

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 100254 in Sachen

Trek Bicycle Corp.
801 West Madison Street
Waterloo (WI 53594)
US-Vereinigte Staaten v. Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch

A.W. Metz & Co. AG
Kreuzbühlstrasse 8
8008 Zürich

CH-Marke Nr. 400217 - TREK

gegen

PÜRNER, Marcus
Adam-Krafft-Strasse 6
95615 Marktrechwitz
DE-Deutschland

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

BOVARD AG
Patent- und Markenanwälte
Optingenstrasse 16
3013 Bern

IR-Marke Nr. 1406009 - rek

\ 'rēk \

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 Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die internationale Registrierung Nr. 1406009 - "rek" (fig.) (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 07.06.2018 in in der Gazette des marques internationales Nr. 21/2018 veröffentlicht. Sie wurde zu diesem Zeitpunkt für das Gebiet der Schweiz für folgende Waren beansprucht:

Klasse 9: Casques de protection pour cyclistes;

Klasse 12: Bicyclettes; composants de cycles; parties de bicyclettes; accessoires de bicyclettes, compris dans cette classe;

Klasse 25: Articles vestimentaires; maillots; chemises de fonction; ceintures, chaussettes, foulards de cou [cache-col], articles de chapellerie, gants [habillement], bottes de motard, gilets, vestes [habillements], pantalons techniques.

2. Am 27.09.2018 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 400217 "TREK" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 12: Fahrräder, Fahrradrahmen, Fahrradbestandteile und Zubehör (soweit in Klasse 12 enthalten).
4. Am 08.10.2018 erliess das Institut gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Die widerspruchsgegnerische Partei wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
5. Während des hängigen Widerspruchsverfahrens verzichtete der Widerspruchsgegner für das Gebiet der Schweiz auf den Schutz seiner internationalen Registrierung für die Waren der Klassen 9 und 12. Dieser Verzicht (sog. Limitation) wurde am 20.12.2018 im internationalen Register eingetragen.
6. Mit Schreiben vom 07.01.2019 konstituierte sich für die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist ein Vertreter in der Schweiz.
7. Mit Verfügung vom 09.01.2019 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
8. Mit Schreiben vom 17.01.2019 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme machte sie unter anderem die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
9. Mit Verfügung vom 22.01.2019 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen und zur Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke Stellung zu nehmen.
10. Mit Schreiben vom 21.03.2019 replizierte die widersprechende Partei innert (erstreckter) Frist.
11. Mit Verfügung vom 21.03.2019 wurde die widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
12. Mit Schreiben vom 02.04.2019 duplizierte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist.
13. Mit Verfügung vom 09.04.2019 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
14. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

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 03.06.1991 hinterlegt, die angefochtene Marke am 23.01.2018, unter Beanspruchung einer Unionsmarken-Priorität vom 08.08.2017 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), im internationalen Register eingetragen. Die widersprechende Partei 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 Löschung der angefochtenen internationalen Registrierung hinsichtlich der Klassen 9 und 12 wurde am 20.12.2018 im internationalen Register eingetragen. Die teilweise Löschung während des hängigen Verfahrens bewirkt, dass das vorliegende Widerspruchsverfahren in diesem Umfang als gegenstandslos abzuschreiben ist (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.1.2019, Teil 1, Ziff. 7.2.3, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2019.pdf). Bezüglich der Kostenfolgen ist nachfolgend bei der Kostenverteilung (vgl. IV. Ziff. 4 hiernach) zu befinden.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

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

B. Vergleich der Waren

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. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Die angefochtene Marke ist nach der am 20.12.2018 erfolgten Teillöschung noch für folgende Waren geschützt:
Klasse 25: Articles vestimentaires; maillots; chemises de fonction; ceintures, chaussettes, foulards de cou [cache-col], articles de chapellerie, gants [habillement], bottes de motard, gilets, vestes [habillements], pantalons techniques.
3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 12: Fahrräder, Fahrradrahmen, Fahrradbestandteile und Zubehör (soweit in Klasse 12 enthalten).

4. Entgegen den Ausführungen der Widersprechenden kann es sich bei der für ihre Marke beanspruchten "Zubehör" der Kl. 12 nicht um Bekleidungsstücke handeln, weil Sport- und auch Fahrradbekleidung der Klasse 25 zugeteilt werden. Hingegen werden Fahrräder und Fahrradzubehör einerseits und Fahrrad- resp. Radsportbekleidung andererseits oft nicht nur in denselben Geschäften resp. über dieselben Vertriebswege (vgl. z.B. <https://www.veloplus.ch/>, Suchabfrage vom 08.07.2019), sondern auch unter derselben Marke angeboten (vgl. z.B. für die Marke "Scott" <https://www.scott-sports.com/ch/de/product/scott-sub-sport-10-men-bike?article=270014009> [Fahrrad] und <https://www.scott-sports.com/ch/de/product/sco-jacket-rc-as-wp?article=2675355024007> [Jacken], Suchabfragen vom 08.07.2019), was trotz klarer Unterschiede im herstellungstechnischen Know-how eine gewisse Nähe der Vergleichswaren impliziert. Eine *entfernte* Gleichartigkeit der widerspruchsgegenerischen Waren ist daher mit Ausnahme von "*bottes de motard*" zu bejahen. Für Letztere ist die Gleichartigkeit zu verneinen, weil keine Marktübung ersichtlich ist, wonach in Herstellung resp. Vertrieb von Fahrrädern und Fahrradzubehör tätige Unternehmen auch in den Bereich von Motorrad-Stiefeln diversifizieren, welche zudem, anders als Fahrradbekleidung, zu den Fahrrädern der Widerspruchsmarke nicht komplementär sind.
5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass eine entfernte Gleichartigkeit der noch angefochtenen Waren bejaht wird, mit Ausnahme der "*bottes de motard*". Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit Letzteren bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren ist nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die Wortmarke "TREK" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "rek" (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3). Die grafischen Elemente der angefochtenen Marke sind insoweit auffällig, als die Ausgestaltung des Worzelements mittels Schrägstrichen, Apostroph und horizontalen Strichen an eine phonetische Schrift respektive an eine Lautschrift denken lassen. Diese spezielle Ausgestaltung der Marke darf bei der Beurteilung ihres Gesamteindrucks, insbesondere in Anbetracht der Kürze des Worzelements, nicht einfach ausgeblendet werden.
3. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*). Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1). Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so

ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt.

Das Wortelement der angefochtenen Marke stimmt in drei von vier Buchstaben bzw. mit dem Schlussteil der Widerspruchsmarke überein, was zu einer gewissen Ähnlichkeit der Zeichen im Schrift- und Klangbild führt. Die Zeichenähnlichkeit wird allerdings relativiert durch den Umstand, dass die Widerspruchsmarke "TREK" (engl. "to trek", "trek" = wandern, Wanderung [vgl. PONS Online-Wörterbuch, Deutsch <-> Englisch, unter https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=trek&l=deen&in=ac_en&lf=de&qnac=trek, Suchabfrage vom 08.07.2019]) über einen offensichtlichen Sinngehalt verfügt, während bei der angefochtenen Marke in Verbindung mit den hier massgeblichen Waren kein solcher erkennbar ist (vgl. auch <https://de.wikipedia.org/wiki/REK>, Suchabfrage vom 08.07.2019).

4. Zusammenfassend ist eine gewisse Ähnlichkeit der streitverfangenen Marken zu bejahen und nachfolgend zu prüfen, ob die festgestellten Übereinstimmungen eine Verwechslungsgefahr zu bewirken vermögen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichsdienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Im hier massgeblichen Warenbereich handelt es sich nicht um Massenartikel des täglichen Bedarfs, sondern um Waren welche mit einer gewissen Sorgfalt ausgesucht werden (Fahrräder, Fahrradteile, Zubehör) resp. vor dem Kauf anprobiert werden (Bekleidung; vgl. diesbezüglich vgl. Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-6732/2014, E. 5.2 – CALIDA / CALYANA, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>), sodass bezüglich der Klasse 12 von einer erhöhten und für die Klasse 25 von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen ist.
3. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
4. Der Schutzzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7 mit Hinweisen).
5. Im Widerspruchszeichen "TREK" kann ohne weiteres das englische Verb "to trek" (wandern) oder das englische Substantiv "trek" (Wanderung) erkannt werden (vgl. auch III. C. Ziff. 3 hiavor). Davon abgeleitet haben sich im Deutschen auch "Trekking" für eine *"mehrtägige Wanderung in einer kleineren Gruppe mit Führung durch oft unwegsames Gebiet im Hochgebirge"* (vgl. Duden unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/Trekking>, Suchabfrage vom 08.07.2019) und im hier massgeblichen Bereich der Fahrräder (Kl. 12 der Widerspruchsmarke) "Trekkingbike" für ein "Fahrrad, das besonders für längere Touren mit Gepäck geeignet ist" (vgl. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Trekkingbike>,

Suchabfrage vom 08.07.2019), als Lehnwörter etabliert. Selbst die Widersprechende stellt in ihrer Replik fest, dass das englische Wort "trek" gemäss Oxford Dictionary in der Tat die Bedeutung von "long arduous journey, especially one made on foot" habe, welche allerdings für Fahrräder und ähnliche Waren keinen beschreibenden Charakter aufweise. Ganz im Gegenteil ergebe der Begriff "trek" eher Assoziationen zu Fusswanderungen. In letzterer Bedeutung ist die Widerspruchsmarke jedoch gerade direkt beschreibend hinsichtlich des Verwendungszwecks der hier noch angefochtenen Bekleidungsstücke, welche durchwegs spezifisch für das Wandern geeignet sein können (vgl. z.B.

<https://www.wandern.com/wandertipps/wanderbekleidung/>, Suchabfrage vom 08.07.2019).

6. Die Widersprechende unterlässt es, auf eine Verkehrsbekanntheit resp. einen entsprechend erweiterten Schutzzumfang ihrer Marke im Bereich der Fahrräder (Kl. 12) hinzuweisen. In ihrer Replik zur widerspruchsgegnerschen Behauptung der Kennzeichnungsschwäche stellt sie vielmehr ausdrücklich fest, dass der Widerspruchsmarke eine *normale* Kennzeichnungskraft zukomme. Aufgrund der aufgezeigten Bedeutung von "TREK", dem Umstand, dass der Begriff "Velowandern" zur Bezeichnung einer bestimmten Art von Radtouren auch in der Schweiz verwendet wird (vgl. z.B. <https://www.velowandern.ch/radtouren/>, Suchabfrage vom 08.07.2019) und, wie bereits erwähnt, der Begriff "Trekkingbike" als Lehnwort Eingang in die deutsche Sprache gefunden hat, ist in Verbindung mit den beanspruchten Waren der Klasse 12 grundsätzlich von einem originär zumindest schwach kennzeichnungskräftigen Zeichen mit entsprechend eingeschränktem Schutzzumfang auszugehen. Die Frage braucht vorliegend allerdings nicht abschliessend beantwortet zu werden, weil der Begriff "wandern" für die *angefochtenen* Waren, bei denen es sich durchwegs um spezifische Wanderbekleidung handeln kann, zweifellos direkt beschreibend ist, und sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke insoweit nicht auf diese beziehen kann.
7. Die Vergleichsmarken werden lediglich für entfernt gleichartige Waren beansprucht. Aufgrund der Kürze der Zeichen sind die durch das Fehlen des Anfangsbuchstabens "T" beim jüngeren Zeichen hervorgerufenen Unterschiede im Schrift- und Klangbild der Wortelemente ohne weiteres wahrnehmbar. Die Zeichen unterscheiden sich zudem auch aufgrund der speziellen, an eine Lautschrift gemahnenden grafischen Ausgestaltung der angefochtenen Marke (vgl. III. C. Ziff. 2 hiavor) sowie insbesondere aufgrund des markanten Unterschieds im Sinngesamt (vgl. III. C. Ziff. 3 hiavor) deutlich voneinander. In Anbetracht der dargelegten Beschränkung des Schutzzumfangs des Widerspruchszeichens ist zusammenfassend von einem rechtsgenügenden Abstand der jüngeren Marke auszugehen und die Verwechslungsgefahr zu verneinen.
8. Der Widerspruch Nr. 100254 wird daher, soweit er nicht als gegenstandslos abzuschreiben ist, abgewiesen und die angefochtene internationale Registrierung Nr. 1406009 "rek" (fig.) für sämtliche (noch) beanspruchten Waren zum Schutz in der Schweiz zugelassen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Das vorliegende Widerspruchsverfahren ist im Umfang der am 20.12.2018 im internationalen Register eingetragenen Löschung der angefochtenen Klassen 9 und 12 als gegenstandslos abzuschreiben (vgl. II. Ziff. 3 hiavor). Weil die widerspruchsgegnersche Partei, soweit aus den Akten ersichtlich, vor Einreichung

des Widerspruchs durch die Widersprechende nicht abgemahnt wurde, hat sie die diesbezüglichen Kosten nicht zu tragen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.4). Im Übrigen ist die widersprechende Partei mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Insgesamt erachtet es daher das Institut als gerechtfertigt, die Parteikosten wettzuschlagen. Weil der Widerspruchsgegner vorgängig nicht abgemahnt wurde, wird ihm die hälftige Widerspruchsgebühr nicht auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch Nr. 100254 wird bezüglich der angefochtenen Warenklassen 9 und 12 als gegenstandslos abgeschrieben.

2.

Im Übrigen wird der Widerspruch abgewiesen.

3.

Die angefochtene internationale Registrierung Nr. 1406009 "rek" (fig.) wird nach Eintritt der Rechtskraft dieser Verfügung für sämtliche beanspruchten Waren zum Schutz in der Schweiz zugelassen (sog. Déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire - règle 18ter.2)i) du règlement d'exécution commun [sur motifs relatifs]).

4.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5.

Es werden keine Parteikosten gesprochen.

6.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 10. Juli 2019

Freundliche Grüsse



Roland Hutmacher
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).