

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103585 in Sachen

ASTRODATA AG
Chilenholzstrasse 8
8907 Wettswil am Albis

Widersprechende Partei

vertreten durch

euromaier AG
Berglihöh 3
8725 Ernetschwil

CH-Marke Nr. 415426 - ASTRODATA A ((fig.))



gegen

Exodis Sàrl
Rue de Lyon 91
1203 Genève

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 798936 - Astrodata

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 Eintragung der Schweizer Marke Nr. 798936 «Astrodata» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 16.06.2023 in Swissreg (www.swissreg.ch) veröffentlicht. Sie war zu diesem Zeitpunkt, soweit hier interessierend für folgende Waren eingetragen:

Klasse 9

Logiciels téléchargeables, à savoir programmes informatiques présentant des produits virtuels téléchargeables, à savoir lunettes, articles de lunetterie, articles de bijouterie-joaillerie, articles d'horlogerie, instruments de mesure du temps et accessoires pour montres, étuis pour clés, attaché-cases, étuis pour cartes de crédits, étuis (porte documents), boîtes, porte documents, portefeuilles, étiquettes à bagages, porte-monnaie, serviettes, sets de voyage, trousse de voyage, article de sellerie, sacs, bagages, parapluie, flacons de parfums, vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires de mode, objets de collection numérique, objets d'art, à utiliser dans des mondes virtuels en ligne; logiciels; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de réalité augmentée; fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); logiciels téléchargeables pouvant représenter virtuellement des produits créés à l'aide d'une technologie blockchain NFT; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; hologrammes; hologrammes pour la certification de produits; films holographiques; Imprimés holographiques; écrans holographiques; écrans holographiques en 3D; programmes de jeux informatiques de réalité virtuelle; logiciels informatiques téléchargeables utilisés en tant que portefeuille numérique; logiciels informatiques pour applications mobiles et portefeuilles de chaîne de blocs; logiciels d'application informatique de jeux de réalité virtuelle;

Klasse 14

Bijoux, montres, horlogerie et instruments chronométriques, intégrant la communication en champ proche (Near Field Communication, NFC).

2. Am 07.09.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 415426 «ASTRODATA A» (fig.) (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 41

Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und Publikationen; Organisation, Unterricht und Durchführung von Veranstaltungen, Konferenzen, Kongressen, Seminaren, Kolloquien, Symposien und Lehrveranstaltungen;

Klasse 42

Erstellen von himmelmechanischen Berechnungen, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellen von Computer- Horoskop-Zeichnungen und Computer-Text-Horoskopen, astrologische Dienstleistungen.

4. Mit Verfügung vom 12.09.2023 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 19.09.2023 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme beantragte sie die teilweise Löschung ihrer Marke, nämlich in Bezug auf alle Waren der Klasse 9. Die teilweise Löschung wurde am 25.09.2023 in Swissreg publiziert. Soweit hier interessierend ist die angefochtene Marke nach der teilweisen Löschung noch für folgende Waren im Register eingetragen:

Klasse 14

Bijoux, montres, horlogerie et instruments chronométriques, intégrant la communication en champ proche (Near Field Communication, NFC).

6. Mit Verfügung vom 23.10.2023 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.
7. 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 IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 27.07.1993, die angefochtene Marke am 25.07.2022 hinterlegt. 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. Das Verfahren wird gegenstandslos, wenn der Streitgegenstand weggefallen ist. Das vorliegende Widerspruchsverfahren kann zufolge der partiellen Löschung der angefochtenen Marke (Klasse 9 vollständig) teilweise als erledigt abgeschrieben werden (vgl. Richtlinien in Markensachen [Richtlinien], Teil 1, Ziff. 7.2.3, unter www.ige.ch).
Infolgedessen ist der Widerspruch in Bezug auf diese Waren als gegenstandslos abzuschreiben und lediglich für die verbleibenden, in casu interessierenden Waren der Klasse 14 materiell zu beurteilen. Auf die entsprechenden Auswirkungen bezüglich der Kostenfolgen wird nachfolgend unter Ziff. IV. bei der Bemessung der Parteientschädigung eingegangen.

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, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu

prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. 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»), weil zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3).

3. Nach der teilweisen Löschung der angefochtenen Marke ist diese noch - soweit vorliegend interessierend - für folgende Waren eingetragen:

Klasse 14

Bijoux, montres, horlogerie et instruments chronométriques, intégrant la communication en champ proche (Near Field Communication, NFC).

4. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 41

Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und Publikationen; Organisation, Unterricht und Durchführung von Veranstaltungen, Konferenzen, Kongressen, Seminaren, Kolloquien, Symposien und Lehrveranstaltungen;

Klasse 42

Erstellen von himmelmechanischen Berechnungen, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellen von Computer- Horoskop-Zeichnungen und Computer-Text-Horoskopen, astrologische Dienstleistungen.

5. Die in Klasse 14 verbleibenden angefochtenen Waren integrieren die NFC-Technologie, d.h. die Möglichkeit, über einen auf der RFID-Technik basierenden internationalen Übertragungsstandard zum kontaktlosen Austausch von Daten zu kommunizieren; das Ganze erfolgt per elektromagnetischer mittels lose gekoppelter Spulen über kurze Strecken von wenigen Zentimetern und einer Datenübertragungsrate von maximal 424 kBit/s (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/RFID>, eingesehen am 12.02.2024). Ein RFID-System besteht aus einem Transponder, der sich am oder im Gegenstand bzw. Lebewesen befindet und einen kennzeichnenden Code enthält, sowie einem Lesegerät zum Auslesen dieser Kennung. Die Kopplung geschieht durch vom Lesegerät erzeugte magnetische Wechselfelder in geringer Reichweite oder durch hochfrequente Radiowellen. Damit werden nicht nur Daten übertragen, sondern auch der Transponder mit Energie versorgt. Das Lesegerät enthält eine Software, die den eigentlichen Leseprozess steuert, und eine RFID-Middleware mit Schnittstellen zu weiteren EDV-Systemen (<https://de.wikipedia.org/wiki/RFID>, eingesehen am 12.02.2024).

Gleichartigkeit zu den Dienstleistungen der Klasse 42 der Widerspruchsmarke

6. Ein Softwareprogrammierer, welcher Programme für die Datenverarbeitung herstellt, wird nicht ohne weiteres auch die damit ausgestatteten Lesegeräte sowie Uhren herstellen, welche mit den vorgenannten Geräten mittels NFC-Technologie kommunizieren können. Dem IGE ist mithin keine Marktübung bekannt, dass Anbieter, welche die Dienstleistung «*Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung*» (Klasse 42) der Widerspruchsmarke erbringen, typischerweise auch in den Bereich der Schmuckwaren, Uhren oder Zeitmessgeräte der Klasse 14 der angefochtenen Marke diversifizieren oder umgekehrt, dass Hersteller resp. Anbieter von Uhren und Schmuck Programmierdienstleistungen anbieten. Zudem bestehen zwischen der Herstellung von Software und deren Verwendung in Transpondergeräten, welche mit NFC ausgestatteten Produkten kommunizieren können, nur entfernt thematische Berührungspunkte, welche keine sinnvolle marktlogische Folge ergeben und daher von den Konsumenten nicht als sinnvolles Leistungspaket wahrgenommen werden. Des Weiteren wird die Computerprogrammierstellung von einem unterschiedlichen Publikum nachgefragt (Softwareanbieter, Firmen); die Waren der Klasse 14 richten sich hingegen in erster Linie an den Durchschnittskonsumenten. Auch kommt bei der Dienstleistungserbringung in Klasse 42 und der Produktion der Waren der Klasse 14 unterschiedliches Know-how zum Einsatz.

7. Die Himmelsmechanik beschreibt als Teilgebiet der Astronomie die Bewegung astronomischer Objekte im Weltraum aufgrund physikalischer Theorien mit Hilfe mathematischer Modellierung. Die modellierte Bewegung der Objekte ist die Lösung von Bewegungsgleichungen, die alle einwirkenden gravitativen Kräfte, Trägheitskräfte, aber auch Störungskräfte wie Strahlungsdruck, eventueller Restluftwiderstand des Zentralkörpers oder relativistische Bewegungskorrekturen berücksichtigt. Die Himmelsmechanik der Gegenwart ist gekennzeichnet durch neue Möglichkeiten, welche sich einerseits durch die Anwendung von Computern und damit eine ungeheure Steigerung der verfügbaren Rechenleistung ergeben. Auch die um Größenordnungen gesteigerte Leistungsfähigkeit moderner Teleskope und die Verfügbarkeit von Instrumenten im Weltraum machen heute völlig neue himmelsmechanische Phänomene sichtbar. Probleme, die früher allenfalls im Ansatz behandelbar waren (wie z.B. die Frage nach der Stabilität des Sonnensystems), können heute durch entsprechend leistungsstarke Computer simuliert werden (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Himmelsmechanik>, eingesehen am 12.02.2024).
8. Bei der Dienstleistung «*Erstellen von himmelsmechanischen Berechnungen*» (Klasse 42) der Widerspruchsmarke ist von einer wissenschaftlichen Dienstleistung auszugehen. Dass Uhren oder chronometrischen Instrumente, welche - wie von der Widersprechenden vorgebracht - als Zusatzfunktion zudem Mondphasen, Sternzeichen oder Planetenbewegungen anzeigen können, auch für himmelsmechanische Berechnungen eingesetzt werden, ist nicht marktüblich. Wie vorgängig ausgeführt, sind hierzu leistungsstarke Computer und Teleskope nötig. Es ist nicht gängig, dass wissenschaftlich, im Bereich der Himmelsmechanik tätige Anbieter in die Uhren- und Schmuckproduktion diversifizieren. Folglich sind zwischen vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 42 und den angefochtenen Waren der Klasse 14 keine derartigen Berührungspunkte auszumachen, die eine Gleichartigkeit rechtfertigen würden.
9. Die Dienstleistungen «*astrologische Dienstleistungen*» (Klasse 42) der Widerspruchsmarke befassen sich mit der Astrologie, d.h. mit der «Lehre, die aus der mathematischen Erfassung der Örter und Bewegungen der Himmelskörper sowie orts- und zeitabhängiger Koordinatenschnittpunkte Schlüsse zur Beurteilung von irdischen Gegebenheiten und deren Entwicklung zieht» (vgl. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Astrologie>, eingesehen am 12.02.2024).
10. Dass Astrologen, Sterndeuter oder Horoskopsteller in den Bereich der Uhren- und Schmuckherstellung diversifizieren, ist wiederum ungewöhnlich. Selbst wenn Uhren mit astronomischen Zusatzfunktionen ausgestattet sind und allenfalls für das Erbringen der astrologischen Dienstleistungen eingesetzt werden können, würde es sich einzig um ein Hilfsmittel handeln, das vom Anbieter der astrologischen Dienstleistungen nicht als selbständiges Angebot vermarktet und von den Konsumenten daher nicht als sinnvolles Leistungspaket wahrgenommen wird. Eine Gleichartigkeit zu den angefochtenen Waren der Klasse 14 ist somit zu verneinen.
11. Die Dienstleistungen «*Erstellen von Computer-Horoskop-Zeichnungen und Computer-Text-Horoskopen*» (Klasse 42) der Widerspruchsmarke lassen sich unter den Oberbegriff «*astrologische Dienstleistungen*» (Klasse 42) der Widerspruchsmarke subsumieren. Folglich kommen die Ausführungen zu den astrologischen Dienstleistungen ohne weiteres auch für die Dienstleistungen «*Erstellen von Computer-Horoskop-Zeichnungen und Computer-Text-Horoskopen*» (Klasse 42) der Widerspruchsmarke zur Anwendung und eine Gleichartigkeit zu den angefochtenen Waren der Klasse 14 ist dementsprechend auszuschliessen.
Gleichartigkeit zu den Dienstleistungen der Klasse 41 der Widerspruchsmarke
12. Hinsichtlich der Dienstleistungen «*Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und Publikationen; Organisation, Unterricht und Durchführung von Veranstaltungen, Konferenzen, Kongressen, Seminaren, Kolloquien, Symposien und Lehrveranstaltungen*» (Klasse 41) der Widerspruchsmarke ist dem IGE wiederum keine Marktübung bekannt, dass Herausgeber von Druckmedien, Eventveranstalter oder in der Ausbildung tätige Anbieter typischerweise auch in den Bereich der Schmuckwaren, Uhren und Zeitmesser der Klasse 14 der angefochtenen Marke diversifizieren. Eine Gleichartigkeit zwischen den Dienstleistungen der Klasse 41 der Widersprechenden und den angefochtenen Waren der Klasse 14 kann daher auch verneint werden.
13. Selbst wenn die Widersprechende Uhren oder Schmuckwaren als Merchandisingartikel oder Giveaways anbieten würde, tut sie dies grundsätzlich für sich selber und nicht für Dritte. Folglich würde es sich um Hilfswaren zur Förderung des Absatzes der Dienstleistungspalette handeln, die wiederum nicht als gleichartig erachtet werden (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3). Mithin ist zwischen den vorgenannten

Waren- resp. Dienstleistungskategorien der Vergleichszeichen kein markenrelevanter Bezug ersichtlich. Bei einer anderen Beurteilung würde das Spezialitätsprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und / oder Dienstleistungen besteht, für die das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde, denn auch gesprengt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1).

14. Die Widersprechende machte in ihrem Schreiben geltend, dass die Widerspruchsmarke seit 45 Jahren in der Schweiz durchgängig benutzt und im Rahmen dieser Benutzung einen besonderen Ruf und eine erhöhte Kennzeichnungskraft erworben habe. Aus diesem Grunde sei die Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall als besonders hoch einzustufen.
15. Soweit sich die Widersprechende zur Begründung der Gleichartigkeit der verbleibenden angefochtenen Waren der Klasse 14 auf einen überragenden Bekanntheitsgrad ihrer Marke beruft, bleibt zu beachten, dass eine Marke nur für solche Waren und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie eingetragen ist (sog. Spezialitätsprinzip; vgl. BGer in sic! 2010, 353, E. 5.6.3 – *Coolwater / cool water*). Eine Ausnahme von diesem Spezialitätsprinzip wird bei der berühmten Marke gemacht (Art. 15 MSchG), auf die man sich im Widerspruchsverfahren wegen der auf Art. 3 MSchG beschränkten Kognition jedoch nicht berufen kann (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 in fine). Die Wechselwirkung zwischen der Ähnlichkeit zweier Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen unterliegt zudem gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung insofern einer absoluten Grenze, als die Bekanntheit eines Zeichens, welche im Zusammenhang mit den Produkten einer bestimmten Klasse erworben wurde, nicht auf andere Produkte einer anderen Klasse übertragen werden kann (vgl. BGer in sic! 2010, 353, E. 5.6.1, 5.6.3 – *Coolwater / cool water*). Auch die Annahme einer erweiterten Kennzeichnungskraft und eines entsprechend erweiterten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke im Bereich der Klassen 41 und 42 würde somit in Anbetracht der zitierten Rechtsprechung vorliegend nicht zu einer abweichenden Beurteilung der Warengleichartigkeit führen.
16. Kann eine Gleichartigkeit zwischen den Dienstleistungen der Klassen 41 und 42 der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Waren der Klasse 14 ausgeschlossen werden, ist es nicht mehr nötig, diesbezüglich die Zeichenähnlichkeit zu prüfen, da in diesem Fall eine Verwechslungsgefahr aufgrund ausdrücklicher Gesetzesvorschrift von vornherein ausgeschlossen ist (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5 mit Verweis auf BVGer B-644/2011, E. 4 – *Dole (fig.) / Dole (fig.)*). Der Widerspruch ist folglich hinsichtlich der verbleibenden angefochtenen Waren der Klasse 14 bereits aufgrund fehlender Gleichartigkeit abzuweisen.
17. Der Widerspruch im Verfahren Nr.103585 wird daher, soweit er nicht zufolge Gegenstandslosigkeit (vgl. Ziff. II. Ziff. 3 hiervor) abgeschrieben wird, abgewiesen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (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 IGE 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).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Ist die Partei nicht vertreten oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, spricht das IGE einen Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.00 übersteigen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Der Widerspruch wird teilweise als gegenstandslos abgeschrieben (vgl. II. Ziff. 3 hervor; Klasse 9 vollständig im Umfang des Widerspruchs) und für die im vorliegenden Widerspruchsverfahren interessierenden Waren der Klasse 14 abgewiesen. Vorliegend wurde ein einfacher Schriftenwechsel

durchgeführt. Aus den Akten geht hervor, dass die Widerspruchsgegnerin vorgängig abgemahnt worden ist und zur Löschung der Waren der Klasse 9 aufgefordert wurde. Die Kopie des Abmahnschreibens datiert vom 14.07.2023. Der Widerspruch wurde am 07.09.2023 erhoben. Eine Abmahnung erfolgt rechtzeitig, wenn sie gemäss ständiger Praxis mindestens zwei Wochen vor Einreichung des Widerspruchs erfolgt ist (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.4, Fn. 102). Dies trifft in casu offensichtlich zu. Die Widerspruchsgegnerin wurde knapp 2 Monate vor Einreichung des Widerspruchs abgemahnt und zur teilweisen Löschung der Marke für die Waren der Klasse 9 aufgefordert. Soweit das Verfahren als gegenstandslos abzuschreiben ist, kann bezüglich der Kostenfolgen festgestellt werden, dass die Widerspruchsgegnerin vorgängig rechtsgenügend abgemahnt worden ist. Somit wurde die Widerspruchsgegnerin nicht erst nach Einreichung des Widerspruchs auf die Verwechselbarkeit der angefochtenen Marke zur widersprechenden Marke aufmerksam gemacht und war bei der Zustellung der Widerspruchsschrift nicht mehr gutgläubig. Trotz erfolgter Abmahnung wurde die angefochtene Marke erst nach Einreichung des Widerspruchs teilweise - nämlich in Bezug auf die Waren der Klasse 9 - gelöscht, weshalb die Widerspruchsgegnerin das Verfahren im Umfang der erfolgten Teillöschung unnötigerweise verursacht und die entsprechenden Kosten zu übernehmen hat (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.4).

5. Für die verbleibenden Waren der Klasse 14 wird der Widerspruch abgewiesen. Folglich ist die Widersprechende vorliegend mit ihrem Begehren ca. zur Hälfte durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Aus diesem Grund erachtet das IGE die Wettschlagung der entstandenen Parteikosten als angemessen. Die Widerspruchsgegnerin liess sich indessen im vorliegenden Verfahren nicht vertreten, sondern handelte direkt, sodass ihr praxisgemäss keine Parteientschädigung zugesprochen wird. Weiter hat sie weder den Ersatz von Spesen geltend gemacht noch ist aus den Akten ersichtlich, dass die ihr zur Einreichung der Stellungnahme erwachsenen Auslagen den Betrag von CHF 50.00 übersteigen. Weil die Parteikosten somit vorliegend nicht miteinander verrechnet werden können, ist der Widerspruchsgegnerin zugunsten der anwaltlich vertretenen Widersprechenden eine Entschädigung im Umfang der Hälfte des normalerweise zugesprochenen Pauschalbetrags von CHF 1'200.00, nämlich CHF 600.00, zu auferlegen. Zudem hat die Widerspruchsgegnerin der widersprechenden Partei die Hälfte der Widerspruchgebühr von CHF 800.00, d.h. CHF 400.00, zu ersetzen. Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei somit eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 (einschliesslich Ersatz der hälftigen Widerspruchgebühr) zu bezahlen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103585 wird im Umfang der während des hängigen Verfahrens erfolgten teilweisen Löschung der angefochtenen Marke (Klasse 9 vollständig) als gegenstandslos abgeschrieben.

2.

Im Übrigen wird der Widerspruch abgewiesen.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 (einschliesslich Ersatz der hälftigen Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 13. Februar 2024

Freundliche Grüsse



Tanja Belser Spuck

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).