

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103263 in Sachen

LOEWE, S.A.
C/GOYA, N.4
E-28001 MADRID
ES-Spanien

Widersprechende Partei

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG
Postfach
8027 Zürich

IR-Marke Nr. 1726986 - LOEWE SOLO

gegen

Dmytro Korsuns'kyi
vul. Fuchyka, 28, kv. 4
m. Dnipropetrovsk, 49027
UA-Ukraine

Widerspruchsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 1698779 - SOLO ((fig.))



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. 1698779 - "SOLO ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 01.12.2022 in der Gazette des marques internationales Nr. 46/2022 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:
 - 3 *Huile d'amande; savon d'amande; ambre [parfum]; savons contre la transpiration; déodorants; masques de beauté; décolorants à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; teintures cosmétiques; nécessaires de beauté; crayons cosmétiques; cosmétiques; produits cosmétiques pour animaux; savons déodorants; cire dépilatoire; shampoings secs; eau de cologne; huiles essentielles; huiles essentielles de citron; crayons pour les sourcils; faux cils; après-shampoings; lotions capillaires; laques capillaires; préparations pour le lissage des cheveux; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; huile de jasmin; eau de Javel; huile de lavande; brillants à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; mascaras; laques pour les ongles; parfums; pommades à usage cosmétique; shampoings pour animaux de compagnie, non médicamenteux; shampoings; préparations de rasage; crèmes pour le blanchiment de la peau; savon; préparations de bronzage; préparations d'écran solaire; eau de toilette.*
 - 35 *Traitement administratif de bons de commande; services d'annonces publicitaires et publicité; affichage publicitaire; publicité par correspondance; services d'aide à la gestion d'activités commerciales; démonstration de produits; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services de distribution d'échantillons; mise à disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; publicité en ligne sur un réseau informatique; services d'agences d'import-export.*
2. Am 30.03.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch und beantragte deren Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1726986 "LOEWE SOLO" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren geschützt ist:
 - 3 *Produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette; eaux de Cologne; savons à usage personnel; gels et lotions pour le corps, le visage et les mains; déodorants à usage personnel; gels et préparations pour le bain et la douche.*
4. Am 03.04.2023 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. Innert Frist hat die widerspruchsgegnerische Partei weder ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet noch einen Vertreter in der Schweiz benannt.
6. Deshalb schloss das Institut mit Verfügung vom 07.07.2023 das Instruktionsverfahren ab.
7. Mit Verfügung vom 27.10.2023 sistierte das Institut das Widerspruchsverfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss der Prüfung der widersprechenden internationalen Registrierung.
8. Mit Verfügung vom 24.01.2024 wurde die Sistierung nach Abschluss des Prüfungsverfahrens betreffend die Widerspruchsmarke aufgehoben.
9. 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 17.03.2023 mit einer spanischen Priorität vom 28.09.2022 im internationalen Register eingetragen. Demgegenüber wurde die angefochtene Marke am 19.10.2022 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. 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 Widerspruchsgegnerin 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} AusfO (Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, 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, 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. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:
 - 3 *Huile d'amande; savon d'amande; ambre [parfum]; savons contre la transpiration; déodorants;*

masques de beauté; décolorants à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; teintures cosmétiques; nécessaires de beauté; crayons cosmétiques; cosmétiques; produits cosmétiques pour animaux; savons déodorants; cire dépilatoire; shampooings secs; eau de cologne; huiles essentielles; huiles essentielles de citron; crayons pour les sourcils; faux cils; après-shampooings; lotions capillaires; laques capillaires; préparations pour le lissage des cheveux; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; huile de jasmin; eau de Javel; huile de lavande; brillants à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; mascaras; laques pour les ongles; parfums; pommades à usage cosmétique; shampooings pour animaux de compagnie, non médicamenteux; shampooings; préparations de rasage; crèmes pour le blanchiment de la peau; savon; préparations de bronzage; préparations d'écran solaire; eau de toilette.

- 35 *Traitement administratif de bons de commande; services d'annonces publicitaires et publicité; affichage publicitaire; publicité par correspondance; services d'aide à la gestion d'activités commerciales; démonstration de produits; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services de distribution d'échantillons; mise à disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; publicité en ligne sur un réseau informatique; services d'agences d'import-export*

4. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren geschützt:

- 3 *Produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette; eaux de Cologne; savons à usage personnel; gels et lotions pour le corps, le visage et les mains; déodorants à usage personnel; gels et préparations pour le bain et la douche.*

Angefochtene Waren in Klasse 3

5. Mit *produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette; eaux de Cologne; savons à usage personnel; gels et lotions pour le corps, le visage et les mains; déodorants à usage personnel; gels et préparations pour le bain et la douche* beansprucht die Widerspruchsmarke eine breite Palette von Körper- und Schönheitspflegeprodukten. Die Formulierung *produits de parfumerie* umfasst praxisgemäss sämtliche Waren, die üblicherweise in einer Parfümerie verkauft werden, also z.B. neben Parfums, Düften, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege auch diverse Make Up Produkte (vgl. BVGer B-3541/2011, E. 4.2 – LUMINOUS). Dementsprechend besteht Warengleichheit oder zumindest hochgradige Gleichartigkeit gegenüber sämtlichen von der angefochtenen Marke beanspruchten Körper- und Schönheitspflegeprodukten, Düften, Seifen, Haarpflegeprodukten sowie Bräunungsmitteln. Die Gleichheit bzw. Gleichartigkeit ist somit bezüglich folgender Waren zu bejahen: *Huile d'amande; savon d'amande; ambre [parfum]; savons contre la transpiration; déodorants; masques de beauté; décolorants à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; teintures cosmétiques; nécessaires de beauté; crayons cosmétiques; cosmétiques; savons déodorants; cire dépilatoire; shampooings secs; eau de cologne; huiles essentielles; huiles essentielles de citron; crayons pour les sourcils; faux cils; après-shampooings; lotions capillaires; laques capillaires; préparations pour le lissage des cheveux; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; huile de jasmin; eau de Javel; huile de lavande; brillants à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; mascaras; laques pour les ongles; parfums; pommades à usage cosmétique; shampooings; préparations de rasage; crèmes pour le blanchiment de la peau; savon; préparations de bronzage; préparations d'écran solaire; eau de toilette.*
6. Neben den Schönheits- und Körperpflegeprodukten für den Menschen beansprucht die angefochtene Marke auch Produkte für Tiere, nämlich *produits cosmétiques pour animaux; shampooings pour animaux de compagnie, non médicamenteux*. Diese angefochtenen Produkte sind gleichartig zu den Waren der Widerspruchsmarke, insbesondere zu *savons à usage personnel* sowie *gels et lotions pour le corps, le visage et les mains* der Widerspruchsmarke. Obwohl der Anwendungszweck verschieden ist (einerseits für Tiere, andererseits für Menschen), sind die Produktion und die zur Herstellung nötigen Materialien, mithin das fabrikationsspezifische Know-how, weitgehend gleich. Zudem richten sich die konkurrierenden Waren an die gleichen Abnehmerkreise und sie werden teils über die gleichen Vertriebskanäle angeboten (z.B. Drogerien). Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen (vgl. auch Entscheid des Instituts vom 06.11.2023 in Sachen W 102260, III. B. Ziff. 6, abrufbar unter <https://ph.ige.ch>).

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 35

7. Mit *Traitement administratif de bons de commande; services d'annonces publicitaires et publicité; affichage publicitaire; publicité par correspondance; services d'aide à la gestion d'activités commerciales;*

démonstration de produits; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services de distribution d'échantillons; mise à disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; publicité en ligne sur un réseau informatique; services d'agences d'import-export beansprucht die angefochtene Marke verschiedene Werbedienstleistungen, das Zurverfügungstellen eines online Marktplatzes, Dienstleistungen im Bereich der Unterstützung bei der Geschäftsführung sowie Dienstleistungen einer Import-Export-Agentur.

8. Die widersprechende Partei macht geltend, es könne davon ausgegangen werden, dass sich die angefochtenen Dienstleistungen auf die Waren in Klasse 3 beziehen, die allesamt als identisch bzw. gleichartig mit den Waren der Widerspruchsmarke zu qualifizieren wären. Entsprechend müsse hier zumindest von einer entfernten Ähnlichkeit ausgegangen werden. Das Institut kann sich dieser Auffassung aus folgenden Gründen nicht anschliessen:
9. Gemäss Praxis wird eine Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen dann bejaht, wenn die konkurrierenden Produkte von den Abnehmern als sinnvolles Leistungspaket wahrgenommen werden. Dies ist u.a. dann der Fall, wenn die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient. Die Tatsache, dass sich Werbe-, Geschäftsführungs- oder Import-/Exportdienstleistungen auch auf Waren der ebenfalls beanspruchten Klasse 3 beziehen können, genügt somit noch nicht für die Annahme eines markenrechtlich relevanten Gleichartigkeitsverhältnis. Eine Bejahung der Gleichartigkeit in diesem Fall hätte denn auch zur Folge, dass jegliche Dienstleistung, die in einem noch so entfernten Zusammenhang mit den Waren der Klasse 3 steht, als gleichartig mit diesen qualifiziert werden müsste. Diese würde aber den Rahmen des im Markenrecht geltenden Spezialitätsprinzips klar sprengen. Für das Institut ist denn auch nicht zu sehen, inwiefern die angefochtenen Dienstleistungen der Erhaltung oder Veränderung der Waren in Klasse 3 dienen könnten. Im Übrigen ist es denn auch so, dass sich eine Werbeagentur, ein Dienstleister im Bereich Geschäftsführung oder eine Import-/Exportagentur nicht mit der Herstellung der Waren in Klasse 3 befassen. Die Gleichartigkeit zwischen den im Konflikt stehenden Waren und Dienstleistungen ist somit klar nicht gegeben.
10. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichheit bzw. Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Dienstleistungen in Klasse 35 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die Vergleichswaren in Klasse 3 ist von Gleichheit respektive Gleichartigkeit auszugehen und 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 "LOEWE SOLO" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "SOLO ((fig.))" (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). Das angefochtene Zeichen verfügt über eine stark stilisierte Schriftgestaltung. Insbesondere der Schriftzug der beiden Buchstaben O in Form einer Spirale vermögen den Gesamteindruck des jüngeren Zeichens durchaus zu prägen. Dementsprechend kann diese grafische Gestaltung im nachfolgenden Zeichenvergleich nicht

vernachlässigt werden. Hingegen gilt es zu bedenken, dass im mündlichen Geschäftsverkehr die grafischen Zeichenelemente in der Regel keine Rolle spielen.

3. In casu stehen sich die Wortelemente "LOEWE SOLO" (Widerspruchsmarke) und "SOLO ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortelementen 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.]*). Während die Widerspruchsmarke aus zwei Wörtern mit insgesamt neun Buchstaben besteht, zählt das jüngere Zeichen einzig vier Buchstaben. Dabei übernimmt die angefochtene Marke das zweite Element "SOLO" der Widerspruchsmarke und ergänzt diese mit der in Ziffer 2 umschriebenen grafischen Gestaltung. Es gilt zu bedenken, dass die Übernahme eines selbständig kennzeichnenden Elements der älteren Marke i.d.R. eine Zeichenähnlichkeit zur Folge hat. Da in casu das übernommene Element "SOLO" noch eine recht starke grafische Gestaltung aufweist, ist einzig von einer schwachen Ähnlichkeit im Schriftbild auszugehen.
4. Die Widerspruchsmarke weist vier Silben auf (lö-we-so-lo), die angefochtene Marke nur zwei (so-lo). Durch die Übernahme des Elements "SOLO" verfügen die Konfliktzeichen somit über zwei identische Silben. Dies führt zu einer Ähnlichkeit im Klang.
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. "LOEWE" kommt in den Prüfungssprachen in dieser Schreibweise keine Bedeutung zu. "SOLO" bedeutet 1. *als Solist*: solo spielen, singen. 2. (*umgangssprachlich, oft scherzhaft*) *allein, ohne Partner, ohne Begleitung* (vgl. Duden Universalwörterbuch, auf www.munzinger.de, abgerufen am 30.04.2024). Die gleichen Bedeutungen kommen diesem Begriff auch auf Englisch, Französisch und Italienisch zu. Durch die Kombination mit dem Zeichenelement "LOEWE" kommt dem Begriff "solo" in der Widerspruchsmarke zudem keine andere Bedeutung zu. Es bestehen mithin somit auch klare Übereinstimmungen auf sinngemässiger Ebene, zumal "LOEWE" ja keine Bedeutung zukommt. Aber auch für den Fall, dass ein Teil der Abnehmer in diesem Element den Hinweis auf ein in Afrika beheimatetes Raubtier erkennt, würde dies nicht zu einer Bedeutungsänderung des Begriffs "SOLO" führen.
7. Somit ist die Zeichenähnlichkeit 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. Die noch strittigen Waren der Klasse 3 sind sodann Massenartikel des täglichen Bedarfs und werden gemäss Rechtsprechung mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen erworben als Spezialprodukte, welche nur einen beschränkten Absatzmarkt haben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6; vgl. auch BVGer B-5868/2019, E. 3.1 – NIVEA (fig.) / NEAUVIA).
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 Sprach-

gebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

4. Weder den Elementen "LOEWE" und "SOLO" für sich genommen noch deren Kombination kann in Verbindung mit den strittigen Waren der Klasse 3 ein direkt beschreibender oder üblicher Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt daher originär zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
5. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive teils ausgeprägt gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit 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).
6. Dies ist vorliegend nicht der Fall: "SOLO" ist eines von zwei kennzeichnenden Elementen der Widerspruchsmarke, das deren Gesamteindruck genauso wie "LOEWE" wesentlich beeinflusst. Durch die Übernahme dieses Zeichenbestandteils der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke und bedingt durch die Tatsache, dass dieses das einzige Element der angefochtenen Marke darstellt, bleibt dieses trotz der grafischen Schriftgestaltung als selbständiges Element erkennbar. Das Weglassen des Zeichenelements "LOEWE" und die geschwungene Schrift der jüngeren Marke "SOLO (fig.)" führt nicht zu einem unterschiedlichen Gesamteindruck. Folglich bleibt die Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke klar erkennbar.
7. Die Übereinstimmung eines Bestandteils 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 übereinstimmende 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 keine der aufgezeigten Ausnahmekonstellationen zu.
8. Da der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken aus den genannten Gründen identisch ist, und unter Berücksichtigung der verminderten Aufmerksamkeit der Abnehmer, ist die Gefahr von Fehlzurechnungen betreffend die als gleich bzw. gleichartig beurteilten Waren gegeben. Auch dürfen die Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums nicht überdehnt werden (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 997 ff.).
9. Soweit das Publikum, infolge des Zeichenelements "LOEWE" der Widerspruchsmarke die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten 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 und BVGer B-2864/2017, E.8 – 7seven (fig.) // SEVENFRIDAY). Zudem könnte die angefochtene Marke als mögliche Produktlinie der Widerspruchsmarke wahrgenommen werden.
10. Das Besten einer Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 103263 wird daher teilweise gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1698779 "SOLO ((fig.))" für die Waren in Klasse 3 der Schutz in der Schweiz 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 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

praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Unaufgefordert eingereichte Eingaben der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise, nämlich zu etwas mehr als der Hälfte durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Parteikosten werden daher wettgeschlagen und die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 den Parteien je hälftig auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

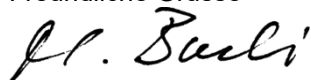
verfügt:

1.
Die widerspruchsgegenerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. **103263** wird teilweise gutgeheissen.
3.
Der internationalen Registrierung Nr. **1698779** - "**SOLO ((fig.))**" wird der Schutz in der Schweiz für folgende Dienstleistungen definitiv gewährt [sog. Déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire – règle 18ter.2)ii) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)]:

35 *alle beanspruchten Dienstleistungen.*
4.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5.
Die Parteikosten werden wettgeschlagen. Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei CHF 400.00 (Hälfte der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
6.
Dieser Entscheid wird der antragsstellenden Partei schriftlich eröffnet. Der widerspruchsgegenerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23^{bis} AusFO über die WIPO eröffnet.

Bern, 30. April 2024

Freundliche Grüsse



Marc Burki

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).