

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103382 in Sachen

Jaguar Land Rover Limited
Abbey Road
CV3 4LF Whitley, Coventry
GB-Grossbritannien

Widersprechende Partei

vertreten durch
E. Blum & Co. AG
Patent- und Markenanwälte VSP
Vorderberg 11
8044 Zürich

IR-Marke Nr. 1690963 - DEFENDER

gegen

METHOD ANIMATION
46 avenue de Breteuil
F-75007 Paris
FR-Frankreich

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch
Inteltech SA
Rue Saint-Honoré 1
Case postale 2510
2001 Neuchâtel

IR-Marke Nr. 1712855 - Petronix DEFENDERS ((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: IGE):



Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die IR-Marke Nr. 1712855 - "Petronix DEFENDERS ((fig.))", nachfolgend angefochtene Marke, wurde am 09.02.2023, in der Gazette des marques internationales 2023/4 veröffentlicht. Sie ist in der Schweiz für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

- Klasse 9** *Dessins animés; supports d'enregistrements sonores et vidéo impressionnés; supports d'enregistrements numériques, magnétiques ou optiques vierges ou enregistrés; disques acoustiques, disques compacts (audio-vidéo); disques optiques, disques optiques compacts, disques optiques compacts interactifs; cassettes audio et/ou vidéo pré-impressionnées, bandes vidéos, films (pellicules) impressionnés; supports d'enregistrement numériques; cédéroms pré-impressionnés; disques vidéo numériques pré-impressionnés, disques vidéo numériques; disquettes; produits multimédias à savoir: supports magnétiques, optiques et numériques, d'images et de sons, logiciels et supports de traitement de textes, programmes d'ordinateur enregistrés, logiciels de loisir et de divertissement; appareils pour l'enregistrement, la reproduction et la transmission de sons, d'images, de données et/ou d'informations; lunettes (optique); lunettes 3d; articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacs conçues pour ordinateurs portables; caméras; appareils photos; jeux vidéo (logiciels); appareils de téléphonie mobile; programmes informatiques de jeux pour téléphones portables; applications logicielles, téléphoniques ou informatiques; fichiers musicaux téléchargeables; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés; automates à musiques; baladeurs; programmes de jeux portables avec écrans à cristaux liquides; adaptateurs pour jeux portatifs à écran d'affichage à cristaux liquides; programmes pour appareils de jeux vidéo d'arcade; circuits électroniques; supports de diapositives; fichiers vidéo téléchargeables ;*
- Klasse 38** *Télécommunications; communication, à savoir communication par terminaux d'ordinateur, communication par réseaux de fibres optiques, communications radiophoniques, communications télévisées, communications télégraphiques, communications téléphoniques, télécommunications; transmission et diffusion d'images, de messages, d'informations, de données commerciales par réseau internet, par terminaux d'ordinateurs, par réseaux de fibres optiques, par câble, par satellite, par voies hertziennes, par voies télématiques, par réseaux de communication de type internet et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications; télévision par câble et satellite, diffusion et transmission d'émissions télévisées et/ou radiophoniques, diffusion de programmes de télévision, de programmes radiophoniques; messagerie électronique, services de communications par réseau de fibres optiques, communications par terminaux d'ordinateurs, informations en matière de télécommunications; services de transmission de messages; transmission de messages, de sons et d'images assistée par ordinateur; radiotéléphonie mobile; agences de presse et d'information (nouvelles); diffusion de programmes de télévision, d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions télévisées par le biais de services de vidéo à la demande et de télévision à la carte; messagerie électronique; transmission de messages et d'images assistées par ordinateur; fourniture et location d'installations et d'équipement de télécommunication; transmission de cartes de vœux en ligne; fourniture d'accès à des services internet; services de salons de discussion [chat] en ligne pour réseaux sociaux; transmission de données en flux continu (streaming); services de communication (transmission) par réseaux informatiques; fourniture d'accès à des bases de données; radiodiffusion et télédiffusion; transmission de fichiers numériques ;*
- Klasse 41** *Divertissement; éducation; formation; divertissements télévisés (films, séries télévisées, dessins animés, documentaires); divertissements cinématographiques; divertissements musicaux; divertissements radiophoniques; services de studio de cinéma et de télévision; production de films, de films télévisés, de films cinématographiques, de phonogrammes, de disques, d'enregistrements sonores et vidéo; montage de bandes vidéo, de pellicules ou tout autre support, montages de programmes radiophoniques et de télévision; production de films*

sur bandes vidéo; location d'enregistrements sonores et vidéos; location de bandes vidéo, de disques vidéo numérique, location de films cinématographiques, d'enregistrements sonores; production musicale; services de studio d'enregistrement, services d'artistes de spectacles, auditions d'artistes, études de projets artistiques et notamment musicaux; production de spectacles; représentation de spectacles, représentation de théâtre, music-hall, organisation de spectacles (services d'imprésarios); édition musicale, édition de phonogrammes, de vidéogrammes, de cassettes audio et vidéo, de disques compacts, de cédéroms, de disque vidéo numérique et de tout support d'enregistrement de sons, de données et d'images, édition multimédia en rapport avec les logiciels; éditions de produits et de programmes multimédia; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications en tous genres et sous toutes les formes (autres qu'à buts publicitaires) y compris publications électroniques et numériques (autres que publicitaires) de supports sonores et/ou visuels, de supports multimédias, notamment disques interactifs, disques compacts numériques; montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, de jeux (divertissements); réalisation et production de programmes de divertissements radiophoniques et télévisés; service de production artistique; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, d'ateliers de formation; organisation de concours, organisation d'exposition à but culturel ou éducatif; services de casinos; services rendus par des artistes de spectacle, des musiciens, services d'orchestres, services de music-hall; services d'information en lien avec tous les services précités en classe 41.

2. Mit Schreiben vom 01.06.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke in der Schweiz Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1690963 "DEFENDER" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die bei Widerspruchseinreichung in der Schweiz für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt war (vgl. die Publikation der "Limitation" vom 20.10.2022 in der Gazette des marques internationales 2022/40):

Klasse 16 Produits d'imprimerie; articles de papeterie; affiches; cartes géographiques; guides de voyage; livres; albums de coloriage; livres pour enfants; livres d'activités pour enfants, livres d'histoires; journaux, périodiques, revues; bandes dessinées; catalogues; bulletins d'information; billets; programmes-souvenirs; manuels; matériels d'instruction, d'éducation ou d'enseignement, imprimés; photographies; brochures; banderoles en papier; drapeaux en papier; drapeaux et banderoles en papier; stencils; matériel de bureau (autre que meubles); instruments d'écriture et de dessin; papier; calendriers; autocollants; étiquettes; décalcomanies; albums pour autocollants; albums d'autocollants; papier cadeau, cartes de vœux, étiquettes-cadeaux, rubans-cadeaux en papier; papier de soie; cartons d'invitation; cartes de remerciement; cartons de placement pour la table; albums de mariage; albums photos; articles philatéliques; albums de scrapbooking; livres-souvenirs; boîtes en carton fin ou en carton; règles; cartes postales; signets; serre-livres; gommes à effacer; presse-papiers; couvertures de livres; agendas; dispositifs de planification pour affichage mural; agendas annuels; carnets; carnets de rendez-vous; carnets d'adresses; porte-cartes de visite; porte-chéquiers; pochettes pour passeports; chemises; carnets; blocs-notes; tirages d'art; stylos; crayons; chemises et articles de papeterie de présentation; trousse à crayons; figurines conçues pour extrémités de stylos; ardoises; craies; tableaux blancs; agrafeuses; agrafes; perforatrices; bandes adhésives; distributeurs de ruban adhésif; matériel de coloriage, crayons à dessin, matériel pour artistes; argile à modeler; nécessaires de peinture pour enfants; timbres à encre et tampons encreurs; crayons à surligner; serviettes en papier, serviettes de table, serviettes, tapis, dessous de carafes, mouchoirs de poche, mouchoirs, étoffes, lingettes, nappes, se composant tous entièrement ou essentiellement de dérivés du papier et/ou de papier; bavoirs en papier pour bébés; étuis en papier pour gâteaux; papier d'emballage et d'emballage; sacs en papier de petit et grand format; dispositifs de protection en papier jetables pour moquettes et sièges; dispositifs de protection jetables pour volants et roues, tous étant en polyéthylène ou en matériaux en feuilles ou pellicules plastiques; pinces à billets; parures de bureau; supports de rangement pour articles de bureau; listes de pièces de

rechange; manuels d'entretien et matériel publicitaire, tous en tant que publications imprimées; patrons de couture;

- Klasse 21** *Bouteilles d'eau en plastique pour bicyclettes; grils de camping, ustensiles de cuisine de camping, vaisselle de camping; vaisselle, mugs, assiettes, chopes, porte-serviettes et anneaux, plateaux, tapis, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, dessous de verre, ornements; peignes et brosses, brosses à dents; gobelets, assiettes et plats en carton; petits ustensiles et récipients domestiques; articles de verrerie, porcelaine, faïence et vaisselle de table; chiffons et éponges; articles et matériel de nettoyage; chiffons, éponges et brosses pour le nettoyage de voitures; tirelires se composant entièrement ou essentiellement de verre, porcelaine ou faïence; glacières et flacons portables, bouteilles d'eau en plastique, tous destinés à des produits alimentaires et/ou des produits à boire; petits récipients portables pour argent et/ou effets personnels; pailles à boissons;*
- Klasse 35** *Publicité; gestion d'activités commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; Services de conseillers en affaires et services de conseil en gestion d'affaires, en rapport avec la fabrication, fourniture, distribution, vente, entretien, remise en état et réparation de véhicules à moteur, services d'importation et d'exportation de véhicules, leurs parties et garnitures; services d'organisation de programmes de produits promotionnels; services de conseillers en rapport avec l'organisation de programmes de produits promotionnels; services de publicité et de marketing fournis par le biais du métavers; services de magasin de détail en lien avec des véhicules terrestres à moteur et des parties, des garnitures et accessoires pour véhicules terrestres à moteur; services de promotion des ventes de produits et services de tiers dans l'industrie de l'automobile par la diffusion de matériel promotionnel et d'informations sur les produits par le biais de réseaux informatiques mondiaux en ligne, par la distribution de produits imprimés, d'enregistrements audio et vidéo, d'enregistrements télévisés et radiophoniques, services publicitaires en ligne, sites Web sur Internet et services de concours promotionnels; services de magasins de vente au détail dans le domaine des automobiles, parties, garnitures et accessoires automobiles; Services de concessionnaires automobiles; organisation, exploitation et supervision de programmes d'incitation et de fidélisation; services de fidélisation de clientèle et services de clubs de clients à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et services par l'utilisation d'une carte de membre ou de logiciels d'application de réduction; réalisation d'un programme d'incitation permettant à des individus de gagner des récompenses dans le monde réel et virtuel; administration d'un programme de récompenses proposant des récompenses virtuelles pouvant être échangées dans le monde réel ou virtuel; services de magasin de détail dans le domaine des vêtements, des articles chaussants, des articles de chapellerie, des bagages, des jouets, des articles de bijouterie, des boîtes à bijoux, des articles d'horlogerie et de chronométrie, des podomètres, des montres, des bagages, des sacs, des portefeuilles, des porte-monnaie, des ceintures; services de magasin de détail dans le domaine des articles de papeterie, des imprimés, des images, des affiches, des cartes postales, des cartes de vœux, des cartes à jouer, des œuvres d'art, des porte-clés, des parapluies, des équipements sportifs, des produits d'imprimerie, des livres, des articles de papeterie; services de magasin de détail dans le domaine des enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, des jeux vidéo, des enregistrements de divertissement interactif et des enregistrements de divertissement numérique, des applications pour téléphones mobiles; services de magasin de vente au détail dans le domaine des bicyclettes, des parties et accessoires pour bicyclettes, des fragrances, des produits de nettoyage et de polissage, des lunettes et des étuis, des chargeurs, des supports et des accessoires pour ordinateurs, tablettes électroniques ou téléphones mobiles; services de magasin de détail dans le domaine des lampes de poche, des torches, des articles pour fumeurs, des textiles et des articles textiles, de la vaisselle, des articles de coutellerie, de la vaisselle de table, des couteaux, des articles de verrerie, des gourdes, des glacières, des humidificateurs, des cordons; services de magasin de détail dans le domaine des meubles, des eaux minérales et gazéifiées et d'autres boissons non alcoolisées; organisation de manifestations, d'expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; services publicitaires et promotionnels; production de matériel publicitaire; services de marketing d'entreprise; services de publicité et*

promotion des ventes; mise à disposition d'informations concernant des automobiles à vendre par le biais d'Internet; services de bases de données, à savoir compilation et gestion de bases de données d'informations dans le domaine de l'entretien et de la réparation d'automobiles ou de bicyclettes; services de comparaison de prix; marketing dans le domaine des services de divertissement pour produits, services, événements, activités, installations et emplacements; mise à disposition d'une place de marché en ligne pour la création, l'affichage, la vente et le transfert de jetons non fongibles (NFT) et d'enregistrements ou d'œuvres d'art de jetons non fongibles (NFT); mise à disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de jetons non fongibles, d'objets de collection au format numérique et de crypto-objets de collection; services de magasin de détail proposant des produits virtuels, à savoir véhicules; services de magasin de détail numériques proposant des produits virtuels téléchargeables et non téléchargeables sous forme de véhicules, bicyclettes, drones, vêtements, sacs, montres, articles de bijouterie, jouets, articles et accessoires de sport; services de magasin de détail proposant des produits virtuels, à savoir jetons d'accès à utiliser dans des mondes virtuels en ligne; animation de salons professionnels virtuels; mise à disposition de salles d'exposition virtuelles et de centres d'expérience d'essai pour consommateurs; services d'information et de conseil en rapport avec tous les services précités ;

Klasse 38 *Services de télécommunication; fourniture d'alertes de messages électroniques par le biais d'Internet signalant aux personnes le calendrier d'entretien du véhicule; transmission électronique de messages et données audio et vidéo et d'informations sur des véhicules automobiles; transmission électronique de données pour la commande de véhicules autonomes; transmission électronique de données par le biais de canaux spécialisés; communications par téléphones mobiles; communication par messagerie électronique, satellite et RVA (réseau à valeur ajoutée); mise à disposition de connexions de télécommunication et d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; fourniture d'accès utilisateur à des signaux mondiaux de positionnement pour la navigation; transmission d'informations de transport et de circulation et raccordement d'appels d'assistance routière ou d'urgence; mise à disposition de services de connectivité de télécommunications et d'accès à des réseaux de communication électroniques, pour la transmission et le téléchargement ou la réception de contenus audio, vidéos ou multimédias; livraison, transmission, diffusion en continu, diffusion, diffusion sur le Web de données et de contenus numériques, y compris informations, musique, séquences vidéo, podcasts et enregistrements audio; fourniture d'accès à de la musique numérique; services de télécommunication pour la réception, la coordination et le renvoi d'appels à distance sur l'état de véhicules; transmission électronique de textes, séquences audio, séquences vidéo, images, signaux, position, mouvement et données entre des véhicules terrestres, composants de véhicules terrestres, centres de données, téléphones, ordinateurs personnels et autres dispositifs électroniques et numériques; transmission assistée par ordinateur de signaux pour mécanisme pour le verrouillage de véhicules; transfert par le biais de télécommunication d'informations en lien avec la route, les véhicules, la circulation et la conduite; mise à disposition d'alertes par le biais d'Internet signalant la condition, l'état de charge, le temps de charge, l'état de débranchement et l'état de charge complète et de batteries de véhicules; mise à disposition de connexions de télécommunications à Internet la recherche et la localisation ainsi que pour la fourniture du statut de ports d'alimentation en énergie de véhicules électriques; accès à des services en ligne permettant à des tiers de transmettre, partager, télécharger vers le serveur, télécharger, envoyer, afficher, repérer et publier des informations, textes, images, contenus vidéo et audio, ainsi que d'y accéder; services de salons de discussion; services de communication interactive; mise à disposition de forums en ligne pour la transmission de messages entre des utilisateurs d'ordinateurs; forums [chatrooms] pour le réseautage social; mise à disposition de forums en ligne; mise à disposition d'installations virtuelles pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs; diffusion en continu d'événements et de compétitions de sports électroniques; mise à disposition d'un forum en ligne pour la personnalisation de véhicules virtuels; mise à disposition d'un forum en ligne pour l'échange de véhicules virtuels; conseils, informations et services de conseillers concernant tous les services précités ;*

Klasse 41 Services d'éducation; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles; services d'activités sportives; services de formation, d'éducation et de divertissement en matière de véhicules automobiles; Services d'enseignement et d'instruction en matière de conduite tout terrain et de conduite de véhicules; formation et instruction en matière de course de véhicules; éducation en matière de techniques de conduite de course et de quatre roues, de mécanique de véhicules automobiles terrestres, de lecture de cartes, de sécurité de conduite, ainsi que de responsabilité environnementale; services d'écoles de conduite; mise à disposition d'informations portant sur des cours d'instruction en matière de conduite d'automobiles à hautes performances à partir de sites Web; services de formation et d'instruction dans les domaines de l'entretien, de la réparation et des ventes d'automobiles; services de formation, d'éducation et de divertissement en matière de véhicules nautiques; services de formation, éducatifs et de divertissement portant sur des véhicules aériens; services d'éducation en matière de préservation de l'environnement et conservation de l'énergie; services de formation, d'éducation et de divertissement en rapport avec les bicyclettes, les trottinettes, les karts, les motocyclettes, les véhicules tout terrain, les jouets à chevaucher pour enfants, les planches à roulettes, les sports de lévitation, les sports aquatiques, les sports aériens, l'équitation; services de formation, d'éducation et de divertissement en matière de véhicules télécommandés, drones, voitures télécommandées; services de formation en ingénierie; organisation de concours pour des projets techniques; éducation et formation dans le domaine du génie automobile; services d'enseignement à des écoliers dans le domaine du génie automobile; organisation et animation de concours, manifestations sportives, manifestations de divertissement, courses, rallyes, démonstrations et manifestations de véhicules automobiles, manifestations de bateaux à moteur; location d'équipements sportifs, autres que véhicules; services de divertissement fournis dans le cadre de manifestations sportives; mise en place et animation de spectacles, concerts, spectacles, compétitions, jeux et circuits; organisation de compétitions et tournois en matière de conduite et de courses de voitures; mise en place de concours et tournois en matière de courses de bateaux à moteur; services de divertissement, à savoir participation à des courses de voitures de sport; services de divertissement, à savoir réalisation de performances et participation à des manifestations en matière de sports automobiles; services de divertissement, à savoir réalisation et participation à des concours dans le cadre de manifestations sportives de bateaux à moteur; mise à disposition d'installations de sport pour programmes de remise de prix, compétitions et manifestations pour le sport automobile; chronométrage et enregistrement de temps pour événements sportifs; services de divertissement fournis dans le cadre de circuits de courses de véhicules à moteur; services de pré-réservation et réservation de billets pour des manifestations culturelles, sportives et de divertissement; services d'accueil d'entreprises [divertissement]; services d'animation pour les entreprises [divertissement]; services de fan-club automobile sous forme de divertissement; services de fan-clubs en tant que divertissement; services de clubs sociaux, à savoir préparation, organisation et hébergement d'événements sociaux, rassemblements et fêtes pour les membres du club; organisation de manifestations événementielles à des fins de divertissement social; animation de visites guidées d'installations de véhicules automobiles et cours de conduite; organisation, coordination et animation de manifestations en matière de véhicules automobiles à des fins de divertissement et d'activités récréatives; services de camps sportifs; services de location d'installations sportives; location d'installations de conduite automobile; services de terrains de jeu d'aventure; services de divertissement sous forme de jeux informatiques; services de jeux informatiques interactifs; services pour jeux d'arcade; activités d'édition multimédias; services de publication; activités d'édition de livres et revues spécialisées; services de publication électronique; activités d'édition électronique de revues, fanzines, histoires, informations en matière de sports mécaniques; publication d'affiches, cartes de vœux, dépliants, fascicules, documentation promotionnelle; production, présentation, syndication, distribution et location d'enregistrements audio, enregistrements vidéo, musique, jeux interactifs, films, contenus numériques en matière d'émissions télévisées, radiophoniques et de divertissement, enregistrements de livres audio, téléchargeables ou non; production, présentation, syndication, distribution et location de contenus numériques en matière d'éducation; production, présentation, syndication, distribution et location de contenus numériques en rapport avec des activités sportives; services de bibliothèques; services de loteries et de jeux

de hasard; reportages photographiques; réalisation d'entretiens de figures contemporaines à des fins de divertissement; services de bulletins d'actualités; publication de comptes rendus; fourniture d'informations liées à des manifestations sportives, manifestations de courses automobiles, spectacles en direct, spectacles itinérants, spectacles sur scène en direct, représentations théâtrales, concerts musicaux en direct et participation du public lors de telles manifestations; mise à disposition d'informations en ligne dans le domaine des manifestations de divertissement, culturelles et sportives; mise à disposition de nouvelles, photographies, calendriers, résultats, séquences vidéo et données de temps dans le domaine du sport automobile par le biais de sites Web en ligne; services de divertissement, à savoir mise à disposition de divertissements ou de concours virtuels en ligne dans des environnements virtuels créés à des fins de divertissement ou de concours; services de divertissement, à savoir fourniture d'un environnement virtuel en ligne permettant à des utilisateurs de gagner des points de récompense et de la monnaie virtuelle pouvant être utilisés pour acheter des véhicules et leurs accessoires; services de divertissement, à savoir mise à disposition de cadeaux virtuels non téléchargeables en ligne, de chèques-cadeaux, de récompenses, de points, d'incitations, de prix et d'émotes à utiliser dans des environnements virtuels créés à des fins de divertissement; services de billetterie et de réservation d'événements par le biais de la chaîne de blocs et des NFT (jetons non fongibles); Événements et compétitions de sports électroniques; organisation, préparation et animation d'événements de sports virtuels et de sports motorisés; Publication électronique, à savoir conservation, publication et distribution de médias numériques de tous types, en particulier y compris œuvres d'art virtuelles, crypto-collectibles et NFT basés sur la chaîne de blocs; fourniture d'informations en ligne en lien avec la personnalisation de véhicules virtuels à des fins de loisirs ou de divertissement; informations, services de conseillers et prestation de conseils en rapport avec tous les services précités ;

4. Am 08.06.2023 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. Am 06.07.2023 wurde in der Gazette des marques internationales 2023/25 für die Widerspruchsmarke nur betreffend die in der Schweiz relevante Dienstleistungsklasse 35 folgende Einschränkung « suite à la cessation des effets partielle de l'enregistrement de base » publiziert:

Klasse 35 Publicité; gestion d'activités commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; Services de conseillers en affaires et services de conseil en gestion d'affaires, en rapport avec la fabrication, fourniture, distribution, vente, entretien, remise en état et réparation de véhicules à moteur, services d'importation et d'exportation de véhicules, leurs parties et garnitures; services d'organisation de programmes de produits promotionnels; services de conseillers en rapport avec l'organisation de programmes de produits promotionnels; services de publicité et de marketing fournis par le biais du métavers; services de magasin de détail en lien avec des véhicules terrestres à moteur et des parties, des garnitures et accessoires pour véhicules terrestres à moteur; services de promotion des ventes de produits et services de tiers dans l'industrie de l'automobile par la diffusion de matériel promotionnel et d'informations sur les produits par le biais de réseaux informatiques mondiaux en ligne, par la distribution de produits imprimés, d'enregistrements audio et vidéo, d'enregistrements télévisés et radiophoniques, services publicitaires en ligne, sites Web sur Internet et services de concours promotionnels; services de magasins de vente au détail dans le domaine des automobiles, parties, garnitures et accessoires automobiles; Services de concessionnaires automobiles; organisation, exploitation et supervision de programmes d'incitation et de fidélisation; services de fidélisation de clientèle et services de clubs de clients à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et services par l'utilisation d'une carte de membre ou de logiciels d'application de réduction; réalisation d'un programme d'incitation permettant à des individus de gagner des récompenses dans le monde réel et virtuel; administration d'un programme de récompenses proposant des récompenses virtuelles

pouvant être échangées dans le monde réel ou virtuel; services de magasins de détail dans le domaine des vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie, bagages, jouets, articles de bijouterie, boîtes à bijoux, podomètres, bagages, sacs, portefeuilles, bourses, ceintures; services de magasin de détail dans le domaine des articles de papeterie, des imprimés, des images, des affiches, des cartes postales, des cartes de vœux, des cartes à jouer, des œuvres d'art, des porte-clés, des parapluies, des équipements sportifs, des produits d'imprimerie, des livres, des articles de papeterie; services de magasin de détail dans le domaine des enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, des jeux vidéo, des enregistrements de divertissement interactif et des enregistrements de divertissement numérique, des applications pour téléphones mobiles; services de magasin de vente au détail dans le domaine des bicyclettes, des parties et accessoires pour bicyclettes, des fragrances, des produits de nettoyage et de polissage, des lunettes et des étuis, des chargeurs, des supports et des accessoires pour ordinateurs, tablettes électroniques ou téléphones mobiles; services de magasin de détail dans le domaine des lampes de poche, des torches, des articles pour fumeurs, des textiles et des articles textiles, de la vaisselle, des articles de coutellerie, de la vaisselle de table, des couteaux, des articles de verrerie, des gourdes, des glacières, des humidificateurs, des cordons; services de magasin de détail dans le domaine des meubles, des eaux minérales et gazéifiées et d'autres boissons non alcoolisées; organisation de manifestations, d'expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; services publicitaires et promotionnels; production de matériel publicitaire; services de marketing d'entreprise; services de publicité et promotion des ventes; mise à disposition d'informations concernant des automobiles à vendre par le biais d'Internet; services de bases de données, à savoir compilation et gestion de bases de données d'informations dans le domaine de l'entretien et de la réparation d'automobiles ou de bicyclettes; services de comparaison de prix; marketing dans le domaine des services de divertissement pour produits, services, événements, activités, installations et emplacements; mise à disposition d'une place de marché en ligne pour la création, l'affichage, la vente et le transfert de jetons non fongibles (NFT) et d'enregistrements ou d'œuvres d'art de jetons non fongibles (NFT); mise à disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de jetons non fongibles, d'objets de collection au format numérique et de crypto-objets de collection; services de magasins de détail en rapport avec des produits virtuels, à savoir véhicules; services de magasins de détail numériques en rapport avec des produits virtuels téléchargeables et non téléchargeables sous forme de véhicules, bicyclettes, drones, vêtements, sacs, montres, articles de bijouterie, jouets, articles et accessoires de sport; services de magasins de détail en rapport avec des produits virtuels, à savoir jetons d'accès à utiliser dans des mondes virtuels en ligne; animation de salons professionnels virtuels; mise à disposition de salles d'exposition virtuelles et de centres d'expérience d'essai pour consommateurs; services d'information et de conseil en rapport avec tous les services précités.

Diese ist für die nachfolgende Beurteilung der Gleichartigkeit verbindlich.

6. Mit Schreiben vom 06.09.2023 bestellte die widerspruchsgegenerische Partei innert Frist einen Vertreter in der Schweiz.
7. Mit Verfügung vom 07.09.2023 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
8. Mit Schreiben vom 05.12.2023 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein.
9. Mit Verfügung vom 07.12.2023 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
10. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. 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 wurde am 29.03.2022 im internationalen Register eingetragen, für die in der Schweiz relevanten Warenklassen 16 und 21 ohne Prioritätsdatum und für die interessierenden Klassen 35, 38, 41 mit Prioritätsdatum vom 22.03.2022. Die angefochtene Marke wurde am 24.08.2022 mit Prioritätsdatum vom 01.08.2022 registriert. 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.

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 des Instituts in Markensachen [Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2_024_01.pdf).
2. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Hierbei gilt es 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 (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).
3. Die angefochtene Marke ist in der Schweiz für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:
Klasse 9 Dessins animés; supports d'enregistrements sonores et vidéo impressionnés; supports d'enregistrements numériques, magnétiques ou optiques vierges ou enregistrés; disques acoustiques, disques compacts (audio-vidéo); disques optiques, disques optiques compacts, disques optiques compacts interactifs; cassettes audio et/ou vidéo pré-impressionnées, bandes vidéos, films (pellicules) impressionnés; supports d'enregistrement numériques; cédéroms pré-

impressionnés; disques vidéo numériques pré-impressionnés, disques vidéo numériques; disquettes; produits multimédias à savoir: supports magnétiques, optiques et numériques, d'images et de sons, logiciels et supports de traitement de textes, programmes d'ordinateur enregistrés, logiciels de loisir et de divertissement; appareils pour l'enregistrement, la reproduction et la transmission de sons, d'images, de données et/ou d'informations; lunettes (optique); lunettes 3d; articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; caméras; appareils photos; jeux vidéo (logiciels); appareils de téléphonie mobile; programmes informatiques de jeux pour téléphones portables; applications logicielles, téléphoniques ou informatiques; fichiers musicaux téléchargeables; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés; automates à musiques; baladeurs; programmes de jeux portables avec écrans à cristaux liquides; adaptateurs pour jeux portatifs à écran d'affichage à cristaux liquides; programmes pour appareils de jeux vidéo d'arcade; circuits électroniques; supports de diapositives; fichiers vidéo téléchargeables ;

Klasse 38 Télécommunications; communication, à savoir communication par terminaux d'ordinateur, communication par réseaux de fibres optiques, communications radiophoniques, communications télévisées, communications télégraphiques, communications téléphoniques, télécommunications; transmission et diffusion d'images, de messages, d'informations, de données commerciales par réseau internet, par terminaux d'ordinateurs, par réseaux de fibres optiques, par câble, par satellite, par voies hertziennes, par voies télématiques, par réseaux de communication de type internet et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications; télévision par câble et satellite, diffusion et transmission d'émissions télévisées et/ou radiophoniques, diffusion de programmes de télévision, de programmes radiophoniques; messagerie électronique, services de communications par réseau de fibres optiques, communications par terminaux d'ordinateurs, informations en matière de télécommunications; services de transmission de messages; transmission de messages, de sons et d'images assistée par ordinateur; radiotéléphonie mobile; agences de presse et d'information (nouvelles); diffusion de programmes de télévision, d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions télévisées par le biais de services de vidéo à la demande et de télévision à la carte; messagerie électronique; transmission de messages et d'images assistées par ordinateur; fourniture et location d'installations et d'équipement de télécommunication; transmission de cartes de vœux en ligne; fourniture d'accès à des services internet; services de salons de discussion [chat] en ligne pour réseaux sociaux; transmission de données en flux continu (streaming); services de communication (transmission) par réseaux informatiques; fourniture d'accès à des bases de données; radiodiffusion et télédiffusion; transmission de fichiers numériques ;

Klasse 41 Divertissement; éducation; formation; divertissements télévisés (films, séries télévisées, dessins animés, documentaires); divertissements cinématographiques; divertissements musicaux; divertissements radiophoniques; services de studio de cinéma et de télévision; production de films, de films télévisés, de films cinématographiques, de phonogrammes, de disques, d'enregistrements sonores et vidéo; montage de bandes vidéo, de pellicules ou tout autre support, montages de programmes radiophoniques et de télévision; production de films sur bandes vidéo; location d'enregistrements sonores et vidéos; location de bandes vidéo, de disques vidéo numérique, location de films cinématographiques, d'enregistrements sonores; production musicale; services de studio d'enregistrement, services d'artistes de spectacles, auditions d'artistes, études de projets artistiques et notamment musicaux; production de spectacles; représentation de spectacles, représentation de théâtre, music-hall, organisation de spectacles (services d'imprésarios); édition musicale, édition de phonogrammes, de vidéogrammes, de cassettes audio et vidéo, de disques compacts, de cédéroms, de disque vidéo numérique et de tout support d'enregistrement de sons, de données et d'images, édition multimédia en rapport avec les logiciels; éditions de produits et de programmes multimédia; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications en tous genres et sous toutes les formes (autres qu'à buts publicitaires) y compris publications électroniques et numériques (autres que publicitaires) de supports sonores et/ou visuels, de supports multimédias, notamment disques interactifs, disques compacts numériques; montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias;

organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, de jeux (divertissements); réalisation et production de programmes de divertissements radiophoniques et télévisés; service de production artistique; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, d'ateliers de formation; organisation de concours, organisation d'exposition à but culturel ou éducatif; services de casinos; services rendus par des artistes de spectacle, des musiciens, services d'orchestres, services de music-hall; services d'information en lien avec tous les services précités en classe 41.

4. Die Widerspruchsmarke ist in der Schweiz für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 16 *Produits d'imprimerie; articles de papeterie; affiches; cartes géographiques; guides de voyage; livres; albums de coloriage; livres pour enfants; livres d'activités pour enfants, livres d'histoires; journaux, périodiques, revues; bandes dessinées; catalogues; bulletins d'information; billets; programmes-souvenirs; manuels; matériels d'instruction, d'éducation ou d'enseignement, imprimés; photographies; brochures; banderoles en papier; drapeaux en papier; drapeaux et banderoles en papier; stencils; matériel de bureau (autre que meubles); instruments d'écriture et de dessin; papier; calendriers; autocollants; étiquettes; décalcomanies; albums pour autocollants; albums d'autocollants; papier cadeau, cartes de vœux, étiquettes-cadeaux, rubans-cadeaux en papier; papier de soie; cartons d'invitation; cartes de remerciement; cartons de placement pour la table; albums de mariage; albums photos; articles philatéliques; albums de scrapbooking; livres-souvenirs; boîtes en carton fin ou en carton; règles; cartes postales; signets; serre-livres; gommes à effacer; presse-papiers; couvertures de livres; agendas; dispositifs de planification pour affichage mural; agendas annuels; carnets; carnets de rendez-vous; carnets d'adresses; porte-cartes de visite; porte-chéquiers; pochettes pour passeports; chemises; carnets; blocs-notes; tirages d'art; stylos; crayons; chemises et articles de papeterie de présentation; trousses à crayons; figurines conçues pour extrémités de stylos; ardoises; craies; tableaux blancs; agrafeuses; agrafes; perforatrices; bandes adhésives; distributeurs de ruban adhésif; matériel de coloriage, crayons à dessin, matériel pour artistes; argile à modeler; nécessaires de peinture pour enfants; timbres à encre et tampons encres; crayons à surligner; serviettes en papier, serviettes de table, serviettes, tapis, dessous de carafes, mouchoirs de poche, mouchoirs, étoffes, lingettes, nappes, se composant tous entièrement ou essentiellement de dérivés du papier et/ou de papier; bavoirs en papier pour bébés; étuis en papier pour gâteaux; papier d'emballage et d'emballage; sacs en papier de petit et grand format; dispositifs de protection en papier jetables pour moquettes et sièges; dispositifs de protection jetables pour volants et roues, tous étant en polyéthylène ou en matériaux en feuilles ou pellicules plastiques; pinces à billets; parures de bureau; supports de rangement pour articles de bureau; listes de pièces de rechange; manuels d'entretien et matériel publicitaire, tous en tant que publications imprimées; patrons de couture;*

Klasse 21 *Bouteilles d'eau en plastique pour bicyclettes; grils de camping, ustensiles de cuisine de camping, vaisselle de camping; vaisselle, mugs, assiettes, chopes, porte-serviettes et anneaux, plateaux, tapis, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, dessous de verre, ornements; peignes et brosses, brosses à dents; gobelets, assiettes et plats en carton; petits ustensiles et récipients domestiques; articles de verrerie, porcelaine, faïence et vaisselle de table; chiffons et éponges; articles et matériel de nettoyage; chiffons, éponges et brosses pour le nettoyage de voitures; tirelires se composant entièrement ou essentiellement de verre, porcelaine ou faïence; glacières et flacons portables, bouteilles d'eau en plastique, tous destinés à des produits alimentaires et/ou des produits à boire; petits récipients portables pour argent et/ou effets personnels; pailles à boissons;*

Klasse 35 *Publicité; gestion d'activités commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; Services de conseillers en affaires et services de conseil en gestion d'affaires, en rapport avec la fabrication, fourniture, distribution, vente, entretien, remise en état et réparation de véhicules à moteur, services d'importation et d'exportation de véhicules, leurs parties et garnitures; services d'organisation de programmes de produits promotionnels; services de conseillers en rapport avec l'organisation de programmes de produits promotionnels; services de publicité et de marketing fournis par le biais du métavers; services de magasin de détail en lien avec des véhicules terrestres à moteur et des parties, des garnitures et accessoires pour véhicules terrestres à moteur; services de promotion des ventes de produits et services de tiers dans*

l'industrie de l'automobile par la diffusion de matériel promotionnel et d'informations sur les produits par le biais de réseaux informatiques mondiaux en ligne, par la distribution de produits imprimés, d'enregistrements audio et vidéo, d'enregistrements télévisés et radiophoniques, services publicitaires en ligne, sites Web sur Internet et services de concours promotionnels; services de magasins de vente au détail dans le domaine des automobiles, parties, garnitures et accessoires automobiles; Services de concessionnaires automobiles; organisation, exploitation et supervision de programmes d'incitation et de fidélisation; services de fidélisation de clientèle et services de clubs de clients à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et services par l'utilisation d'une carte de membre ou de logiciels d'application de réduction; réalisation d'un programme d'incitation permettant à des individus de gagner des récompenses dans le monde réel et virtuel; administration d'un programme de récompenses proposant des récompenses virtuelles pouvant être échangées dans le monde réel ou virtuel; services de magasins de détail dans le domaine des vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie, bagages, jouets, articles de bijouterie, boîtes à bijoux, podomètres, bagages, sacs, portefeuilles, bourses, ceintures; services de magasin de détail dans le domaine des articles de papeterie, des imprimés, des images, des affiches, des cartes postales, des cartes de vœux, des cartes à jouer, des œuvres d'art, des porte-clés, des parapluies, des équipements sportifs, des produits d'imprimerie, des livres, des articles de papeterie; services de magasin de détail dans le domaine des enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, des jeux vidéo, des enregistrements de divertissement interactif et des enregistrements de divertissement numérique, des applications pour téléphones mobiles; services de magasin de vente au détail dans le domaine des bicyclettes, des parties et accessoires pour bicyclettes, des fragrances, des produits de nettoyage et de polissage, des lunettes et des étuis, des chargeurs, des supports et des accessoires pour ordinateurs, tablettes électroniques ou téléphones mobiles; services de magasin de détail dans le domaine des lampes de poche, des torches, des articles pour fumeurs, des textiles et des articles textiles, de la vaisselle, des articles de coutellerie, de la vaisselle de table, des couteaux, des articles de verrerie, des gourdes, des glacières, des humidificateurs, des cordons; services de magasin de détail dans le domaine des meubles, des eaux minérales et gazeuses et d'autres boissons non alcoolisées; organisation de manifestations, d'expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; services publicitaires et promotionnels; production de matériel publicitaire; services de marketing d'entreprise; services de publicité et promotion des ventes; mise à disposition d'informations concernant des automobiles à vendre par le biais d'Internet; services de bases de données, à savoir compilation et gestion de bases de données d'informations dans le domaine de l'entretien et de la réparation d'automobiles ou de bicyclettes; services de comparaison de prix; marketing dans le domaine des services de divertissement pour produits, services, événements, activités, installations et emplacements; mise à disposition d'une place de marché en ligne pour la création, l'affichage, la vente et le transfert de jetons non fongibles (NFT) et d'enregistrements ou d'œuvres d'art de jetons non fongibles (NFT); mise à disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de jetons non fongibles, d'objets de collection au format numérique et de crypto-objets de collection; services de magasins de détail en rapport avec des produits virtuels, à savoir véhicules; services de magasins de détail numériques en rapport avec des produits virtuels téléchargeables et non téléchargeables sous forme de véhicules, bicyclettes, drones, vêtements, sacs, montres, articles de bijouterie, jouets, articles et accessoires de sport; services de magasins de détail en rapport avec des produits virtuels, à savoir jetons d'accès à utiliser dans des mondes virtuels en ligne; animation de salons professionnels virtuels; mise à disposition de salles d'exposition virtuelles et de centres d'expérience d'essai pour consommateurs; services d'information et de conseil en rapport avec tous les services précités ;

Klasse 38 *Services de télécommunication; fourniture d'alertes de messages électroniques par le biais d'Internet signalant aux personnes le calendrier d'entretien du véhicule; transmission électronique de messages et données audio et vidéo et d'informations sur des véhicules automobiles; transmission électronique de données pour la commande de véhicules autonomes; transmission électronique de données par le biais de canaux spécialisés;*

communications par téléphones mobiles; communication par messagerie électronique, satellite et RVA (réseau à valeur ajoutée); mise à disposition de connexions de télécommunication et d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; fourniture d'accès utilisateur à des signaux mondiaux de positionnement pour la navigation; transmission d'informations de transport et de circulation et raccordement d'appels d'assistance routière ou d'urgence; mise à disposition de services de connectivité de télécommunications et d'accès à des réseaux de communication électroniques, pour la transmission et le téléchargement ou la réception de contenus audio, vidéos ou multimédias; livraison, transmission, diffusion en continu, diffusion, diffusion sur le Web de données et de contenus numériques, y compris informations, musique, séquences vidéo, podcasts et enregistrements audio; fourniture d'accès à de la musique numérique; services de télécommunication pour la réception, la coordination et le renvoi d'appels à distance sur l'état de véhicules; transmission électronique de textes, séquences audio, séquences vidéo, images, signaux, position, mouvement et données entre des véhicules terrestres, composants de véhicules terrestres, centres de données, téléphones, ordinateurs personnels et autres dispositifs électroniques et numériques; transmission assistée par ordinateur de signaux pour mécanisme pour le verrouillage de véhicules; transfert par le biais de télécommunication d'informations en lien avec la route, les véhicules, la circulation et la conduite; mise à disposition d'alertes par le biais d'Internet signalant la condition, l'état de charge, le temps de charge, l'état de débranchement et l'état de charge complète et de batteries de véhicules; mise à disposition de connexions de télécommunications à Internet la recherche et la localisation ainsi que pour la fourniture du statut de ports d'alimentation en énergie de véhicules électriques; accès à des services en ligne permettant à des tiers de transmettre, partager, télécharger vers le serveur, télécharger, envoyer, afficher, repérer et publier des informations, textes, images, contenus vidéo et audio, ainsi que d'y accéder; services de salons de discussion; services de communication interactive; mise à disposition de forums en ligne pour la transmission de messages entre des utilisateurs d'ordinateurs; forums [chatrooms] pour le réseautage social; mise à disposition de forums en ligne; mise à disposition d'installations virtuelles pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs; diffusion en continu d'événements et de compétitions de sports électroniques; mise à disposition d'un forum en ligne pour la personnalisation de véhicules virtuels; mise à disposition d'un forum en ligne pour l'échange de véhicules virtuels; conseils, informations et services de conseillers concernant tous les services précités ;

Klasse 41 Services d'éducation; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles; services d'activités sportives; services de formation, d'éducation et de divertissement en matière de véhicules automobiles; Services d'enseignement et d'instruction en matière de conduite tout terrain et de conduite de véhicules; formation et instruction en matière de course de véhicules; éducation en matière de techniques de conduite de course et de quatre roues, de mécanique de véhicules automobiles terrestres, de lecture de cartes, de sécurité de conduite, ainsi que de responsabilité environnementale; services d'écoles de conduite; mise à disposition d'informations portant sur des cours d'instruction en matière de conduite d'automobiles à hautes performances à partir de sites Web; services de formation et d'instruction dans les domaines de l'entretien, de la réparation et des ventes d'automobiles; services de formation, d'éducation et de divertissement en matière de véhicules nautiques; services de formation, éducatifs et de divertissement portant sur des véhicules aériens; services d'éducation en matière de préservation de l'environnement et conservation de l'énergie; services de formation, d'éducation et de divertissement en rapport avec les bicyclettes, les trottinettes, les karts, les motocyclettes, les véhicules tout terrain, les jouets à chevaucher pour enfants, les planches à roulettes, les sports de lévitation, les sports aquatiques, les sports aériens, l'équitation; services de formation, d'éducation et de divertissement en matière de véhicules télécommandés, drones, voitures télécommandées; services de formation en ingénierie; organisation de concours pour des projets techniques; éducation et formation dans le domaine du génie automobile; services d'enseignement à des écoliers dans le domaine du génie automobile; organisation et animation de concours, manifestations sportives, manifestations de divertissement, courses, rallyes, démonstrations et manifestations de véhicules automobiles, manifestations de bateaux à moteur; location d'équipements sportifs, autres que véhicules; services de divertissement fournis dans le cadre de manifestations sportives; mise en place et animation de spectacles,

concerts, spectacles, compétitions, jeux et circuits; organisation de compétitions et tournois en matière de conduite et de courses de voitures; mise en place de concours et tournois en matière de courses de bateaux à moteur; services de divertissement, à savoir participation à des courses de voitures de sport; services de divertissement, à savoir réalisation de performances et participation à des manifestations en matière de sports automobiles; services de divertissement, à savoir réalisation et participation à des concours dans le cadre de manifestations sportives de bateaux à moteur; mise à disposition d'installations de sport pour programmes de remise de prix, compétitions et manifestations pour le sport automobile; chronométrage et enregistrement de temps pour événements sportifs; services de divertissement fournis dans le cadre de circuits de courses de véhicules à moteur; services de pré-réservation et réservation de billets pour des manifestations culturelles, sportives et de divertissement; services d'accueil d'entreprises [divertissement]; services d'animation pour les entreprises [divertissement]; services de fan-club automobile sous forme de divertissement; services de fan-clubs en tant que divertissement; services de clubs sociaux, à savoir préparation, organisation et hébergement d'événements sociaux, rassemblements et fêtes pour les membres du club; organisation de manifestations événementielles à des fins de divertissement social; animation de visites guidées d'installations de véhicules automobiles et cours de conduite; organisation, coordination et animation de manifestations en matière de véhicules automobiles à des fins de divertissement et d'activités récréatives; services de camps sportifs; services de location d'installations sportives; location d'installations de conduite automobile; services de terrains de jeu d'aventure; services de divertissement sous forme de jeux informatiques; services de jeux informatiques interactifs; services pour jeux d'arcade; activités d'édition multimédias; services de publication; activités d'édition de livres et revues spécialisées; services de publication électronique; activités d'édition électronique de revues, fanzines, histoires, informations en matière de sports mécaniques; publication d'affiches, cartes de vœux, dépliants, fascicules, documentation promotionnelle; production, présentation, syndication, distribution et location d'enregistrements audio, enregistrements vidéo, musique, jeux interactifs, films, contenus numériques en matière d'émissions télévisées, radiophoniques et de divertissement, enregistrements de livres audio, téléchargeables ou non; production, présentation, syndication, distribution et location de contenus numériques en matière d'éducation; production, présentation, syndication, distribution et location de contenus numériques en rapport avec des activités sportives; services de bibliothèques; services de loteries et de jeux de hasard; reportages photographiques; réalisation d'entretiens de figures contemporaines à des fins de divertissement; services de bulletins d'actualités; publication de comptes rendus; fourniture d'informations liées à des manifestations sportives, manifestations de courses automobiles, spectacles en direct, spectacles itinérants, spectacles sur scène en direct, représentations théâtrales, concerts musicaux en direct et participation du public lors de telles manifestations; mise à disposition d'informations en ligne dans le domaine des manifestations de divertissement, culturelles et sportives; mise à disposition de nouvelles, photographies, calendriers, résultats, séquences vidéo et données de temps dans le domaine du sport automobile par le biais de sites Web en ligne; services de divertissement, à savoir mise à disposition de divertissements ou de concours virtuels en ligne dans des environnements virtuels créés à des fins de divertissement ou de concours; services de divertissement, à savoir fourniture d'un environnement virtuel en ligne permettant à des utilisateurs de gagner des points de récompense et de la monnaie virtuelle pouvant être utilisés pour acheter des véhicules et leurs accessoires; services de divertissement, à savoir mise à disposition de cadeaux virtuels non téléchargeables en ligne, de chèques-cadeaux, de récompenses, de points, d'incitations, de prix et d'émotes à utiliser dans des environnements virtuels créés à des fins de divertissement; services de billetterie et de réservation d'événements par le biais de la chaîne de blocs et des NFT (jetons non fongibles); Événements et compétitions de sports électroniques; organisation, préparation et animation d'événements de sports virtuels et de sports motorisés; publication électronique, à savoir conservation, publication et distribution de médias numériques de tous types, en particulier y compris œuvres d'art virtuelles, crypto-collectibles et NFT basés sur la chaîne de blocs; fourniture d'informations en ligne en lien avec la personnalisation de véhicules virtuels à des fins de loisirs ou de divertissement; informations, services de conseillers et prestation de conseils en rapport avec tous les services précités.

Der Vergleich der Waren- und Dienstleistungslisten liefert folgendes Ergebnis:

Angefochtene Klasse 9

5. Die angefochtenen *dessins animés* und *films (pellicules) impressionnés* (Kl. 9) können im Unterricht zu Lehrzwecken eingesetzt werden, weshalb eine hochgradige Gleichartigkeit zu den in Klasse 16 beanspruchten *matériels d'instruction, d'éducation ou d'enseignement* der Widerspruchsmarke besteht (vgl. Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 15930, III. B. 6 – ALDI / Aldo lo spavaldo abrufbar in der Prüfungshilfe des IGE: <https://ph.ige.ch/ph> [nachfolgend Prüfungshilfe])
6. Unter die angefochtenen, bespielten *supports d'enregistrements sonores et vidéo impressionnés; supports d'enregistrements numériques, magnétiques ou optiques enregistrés; supports d'enregistrement numériques; produits multimédias à savoir: supports magnétiques, optiques et numériques, d'images et de sons* (Kl. 9) können sowohl Text, Bild, Ton usw. enthaltene Dateien wie z.B. aufgezeichnete Medien fallen (vgl. Widerspruchsentscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 103394, III. B. 5 – THALIA / TALIAK, abrufbar in der Prüfungshilfe). Solche Waren können Lehr- oder Unterrichtsmittel beinhalten und sind daher gleichartig zu den *matériels d'instruction, d'éducation ou d'enseignement* (Kl. 16) der Widerspruchsmarke. Zudem kann es sich hierbei auch um Publikationen zu Vorlesungen oder Seminaren handeln, welche überdies gleichartig zu den *services d'éducation; formation* in Klasse 41 der Widerspruchsmarke sind. Denn Unternehmen, die Ausbildungsdienstleistungen anbieten, kommerzialisieren unter der gleichen Marke vielfach auch Unterrichtsmittel, sodass die angesprochenen Verkehrskreise (Durchschnittskonsumenten und Fachkreise) von einem sinnvollen Leistungspaket ausgehen werden (vgl. Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 103206, III. B. 7 – AIRBNB / airbnb, abrufbar in der Prüfungshilfe).
7. Dasselbe gilt in Bezug auf die angefochtenen *disques acoustiques, disques compacts (audio-vidéo); disques optiques, disques optiques compacts, disques optiques compacts interactifs; cassettes audio et/ou vidéo pré-impressionnées, bandes vidéos, cédéroms pré-impressionnés; disques vidéo numériques pré-impressionnés, disques vidéo numériques; disquettes; fichiers vidéo téléchargeables; cartes à mémoire ou à microprocesseur* (Kl. 9), welche mangels Präzisierung bespielt sein können, weshalb aus den genannten Gründen Gleichartigkeit zu den *matériels d'instruction, d'éducation ou d'enseignement* (Kl. 16) und *services d'éducation; formation* (Kl. 41) der Widerspruchsmarke besteht.
8. Das Widerspruchszeichen ist in der Klasse 38 für verschiedene Telekommunikationsdienstleistungen und den Oberbegriff *services de télécommunication* eingetragen. Diese Dienstleistungen ermöglichen Personen durch ein sinnesmässig wahrnehmbares Mittel in Verbindung zu treten (<https://www.wipo.int/search/en/results?q=telecommunication>: liste des classes avec notes explicatives unter https://ncipub.wipo.int/enfr/?basic_numbers=show&class_number=38&explanatory_notes=show&gors=&lang=en&menulang=en&mode=flat¬ion=&pagination=no&version=20240101). Es wird somit die Infrastruktur zur Verfügung gestellt, damit Personen über ihre Kommunikationsgeräte (bspw. Telefone) miteinander kommunizieren können. Diese Infrastruktur umfasst insbesondere Sende- und Empfangsanlagen und Telekommunikations-, Übertragungs-, Empfangsgeräte. Im betreffenden Leistungssegment entspricht es ausserdem den Marktgegebenheiten, dass der Dienstleistungserbringer auch die dazu notwendigen technischen Geräte anbietet. Die angefochtenen *appareils pour l'enregistrement, la reproduction et la transmission de sons, d'images, de données et/ou d'informations; appareils de téléphonie mobile* (Kl. 9) werden u.a. für die Inanspruchnahme von Telekommunikationsdienstleistungen verwendet. Gestützt auf die mehrfach bestätigte Praxis, wonach Telekommunikationsdienstleistungen mit Waren, die der Telekommunikation dienen, gleichartig sind, kann auch hier die Gleichartigkeit bejaht werden (vgl. z.B. Entscheid des IGE im Verfahren Nr. 103187, III. C. 5 – BOSS [fig.] / swiss-BOSS; Nr. 103206, III. B. 5 – AIRBNB / airbnb; beide mit Hinweis auf RKGE in sic! 2002, 102 – Celphone [fig.] / Celcom; RKGE in sic! 2004, 323 – Integra / Integra Research). Vor diesem Hintergrund sind auch die angefochtenen *lunettes 3d* (Kl. 9), welche der dreidimensionalen Hologramm-Telefonie dienen können, als gleichartig zu den *services de télécommunication* (Kl. 38) zu werten (vgl. zu dieser Art von Telefonie: <https://www.computerworld.ch/mobile/telekommunikation/start-3d-hologramm-telefonie-kommt-voran-2910312.html>; <https://www.tagesanzeiger.ch/kuenftige-meetings-in-3d-die-hologramm-telefonie-kommt-voran-241537065552>; Suchabfrage vom 18.05.2024).

9. Die angefochtenen *caméras; appareils photos; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés* (Kl. 9) können als Mobilfunk-Kameras ausgestaltet werden (vgl. <https://reolink.com/blog/ueberwachungskameras-mit-sim-karte-einkaufsfuehrer/>; <https://www.eufy.com/eu-de/blogs/security-camera/connecting-security-camera-to-phone>; Suchabfrage vom 15.05.2024) und stellen insofern Sende- und Übertragungsgeräte dar, weshalb das Vorgenannte gilt und die Gleichartigkeit zu den *services de télécommunication* (Kl. 38) des Widerspruchszeichens zu bejahen ist.
10. Zudem können Telekommunikationsunternehmen als «Application Service-Provider» komplette Anwendungslösungen und somit auch Software und Apps anbieten (vgl. <https://www.swisscom.ch/de/privatkunden/hilfe/internet/my-swisscom-assistant.html>, eingesehen am 17.05.2024), so dass zwischen den Dienstleistungen *services de télécommunications* (Kl. 38) des Widerspruchszeichens und den angefochtenen Waren *produits multimédias à savoir: à savoir logiciels et supports de traitement de textes, programmes d'ordinateur enregistrés, logiciels de loisir et de divertissement; jeux vidéo (logiciels); programmes informatiques de jeux pour téléphones portables; applications logicielles, téléphoniques ou informatiques; programmes de jeux portables avec écrans à cristaux liquides; programmes pour appareils de jeux vidéo d'arcade* (Kl. 9) ein funktionaler, markenrechtlich relevanter Zusammenhang erkennbar ist. Die von der angefochtenen Marke beanspruchte Software kann bspw. für den Gebrauch im Zusammenhang mit Telekommunikationsanwendungen bestimmt sein. Entsprechend stehen diese Waren und Dienstleistungen in einem Ergänzungsverhältnis, so dass die Abnehmer diese als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen (vgl. auch BVGer B-3663/2011, E. 5.6 – INTEL INSIDE, intel inside [fig.] / GALDAT INSIDE mit Verweis auf RKGE in sic! 2003,714 – YOUNET / Y YOUNET [fig.] und Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 14951, III. C. 5 – YouTube [fig.] / SatTube TV [fig.], abrufbar in der Prüfungshilfe).
11. Demgegenüber sind zwischen den angefochtenen *supports d'enregistrements numériques, magnétiques ou optiques vierges; lunettes (optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; sacoches conçues pour ordinateurs portables; automates à musiques; baladeurs; adaptateurs pour jeux portatifs à écran d'affichage à cristaux liquides; circuits électroniques; supports de diapositives* (Kl. 9) und den in der Schweiz geschützten Waren des Widerspruchszeichens in den Klassen 16 und 21 keine rechtsgenügenden Berührungspunkte auszumachen, die über bloss funktionelle Zusammenhänge hinausgehen. Die sich gegenüberstehenden Waren erfüllen einen anderen Verwendungszweck, basierend auf unterschiedlichem Herstellungs-Knowhow, verschiedenen Produktionsstätten und werden überdies von anderen Abnehmerkreisen nachgefragt. Folglich ist die Gleichartigkeit zu verneinen.
12. Auch zu den Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 41 der Widerspruchsmarke ist die Gleichartigkeit der angefochtenen *supports d'enregistrements numériques, magnétiques ou optiques vierges; lunettes (optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; sacoches conçues pour ordinateurs portables; automates à musiques; baladeurs; adaptateurs pour jeux portatifs à écran d'affichage à cristaux liquides; circuits électroniques; supports de diapositives* (Kl. 9) zu verneinen: Die Dienstleistungen sind für letztere weder von besonderem Nutzen, indem sie beispielsweise zu deren Erhaltung oder Veränderung dienen, noch werden die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. Die genannten Waren der Klasse 9 lassen sich somit nicht dem gleichen Unternehmen zuordnen, weshalb die Gleichartigkeit zu verneinen ist. 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). Im Übrigen liesse sich die fehlende Gleichartigkeit auch nicht mit der Bekanntheit der älteren Marke kompensieren, ansonsten das markenrechtliche Spezialitätsprinzip ausgehebelt würde (vgl. Urteil des BGer 4A_242/2009, E. 5.6 – Coolwater / Davidoff Cool Water [fig.]).

Angefochtene Klasse 38

13. Die angefochtenen Dienstleistungen *télécommunications* decken sich mit den *services de télécommunication* des älteren Zeichens. Es besteht folglich Gleichheit.
14. Der breit gefasste Oberbegriff *services de télécommunication* (Kl. 38) umfasst alle technischen Dienstleistungen, die es zumindest einer Partei ermöglichen, mit einer anderen zu kommunizieren, sowie Dienstleistungen für die Ausstrahlung und Übertragung von Daten (vgl. Erläuternde Anmerkungen zur Klasse 38 der Nizza Klassifikation, auf <https://nclpub.wipo.int/enfr/>; Suchabfrage vom 18.05.2024).

- Entsprechend fallen folgende angefochtenen Dienstleistungen unter den breiten Begriff *services de télécommunications* (Kl. 38) des Widerspruchszeichens, weshalb Gleichheit besteht: die angefochtenen *communication, à savoir communication par terminaux d'ordinateur, communication par réseaux de fibres optiques, communications radiophoniques, communications télévisées, communications télégraphiques, communications téléphoniques, télécommunications ; transmission et diffusion d'images, de messages, d'informations, de données commerciales par réseau internet, par terminaux d'ordinateurs, par réseaux de fibres optiques, par câble, par satellite, par voies hertziennes, par voies télématiques, par réseaux de communication de type internet et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ; messagerie électronique, services de communications par réseau de fibres optiques, communications par terminaux d'ordinateurs; services de transmission de messages; transmission de messages, de sons et d'images assistée par ordinateur; radiotéléphonie mobile; messagerie électronique; transmission de messages et d'images assistées par ordinateur ; transmission de cartes de vœux en ligne; services de communication (transmission) par réseaux informatiques* (Kl. 38).
15. Weiter decken sich die *informations en matière de télécommunications* (Kl. 38) des jüngeren Zeichens mit den *informations concernant tous les services précités* in Klasse 38, welche sich auch auf die mit dem älteren Zeichen eingetragenen *services de télécommunications* (Kl. 38) beziehen. Es liegt deshalb Dienstleistungsgleichheit vor.
 16. Wie bereits erwähnt, entspricht es den Marktgegebenheiten, dass eine Telekommunikationsanbieterin, wie die widersprechende Partei, auch die dazu notwendigen technischen Geräte anbietet (vgl. unter III. C. 6 hiuvor) und diese überdies entgeltlich vermietet (vgl. <https://www.swisscom.ch/de/business/kmu/internet-festnetz-fernsehen/angebote/smart-business-connect/full-service-solution.html>; Suchabfrage vom 18.05.2024). Folglich werden die Abnehmerkreise die Dienstleistungen *services de télécommunication* (Kl. 38) des Widerspruchszeichens und *fourniture et location d'installations et d'équipement de télécommunication* des jüngeren Zeichens demselben Unternehmen zuordnen, weshalb diesbezüglich Gleichartigkeit besteht.
 17. Weiter ist in Bezug auf die *services de télécommunication* (Kl. 38) des Widerspruchszeichens zu beachten, dass Elemente der Telekommunikation und Informatik sowie von anderen Informationsquellen wie Internet, Radio oder Fernsehen bekanntlich immer mehr verschmelzen und nicht klar voneinander getrennt werden können (vgl. z.B. <https://www.swisscom.ch/de/business/kmu/internet-festnetz-fernsehen/tv-systeme/senderliste.html>; <https://www.sunrise.ch/de/internet-tv/radio>; Suchabfragen vom 18.05.2024). Vor diesem Hintergrund bestehen Überschneidungen zwischen den *services de télécommunication* des älteren Zeichens und den angefochtenen *télévision par câble et satellite, diffusion et transmission d'émissions télévisées et/ou radiophoniques, diffusion de programmes de télévision, de programmes radiophoniques; radiotéléphonie mobile ; diffusion de programmes de télévision, d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions télévisées par le biais de services de vidéo à la demande et de télévision à la carte; transmission de messages et d'images assistées par ordinateur; radiodiffusion et télédiffusion, transmission de données en flux continu (streaming)* (Kl. 38), welche aufgrund der Marktnähe und den Übereinstimmungen im Know-how, in der Zweckbestimmung und in den Erbringungsorten starke Gleichartigkeit indizieren.
 18. Zwischen den von der angefochtenen Marke beanspruchten *agences de presse et d'informations (nouvelles)* und den *mise à disposition de nouvelles, photographies, calendriers, résultats, séquences vidéo et données de temps dans le domaine du sport automobile par le biais de sites Web en ligne* des älteren Zeichens bestehen markenrechtlich relevante Berührungspunkte. Denn die Tätigkeiten der Nachrichtenagenturen umfassen auch das Online-Zuverfügungstellen von Nachrichten, welche mit dem älteren Zeichen eingetragen sind (vgl. www.reuters.com/; <https://www.keystone-sda.ch/>; Suchabfragen vom 18.05.2024). Soweit sich diese Dienstleistungen decken, besteht Gleichheit. Sofern erstere über letztere hinausgehen, ist die starke Gleichartigkeit aufgrund der Übereinstimmungen im Know-how, in der Zweckbestimmung und in den Erbringungsorten zu bejahen. Der Umstand, dass die angefochtenen Dienstleistungen sich auf *le domaine du sport automobile* beziehen, vermag an der Beurteilung nichts zu ändern. Da dies lediglich das Thema präzisiert, welches auch beim jüngeren Zeichen, mangels Präzisierung, vorliegen kann und an der Natur der Dienstleistungen nichts zu ändern vermag.
 19. Das Widerspruchszeichen beansprucht weiter diverse, in den *services de télécommunication*

eingeschlossenen, Providerdienstleistungen wie *accès à des services en ligne permettant à des tiers de transmettre, partager, télécharger vers le serveur, télécharger, envoyer, afficher, repérer et publier des informations, textes, images, contenus vidéo et audio, ainsi que d'y accéder* (Kl. 38). Diese, wie auch die weit gefassten *services de télécommunication* (Kl. 38) des Widerspruchszeichens, schliessen die angefochtenen Providerdienstleistungen *fourniture d'accès à des services internet; fourniture d'accès à des bases de données* (Kl. 38) mit ein, weshalb die Gleichheit zu bejahen ist.

20. Beide Zeichen sind zudem für Chatrooms für soziale Netzwerke eingetragen: Die *services de salons de discussion [chat] en ligne pour réseaux sociaux* (Kl. 38) des jüngeren Zeichens decken sich mit den *forums [chatrooms] pour le réseautage social* (Kl. 38) des Widerspruchszeichens, auch wenn der Wortlaut nicht identisch ist. Überdies sind erstere in den *services de télécommunication* (Kl. 38) des Widerspruchszeichens enthalten. Es besteht folglich Gleichheit.
21. Die *transmission de fichiers numériques* (Kl. 38) fallen einerseits unter die weiter gefassten *transmission de données et de contenus numériques* (Kl. 38) des älteren Zeichens, welche sich generell auf die Übertragung von Daten beziehen und andererseits unter die *services de télécommunication* (Kl. 38) des Widerspruchszeichens. Diese Dienstleistungen sind folglich gleich.

Angefochtene Klasse 41

22. Die angefochtenen *divertissement; éducation; formation* finden sich identisch in den *services de divertissement; services d'éducation; formation* des Widerspruchszeichens wieder. Es besteht folglich Gleichheit.
23. Die *divertissements télévisés (films, séries télévisées, dessins animés, documentaires); divertissements cinématographiques; divertissements musicaux; divertissements radiophoniques* des jüngeren Zeichens fallen unter die breiter gefassten *services de divertissement* des Widerspruchszeichens, welche in dieser offenen Formulierung jede Art von Unterhaltung (*divertissement*) umfassen und somit auch die angefochtene. Folglich ist auch hier Gleichheit gegeben.
24. Die angefochtenen Film-, Fernsehen- und Radiostudiodienstleistungen, d.h. die *services de studio de cinéma et de télévision; production de films, de films télévisés, de films cinématographiques, de phonogrammes, de disques, d'enregistrements sonores et vidéo; montage de bandes vidéo, de pellicules ou tout autre support, montages de programmes radiophoniques et de télévision; montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias; production de films sur bandes vidéo; production de films sur bandes vidéo; services de studio d'enregistrement; réalisation et production de programmes de divertissements radiophoniques et télévisés* und die im selben Dienstleistungsbereich angesiedelten *production, présentation, syndication, distribution d'enregistrements audio, enregistrements vidéo, musique, jeux interactifs, films, contenus numériques en matière d'émissions télévisées, radiophoniques et de divertissement* des Widerspruchszeichens gehören demselben Markt an. Soweit sich diese Dienstleistungen decken, besteht Gleichheit. Soweit erstere über letztere hinausgehen, ist die starke Gleichartigkeit aufgrund der Übereinstimmungen im Verwendungszweck, im Knowhow und in den Erbringungsorten zu bejahen.
25. Die angefochtenen *location d'enregistrements sonores et vidéos; location de bandes vidéo, de disques vidéo numérique, location de films cinématographiques, d'enregistrements sonores* decken sich bzw. fallen definitionsbedingt unter die *location d'enregistrements audio, enregistrements vidéo, musique, films, contenus numériques en matière d'émissions télévisées, radiophoniques et de divertissement* des älteren Zeichens. Auch hier besteht deshalb Gleichheit bzw. starke Gleichartigkeit.
26. Die *musicaux mise en place et animation de spectacles, concerts, spectacles; services d'artistes de spectacles, auditions d'artistes* des jüngeren Zeichens sind in den weiter gefassten *mise en place et animation de spectacles, concerts, spectacles* des Widerspruchszeichens enthalten, denn erstere bilden Teilaspekte derselben, weshalb die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen gleich sind. Weiter ergänzen die angefochtenen *études de projets artistiques* die *mise en place et animation de spectacles, concerts, spectacles* des älteren Zeichens, weshalb hochgradige Gleichartigkeit besteht.

27. Soweit sich die angefochtenen *production de spectacles; représentation de spectacles, représentation de théâtre, music-hall, organisation de spectacles (services d'imprésarios) ; service de production artistique ; services rendus par des artistes de spectacle, des musiciens, services d'orchestres, services de music-hall* mit den *mise en place et animation de spectacles, concerts, spectacles* des älteren Zeichens decken, besteht Gleichheit. Soweit erstere über letztere hinausgehen, ist die starke Gleichartigkeit aufgrund der Übereinstimmungen im Know-how, in den Erbringungsorten und in der Zweckbestimmung zu bejahen.
28. Weiter ist das jüngere Zeichen für verschiedene *services d'édition et de publication* eingetragen, wobei der Begriff *édition* im Sinne von *publication* verstanden wird (vgl. <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/%C3%A9dition>; Suchabfrage vom 13.05.2024). Vor diesem Hintergrund fallen die namentlich, angefochtenen *édition musicale, édition de phonogrammes, de vidéogrammes, de cassettes audio et vidéo, de disques compacts, de cédéroms, de disque vidéo numérique et de tout support d'enregistrement de sons, de données et d'images, édition multimédia en rapport avec les logiciels; éditions de produits et de programmes multimédia; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications en tous genres et sous toutes les formes (autres qu'à buts publicitaires) y compris publications électroniques et numériques (autres que publicitaires) de supports sonores et/ou visuels, de supports multimédias, notamment disques interactifs, disques compacts numériques* unter den breit gefassten Oberbegriff *services de publication* des Widerspruchszeichens.
29. Überdies sind die *organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, de jeux (divertissements)* des jüngeren Zeichens in den *organisation de concours* des Widerspruchszeichens eingeschlossen, welche mangels Einschränkung sich auch auf die *matière d'éducation ou de divertissement, de jeux (divertissements)* des jüngeren beziehen können. Zudem sind beide für die *organisation de concours* registriert, weshalb Gleichheit besteht.
30. Bei den angefochtenen *organisation d'exposition à but culturel ou éducatif* handelt es sich um kulturelle oder erzieherische Aktivitäten, weshalb diese in den weit gefassten *activités culturelles, services d'éducation* des Widerspruchszeichens eingeschlossen sind und Gleichheit besteht (vgl. auch Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 15926, III. B. 5 – GEMS World Academy / GEM, abrufbar unter der Prüfungshilfe). Bei den angefochtenen *organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, d'ateliers de formation* handelt es sich ebenfalls um erzieherische Aktivitäten, die demzufolge ebenfalls in den *services d'éducation* eingeschlossen sind, weshalb Gleichheit besteht.
31. Beide Zeichen sind weiter für Informationsdienstleistungen eingetragen. Die angefochtenen *services d'information en lien avec tous les services précités en classe 41* decken sich mit den *informations en rapport avec tous les services précités* des Widerspruchszeichens, weshalb Gleichheit besteht.
32. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichheit bzw. (starke) Gleichartigkeit, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnerischen Partei, teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Waren *supports d'enregistrements numériques, magnétiques ou optiques vierges; lunettes (optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; sacoches conçues pour ordinateurs portables; automates à musiques; baladeurs; adaptateurs pour jeux portatifs à écran d'affichage à cristaux liquides; circuits électroniques* der Klasse 9 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren bzw. -dienstleistungen ist von Gleichheit respektive Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

D. 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 «DEFENDER» (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort- / Bildmarke «Petronix DEFENDERS», angefochtene Marke, gegenüber, die wie folgt aussieht:



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).
4. Das jüngere Zeichen wurde mit dem Farbanspruch Orange (Pantone 716 C), bleu clair (Pantone 801 C), bleu (Pantone 307 C) et bleu foncé (Pantone 654 C) ins Register eingetragen. Beim jüngeren Zeichen stehen die Begriffe Petronix in Orange, Weiss und DEFENDERS in Weiss, welche in üblichen Computerschriften gehalten sind, untereinander. Beim grösseren, im 3-D Effekt gehaltenen Schriftzug Petronix, ist der Buchstabe «o» grafisch ausgestaltet. Er weist im oberen Kreisbogen drei senkrechte Zacken auf. Trotz dieser Ausgestaltung wird er in erster Linie als «o» erkannt, weil die Gestaltung an dessen Grundform nichts ändert. Da die grafische Gestaltung im Schriftzug integriert ist und die Grundform des Buchstabens «o» nicht tangiert, wird das angefochtene Zeichen als Petronix gelesen, zumal die Abnehmer versucht sind, einem Zeichen eine Bedeutung beizumessen (vgl. zu letzterem: Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.2.4; BVGer B-2147/2016, E. 5.4.1 – DURINOX). Weiter stehen die Begriffe je in einem etikettenhaften Rahmen in Orange und Blau. Zudem ist in der Wortmitte ein stilisierter Tierhinterkopf in der Art einer Katze in Hellblau erkennbar. Die gewählte grafische Gestaltung vermag das Gesamtbild zwar mitzubestimmen. Da sich das Publikum aber bekanntermassen (insbesondere im mündlichen Verkehr) primär an den Wortelementen orientiert, vermag sie letztere nicht in den Hintergrund zu drängen (vgl. zu den Wortbedeutungen: III. C. 6 nachfolgend). Somit ist beim Zeichenvergleich das Augenmerk in erster Linie auf die Wortbestandteile Petronix und DEFENDERS zu richten.
5. Die angefochtene Marke hat die Widerspruchsmarke DEFENDER nahezu identisch als einen separaten und individuell erkennbaren Markenbestandteil übernommen. Die beim Element DEFENDERS der angefochtenen Marke vorhandene zusätzliche Pluralendung -S vermag keinen hinreichenden Abstand zu schaffen (vgl. BVGer B-8486/2010, E. 6.2 – TORRES / TORRE SARACENA). Daraus resultiert eine visuelle und phonetische Ähnlichkeit, trotz des zusätzlichen Wortelements Petronix, zumal gemäss der Praxis und Rechtsprechung bei der Übernahme einer älteren Marke typischerweise Zeichenähnlichkeit vorliegt (BGE 122 III 382, 388 – KAMILLOSAN; Gallus Joller, in: Noth / Bühler/ Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 3 N 134; Eugen Marbach, in: von Büren / David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009 [zit. SIWR III/1], Rz. 979 m.w.H.).
6. Dem englischen Begriff DEFENDER kommt die Bedeutung von Beschützer, Verteidiger, Verfechter zu (vgl. www.pons.de; Suchabfrage vom 18.05.2024). Bei DEFENDERS des jüngeren Zeichens handelt es sich, wie erwähnt, um dessen Pluralform. Dieser Begriff dürfte den Verkehrskreisen (Durchschnittskonsumenten, Abnehmer) bekannt sein, aufgrund seiner Nähe zum englischen Begriff des Grundwortschatzes DEFEND, in der Bedeutung von verteidigen (vgl. Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 3. Auflage 2009) und zu den französisch- und italienischsprachigen Entsprechungen «défendeur» und

«difensore» (vgl. www.pons.de; Suchabfragen vom 18.05.2024). Das Element Petronix findet sich in keinem einschlägigen Nachschlagewerk (vgl. z.B. www.pons.de; Suchabfrage vom 18.05.2024). Hierbei handelt es sich um den Namen einer Serie junger Superhelden, die Tiere retten (vgl. <https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=petronix>; Suchabfragen vom 18.05.2024). Dieser Begriff wird in erster Linie als Fantasiewort ohne klaren Sinngehalt wahrgenommen werden. Folglich wird das Widerspruchszeichen als Beschützer, Verteidiger, Verfechter verstanden und das jüngere als Beschützer, Verteidiger, Verfechter (Pluralform) plus Fantasiewort.

7. Die Zeichen stimmen im Element DEFENDER(S) überein, das im Sinne von Beschützer, Verteidiger, Verfechter verstanden wird. Der Bestandteil DEFENDERS ist zwar kleiner gehalten als die weiteren Elemente der angefochtenen Marke, d.h. der Begriff Petronix und der stilisierter Katzenhinterkopf. Das Gesamtbild des jüngeren Zeichens wird demzufolge in erster Linie von Petronix und dem Bildelement dominiert. DEFENDERS bleibt jedoch letztlich visuell präsent: Auch wenn dieser Begriff an zweiter Stelle steht, ist er dennoch gut sichtbar und geht in der Gesamtheit nicht unter. Denn er steht in einer orangen, etikettenartigen Umrandung und ist im Unterschied zum orangen Begriff Petronix und hellblauen Bildbestandteil in Weiss gehalten. Diese unterschiedliche Farbwahl der verschiedenen Elemente führt dazu, dass jedes, und so eben auch DEFENDERS, einzeln wahrgenommen wird.
8. Von Bedeutung ist zudem, dass das hinzugefügte Wort Petronix dem nahezu vollständig übereinstimmenden Wort DEFENDERS jedenfalls keine andere Bedeutung gibt. Denn Letzterer wird mit den weiteren Elementen der jüngeren Marke nicht derart verschmolzen, dass er seine Individualität verliert und in ein in sich geschlossenes neues semantisches Gesamtgefüge eingebettet wird. Somit besteht mit dem beiderseitigen Hinweis auf die Bedeutung Beschützer, Verteidiger, Verfechter, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnerschaften Partei, auch eine sinngemässige Übereinstimmung der Vergleichszeichen. Demzufolge ist nicht anzunehmen, dass sich bei den Abnehmerkreisen klar unterschiedliche Gedankenassoziationen einstellen werden, welche die festgestellten Ähnlichkeiten im Klang- und Schriftbild zu kompensieren vermögen. Die Zeichenähnlichkeit ist folglich zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Weiter sind die massgeblichen Abnehmer zu bestimmen. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (vgl. BVGer B-371/2023, E. 6.1 m.w.H – S8 / ES8). Zu den massgebenden Verkehrskreisen zählen neben den Endkonsumenten auch Fachkreise der betreffenden Waren und Dienstleistungsbereiche der Klassen 16, 38 und 41. Die betroffenen Waren der Klasse 16 werden zwar mit einer bestimmten Regelmässigkeit, aber doch nicht täglich erworben, so dass angenommen werden muss, dabei eine leicht erhöhte Aufmerksamkeit angewendet wird. Die Verkehrskreise werden die Dienstleistungen der Klasse 38 mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit nachfragen. Denn diese Dienstleistungen decken nicht nur alltägliche Bedürfnisse ab und setzen daher eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraus (vgl. BVGer B-3663/2011, E. 4.2.1 ff. - INTEL INSIDE, intel inside [Hg.] / GALDAT INSIDE). Die Unterhaltungs- und Ausbildungsdienstleistungen (Kl. 41) werden mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6). Folglich ist von einem normalen bis leicht erhöhten Aufmerksamkeitsgrad auszugehen.
3. Zudem bestimmt sich der Schutzzumfang einer Marke 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).

4. Der Widerspruchsmarke DEFENDER kann in der Bedeutung von z.B. Beschützer, Verteidiger, Verfechter in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. DEFENDER beschreibt weder direkt Eigenschaften, die Art, die Zweckbestimmung, die Herkunft der strittigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 38 und 41 noch den Anbieter und Erbringer der Art nach. Zudem stellt dieser Begriff keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Auch beschreibt er nicht das Thema für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41: DEFENDER suggeriert lediglich, dass etwas geschützt wird, doch mangels Präzisierung bzw. zusätzlichem Element ist nicht erkennbar was. Der Begriff DEFENDER ist folglich zu abstrakt, um in Alleinstellung ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Fantasiewand als direkten Hinweis auf den thematischen Inhalt wahrgenommen zu werden. Es kann ihm demzufolge kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
5. Die Vergleichszeichen werden teils für gleiche bzw. (stark) gleichartige Waren und Dienstleistungen 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). Dies ist, auch unter Berücksichtigung des für den Rest geltenden normalen Massstabs, vorliegend nicht der Fall: Es fällt ins Gewicht, dass das Worтеlement DEFENDERS der angefochtenen Marke nahezu vollständig mit der Widerspruchsmarke DEFENDER übereinstimmt, da es in deren Pluralform vorliegt. Erstere ist auch bei letzterer ein klar erkennbares Element. Die angefochtene Marke unterscheidet sich von der Widerspruchsmarke nur durch das Hinzufügen des Worтеlements Petronix und des Bildelements. Wird eine ältere Marke als selbständiges Element in eine jüngere übernommen, kann eine Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn sie derart mit der neuen Marke verschmilzt, dass sie ihre Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbständiges Element erscheint (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Vorliegend vermag das in der jüngeren Marke zusätzlich enthaltene Element Petronix die Widerspruchsmarke, welche aufgrund ihrer Stellung in der zweiten Zeile, am Zeichenende, der angefochtenen Marke sowohl visuell als auch akustisch wahrnehmbar ist, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnerischen Partei, nicht derart in den Hintergrund zu rücken, um zu verschmelzen. DEFENDERS bleibt eines der unterscheidungskräftigen Elemente der angefochtenen Marke, das klar identifizierbar ist, zumal es eine logische Einheit mit dem Bestandteil Petronix (in der Bedeutung: die Verteidiger Petronix) bildet. Auch führt die Positionierung des Begriffs in der zweiten Zeile und in einer orangen, etikettenartigen Umrandung sowie die Wahl einer unterschiedlichen Farbwahl des Schriftzugs – er ist im Unterschied zum orangen Begriff Petronix in Weiss gehalten – dazu, dass jedes dieser Elemente, und so eben auch DEFENDERS, einzeln wahrgenommen wird. Von einer Verschmelzung zu einem Begriff mit neuem, eigenständigem Sinngehalt kann, auch unter Berücksichtigung, dass DEFENDERS kleiner gehalten ist, nicht die Rede sein, zumal auch das zusätzliche Fantasiewort Petronix dem Wort DEFENDERS keine andere Bedeutung als Beschützer, Verteidiger, Verfechter verleiht (vgl. III. C. 6-7 hiervor).
6. In Anbetracht der festgestellten, ausgeprägten Ähnlichkeit im Klang- und Schriftbild sowie im Sinngehalt ist der erforderliche Zeichenabstand zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke nicht gewahrt und die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass die Vergleichswaren und -dienstleistungen mit normaler bis leicht erhöhter Aufmerksamkeit ausgesucht werden (vgl. III. D. 2 hiervor), weil die Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums auch bei leicht höherer Aufmerksamkeit nicht überdehnt werden dürfen. Letzterer Aufmerksamkeitsgrad führt zwar zu einem geschärfteren Erinnerungsbild und vermag wohl Unterschiede zwischen den Zeichen deutlicher zutage treten lassen, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnerischen Partei, nicht aber die Zeichenähnlichkeit aufzuheben. Auch wenn aufgrund des Worтеlements Petronix die Vergleichszeichen auseinandergehalten werden können, besteht in Anbetracht der Gleichheit resp. (starken) Gleichartigkeit der Vergleichswaren und -dienstleistungen dennoch die Gefahr, dass falsche Zusammenhänge vermutet werden, 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). Das jüngere Zeichen wird als weitere Marke der widersprechenden Partei aufgefasst.

7. Der Widerspruch Nr. 103382 wird daher teilweise gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1712855 "Petronix DEFENDERS ((fig.))" für die als gleich respektive (stark) gleichartig beurteilten Waren und Dienstleistungen (vgl. III. C. hiervor) der Schutz in der Schweiz definitiv 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 (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 zwar teilweise – jedoch mehrheitlich, d.h. zu mehr als drei Vierteln – durchgedrungen, weshalb von der üblichen Regel abgewichen und sie im Kostenpunkt einer vollständig obsiegenden Partei gleichgesetzt wird. Denn lediglich in Bezug auf die *supports d'enregistrements numériques, magnétiques ou optiques vierges ; lunettes (optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; sacoches conçues pour ordinateurs portables; automates à musiques; baladeurs; adaptateurs pour jeux portatifs à écran d'affichage à cristaux liquides; circuits électroniques* der Klasse 9 wurde der Widerspruch abgewiesen.
4. Die zwischen den Parteien parallel geführten Widerspruchsverfahren Nr. 103382 DEFENDER / Petronix DEFENDERS (fig.), Nr. 103383 DEFENDER / Petronix DEFENDERS (fig.) und Nr. 103384 DEFENDER / Petronix DEFENDERS (fig.) stützen sich auf die bzw. eine im Wortlaut identische Widerspruchsmarke und richten sich gegen die bzw. eine im Wort- und Bildelement identische angefochtene Marke, jedoch gegen andere Waren und Dienstleistungen. Daher konnte die widersprechende Partei ihre Widerspruchsschrift(en) ähnlich begründen, so dass ihr aufgrund des Umstands, dass drei Verfahren anhängig gemacht wurden, nicht ein dreifacher Aufwand erwachsen ist. Das Institut erachtet daher eine Parteientschädigung von CHF 600.00 für die Widerspruchsschrift pro Verfahren als angemessen, zumal lediglich die Argumentation betreffend Gleichartigkeit voneinander differieren. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei vorliegend die Widerspruchsgebühr in der Höhe von CHF 800.00 zu ersetzen. Für dieses Verfahren wird der widersprechenden Partei somit eine Entschädigung von CHF 1'400.00 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch Nr. 103382 wird teilweise gutgeheissen, d.h. hinsichtlich nachgenannter Waren und Dienstleistungen der internationalen Registrierung Nr. 1712855 Petronix DEFENDERS ((fig.)):

Klasse 9 Dessins animés; supports d'enregistrements sonores et vidéo impressionnés; supports d'enregistrements numériques, magnétiques ou optiques enregistrés; disques acoustiques, disques compacts (audio-vidéo); disques optiques, disques optiques compacts, disques optiques compacts interactifs; cassettes audio et/ou vidéo pré-impressionnées, bandes vidéos, films (pellicules) impressionnés; supports d'enregistrement numériques; cédéroms pré-impressionnés; disques vidéo numériques pré-impressionnés, disques vidéo numériques; disquettes; produits multimédias à savoir: supports magnétiques, optiques et numériques, d'images et de sons, logiciels et supports de traitement de textes, programmes d'ordinateur enregistrés, logiciels de loisir et de divertissement; appareils pour l'enregistrement, la reproduction et la transmission de sons, d'images, de données et/ou d'informations; lunettes 3d; cartes à mémoire ou à microprocesseur; caméras; appareils photos; jeux vidéo (logiciels); appareils de téléphonie mobile; programmes informatiques de jeux pour téléphones portables; applications logicielles, téléphoniques ou informatiques; fichiers musicaux téléchargeables; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés; programmes de jeux portables avec écrans à cristaux liquides; programmes pour appareils de jeux vidéo d'arcade; fichiers vidéo téléchargeables;

Klasse 38 Tous les services enregistrés;

Klasse 41 Tous les services enregistrés.

2.

Die internationale Registrierung Nr. 1712855 Petronix DEFENDERS ((fig.)) wird bezüglich folgender Waren zum Schutz in der Schweiz definitiv zugelassen [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)]:

Klasse 9 Supports d'enregistrements numériques, magnétiques ou optiques vierges; lunettes (optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; sacoches conçues pour ordinateurs portables; automates à musiques; baladeurs; adaptateurs pour jeux portatifs à écran d'affichage à cristaux liquides; circuits électroniques; supports de diapositives.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

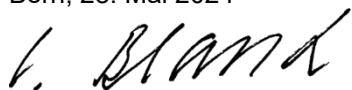
4.

Die widerspruchsgegnersche Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'400.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 28. Mai 2024



Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).