die je nach Art der in Frage stehenden Produkte unterschiedlich zu beurteilen ist, sowie die Kennzeichnungskraft der kollidierenden Zeichen, welche den Schutzzumfang der Marken in entscheidender Weise prägt (WILLI, a.a.O., N. 17 ff. zu Art. 3; MARBACH, a.a.O., 113 ff.).

Die identischen Vergleichszeichen werden (soweit hier noch interessierend) für stark gleichartige Waren beansprucht, weshalb die Gefahr von Fehlzurechnungen besteht. Der Widerspruch ist daher für die als gleichartig beurteilten Waren gutzuheissen und die Eintragung der schweizerischen Marke Nr. 534 783 "OLD NAVY" in diesem Umfang zu widerrufen.

## IV. KOSTENVERTEILUNG

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Gemäss Art. 34 MSchG hat das Institut mit dem Entscheid über den Widerspruch auch darüber zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. Der obsiegenden Partei wird in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Die Höhe der Parteientschädigung richtet sich nach Art. 8 VKEV (Art. 24 Abs. 1 MSchV) sowie nach dem Tarif BG. Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass das Widerspruchsverfahren nicht nur möglichst einfach, sondern auch vergleichsweise kostengünstig sein soll (RKGE in sic! 1998, 306 – Nina de Nina Ricci / Nina; (vgl. Richtlinien, Ziff. 9.4, 174 f.).
3. Die Widersprechende ist vorliegend mit ihrem Begehren lediglich rund zur Hälfte durchgedrungen. Aus diesem Grund erachtet das Institut in Anwendung von Art. 8 Abs. 6 VKEV die Wettschlagung der entstandenen Parteikosten als angemessen. Die Verfahrenskosten von Fr. 800.00 (Widerspruchsgebühr) werden den Parteien je hälftig auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

1. Der Widerspruch Nr. 7828 wird teilweise, nämlich bezüglich der Waren "articles pour fumeurs, y compris boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en leurs alliages ou en leur placage" der angefochtenen Marke, gutgeheissen.
2. Die schweizerische Marke Nr. 534 783 "OLD NAVY" wird für die Waren "articles pour fumeurs, y compris boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en leurs alliages ou en leur placage" (Klasse 34) widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden die hälftige Widerspruchsgebühr (Fr. 400.00) zu ersetzen.
5. Die Parteikosten werden wettgeschlagen.
6. Diese Verfügung wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 1. März 2006  
Markenabteilung

Lic. iur. Roland Hutmacher  
Widerspruchssektion

**Rechtsmittelbelehrung:**

**Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung bei der Rekurskommission für geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist in dreifacher Ausfertigung mit Kopie der vorliegenden Verfügung einzureichen.**