

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 100412 in Sachen

UMB Solutions AG
c/o UMB AG, Zweigniederlassung Volketswil
Müllerenstrasse 3
8604 Volketswil

Widersprechende Partei

vertreten durch

Bratschi Wiederkehr & Buob AG
Bahnhofstrasse 70
8001 Zürich

CH-Marke Nr. 708356 - Curo

gegen

UST Global Media Services, Inc.
5 Polaris Way
Aliso Viejo CA 92656
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

RENTSCH PARTNER AG
Kirchenweg 8
Postfach
8034 Zürich

IR-Marke Nr. 1417635 - CURÓ

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: IGE)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die IR-Marke Nr. 1417635 - "CURÓ" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 16.08.2018 in der Gazette des marques internationales (nachfolgend Gazette) Nr. 2018/31 veröffentlicht. Sie war im Zeitpunkt der Widerspruchseinreichung in der Schweiz für folgende Dienstleistungen geschützt:
Klasse 42 *Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels infonuagiques non téléchargeables; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la budgétisation et la gestion de coûts d'effets visuels; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la projection de coûts, la préparation de dossiers d'adjudication, la comparaison d'offres, la passation de contrats portant sur des effets visuels et la finalisation d'un budget d'effets visuels, utilisés dans le domaine de production de séquences vidéos et de films.*
 2. Mit Schreiben vom 30.11.2018 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
 3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 708356 "Curo" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die, soweit hier interessierend, für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:
Klasse 42 *Cloud-Computing.*
 4. Am 10.12.2018 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. Mit Schreiben vom 13.02.2019 bestellte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist einen Vertreter in der Schweiz.
 6. Mit Verfügung vom 21.02.2019 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
 7. Mit Schreiben vom 23.05.2019 ersuchte die widerspruchsgegnerische Partei mit Zustimmung der Gegenpartei, innert erstreckter Frist zur Stellungnahme, um Sistierung des Verfahrens bis am 23. Juni 2019.
 8. Mit Verfügung vom 27.05.2019 wurde das Verfahren auf unbestimmte Zeit sistiert mit dem Hinweis, dass die Wiederaufnahme des Verfahrens auf Antrag einer der beiden Parteien jederzeit erfolgen könne.
 9. Die Basisregistrierung der angefochtenen Marke wurde per 05.07.2019 wie folgt geändert:
Klasse 42 *Fourniture d'un accès utilisateur temporaire à des logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la budgétisation et la gestion des coûts d'effets visuels; fourniture d'un accès utilisateur temporaire à des logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la projection de coûts, la préparation de dossiers d'adjudication, la comparaison d'offres, la passation de contrats portant sur des effets visuels et la finalisation d'un budget d'effets visuels, utilisés dans le domaine de production de vidéos et de films.*
- Dies wurde am 18.07.2019 in der Gazette Nr. 2019/27 publiziert.
10. Mit Verfügung vom 26.05.2023 wurde die Sistierung des Verfahrens von Amtes wegen aufgehoben und die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung ihrer Stellungnahme aufgefordert mit dem Hinweis, dass das Verfahren nochmals sistiert werden könne, falls die Parteien kurz vor Abschluss ihrer Vergleichsgespräche stehen würden.
 11. Innert erstreckter Frist zur Stellungnahme wurde seitens der widerspruchsgegnerischen Partei keine Stellungnahme eingereicht.
 12. Mit Verfügung vom 11.09.2023 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.

13. 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).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 03.05.2017 hinterlegt und die angefochtene Marke am 05.06.2018 mit Prioritätsdatum vom 05.12.2017 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. Während eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Datum der Eintragung («date d'enregistrement») ist der Schutz der internationalen Registrierung vom Schicksal ihrer Basiseintragung abhängig (vgl. Richtlinien in Markensachen vom 01.07.2023 [nachfolgend Richtlinien], Teil 4, Ziff. 2.5.4 unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien/marken_archiv/Richtlinien_Marken_D_2019_Anpassung_2021.pdf). Innerhalb dieser fünfjährigen Abhängigkeitsfrist wurde die Basiseintragung der angefochtenen Marke teilweise gelöscht, weshalb sich dies (im selben Umfang) auf letztere auswirkt (vgl. unter I. 9. hiervor). Der Widerspruch richtet sich nunmehr noch gegen folgende Dienstleistungen der jüngeren Marke:
Klasse 42 Fourniture d'un accès utilisateur temporaire à des logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la budgétisation et la gestion des coûts d'effets visuels; fourniture d'un accès utilisateur temporaire à des logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la projection de coûts, la préparation de dossiers d'adjudication, la comparaison d'offres, la passation de contrats portant sur des effets visuels et la finalisation d'un budget d'effets visuels, utilisés dans le domaine de production de vidéos et de films.
4. Das Widerspruchsverfahren ist im Umfang der erfolgten Teillöschung der Basiseintragung der angefochtenen Marke als gegenstandslos abzuschreiben (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.2.3). Über die Kostenfolgen ist nachfolgend bei der Kostenverteilung (vgl. IV. 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 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, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).

2. Die angefochtene Marke ist in der Schweiz noch für folgende Dienstleistungen geschützt:

Klasse 42 Fourniture d'un accès utilisateur temporaire à des logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la budgétisation et la gestion des coûts d'effets visuels; fourniture d'un accès utilisateur temporaire à des logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la projection de coûts, la préparation de dossiers d'adjudication, la comparaison d'offres, la passation de contrats portant sur des effets visuels et la finalisation d'un budget d'effets visuels, utilisés dans le domaine de production de vidéos et de films.

3. Die Widerspruchsmarke ist, soweit hier interessierend, für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 42 Cloud-Computing.

4. Das jüngere Zeichen ist für Dienstleistungen geschützt, welche sich auf das Bereitstellen eines temporären Nutzerzugangs auf (nicht herunterladbare) Cloud-basierte Software beziehen (*fourniture d'un accès utilisateur temporaire à des logiciels infonuagiques non téléchargeables*) und somit für Cloud-Dienstleistungen, welche IT-Services und Dienstleistungen über das Internet bereitstellen. Die Anwendungen liegen dabei nicht lokal auf dem PC oder Server der Nutzer:innen, sondern werden von einem externen Unternehmen zur Verfügung gestellt und können als Dienst gemietet werden (vgl. z.B. <https://www.ikb.at/themenwelten/was-ist-cloud-computing>; Suchabfrage vom 10.12.2023). Das ältere Zeichen ist für die breit(er) gefasste Dienstleistung *Cloud-Computing* eingetragen, welche alle möglichen Servicemodelle und Betriebsformen umfasst und folglich auch die angefochtenen. Es besteht demzufolge Gleichheit, weshalb nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen ist.

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 reinen Wortmarken «Curo» (Widerspruchsmarke) und «CURÓ» (angefochtene Marke) gegenüber. 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 (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
3. Die Buchstabenfolge der Zeichen ist identisch. Letztere lauten «Curo» bzw. «CURÓ». Dies führt zwangsläufig zu starken Ähnlichkeiten im Klang- und Schriftbild. Das jüngere Zeichen ist im Unterschied zum älteren Zeichen in Grossbuchstaben geschrieben und weist am Wortende zusätzlich den Akzent aigu auf. Ersteres hat kennzeichenrechtlich keinen Einfluss (vgl. BVGer B-4246/2022, E. 5.5 – *You See Augenlaser [fig.] / EYE SEE YOU AUGENLASER [fig.]* mit Hinweisen). Letzteres beeinflusst in erster Linie die Aussprache, da dadurch, im Unterschied zum Widerspruchssymbol, der Vokal O stärker betont wird. Dies vermag jedoch die aufgrund der gleichen Buchstabenfolge resultierende, starke Ähnlichkeit zwischen den Zeichen nicht aufzuheben.

4. 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.).
5. Bei «Curo» handelt es sich um die 1. Person Einzahl des italienischen Verbes «curare (auf Deutsch: z.B. heilen, behandeln, sorgen; <https://konjugator.reverso.net/konjugation-italienisch-verb-curare.html>; Suchabfragen vom 11.12.2023) und steht bspw. für «ich heile, ich Sorge». Zudem kommt diesem Begriff auf Latein die Bedeutung von z.B. «sorgen, besorgen» zu (vgl. <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/latein-deutsch/curo>; Suchabfrage vom 11.12.2023). Der Sinngehalt der älteren Marke kann zumindest bei den italienischsprachigen Verkehrskreisen als bekannt vorausgesetzt werden und auch bei den Abnehmern mit Italienischkenntnissen.
6. Beim jüngeren Zeichen «CURÓ» handelt es sich um die dritte Person Einzahl der spanischen Vergangenheitsform «Indefinido» des Verbs «curar» (auf Deutsch: heilen) in der Bedeutung von z.B. «sie heilte» (vgl. <https://www.ecos-online.de/sprachratgeber/perfekt-und-indefinito>; <https://context.reverso.net/%C3%BCbersetzung/spanisch-deutsch/cur%C3%B3>; Suchabfragen vom 11.12.2023). Folglich bestehen Übereinstimmungen im Sinngehalt – beide Verben können mit heilen übersetzt werden – wobei das Widerspruchszeichen im Präsens und das jüngere in der Vergangenheit steht und zudem in unterschiedlichen Personalpronomen: 1. Person Einzahl vs. 3. Person Einzahl (vgl. www.pons.com, Suchabfragen vom 11.12.2023). Spanisch stellt zwar keine Prüfungssprache dar (vgl. Richtlinien Teil 5, Ziff. 3.6), aufgrund der Nähe zum in italienischer Sprache gehaltenen Widerspruchszeichen «Curo» dürften die italienischsprachigen Verkehrskreise und die Abnehmer mit Italienischkenntnissen dem jüngeren Zeichen jedoch die genannte, übereinstimmende Bedeutung beimessen.
7. Doch selbst wenn die Abnehmer das jüngere Zeichen als Fantasiewort wahrnehmen sollten, sind ebenfalls keine rechtsgenüglichen Unterschiede im Sinngehalt auszumachen. Denn ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts vermag eine Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung nicht schon dadurch zu kompensieren, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke nicht entspricht. Die Wahrnehmung einer Marke muss vielmehr sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff derart bewirken, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anderes einstellt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.). Letzteres ist aufgrund der starken Ähnlichkeit im Wort- und Klangbild, welche aufgrund der vollständigen Übereinstimmung in den Buchstaben und deren Reihenfolge besteht, nicht gegeben. Demzufolge ist nicht anzunehmen, dass sich bei den Abnehmerkreisen klar unterschiedliche Gedankenassoziationen einstellen werden, welche die festgestellten Ähnlichkeiten im Klang- und Schriftbild zu kompensieren vermögen. Die Zeichenähnlichkeit ist folglich 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. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichsdienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht werden. Die hier interessierenden Dienstleistungen der Klasse 42 decken nicht nur alltägliche Bedürfnisse ab und setzen eine intensivere Abklärung voraus. Es ist somit vorliegend zumindest von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise auszugehen.
3. Zudem ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke relevant, welcher sich nach deren Kennzeichnungskraft bestimmt. 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 Widerspruchsmarke «Curo» kann in der Bedeutung von «ich heile» in Verbindung mit den hier interessierenden Dienstleistungen *Cloud-Computing* (Kl. 42) des Widerspruchszeichens kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Begriff beschreibt weder die Eigenschaften, die Art oder Zweckbestimmung der beanspruchten Dienstleistungen noch den Erbringer der Art nach. Zudem stellt er keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzzumfang auf.
5. 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 das übernommene (einzige) Wortelement schwach ist und dieses 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. Es stehen sich zwar kurze Begriffe gegenüber, welche sich grundsätzlich leichter einprägen als längere Wörter (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1). Von Bedeutung ist jedoch, dass die Marken «Curo» bzw. «CURÓ» nahezu identisch sind. Letzterer Begriff weist kein weiteres Zeichenelement auf, sondern enthält lediglich den Akzent aigu, der, wie aufgezeigt, die starke Ähnlichkeit nicht wesentlich zu mindern vermag (vgl. III. C. 4 hiavor). Auch wird dadurch der Gesamteindruck bzw. Sinngehalt der jüngeren Marke nicht merklich beeinflusst. Dieser Zusatz, der Akzent, ist somit nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen, denn der Rest stimmt vollumfänglich mit der Widerspruchsmarke überein. Auch besteht insbesondere die Gefahr, dass das Akzentzeichen aufgrund der nahezu vollständigen Markenübereinstimmung Überlesen wird.
6. Da der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken aus den genannten Gründen identisch ist, ist unter Berücksichtigung der bestehenden Gleichheit der Vergleichsdienstleistungen – aufgrund welcher das Risiko von Verwechslungen grösser ist, weshalb sich das jüngere desto stärker vom älteren abheben muss, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5) – trotz des leicht erhöhten Aufmerksamkeitsgrads der Abnehmer, die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben, weil der erforderliche Zeichenabstand zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke nicht gewahrt ist. Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 100412 wird demzufolge vollständig gutgeheissen. Der angefochtenen Marke wird der Schutz in der Schweiz vollumfänglich verweigert.

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 grundsätzlich 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. Das Widerspruchsverfahren wird, wie ausgeführt, im Umfang der erfolgten Teillöschung der Basiseintragung der angefochtenen Marke zufolge Gegenstandslosigkeit abgeschrieben (vgl. unter II. 4. hiavor). Die Frage, ob die widerspruchsgegnerische Partei in diesem Umfang kostenpflichtig wird, kann offenbleiben. Denn für die verbleibenden, angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 42 ist die widersprechende Partei mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Unter Berücksichtigung der aufgrund der Teillöschung der Basismarke weggefallenen Dienstleistungen der Klasse 42 macht die Gutheissung einen sehr grossen Teil aus. Folglich ist die widersprechende Partei, selbst wenn die widerspruchsgegnerische Partei im Umfang des Teilverzichts nicht kostenpflichtig würde, gesamthaft betrachtet, vollständig zu entschädigen. Es wurde ein Schriftenwechsel durchgeführt. 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. Insgesamt wird der widersprechenden Partei eine Entschädigung von CHF 2'000.00 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 100412 wird im Umfang der erfolgten Teillöschung der Basismarke der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1417635 CURÓ gemäss Publikation vom 18.07.2019 in der Gazette des marques internationales Nr. 2019/27 zufolge Gegenstandslosigkeit als erledigt abgeschrieben.

2.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 100412 wird in Bezug auf die verbleibenden Dienstleistungen der Klasse 42 gutgeheissen.

3.

Der internationalen Registrierung Nr. 1417635 "CURÓ" wird der Schutz in der Schweiz definitiv verweigert [sog. «Déclaration de refus définitif total selon la règle 18ter3) du règlement d'exécution commun »).

4.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5.

Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 21. Dezember 2023



Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin

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).