

Verfügung in den Widerspruchsverfahren Nr. 103012 und 103013 in Sachen

GO! Express & Logistics (Deutschland) GmbH
Brühler Straße 9
53119 Bonn
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

VISCHER AG
Schützengasse 1
Postfach
8021 Zürich

IR-Marke Nr. 922218 - GO!

IR-Marke Nr. 1463935 - GO! EXPRESS & LOGISTICS ((fig.))



gegen

GoBrands, Inc.
537 N 3rd Street
Philadelphia, Pennsylvania, 19123
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Swissberg AG
Seefeldstrasse 224
Postfach
8034 Zürich

CH-Marke Nr. 785620 - go ((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 Eintragung der Schweizer Marke Nr. 785620 - "go ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 22.08.2022 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 39: Transport und Zustellung von Waren; Zustelldienstleistungen für Lebensmittel, Snacks, Getränke, Konsumgüter und Haushaltsartikel auf Abruf.

2. Am 22.11.2022 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 internationale Registrierung Nr. 922218 "GO!" (Widerspruchsverfahren Nr. 103012; nachfolgend Widerspruchsmarke 1) und ihre internationale Registrierung Nr. 1463935 - GO! EXPRESS & LOGISTICS ((fig.)) (Widerspruchsverfahren Nr. 103013; nachfolgend Widerspruchsmarke 2).
4. Die Widerspruchsmarken sind in der Schweiz u.a. für folgende Dienstleistungen geschützt:

Widerspruchsmarke 1

Klasse 39: Transport de marchandises, y compris envois postaux et envois en livraison expresse/par coursier; emballage et entreposage de marchandises; livraison de marchandises, colis et courrier et services de transport correspondants au moyen de véhicules en tous genres; services de coursiers en tous genres; transport de valeurs.

Widerspruchsmarke 2

Klasse 39: Services de transport; conditionnement et entreposage de marchandises; livraison de marchandises, colis et courrier ainsi que transport de ces derniers au moyen de véhicules de tous types; tous types de services de messagerie; transport d'objets de valeur et de produits pharmaceutiques.

5. Mit Verfügung vom 28.11.2022 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zu den Widersprüchen aufgefordert.
6. Mit Verfügung vom 16.12.2022 wurden die Verfahren in beiderseitigem Einverständnis der Parteien auf unbestimmte Zeit sistiert.
7. Mit Schreiben vom 01.12.2023 ersuchte die widersprechende Partei, mit dem Hinweis, dass die Vergleichsverhandlungen gescheitert seien, um Aufhebung der Sistierungen und Wiederaufnahme der Verfahren.
8. Mit Verfügung vom 05.12.2023 wurde die Sistierung der Verfahren aufgehoben und die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zu den Widersprüchen aufgefordert.
9. Nachdem sich die widerspruchsgegnerische Partei innert (erstreckter) Frist nicht zu den Widersprüchen hatte vernehmen lassen, wurde die Verfahrensinstruktion in beiden Verfahren mit Verfügung vom 16.02.2024 abgeschlossen.
10. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Vereinigung der Verfahren

In den Widerspruchsverfahren Nr. 103012 und 103013 stehen sich die gleichen Parteien gegenüber. Die Widersprüche richten sich gegen dieselbe Marke und die beiden Widerspruchsmarken sind äusserst ähnlich resp. stimmen in den wesentlichen Bestandteilen überein und werden, soweit im vorliegenden Verfahren interessierend, in denselben Klassen für gleiche oder äusserst ähnliche Dienstleistungen beansprucht. Der zu beurteilende Sachverhalt und auch die sich stellenden Rechtsfragen sind somit bei den zwei Widersprüchen gleich resp. sehr ähnlich, so dass sich aus prozessökonomischen Gründen eine Vereinigung der Verfahren aufdrängt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 4.1, unter www.ige.ch sowie Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-38, 39, 40/2011, E. 1.1 – *IKB / ICB (fig.)*, *ICB*, *ICB BANKING*, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>).

III. Sachentscheidvoraussetzungen

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke 1 wurde am 26.04.2007 im internationalen Register eingetragen, die Widerspruchsmarke 2 am 22.01.2019, unter Beanspruchung einer Unionsmarken-Priorität vom 20.09.2018 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04). Die angefochtene Marke wurde am 12.05.2022 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marken 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 Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

IV. 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, soweit hier interessierend, für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 39: Transport und Zustellung von Waren; Zustelldienstleistungen für Lebensmittel, Snacks, Getränke, Konsumgüter und Haushaltsartikel auf Abruf.

3. Die Widerspruchsmarken geniessen in der Schweiz u.a. Schutz für folgende Dienstleistungen:

Widerspruchsmarke 1

Klasse 39: Transport de marchandises, y compris envois postaux et envois en livraison expresse/par coursier; emballage et entreposage de marchandises; livraison de marchandises, colis et courrier et services de transport correspondants au moyen de vehicules en tous genres; services de coursiers en tous genres; transport de valeurs.

Widerspruchsmarke 2

Klasse 39: Services de transport; conditionnement et entreposage de marchandises; livraison de marchandises, colis et courrier ainsi que transport de ces derniers au moyen de véhicules de tous types; tous types de services de messagerie; transport d'objets de valeur et de produits pharmaceutiques.

4. Die angefochtenen Dienstleistungen "Transport und Zustellung von Waren" entsprechen den Dienstleistungen "Transport de marchandises" und "livraison de marchandises" der Widerspruchsmarke 1 resp. den "Services de transport" und "livraison de marchandises" der Widerspruchsmarke 2, womit insoweit Dienstleistungsgleichheit besteht. Gleiches gilt hinsichtlich der weiter angefochtenen "Zustelldienstleistungen für Lebensmittel, Snacks, Getränke, Konsumgüter und Haushaltsartikel auf Abruf", welche unter den Dienstleistungsoberbegriff "livraison de marchandises" der beiden Widerspruchsmarken, welcher Zustell- resp. Liefersdienstleistungen bezüglich Waren jedweder Art umfasst, subsumiert werden können.
5. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die streitverfangenen Zeichen, soweit hier interessierend, für gleiche Dienstleistungen beansprucht werden. Nachfolgend ist somit 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 die reine Wortmarke "GO!" (Widerspruchsmarke 1) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "GO! EXPRESS & LOGISTICS ((fig.))" (Widerspruchsmarke 2) der kombinierten Wort-/Bildmarke "go ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber.
3. 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).

Die grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke erschöpft sich in einer leichten Stilisierung des Begriffs "go" sowie dessen Ausführung in weisser Schrift auf einem blauen quadratischen Hintergrund (Eintragung der Marke mit dem Farbanspruch "*Blau, weiss*"). Bei der Widerspruchsmarke 2 beschränkt sich die grafische Ausgestaltung auf eine Ausführung der Wortelemente in einer spezifischen Computerschrift und in unterschiedlicher Schriftgrösse. Die einzelnen Wortelemente sind zudem in unterschiedlichen Farben gehalten und die Marke wurde mit dem Farbanspruch "*Rouge, noir et blanc*" eingetragen. Es ist davon auszugehen, dass diese grafischen Elemente der Marken eher als grafische Ausschmückung wahrgenommen werden und die Wahrnehmung der Zeichen im Erinnerungsbild der Abnehmer nicht massgeblich zu prägen vermögen. Die Wortelemente sind klar erkennbar und werden als selbständige Zeichenelemente wahrgenommen, sodass sie dem Publikum, insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr, als Orientierungspunkt dienen. Beim nachfolgenden Zeichenvergleich sind daher in erster Linie die Wortelemente "GO! EXPRESS & LOGISTICS" (Widerspruchsmarke 2) und "go" (angefochtene Marke) miteinander zu vergleichen.

4. 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.]*).

Die angefochtene Marke und die Widerspruchsmarke 1 sind klanglich identisch, zumal das zusätzliche Ausrufezeichen in der Widerspruchsmarke akustisch nicht wahrnehmbar ist. Die Übereinstimmung im Begriff "GO" bewirkt selbstredend auch eine schriftbildliche Ähnlichkeit. Daran vermag auch der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen in Kleinbuchstaben gehalten ist, nichts zu ändern, zumal reine Wortmarken unabhängig von ihrer konkreten grafischen Gestaltung geschützt sind und daher beim Vergleich des Schriftbilds nicht auf eine typografische Darstellung abzustellen ist und gemäss Rechtsprechung die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (vgl. zuletzt BVer B-4246/2022, E. 5.5 – *You See Augenlaser (fig.) / EYE SEE YOU AUGENLASER (fig.)* mit Hinweisen). Das Gesagte gilt auch für das Verhältnis der angefochtenen Marke zur Widerspruchsmarke 2, zumal bei Letzterer das Wortelement "GO!" aufgrund der Anordnung und insbesondere der Schriftgrösse für den Betrachter klar im Vordergrund steht. Die zusätzlichen Wortelemente "EXPRESS & LOGISTICS" erscheinen bereits aufgrund ihrer geringen Schriftgrösse wie blosse Zusätze.

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. Beim hier interessierenden Begriff "go" handelt es sich um die Befehlsform des zum englischen Grundwortschatz gehörenden, allgemein bekannten Verbs "to go" mit der Bedeutung "gehen, laufen" (vgl. PONS Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch, unter <https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/go?bidir=1>, besucht am 15.05.2024; Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 3. Auflage, Stuttgart 2009, S. 51). Aufgrund der beiderseitigen Verwendung des Begriffs besteht eine offensichtliche Ähnlichkeit der Zeichen im Sinngehalt. Die bei den Widerspruchsmarken jeweils angefügten Ausrufezeichen verstärken zwar die Wahrscheinlichkeit der Wahrnehmung des Verbs "to go" in der Imperativform ("gehe!", "laufe!"); weil sich dieses Zeichenverständnis indessen auch ohne Ausrufezeichen ergibt, ist diesbezüglich nicht von einem massgeblichen Unterschied der jüngeren Marke im Sinngehalt auszugehen. Die in der Widerspruchsmarke 2 weiter enthaltene Bezeichnung "EXPRESS & LOGISTICS" führt zwar grundsätzlich zu einer gewissen Abweichung auf der semantischen Ebene. Die zusätzliche Bezeichnung erscheint in der Widerspruchsmarke 2 indessen, wie bereits erwähnt, wie ein blosser Zusatz. Dies einerseits aufgrund der geringen Schriftgrösse (vgl. Ziffer 4 hiavor) und andererseits aufgrund des Umstands, dass es sich bei den Begriffen "EXPRESS" und "LOGISTICS" in Verbindung mit den hier massgeblichen Transport- und Lieferdienstleistungen um rein beschreibende und entsprechend

kennzeichnungsschwache Bestandteile handelt, welche in der Regel nicht geeignet sind, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen, weil der Verkehr dazu neigt, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente zu verkürzen. Aufgrund des selbständig kennzeichnenden und den Gesamteindruck besonders prägenden Wortelements "GO!" besteht daher auch bei der Widerspruchsmarke 2 eine deutliche Übereinstimmung mit der jüngeren Marke im Sinngehalt.

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. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichsdienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei "Massenartikeln des täglichen Bedarfs" mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt. Aufgrund der Formulierung der Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse ist oft keine eindeutige Positionierung möglich, weshalb in solchen Fällen von durchschnittlicher Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Die hier massgeblichen Dienstleistungen im Bereich des Transports und der Lieferung von Waren können sich sowohl an Durchschnittsabnehmer als auch an spezialisierte Fachleute richten. Es ist von einem normalen Aufmerksamkeitsgrad auszugehen (vgl. hierzu etwa Entscheide des Instituts in den Widerspruchsverfahren Nr. 102259, III. D. Ziff. 2 – *Scout24 (fig.) / Xscout24 (fig.)* und Nr. 100536, III. E. Ziff. 2 – *UBER / Über den Tellerrand*, abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts, unter <https://ph.ige.ch/ph>).
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 Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

Den Widerspruchsmarken "GO!" (Widerspruchsmarke 1) und "GO! EXPRESS & LOGISTICS ((fig.))" (Widerspruchsmarke 2) kann in den Bedeutungen von "gehe, laufe!" resp. "gehe, laufe! EXPRESS & LOGISTICS" (vgl. IV. C. Ziff. 6 hiervor) in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 39 kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der in den Widerspruchsmarken enthaltene und in das jüngere Zeichen übernommene Begriff "GO" wird gemäss Prüfungspraxis des IGE im Zusammenhang mit Maschinen auch als Synonym für die Verben "run" bzw. "function" (entsprechend dem deutschen Begriff "laufen") verstanden (vgl. hierzu Prüfungshilfe des Instituts [Markenprüfung], unter <https://ph.ige.ch/ph>), Suchabfrage "go"). In Verbindung mit den hier massgeblichen Transport- und Lieferdienstleistungen bleibt er indessen auslegungs- resp. ergänzungsbedürftig. Den Widerspruchsmarken kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.

4. Die Vergleichszeichen werden für gleiche Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Dienstleistungsnahe ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die vollständige, unveränderte Übernahme einer älteren Marke resp. (wie vorliegend) einer ihrer kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element wahrgenommenen Bestandteile, ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der

Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass die übernommene Widerspruchsmarke schwach ist und 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. Die angefochtene Marke erschöpft sich in der Übernahme des einzigen Wortelements der Widerspruchsmarke 1 resp. in der Übernahme des hauptsächlich kennzeichnenden Wortelements "GO" der Widerspruchsmarke 2. In Anbetracht der festgestellten Dienstleistungsgleichheit resp. der ausgeprägten Ähnlichkeit der Zeichen besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass die strittigen Dienstleistungen mit normaler Aufmerksamkeit ausgesucht resp. in Anspruch genommen werden, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise nicht überspannt werden dürfen, sondern auch insoweit auf das Erinnerungsbild abzustellen ist, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 957). Eine Verwechslungsgefahr ist daher ohne weiteres zu bejahen. Soweit das Publikum, aufgrund der in der Widerspruchsmarke 2 zusätzlich enthaltenen Bezeichnung "EXPRESS & LOGISTICS" resp. der Unterschiede bei der geringfügigen grafischen Ausgestaltung, Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der Dienstleistungsgleichheit sowie der Übereinstimmung im Wortelement "GO", falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen, oder im jüngeren Zeichen eine Variante der Widerspruchsmarken erkennt (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).

5. Der Widerspruch in den vereinigten Verfahren Nr. 103012 und Nr. 103013 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 785620 "go ((fig.))" für sämtliche Dienstleistungen der Klasse 39 widerrufen.

V. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühren verbleiben dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Die widersprechende Partei erhob gegen dieselbe Marke, in zwei verschiedenen Widerspruchsschriften, Widerspruch gestützt auf zwei verschiedene Marken und machte damit zwei Widerspruchsverfahren anhängig, nämlich die Verfahren Nr. 103012 und Nr. 103013. Die Widersprüche richten sich gegen dieselbe Marke und die beiden Widerspruchsmarken sind äusserst ähnlich resp. stimmen in den wesentlichen Bestandteilen überein und werden, soweit im vorliegenden Verfahren interessierend, in denselben Klassen für gleiche Dienstleistungen beansprucht. Aus den Akten ist somit nicht ersichtlich, dass der widersprechenden Partei aus dem Umstand, dass sie zwei Verfahren anhängig machte, ein doppelter Aufwand erwachsen ist. Es scheint daher gerechtfertigt, ihr lediglich eine einfache Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zuzusprechen. Zudem hat die widerspruchsgeegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchsgebühren von insgesamt CHF 1'600.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird somit auf CHF 2'800.00 (inklusive Widerspruchsgebühren) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die Widerspruchsverfahren Nr. 103012 und 103013 werden in einem Verfahren vereinigt.
2.
Der Widerspruch in den vereinigten Verfahren Nr. 103012 und Nr. 103013 wird gutgeheissen.
3.
Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 785620 - "go ((fig.))" wird für sämtliche Dienstleistungen der Klasse 39 widerrufen.
4.
Die Widerspruchsgebühren von CHF 1'600.00 verbleiben dem Institut.
5.
Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'800.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühren) zu bezahlen.
6.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 16. 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).