

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 101944 in Sachen

Sony Corporation
1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo
JP-Japan

Widersprechende Partei

vertreten durch

Dr. Felix Locher
c/o PYTHON Rechtsanwälte
Schweizerhof-Passage 7
Postfach
3001 Bern

CH-Marke Nr. 655821 - SONY ((fig.))

SONY

gegen

Verasonics, Inc.
Suite 100,
11335 NE 122nd Way
Kirkland WA 98034
US-Vereinigte Staaten v. Amerika

Widerspruchsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 1569403 - SONIVUE

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 IR-Marke Nr. 1569403 - "SONIVUE" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 07.01.2021 in der Gazette des marques internationales Nr. 2020/52 veröffentlicht. Sie ist in der Schweiz für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 9 Outils logiciels téléchargeables permettant à des utilisateurs d'interagir avec du matériel informatique; logiciels d'interfaces utilisateurs graphiques téléchargeables; logiciels informatiques téléchargeables fournissant une interface à des logiciels et du matériel informatique de systèmes à ultrasons;

Klasse 42 Mise à disposition d'outils logiciels non téléchargeables en ligne permettant à des utilisateurs d'interagir avec du matériel informatique; mise à disposition de logiciels d'interface utilisateur graphique non téléchargeables en ligne; mise à disposition de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne fournissant une interface à des logiciels et du matériel informatique de systèmes à ultrasons.
2. Mit Schreiben vom 26.03.2021 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke in der Schweiz Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 655821 "SONY ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die, soweit hier interessierend, für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; logiciels; logiciels téléchargeables pour la transmission sans fil et la synchronisation de fichiers et de flux audio, vidéo, de texte, de multimédia, de films et de fichiers musique vers et entre des ordinateurs, télévision adaptée à un ordinateur, autre dispositif d'affichage vidéo et audio compatibles avec des ordinateurs, téléphone portable, ordinateur portable, ou autre dispositif mobile; logiciel de jeux vidéo téléchargeable; périphériques d'ordinateurs; ordinateurs portables, tablettes électroniques; logiciel de traitement de texte ;

Klasse 42 Mise à disposition de programmes informatiques; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission sans fil et la synchronisation de fichiers audio, vidéo, textes, multimédia, de films, de musique et de flux vers et entre un ordinateur, une télévision par ordinateur, un autre appareil audio et d'affichage vidéo par ordinateur, un téléphone mobile, un ordinateur portable ou un autre appareil mobile.
4. Am 06.04.2021 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 bestellen.
5. Die widerspruchsgegnerische Partei bezeichnete innert Frist weder ein Zustellungsdomizil in der Schweiz noch bestellte sie einen Vertreter in der Schweiz.
6. Mit Verfügung vom 26.07.2021 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei 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).

Die Widerspruchsmarke wurde am 29.03.2012 hinterlegt und die angefochtene Marke am 16.11.2020 mit Prioritätsdatum vom 10.07.2020 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.

2. Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz benennen oder einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die widerspruchsgegnerische Partei einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 4.3, unter www.ige.ch). Das Dispositiv des Entscheids wird ihr gemäss Regel 23^{bis} GAFO (Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen, SR 0.232.112.21) über die WIPO eröffnet.

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 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. 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 in Markensachen, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Die angefochtene Marke ist in der Schweiz für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 9 Outils logiciels téléchargeables permettant à des utilisateurs d'interagir avec du matériel informatique; logiciels d'interfaces utilisateurs graphiques téléchargeables; logiciels informatiques téléchargeables fournissant une interface à des logiciels et du matériel informatique de systèmes à ultrasons;

Klasse 42 Mise à disposition d'outils logiciels non téléchargeables en ligne permettant à des utilisateurs d'interagir avec du matériel informatique; mise à disposition de logiciels d'interface utilisateur graphique non téléchargeables en ligne; mise à disposition de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne fournissant une interface à des logiciels et du matériel informatique de systèmes à ultrasons.
3. Die Widerspruchsmarke ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9 *logiciels; logiciels téléchargeables pour la transmission sans fil et la synchronisation de fichiers et de flux audio, vidéo, de texte, de multimédia, de films et de fichiers musique vers et entre des ordinateurs, télévision adaptée à un ordinateur, autre dispositif d'affichage vidéo et audio compatibles avec des ordinateurs, téléphone portable, ordinateur portable, ou autre dispositif mobile; logiciel de jeux vidéo téléchargeable; périphériques d'ordinateurs; ordinateurs portables, tablettes électroniques; logiciel de traitement de texte ;*

Klasse 42 *Mise à disposition de programmes informatiques; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission sans fil et la synchronisation de fichiers audio, vidéo, textes, multimédia, de films, de musique et de flux vers et entre un ordinateur, une télévision par ordinateur, un autre appareil audio et d'affichage vidéo par ordinateur, un téléphone mobile, un ordinateur portable ou un autre appareil mobile.*

Klasse 9

4. Die angefochtenen *outils logiciels téléchargeables permettant à des utilisateurs d'interagir avec du matériel informatique, logiciels d'interfaces utilisateurs graphiques téléchargeables, logiciels informatiques téléchargeables fournissant une interface à des logiciels et du matériel informatique de systèmes à ultrasons* fallen unter die weit gefassten *logiciels* des Widerspruchszeichens, die in dieser offenen Formulierung jede Art von Software, auch Software-Tools und folglich die angefochtenen Waren umfassen. Es besteht demzufolge Gleichheit.

Klasse 42

5. Soweit sich die angefochtenen *mise à disposition d'outils logiciels non téléchargeables en ligne permettant à des utilisateurs d'interagir avec du matériel informatique, mise à disposition de logiciels d'interface utilisateur graphique non téléchargeables en ligne, mise à disposition de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne fournissant une interface à des logiciels et du matériel informatique de systèmes à ultrasons* mit den *mise à disposition de programmes informatiques; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission sans fil et la synchronisation de fichiers audio, vidéo, textes, multimédia, de films, de musique et de flux vers et entre un ordinateur, une télévision par ordinateur, un autre appareil audio et d'affichage vidéo par ordinateur, un téléphone mobile, un ordinateur portable ou un autre appareil mobile* des Widerspruchszeichens decken, besteht Gleichheit. Soweit erstere über letztere hinausgehen, ist die starke Gleichartigkeit aufgrund der Marktnähe, der Übereinstimmungen in der Zweckbestimmung, im Verwendungszweck, im Know-how und in den Erbringungsorten zu bejahen.
6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (starke) Gleichartigkeit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

D. 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 kombinierte Wort-/Bildmarke "SONY ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und die Wortmarke "SONIVUE" (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).

3. Beim älteren Zeichen erschöpft sich die grafische Gestaltung in der Verwendung einer stilisierten Schrift. Dies vermag nicht vom Wortbestandteil abzulenken und diesen in den Hintergrund zu drängen. Somit ist beim Zeichenvergleich das Augenmerk in erster Linie auf das Worтеlement "SONY" des Widerspruchszeichens zu richten.
4. Das jüngere Zeichen "SONIVUE" deckt sich im Wortanfang nahezu vollständig mit dem Worтеlement "SONY" des Widerspruchszeichens, welchem der Begriff "VUE" angefügt wurde. Die nahezu unveränderte Überstimmung mit dem Worтеlement "SONY" des älteren Zeichens und dessen Positionierung am in der Regel besonders markanten Wortanfang der angefochtenen Marke (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGE 122 III 388, E. 5a – Kamillosan / Kamillan, Kamillon) führen zu einer starken Ähnlichkeit auf der klanglichen und der schriftbildlichen Ebene, trotz der Endung "VUE" des jüngeren Zeichens (vgl. BVGer B-2208/2016, E. 8.2.2 – SKY / SKYFIVE). Denn das erste Worтеlement wird in beiden Zeichen, trotz der anderen Endbuchstaben "Y" und "I", gleich ausgesprochen. Im Schriftbild ist die angefochtene Marke zwar länger als die Widerspruchsmarke. Aber bereits die nahezu vollständige Übereinstimmung mit einer älteren Marke, wie vorliegend, führt grundsätzlich zu einer Zeichenähnlichkeit (vgl. BVGer B-2208/2016, E. 8.1 – SKY / SKYFIVE mit Verweis u.a. auf BVGer B-7430/2008, E. 6.1 – SKY / skylife [fig.]).
5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. 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 (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).
6. Bei "SONY" des Widerspruchszeichens und "SONI" des angefochtenen Zeichens handelt es sich um nicht sehr geläufige Namen (vgl. <https://vornamen.blog/>; Suchabfragen vom 05.11.2021). Weiter ist "SONI" ein amerikanisches Wortbildungselement in der Bedeutung von "sound", d.h. Geräusch, Klang, Ton, Schall (vgl. <https://www.collinsdictionary.com> <https://de.pons.com>; Suchabfragen vom 05.11.2021). Diese Bedeutungen dürften den Verkehrskreisen (Durchschnittskonsumenten und Fachkreise) nicht ohne weiteres geläufig sein, weshalb sie die Begriffe "SONY" und "SONI" in erster Linie als Fantasiewörter wahrnehmen werden. Letzteres Worтеlement wurde beim angefochtenen Zeichen mit dem französischen Nomen "VUE" ergänzt, welches auf Deutsch für "Sehvermögen, (Aus)Sicht, Blick, Ansicht" steht (vgl. <https://de.pons.com>; abgerufen am 05.11.2021). Dieses kann als bekannt vorausgesetzt werden. Das Worтеlement des Widerspruchszeichens wird somit als Fantasiewort bzw. Name wahrgenommen und das jüngere Zeichen z.B. mit "Fantasiewort bzw. Name plus (Aus)Sicht".
7. Aufgrund der nahezu vollständigen Übereinstimmung im Element "SONY" bzw. "SONI" rufen die Zeichen übereinstimmende Gedankenverbindungen hervor, trotz der Endung "VUE" des jüngeren Zeichens, welche in der genannten Bedeutung, das übereinstimmende Element präzisiert und den Sinngehalt des jüngeren Zeichens nicht rechtsgenügend zu beeinflussen vermag. Die Zeichen weisen somit keinen klar unterschiedlichen Bedeutungsinhalt auf, welcher die Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermag (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1). Somit ist die Zeichenähnlichkeit auf allen drei Ebenen zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

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. Ist der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch, so ist dies ein Indiz für die Verwechselbarkeit. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden. Grundsätzlich ist somit bereits die Übernahme eines durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Elements geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Kommt dem übernommenen Bestandteil in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen kein direkt beschreibender Gehalt zu, so gilt dieser als normal kennzeichnungskräftig (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7 m.w.H.).
3. Dem Wortelement "SONY" der Widerspruchsmarke kann als Fantasiewort bzw. Name (vgl. III. C. 6. hiervor) in Verbindung mit den hier interessierenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. "SONY" beschreibt weder Eigenschaften, die Art, die Zweckbestimmung, den Inhalt der strittigen Waren und Dienstleistungen noch den Anbieter bzw. Erbringer der Art nach. Zudem stellt dieser Begriff keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1, 4.4). Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzzumfang auf.
4. Die Vergleichszeichen werden für gleiche Waren und gleiche bzw. stark gleichartige Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Waren/Dienstleistungsgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die nahezu vollständige Übereinstimmung mit einer älteren Marke (wie vorliegend) ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass die übernommene Widerspruchsmarke schwach ist und diese mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft weder das eine noch das andere zu. Die angefochtene Marke stimmt mit dem normal kennzeichnungskräftigen Wortelement "SONY" der Widerspruchsmarke in ihrem markanten Wortanfang nahezu vollständig überein, welcher besonders gut im Gedächtnis haften bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1) und fügt die Endung "VUE" in der Bedeutung von "(Aus)Sicht" an. Letztere wirkt wie ein Zusatz und vermag folglich den Gesamteindruck und den Sinngehalt der jüngeren Marke nicht rechtsgenügend zu verändern. Es ist somit nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen und vom Begriff "SONI" abzulenken, welcher sich fast komplett mit dem Wortelement "SONY" der Widerspruchsmarke deckt.
5. Die hier interessierenden Produkte aus dem Bereich IT (Kl. 9) richten sich sowohl an Spezialisten als auch an den Durchschnittskonsumenten. Die betroffenen Waren werden zwar mit einer bestimmten Regelmässigkeit, aber doch nicht täglich erworben, so dass angenommen werden muss, dass sie der Abnehmer bewusster und daher zumindest mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit aussucht (vgl. BVGer B-8028/2010, E. 4.1.1, 4.2.1 - SWISSVIEW [fig.] / VIEW). Bei den hier interessierenden Dienstleistungen der Klassen 42 ist ebenfalls tendenziell von einem leicht erhöhten Aufmerksamkeitsgrad auszugehen (vgl. BVGer B-6573/2016, E. 5 – Apple [fig.], Apple [fig.] / ADAMIS GROUP [fig.] und Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
6. Da der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken aus den genannten Gründen identisch ist, ist unter Berücksichtigung der bestehenden Waren- und Dienstleistungsgleichheit bzw. starken Dienstleistungsgleichartigkeit, trotz des leicht erhöhten Aufmerksamkeitsgrads der Abnehmer, die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben, weil der erforderliche Zeichenabstand zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke nicht gewahrt ist. Soweit das Publikum, infolge der Endung "VUE" der jüngeren Marke, Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht in Anbetracht der Gleichheit und hochgradigen Gleichartigkeit der strittigen Waren und Dienstleistungen dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten starken Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2). Das Publikum wird annehmen, dass es sich bei der angefochtenen Marke um eine weitere Produkte- und Dienstleistungslinie der Widerspruchsmarke handelt. Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 101944 wird demzufolge vollständig gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1569403 - SONIVUE wird der Schutz in der Schweiz vollumfänglich verweigert. Bei

diesem Prozessausgang kann die vorgebrachte Bekanntheit bzw. erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke offenbleiben.

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 (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Gesamthaft wird der widersprechenden Partei eine Entschädigung von CHF 2'000.00 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die widerspruchsgegenerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 101944 wird gutgeheissen.
3.
Der internationalen Registrierung Nr.1569403 - "SONIVUE" wird der Schutz in der Schweiz vollumfänglich, d.h. bezüglich der Klassen 9 und 42, definitiv verweigert (sog. Déclaration de refus définitif total – règle 18ter.3) du règlement d'exécution commun [sur motifs relatifs]).
4.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5.
Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
6.
Dieser Entscheid wird der widersprechenden Partei schriftlich eröffnet. Der widerspruchsgegenerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23^{bis} GAFO über die WIPO eröffnet.

Bern, 9. November 2021



Céline Blank-Emmenegger

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).