

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103489 in Sachen

Ludovico Martelli S.p.A.
Via Faentina 169/12
I-50014 Fiesole, Firenze
IT-Italien

Widersprechende Partei

vertreten durch

Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte
Schweizerhofquai 2
Postfach
6002 Luzern

IR-Marke Nr. 1333401 - MARVIS

MARVIS

gegen

LAEMMLE Holding AG
Bläsimühle 2-6
8322 Madetswil

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Keller Schneider Patent- und Markenanwälte AG
Eigerstrasse 2
Postfach
3000 Bern 14

CH-Marke Nr. 796205 - MARVIS

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 Eintragung der Schweizer Marke Nr. 796205 - "MARVIS" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 19.04.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie war zu diesem Zeitpunkt, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:

Klasse 3: Mittel zum Reinigen, Schleifen, Polieren und Entfetten, insbesondere in der Metallindustrie, Maschinenindustrie, in Schlossereien, mechanischen Werkstätten, Bau-, Transport- und Garagebetrieben; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, Seifen; Polsterreiniger; Sprays für die Raumbeduftung; Reinigungsflüssigkeiten für Windschutzscheiben; Ledercreme, Lederpolituren, Reinigungsmittel für Leder; Reinigungsmittel für Fahrzeugreifen und Räder; Rostentfernungsmittel.

2. Am 14.07.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang. Sie stützte sich mit zwei separaten Widerspruchsschriftsätzen einerseits auf die internationale Registrierung Nr. 1333401 "MARVIS" (vorliegendes Widerspruchsverfahren) und andererseits auf die internationale Registrierung Nr. 1385456 "MARVIS (fig.)" (parallel geführtes Widerspruchsverfahren Nr. 103488).
3. Die internationale Registrierung Nr. 1333401 "MARVIS" (nachfolgend Widerspruchsmarke) geniesst in der Schweiz Schutz für folgende Waren:

Klasse 3: Dentifrices; préparations cosmétiques pour soins bucco-dentaires; préparations cosmétiques pour le nettoyage des dents; bandes pour le blanchiment des dents imprégnées de préparations cosmétiques pour le blanchiment des dents; préparations de blanchiment dentaire; préparations pour polir les dents; bains de bouche et rince-bouche non médicamenteux; rafraîchisseurs d'haleine; préparations pour le nettoyage de prothèses dentaires; produits cosmétiques; parfums; eau de parfum (parfumerie); colognes; eaux de toilette; huiles essentielles; lotions corporelles; lotions pour la peau; préparations hydratantes pour la peau; crèmes cosmétiques; exfoliants pour le corps; exfoliants pour le visage; masques de beauté; lotions nettoyantes pour la peau; huiles pour le corps; émollients pour la peau; savons à usage personnel; gels pour la douche et le bain; mousses pour la douche et le bain; préparations pour soins capillaires;

Klasse 21: Brosses interdentaires pour le nettoyage des dents; fil dentaire; brosses à dents; nécessaires d'hygiène buccale comprenant brosses à dents et fil dentaire.

4. Mit Verfügung vom 24.07.2023 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 23.08.2023 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke. Mit gleichem Schreiben ersuchte die widerspruchsgegnerische Partei um eine teilweise Löschung der angefochtenen Marke. Die entsprechende Registeränderung erfolgte am 25.08.2023 und wurde mit gleichem Datum in Swissreg veröffentlicht. Nach der teilweisen Löschung lautete das Warenverzeichnis der angefochtenen Marke bezüglich der hier interessierenden Klasse 3 wie folgt:

Mittel zum Reinigen, Schleifen, Polieren und Entfetten zur Verwendung in der Metallindustrie, Maschinenindustrie, in Schlossereien, mechanischen Werkstätten, Bau-, Transport- und Garagebetrieben; Polsterreiniger; Reinigungsflüssigkeiten für Windschutzscheiben; Ledercreme, Lederpolituren, Reinigungsmittel für Leder; Reinigungsmittel für Fahrzeugreifen und Räder; Rostentfernungsmittel.

6. Mit Verfügung vom 28.08.2023 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 30.11.2023 replizierte die widersprechende Partei innert (erstreckter) Frist.

8. Mit Verfügung vom 04.12.2023 wurde die widerspruchsgegenerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 13.12.2023 duplizierte widerspruchsgegenerische Partei innert Frist.
10. Mit Verfügung vom 14.12.2023 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
11. Am 02.02.2024 erfolgte gestützt auf den zwischenzeitlich in Rechtskraft erwachsenen Entscheid des Instituts vom 06.12.2023 im Widerspruchsverfahren Nr. 103488 ein teilweiser Widerruf der angefochtenen Marke bezüglich eines Teils der nach der teilweisen Löschung verbliebenen angefochtenen Waren der Klasse 3 (vgl. Ziffer 5 hiervor). Nach dem teilweisen Widerruf wird die angefochtene Marke in der hier interessierenden Klasse 3 noch für folgende Waren beansprucht:
Mittel zum Reinigen, Schleifen, Polieren und Entfetten zur Verwendung in der Metallindustrie, Maschinenindustrie, in Schlossereien, mechanischen Werkstätten, Bau-, Transport- und Garagebetrieben.
12. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 21.10.2016, unter Beanspruchung einer italienischen Priorität vom 07.10.2016 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke wurde am 04.04.2023 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. Die teilweise Löschung und der teilweise Widerruf der angefochtenen Marke hinsichtlich eines Teils der vorliegend angefochtenen Waren wurden am 25.08.2023 resp. am 02.02.2024 im Register eingetragen (vgl. I. Ziff. 5 und 11 hiervor). Die teilweise Löschung resp. der teilweise Widerruf während des hängigen Verfahrens bewirken, dass das vorliegende Widerspruchsverfahren in diesem Umfang als gegenstandslos abzuschreiben ist (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 7.2.3, unter www.ige.ch). Bezüglich der Kostenfolgen ist nachfolgend bei der Kostenverteilung (vgl. IV. Ziff. 3 ff. 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. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Gegen die am 21.10.2016 international registrierte und der Schweiz am 02.03.2017 notifizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Das IGE erliess mit Datum vom 08.03.2018 eine Erklärung der Schutzgewährung gemäss Regel 18^{ter} 1) AusFO (Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, SR 0.232.112.21). Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 23.08.2023 abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegnerische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 23.08.2023. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegnerische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 23.08.2018 und dem 23.08.2023, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).
5. Zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die widersprechende Partei mit ihrer Replik folgende Belege ins Recht:

Beilage 1	Auszug Product List
Beilage 2	Werbung MARVIS-Sonderangebot bei Globus (dreisprachig)
Beilage 3	Kopie Rechnungen an OLD VILLETON SAGL
Beilage 4	Kopie Rechnungen an Magazin zum Globus AG
Beilage 5	Kopie Rechnung an ZurichDental AG
Beilage 6	Kopie Rechnung an Pharmacie Plaza SA
Beilage 7	Kopie Rechnung an Drogerie von Grünigen AG
Beilage 8	Kopie Rechnung an Parfümerie Osswald AG
Beilage 9	Kopie Distribution Agreement mit Sommaire Beauté GmbH

6. Die eingereichten Belege beziehen sich ausschliesslich auf verschiedene Zahnpasten, Zahncremes, Mundwässer und Zahnbürsten. Die widersprechende Partei führte in ihrer Replik u.a. aus, dass sie unter der Widerspruchsmarke insbesondere hochwertige Kosmetika und Körperpflegeprodukte herstelle. Ihre Marke stehe für italienische Luxusprodukte insbesondere im Bereich der Zahn- und Körperpflege bzw. Zahn- und Körperreinigung. Der mit den ins Recht gelegten Belegen aufgezeigte Gebrauch der Widerspruchsmarke stelle einen Gebrauch für die Waren *"Dentifrices; préparations cosmétiques pour soins bucco-dentaires; préparations cosmétiques pour le nettoyage des dents; préparations de blanchiment dentaire; préparations pour polir les dents; bains de bouche et rince-bouche non médicamenteux;*

rafraîchisseurs d'haleine; préparations pour le nettoyage de prothèses dentaires; produits cosmétiques" (Kl. 3) und *"Brosses interdentaires pour le nettoyage des dents; brosses à dents; nécessaires d'hygiène buccale comprenant brosses à dents et fil dentaire"* (Kl. 21) dar. Demgegenüber stellte die widerspruchsgegnerische Partei in ihrer Duplik fest, dass der Gebrauch der Marke höchstens für *"Dentifrices; bains de bouche et rince-bouche non médicamenteux"* und allenfalls für *"préparations cosmétiques pour soins bucco-dentaires; préparations cosmétiques pour le nettoyage des dents; préparations de blanchiment dentaire; préparations pour polir les dents"* (Kl. 3) und *"brosses à dents"* (Kl. 21) glaubhaft gemacht sei.

7. Weil jedoch die Gleichartigkeit der verbleibenden angefochtenen Waren, wie nachfolgend aufgezeigt wird, auch unter Annahme eines rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke für sämtliche beanspruchten Waren zu verneinen ist, hält es das Institut aus Gründen der Verfahrensökonomie für angebracht, zuerst die Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr resp. der Warengleichartigkeit und nicht diejenigen des Gebrauchs der Widerspruchsmarke zu prüfen. Folglich geht das Institut direkt zum Vergleich der Waren über, wobei es von der Annahme ausgeht, dass der Gebrauch der Widerspruchsmarke für sämtliche beanspruchten Waren glaubhaft gemacht wurde.

C. Vergleich der Waren

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Die angefochtene Marke ist, nach der am 25.08.2023 vorgenommenen teilweisen Löschung resp. nach dem teilweisen Widerruf vom 02.02.2024, soweit hier interessierend, noch für folgende Waren eingetragen:

Klasse 3: Mittel zum Reinigen, Schleifen, Polieren und Entfetten zur Verwendung in der Metallindustrie, Maschinenindustrie, in Schlossereien, mechanischen Werkstätten, Bau-, Transport- und Garagebetrieben.

3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 3: Dentifrices; préparations cosmétiques pour soins bucco-dentaires; préparations cosmétiques pour le nettoyage des dents; bandes pour le blanchiment des dents imprégnées de préparations cosmétiques pour le blanchiment des dents; préparations de blanchiment dentaire; préparations pour polir les dents; bains de bouche et rince-bouche non médicamenteux; rafraîchisseurs d'haleine; préparations pour le nettoyage de prothèses dentaires; produits cosmétiques; parfums; eau de parfum (parfumerie); colognes; eaux de toilette; huiles essentielles; lotions corporelles; lotions pour la peau; préparations hydratantes pour la peau; crèmes cosmétiques; exfoliants pour le corps; exfoliants pour le visage; masques de beauté; lotions nettoyantes pour la peau; huiles pour le corps; émollients pour la peau; savons à usage personnel; gels pour la douche et le bain; mousses pour la douche et le bain; préparations pour soins capillaires;

Klasse 21: Brosses interdentaires pour le nettoyage des dents; fil dentaire; brosses à dents; nécessaires d'hygiène buccale comprenant brosses à dents et fil dentaire.

4. Neben diversen Kosmetika und Körperpflegeprodukten wird die Widerspruchsmarke in der Klasse 3 auch für *"savons à usage personnel"* sowie verschiedene Mittel zur Mund- und Zahnhygiene beansprucht.

Betreffend die Begründung für die Bejahung der Gleichartigkeit zwischen den Seifen und den *"Mitteln zum Reinigen, Schleifen, Polieren und Entfetten zur Verwendung in der Metallindustrie, Maschinenindustrie, in Schlossereien, mechanischen Werkstätten, Bau-, Transport- und Garagebetrieben"* verweist die Widersprechende u.a. auf BVGer B-4260/2010, E. 6.2.3 – *Bally / BALU [fig.]*). In diesem Bundesverwaltungsgerichtsentscheid war u.a. die Gleichartigkeit zwischen *"Seifen"* und *"Putz- und Poliermitteln"* zu beurteilen. Der Begriff Seifen umfasst im System der Nizza-Klassifikation sowohl Seifen für die Körperpflege als auch Seifen als Putzmittel, z.B. Schmierseifen. Ohne weitere Präzisierung der Seifenart konnte die Gleichartigkeit in diesem Bundesverwaltungsgerichtsentscheid somit ohne Weiteres bejaht werden, da sich Reinigungs- bzw. Putzmittel gegenüberstanden. Der vorliegende Fall präsentiert sich hingegen insoweit anders, als für die Widerspruchsmarke nicht Seifen im Allgemeinen, sondern *"savons à usage personnel"* beansprucht werden. Mit dieser Präzisierung bzw. Einschränkung ist nicht auf den ersten Blick klar, ob es sich bei diesen Seifen um ein Körperpflegeprodukt oder ein Reinigungsmittel handelt. Zudem können Seifen wie Savons de Marseille, die grundsätzlich ein Körperpflegemittel sind, durchaus auch für Haushaltzwecke verwendet werden (vgl. z.B. <https://www.ecosplendo.ch/de-CH/maitre-savon-de-marseille/traditionelle-marseille-seife>, abgerufen am 10.05.2024). Entscheidend ist in casu hingegen, dass die noch angefochtenen Mittel zum Reinigen, Schleifen, Polieren und Entfetten alle ausdrücklich für eine Verwendung *in einem industriellen resp. gewerblichen Umfeld*, nämlich in der Metallindustrie, Maschinenindustrie, in Schlossereien, mechanischen Werkstätten, Bau-, Transport- und Garagebetrieben, bestimmt sind. Die konkurrierenden Waren richten sich somit an klar unterschiedliche Abnehmerkreise als die *"savons à usage personnel"* (*"Seifen für den persönlichen Gebrauch"*) und sie werden auch über unterschiedliche Vertriebsstätten angeboten. Die Gleichartigkeit ist somit zu verneinen.

5. Auch gestützt auf die Zahnpasta (*"dentifrices"*) und die weiteren für die Widerspruchsmarke beanspruchten Mund- und Zahnhygieneprodukte der Klasse 3 sowie die Zahnbürsten, Zahnseide und Mundpflege-Sets der Klasse 21 kann die widersprechende Partei nichts zu ihren Gunsten betreffend eine allfällige Gleichartigkeit ableiten. Mund- und Zahnhygieneprodukte dienen der Körperpflege, währenddem die hier noch verbleibenden Waren der angefochtenen Marke einer rein industriellen Verwendung dienen. Entsprechend unterscheidet sich das herstellungstechnische Know-how zwischen den konkurrierenden Waren. Diese werden über unterschiedliche Vertriebsstätten angeboten und die widerspruchsgegnerschen Waren werden im Gegensatz zu den Waren der Widerspruchsmarke nicht von Durchschnittsverbrauchern nachgefragt.
6. Indem die widersprechende Partei geltend macht, dass Zahnpasta im Sinne eines Hausmittels auch als Reinigungs-, Schleif- oder Poliermittel verwendet werde, macht sie implizit geltend, die konkurrierenden Waren würden in einem Austauschverhältnis stehen. Die Praxis anerkennt denn auch, dass Waren gleichartig sein können, wenn sie aufgrund ihres Verwendungszweckes, ihrer Eigenschaften und ihrer Preislage als *"austauschbar"* gelten (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.1.1). So hat die Rechtsprechung gestützt auf das Kriterium *"Substituierbarkeit"* z.B. die Gleichartigkeit von Parfums, Lippenstifte, Deos, Körperlotions, Abschminksalben, Make-up, Duschgels, Gesichtsserum- und creme mit *"Produits cosmétiques et de maquillage"* bejaht (vgl. BVGer B-3126/2010, E. 6. 1 – *CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.)*), die Austauschbarkeit zwischen *"Confiserie"* und *"alkoholfreien Getränken"* hingegen verneint (vgl. BVGer B-2585/2020, E. 4.4 – *Happy-Cola / Happy Cola (fig.)*). In casu dienen die konkurrierenden Waren klar unterschiedlichen Zwecken (vgl. Ziff. 4, 5 hiavor). Für die Beurteilung eines markenrechtlich relevanten Austauschverhältnisses ist denn auch nicht ausschlaggebend, dass ein Teil der konkurrierenden Produkte über Abrasive verfügt und somit gewisse Übereinstimmungen in den Inhaltsstoffen bestehen können, sondern vielmehr die ähnliche Erwartung im Verkehr, was Angebot und Vertrieb der konkurrierenden Waren anbelangt (vgl. BVGer B-2585/2020, E. 4.4 – *Happy-Cola / Happy Cola (fig.)*). Die angesprochenen Abnehmerkreise erwarten denn auch klarerweise nicht, dass sich die Hersteller von Mund- und Zahnhygieneprodukten mit der Herstellung und dem Vertrieb von industriellen Reinigungs- und Schleifmitteln befassen. 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).
7. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Waren der Widerspruchsmarke ausschliesslich der Körperpflege und kosmetischen Zwecken dienen resp. für den persönlichen Gebrauch bestimmt sind (*"savons à usage personnel"*), die angefochtenen Waren demgegenüber rein industriellen resp. gewerblichen Zwecken. Die Vergleichswaren gelangen über unterschiedliche Vertriebsstätten an

unterschiedliche Abnehmer. Die Gleichartigkeit der noch verbleibenden angefochtenen Waren ist daher auch unter Annahme eines rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke für sämtliche beanspruchten Waren zu verneinen, sodass sich eine Prüfung der eingereichten Gebrauchsbelege erübrigt. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist vorliegend die Zeichenähnlichkeit nicht mehr zu prüfen und der Widerspruch bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

8. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103489 wird daher im Umfang der während des hängigen Widerspruchsverfahrens erfolgten teilweisen Löschung resp. des teilweisen Widerrufs der angefochtenen Marke zufolge Gegenstandslosigkeit als erledigt abgeschrieben. Im Übrigen wird der Widerspruch abgewiesen.

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 praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Die angefochtene Marke wurde am 25.08.2023, während des hängigen Widerspruchsverfahrens, auf Antrag der widerspruchsgegnerischen Partei teilweise gelöscht (vgl. I. Ziff. 5 und II. Ziff. 3 hiavor), indem einzelne Waren gelöscht oder die beanspruchten Waren auf einen spezifischen Anwendungsbereich eingeschränkt wurden. Entsprechend kann das Widerspruchsverfahren im Umfang dieser Teillöschung/Einschränkung zufolge Gegenstandslosigkeit als erledigt abgeschrieben werden. Aus den Akten geht nicht hervor, dass die widerspruchsgegnerische Partei vorgängig abgemahnt wurde und insoweit die teilweise Gegenstandslosigkeit zu verantworten hätte (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.4).
4. Bezüglich der gestützt auf den Entscheid des Instituts vom 06.12.2023 im Widerspruchsverfahren Nr. 103488 am 02.02.2024 gelöschten Waren (vgl. I. Ziff. 11 und II. Ziff. 3 hiavor) ist Folgendes festzustellen: Weder das VwVG noch das MSchG enthalten besondere Regeln für die Kostenverteilung im Falle eines gegenstandslos gewordenen Verfahrens in einem kontradiktorischen Verfahren mit zwei Parteien. Gemäss Art. 4 VwVG kann das Institut daher die Bestimmungen und die diesbezügliche Rechtsprechung der Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) analog anwenden. Nach Art. 106 ZPO trägt die unterliegende Partei die mit dem Verfahren verbundenen Kosten. Gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO kann die entscheidende Behörde von den Verteilungsgrundsätzen gemäss Art. 106 ZPO abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz, wie im vorliegenden Fall, nichts anderes vorsieht. Bei der Kostenverlegung ist je nach Lage des Einzelfalls insbesondere der mutmassliche Prozessausgang zu berücksichtigen (BGE 142 V 551, E. 8.2). Dabei geht es nicht darum, die Prozessaussichten im Einzelnen zu prüfen und dadurch weitere Umtriebe zu verursachen. Vielmehr soll es bei einer knappen, summarischen Beurteilung der Aktenlage sein Bewenden haben. Auf dem Weg über den Kostenentscheid soll nicht ein materielles Urteil gefällt werden (BGE 142 V 551, E. 8.2; BGer. 8C_417/2010, E. 7.1 mit Hinweisen; BGer 1A.33/2004, E. 2.1). Eine summarische Prüfung der eingereichten Gebrauchsbelege ergibt vorliegend, dass sich die eingereichten Dokumente ausschliesslich auf einen Gebrauch der Widerspruchsmarke für diverse Zahnpasten, Zahncremes, Mundwässer und Zahnbürsten beziehen. Der dargestellte Gebrauch betrifft somit ausschliesslich Waren, welche kosmetischen Zwecken resp. der Zahn- und Mundhygiene dienen. Eine Verwendung für weitere Waren wurde von der widersprechenden Partei weder behauptet (vgl. hierzu III. B. Ziff. 6 hiavor) noch ergibt sie sich aus den eingereichten Belegen. Indem die Widerspruchsmarke lediglich für Produkte der

Körperpflege rechtserhaltend gebraucht wird, kann nicht von einem rechtserhaltenden Gebrauch für den für die Widerspruchsmarke in der Klasse 3 beanspruchten Oberbegriff "*savons à usage personnel*", unter welchen sowohl Körperpflegemittel als auch Reinigungsmittel für den persönlichen Gebrauch (im Gegensatz zu einem industriellen Einsatz) fallen (vgl. hierzu Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 103488, III. B. Ziff. 9 ff. – *MARVIS (fig.) / MARVIS*, abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts, unter <https://ph.ige.ch/ph>), ausgegangen werden. Anders als im parallelen Widerspruchsverfahren Nr. 103488 wäre die Gleichartigkeit der am 02.02.2024 gelöschten Waren "*Polsterreiniger; Reinigungsflüssigkeiten für Windschutzscheiben; Ledercreme, Lederpolituren, Reinigungsmittel für Leder; Reinigungsmittel für Fahrzeugreifen und Räder; Rostentfernungsmittel*" somit vorliegend im Rahmen einer materiellen Prüfung vermutlich zu verneinen gewesen.

5. Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass die widerspruchsgegenerische Partei die durch die teilweise Löschung vom 25.08.2023 verursachte teilweise Gegenstandslosigkeit mangels vorgängiger Abmahnung nicht zu verantworten hat (vgl. Ziffer 3 hiervor). Weiter ergibt eine summarische Prüfung der mutmasslichen Prozessaussichten, dass der Widerspruch hinsichtlich der vom teilweisen Widerruf vom 02.02.2024 betroffenen Waren wahrscheinlich mangels Gleichartigkeit hätte abgewiesen werden müssen (vgl. Ziffer 4 hiervor). Für die verbleibenden angefochtenen Waren wird der vorliegende Widerspruch abgewiesen (vgl. III. C. Ziff. 7 hiervor). In Anbetracht dieser Ausführungen erachtet es das Institut als gerechtfertigt, der widerspruchsgegenerischen Partei eine Parteientschädigung zuzusprechen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt, weshalb der widerspruchsgegenerischen Partei grundsätzlich eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zuzusprechen wäre. Es ist indessen zu berücksichtigen, dass im parallel geführten Widerspruchsverfahren Nr. 103488 dieselbe Marke angefochten wurde und sich die Widersprüche auf in den wesentlichen Bestandteilen übereinstimmende Marken stützen, sodass der widerspruchsgegenerischen Partei, soweit aus den Akten ersichtlich, jedenfalls bezüglich der eingereichten Stellungnahme kein doppelter Aufwand erwachsen ist. Weiter ist daran zu erinnern, dass die in Art. 34 MSchG (Markenschutzgesetz, SR 232.11) vorgesehene Möglichkeit, im Widerspruchsverfahren Parteikosten aufzuerlegen, im erstinstanzlichen Verwaltungsverfahren eine Ausnahme darstellt und bei der Anwendung dieser Möglichkeit entsprechend Zurückhaltung geboten ist (vgl. Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] MA-WI 14/97 in sic! 1998, 583, E. 3 – *Groupe Schneider / Schneider*). Das Institut erachtet es daher als angemessen, der widerspruchsgegenerischen Partei lediglich eine einfache Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zuzusprechen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 102489 wird im Umfang der während des hängigen Widerspruchsverfahrens erfolgten teilweisen Löschung resp. des teilweisen Widerrufs der angefochtenen Marke zufolge Gegenstandslosigkeit als erledigt abgeschrieben.

2.

Im Übrigen wird der Widerspruch im Verfahren Nr. 103489 abgewiesen.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

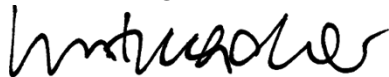
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zu bezahlen

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 15. Mai 2024

Freundliche Grüsse



Roland Hutmacher

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).