

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103384 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

CH-Marke Nr. 726320 - 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. 1713296 - 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. 1713296 - Petronix DEFENDERS ((fig.)), nachfolgend angefochtene Marke, wurde am 16.02.2023, in der Gazette des marques internationales 2023/5 veröffentlicht. Sie ist in der Schweiz, soweit hier interessierend, für folgende Waren geschützt:

Klasse 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; bicycles; bicyclettes; cycles; bâches pour voitures d'enfants; porte-bagages pour véhicules, sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; housses pour véhicules et housses de selles; housses pour sièges de véhicules; porte-skis pour automobiles; béquilles de cycles, bicycles; cadres de véhicules; trousse de réparations de véhicules; sacoches de cadre, sacoches de guidon, sacoches de selles, porte-bidons, tous ces articles étant destinés aux bicyclettes et aux cycles; sacoches pour bicyclettes; avertisseurs sonores pour véhicules; brouettes; coffres pour véhicules; housses de véhicules; selles pour bicyclettes ou motocyclettes; trotinettes; tricycles; stores et pare-soleil pour véhicules; poussettes; sièges enfants pour voitures; voitures d'enfants ;

Klasse 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; couvertures en peaux [fourrures], fourrures [peaux d'animaux], boîtes en cuir ou en carton-cuir, caisses en cuir ou en carton-cuir, malles et valises, coffres de voyage, malles, malles pour documents, serviettes [maroquinerie], porte-documents, moleskine [imitation du cuir], trousse de voyage [maroquinerie]; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie, étuis pour clés, bourses, porte-cartes [portefeuilles]; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers, de sport, de piscines; cartables, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, sacoches pour porter les enfants, sacs kangourou [porte-bébés], écharpes pour porter les bébés, sangles de cuir; maroquinerie, à savoir serviettes, porte-documents, trousse de voyage, portefeuilles, porte-cartes et étuis pour clés; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; colliers ou habits pour animaux; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage, cordons en cuir, cordons de cuirs, lanières de cuir; trousse de toilette en tant que vanity-cases vides; parasols; parapluies.

Klasse 25 Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises, chemisettes, tee-shirts, pull-overs, gilets, manteaux, parkas, vestes, body (justaucorps), jupes, robes, leggings, pantalons, collants; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement), mitaines; foulards, écharpes, bonnets, bérets, chapeaux; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons, pantoufles; chaussures de plage, de ski ou de sport, bottines, bottes, espadrilles, sandales, souliers; sous-vêtements, pyjamas, caleçons, maillots de bain, caleçons de bains, tabliers [vêtements]; déguisements.

2. Mit Schreiben vom 01.06.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke in der Schweiz Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 726320 - DEFENDER (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 12 Kraftfahrzeuge; Motorfahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; motorisierte Landfahrzeuge; Landfahrzeuge; Geländefahrzeuge; Quads; führerlose Motorfahrzeuge; autonome Motorfahrzeuge; Rennfahrzeuge; wieder in Stand gesetzte klassische Fahrzeuge; als Bausatz verkaufte Fahrzeuge; Nutzfahrzeuge; Elektrofahrzeuge; Hybridfahrzeuge; Militärfahrzeuge; Fahrzeuge für Rettungsdienste, Such- und Bergungsdienste; Antriebsstränge für Landfahrzeuge; Motoren für Landfahrzeuge; Motoren für Motorräder; Motoren für Fahrräder; Motoren für Rennfahrzeuge; Anhänger (Fahrzeuge); Armstützen für Fahrzeugsitze; speziell geformte Gepäcktaschen zum Anbringen im Fahrzeugkofferraum; speziell geformte Taschen, Netze und Ablagen als Ordnungsvorrichtungen zur Anbringung in Fahrzeuginnenräumen; geformte oder angepasste Matten und Bodenbeläge für Fahrzeuge; Kopfstützen für Fahrzeugsitze; Schonbezüge für Fahrzeugkopfstützen; Schutz- und Zierabdeckungen für Fahrzeugaussenspiegel;

Autositzbezüge; Bezüge für Fahrzeuglenkräder; angepasste Hüllen für Fahrzeuge; Fahrzeugräder; Leichtmetallräder; Radzierblenden; Felgen; Ersatzräder; Raddeckel für Räder; Radkappen; Radabdeckungen; Ritzel; Spoiler für Fahrzeuge; Hüllen für Fahrzeuge; Sitze für Fahrzeuge; Sicherheitssitze für Fahrzeuge; Sicherheitsgurten für Fahrzeuginsassen; Sicherheitsgeschirre für Fahrzeuginsassen; Airbags für Fahrzeuge; akustische Sicherheitssignalgeräte für Fahrzeuge, soweit in dieser Klasse enthalten; Diebstahlschutz-, Sicherungs- und Sicherheitsgeräte und -ausrüstungen für Fahrzeuge; Kühlergrills für Fahrzeuge; Verkleidungsblenden für Fahrzeugkarosserien; Fahrzeugtüren; Fahrzeugfenster; Windschutzscheiben für Fahrzeuge; Fensterglas für Fahrzeugfenster und Windschutzscheiben; Dachfenster für Fahrzeuge; Stossstangen für Fahrzeuge; Fahrzeugmittelkonsolen mit eingebauten elektronischen Schnittstellenverkauft als Fahrzeugteile; Fahrräder; Dreiräder; Bestandteile und Zubehör für Fahrräder; elektrisch betriebene, zweirädrige Rollbretter ohne Lenkstange (Hoverboards); Roller; Vierräder; motorisierte Einräder; Go-Karts (Fahrzeuge); Sportkinderwagen, Buggys und Kinderwagen, und deren Teile und Zubehör; Baby-, Kleinkinder- und Kindersitze für Fahrzeuge; Sonnenblenden für Automobile, Dachgepäckträger, Gepäckträger und -netze, Fahrradträger, Surfbrettträger, Skiträger und Schneeketten, alle für Fahrzeuge; Drohnen; führerlose/unbemannte Luftfahrzeuge; persönliche Luftfahrzeuge; Luftkissenfahrzeuge; Unterwasserfahrzeuge; düsenangetriebene Wassersportfahrzeuge; ferngesteuerte Fahrzeuge, ausgenommen Spielzeuge; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 18 Leder; Lederimitationen; Taschen aus Leder und Lederimitationen; Beutel aus Leder für Verpackungszwecke; Lederleinen; Reisetaschen; ohne Inhalt verkaufte Kulturtaschen; Dokumentenkoffer; Aktentaschen, Dokumentenmappen; Handkoffer; Taschen; Brieftaschen; Geldbörsen; Handtaschen; Sonnenschirme; Regenschirme; Spazierstöcke; Schirmstöcke; Rucksäcke; Visitenkartenetuis;

Klasse 25 Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen.

4. Am 08.06.2023 erliess das IGE gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische, teilweise Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen, welche sich auf dieses Verfahren und das Parallelverfahren Nr. 103383 DEFENDER / Petronix DEFENDERS (fig.) bezieht und sich gegen die Klassen 12, 16, 18, 21, 25, 35 der angefochtenen Marke richtet. 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. Mit Schreiben vom 06.09.2023 bestellte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist einen Vertreter in der Schweiz.
6. Mit Verfügung vom 07.09.2023 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
7. Mit Schreiben vom 05.12.2023 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein.
8. Mit Verfügung vom 07.12.2023 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.
9. 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 28.08.2018 hinterlegt. 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

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. Die angefochtene Marke ist in der Schweiz, soweit hier interessierend, für folgende Waren geschützt:

Klasse 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; bicycles; bicyclettes; cycles; bâches pour voitures d'enfants; porte-bagages pour véhicules, sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; housses pour véhicules et housses de selles; housses pour sièges de véhicules; porte-skis pour automobiles; béquilles de cycles, bicycles; cadres de véhicules; trousse de réparations de véhicules; sacoches de cadre, sacoches de guidon, sacoches de selles, porte-bidons, tous ces articles étant destinés aux bicyclettes et aux cycles; sacoches pour bicyclettes; avertisseurs sonores pour véhicules; brouettes; coffres pour véhicules; housses de véhicules; selles pour bicyclettes ou motocyclettes; trotinettes; tricycles; stores et pare-soleil pour véhicules; poussettes; sièges enfants pour voitures; voitures d'enfants ;

Klasse 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; couvertures en peaux [fourrures], fourrures [peaux d'animaux], boîtes en cuir ou en carton-cuir, caisses en cuir ou en carton-cuir, malles et valises, coffres de voyage, malles, malles pour documents, serviettes [maroquinerie], porte-documents, moleskine [imitation du cuir], trousse de voyage [maroquinerie]; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie, étuis pour clés, bourses, porte-cartes [portefeuilles]; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers, de sport, de piscines; cartables, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, sacoches pour porter les enfants, sacs kangourou [porte-bébés], écharpes pour porter les bébés, sangles de cuir; maroquinerie, à savoir serviettes, porte-documents, trousse de voyage, portefeuilles, porte-cartes et étuis pour clés; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; colliers ou habits pour animaux; filets ou sacs à provisions; sacs ou

sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage, cordons en cuir, cordons de cuirs, lanières de cuir; trousse de toilette en tant que vanity-cases vides; parasols; parapluies ;

Klasse 25 Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises, chemisettes, tee-shirts, pull-overs, gilets, manteaux, parkas, vestes, body (justaucorps), jupes, robes, leggings, pantalons, collants; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement), mitaines; foulards, écharpes, bonnets, bérets, chapeaux; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons, pantoufles; chaussures de plage, de ski ou de sport, bottines, bottes, espadrilles, sandales, souliers; sous-vêtements, pyjamas, caleçons, maillots de bain, caleçons de bains, tabliers [vêtements]; déguisements.

3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 12 Kraftfahrzeuge; Motorfahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; motorisierte Landfahrzeuge; Landfahrzeuge; Geländefahrzeuge; Quads; führerlose Motorfahrzeuge; autonome Motorfahrzeuge; Rennfahrzeuge; wieder in Stand gesetzte klassische Fahrzeuge; als Bausatz verkaufte Fahrzeuge; Nutzfahrzeuge; Elektrofahrzeuge; Hybridfahrzeuge; Militärfahrzeuge; Fahrzeuge für Rettungsdienste, Such- und Bergungsdienste; Antriebsstränge für Landfahrzeuge; Motoren für Landfahrzeuge; Motoren für Motorräder; Motoren für Fahrräder; Motoren für Rennfahrzeuge; Anhänger (Fahrzeuge); Armstützen für Fahrzeugsitze; speziell geformte Gepäcktaschen zum Anbringen im Fahrzeugkofferraum; speziell geformte Taschen, Netze und Ablagen als Ordnungsvorrichtungen zur Anbringung in Fahrzeuginnenräumen; geformte oder angepasste Matten und Bodenbeläge für Fahrzeuge; Kopfstützen für Fahrzeugsitze; Schonbezüge für Fahrzeugkopfstützen; Schutz- und Zierabdeckungen für Fahrzeugaussenspiegel; Autositzbezüge; Bezüge für Fahrzeuglenkräder; angepasste Hüllen für Fahrzeuge; Fahrzeugräder; Leichtmetallräder; Radzierblenden; Felgen; Ersatzräder; Raddeckel für Räder; Radkappen; Radabdeckungen; Ritzel; Spoiler für Fahrzeuge; Hüllen für Fahrzeuge; Sitze für Fahrzeuge; Sicherheitssitze für Fahrzeuge; Sicherheitsgurten für Fahrzeuginsassen; Sicherheitsgeschirre für Fahrzeuginsassen; Airbags für Fahrzeuge; akustische Sicherheitssignalgeräte für Fahrzeuge, soweit in dieser Klasse enthalten; Diebstahlschutz-, Sicherungs- und Sicherheitsgeräte und -ausrüstungen für Fahrzeuge; Kühlergrills für Fahrzeuge; Verkleidungsblenden für Fahrzeugkarosserien; Fahrzeugtüren; Fahrzeugfenster; Windschutzscheiben für Fahrzeuge; Fensterglas für Fahrzeugfenster und Windschutzscheiben; Dachfenster für Fahrzeuge; Stossstangen für Fahrzeuge; Fahrzeugmittelkonsolen mit eingebauten elektronischen Schnittstellen verkauft als Fahrzeugteile; Fahrräder; Dreiräder; Bestandteile und Zubehör für Fahrräder; elektrisch betriebene, zweirädrige Rollbretter ohne Lenkstange (Hoverboards); Roller; Vierräder; motorisierte Einräder; Go-Karts (Fahrzeuge); Sportkinderwagen, Buggys und Kinderwagen, und deren Teile und Zubehör; Baby-, Kleinkinder- und Kindersitze für Fahrzeuge; Sonnenblenden für Automobile, Dachgepäckträger, Gepäckträger und -netze, Fahrradträger, Surfbrettträger, Skiträger und Schneeketten, alle für Fahrzeuge; Drohnen; führerlose/unbemannte Luftfahrzeuge; persönliche Luftfahrzeuge; Luftkissenfahrzeuge; Unterwasserfahrzeuge; düsenangetriebene Wassersportfahrzeuge; ferngesteuerte Fahrzeuge, ausgenommen Spielzeuge; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 18 Leder; Lederimitationen; Taschen aus Leder und Lederimitationen; Beutel aus Leder für Verpackungszwecke; Lederleinen; Reisetaschen; ohne Inhalt verkaufte Kulturtaschen; Dokumentenkoffer; Aktentaschen, Dokumentenmappen; Handkoffer; Taschen; Brieftaschen; Geldbörsen; Handtaschen; Sonnenschirme; Regenschirme; Spazierstöcke; Schirmstöcke; Rucksäcke; Visitenkartenetuis;

Klasse 25 Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen.

Der Vergleich der Waren- und Dienstleistungslisten liefert folgendes Ergebnis:

Angefochtene Klasse 12

4. Die angefochtenen *appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; bicycles, bicyclettes, cycles, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, housses pour sièges de véhicules, porte-skis pour automobiles, trottinettes, tricycles, pare-soleil pour véhicules, poussettes, sièges enfants pour voitures, voitures d'enfants* finden sich identisch in den deutschen Warenbegriffen *Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser, Fahrräder, Gepäckträger, Kindersitze für Fahrzeuge, angepasste Hüllen für Fahrzeuge; Autositzbezüge, Skiträger, Roller, Dreiräder, Sonnenblenden für Automobile, Sportkinderwagen, Kindersitze für Fahrzeuge, Kinderwagen*. Es besteht folglich Gleichheit.
5. Weiter fallen die angefochtenen *véhicules* unter die *Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser* des Widerspruchszeichens, die *bâches pour voitures d'enfants* unter die *Buggys und Kinderwagen und deren Teile und Zubehör*, die *housses de selles* unter die *angepassten Hüllen für Fahrzeuge bzw. Zubehör für Fahrräder*, die *béquilles de cycles, bicycles, selles pour bicyclettes* unter die *Bestandteile für Fahrräder*, die *coffres pour véhicules* unter die *Teile der Kraftfahrzeuge*, die *trousses de réparations de véhicules* unter die *Sicherheitsausrüstungen*, die *sacoches de cadre, sacoches de guidon, sacoches de selles, porte-bidons, tous ces articles étant destinés aux bicyclettes et aux cycles, sacoches pour bicyclettes* unter die *Zubehör für Fahrräder*, die *avertisseurs sonores pour véhicules* unter die *akustischen Sicherheitssignalgeräte für Fahrzeuge*, die *brouettes* unter die *Apparate zur Beförderung auf dem Lande*, die *selles pour motocyclettes* unter die *Sitze für Fahrzeuge*, die *stores pour véhicules* unter die *Zubehör für Kraftfahrzeuge*, weshalb diesbezüglich die Gleichheit zu bejahen ist.
6. Bei den angefochtenen *cadres de véhicules* handelt es sich z.B. um Rahmen für Fahrräder. Soweit diese sich mit den *Bestandteilen für Fahrräder* des Widerspruchszeichens decken, besteht Gleichheit. Soweit erstere über letztere hinausgehen, ist die starke Gleichartigkeit aufgrund der Marktnähe und den Übereinstimmungen im Know-how, in der Zweckbestimmung zu bejahen (vgl. BVGer B-1778/2019, E. 5.3.2 – PYRAT / thePirate.com [fig.]).

Angefochtene Klasse 18

7. Die angefochtenen *cuir et imitations du cuir, parapluies, parasols, cannes* finden sich in den auf Deutsch gehaltenen Warenbegriffen *Leder und Lederimitationen, Regenschirme, Sonnenschirme, Spazierstöcke* des älteren Zeichens, weshalb Gleichheit vorliegt.
8. Zudem ist die (starke) Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen *peaux d'animaux, couvertures en peaux [fourrures], fourrures [peaux d'animaux]* und dem *Leder* des Widerspruchszeichens, bei welchen es sich um Rohstoffe bzw. Halbfabrikate aus Tierhäuten handelt, aufgrund der marktbezogenen Nähe und des ähnlichen Verwendungszwecks zu bejahen (vgl. Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 14616, III. B. 5 – [fig.] / [fig.] unter der Prüfungshilfe des IGE: <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml> [nachfolgend Prüfungshilfe]).
9. Soweit sich die angefochtenen *boîtes en cuir ou en carton-cuir, caisses en cuir ou en carton-cuir, malles et valises, coffres de voyage, mallettes, mallettes pour documents, serviettes [maroquinerie], porte-documents, moleskine [imitation du cuir], trousses de voyage [maroquinerie], portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, bourses, porte-cartes [portefeuilles], sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers, de sport, de piscines; cartables, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, sacoches pour porter les enfants, sacs kangourou [porte-bébés], sangles de cuir; maroquinerie, à savoir serviettes, porte-documents, trousses de voyage, portefeuilles, porte-cartes et étuis pour clés; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage, cordons en cuir, cordons de cuirs, lanières de cuir; trousses de toilette en tant que vanity-cases vides* mit den *Taschen aus Leder und Lederimitationen; Beutel aus Leder für Verpackungszwecke; Lederleinen; Reisetaschen; ohne Inhalt verkaufte Kulturtaschen; Dokumentenkoffer; Aktentaschen, Dokumentenmappen; Handkoffer; Taschen; Brieftaschen; Geldbörsen; Handtaschen; Rucksäcke; Visitenkartenetuis* des Widerspruchszeichens decken bzw. erstere unter letztere fallen, besteht Gleichheit. Soweit erstere über letztere hinausgehen, ist die starke Gleichartigkeit aufgrund der Marktnähe und den Übereinstimmungen im Know-how, in der Zweckbestimmung und in den

Verkaufssorten zu bejahen (vgl. BVGer B-1778/2019, E. 5.3.2 – PYRAT / thePirate.com [fig.]; Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 13287, III. B. 3 - ESSENTIEL Antwerp [fig.] / essentiel b [fig.] unter der Prüfungshilfe).

10. Weiter bestehen markenrechtlich relevante Berührungspunkte zwischen den angefochtenen *fouets, sellerie, colliers ou habits pour animaux* (Kl. 18) und dem Oberbegriff *Schuhwaren, Bekleidungsstücke* (Kl. 25) des Widerspruchszeichens. Da erstere in dieser offenen Formulierung für Pferde bestimmt sein können und letztere auch Kleider und Schuhe für den Pferdesport umfassen. Solche (sich ergänzende) Waren sind im selben Fachgeschäft für Pferdesport anzutreffen (vgl. <https://www.felix-buehler.ch/>; <https://www.kraemer.de/>: Suchabfragen vom 18.05.2024). Auch wird im (Reit)Sportbereich oft die gesamte Sportausrüstung aus einer Hand oder unter einheitlichen Kontrolle angeboten (vgl. <https://www.felix-buehler.ch/> und <https://www.felix-buehler.ch/>: Suchabfragen vom 18.05.2024). Folglich ist aufgrund der Marktnähe, der gleichen Abnehmerkreise und der Übereinstimmung in den Vertriebskanälen und in der Zweckbestimmung die Warengleichartigkeit zu bejahen (vgl. Entscheide des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 102852, III. B. 6 – [fig.] / [fig.]; Nr. 15642, III. B. 6 – SANCHO western boots [fig.] / SANCHO ABARCA BOOTS back to the roots [fig.] unter der Prüfungshilfe). Gleichartigkeit setzt im Übrigen nicht voraus, dass der Eindruck entsteht, die Produkte seien von ein und demselben Unternehmen hergestellt worden (Einheit des Fabrikationsbetriebs). Es genügt, dass die Waren in einem so engen Zusammenhang zueinanderstehen, dass der Eindruck entsteht, die Herstellung oder der Vertrieb würden unter einer einheitlichen Kontrolle erfolgen (vgl. Christoph WILLI, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 32 zu Art. 3).
11. Zudem besteht zwischen den angefochtenen *écharpes pour porter les bébés* (Kl. 18) und den *Bekleidungsstücken* (Kl. 25) des Widerspruchszeichens Gleichartigkeit, denn Erstere bilden eine sinnvolle Ergänzung zu Letzteren und werden daher oft vom gleichen Hersteller angeboten: Bei Ersteren handelt es sich um Accessoires derselben, welche das Bekleidungssegment des Widerspruchszeichens der Klasse 25 ergänzen. Weiter werden diese aus denselben Materialien hergestellt. Zudem werden sie weitgehend über die gleichen Vertriebskanäle angeboten (vgl. Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 102852, III. B. 4 – [fig.] / [fig.] unter der Prüfungshilfe).

Angefochtene Klasse 25

12. Die angefochtenen *vêtements; chaussures; chapellerie* finden sich identisch in den deutschen Warenbegriffen *Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen* des Widerspruchszeichens, weshalb Gleichheit besteht.
13. Weiter handelt es sich bei den angefochtenen *chemises, chemisettes, tee-shirts, pull-overs, gilets, manteaux, parkas, vestes, body (justaucorps), jupes, robes, leggings, pantalons, collants; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement), mitaines; foulards, écharpes, cravates, chaussettes; sous-vêtements, pyjamas, caleçons, maillots de bain, caleçons de bains, tabliers [vêtements]; déguisements* um Bekleidungsstücke, welche demzufolge unter diesen mit dem älteren Zeichen eingetragenen Oberbegriff fallen, welcher jede Art von Kleidung und folglich auch die angefochtene umfasst. Die Gleichheit ist deshalb ebenfalls zu bejahen.
14. Zudem fallen die *bonnets, bérets, chapeaux, bonneterie* des jüngeren Zeichens, da es sich hierbei um Kopfbedeckungen handelt, unter diesen mit dem Widerspruchszeichen eingetragenen Oberbegriff. Die sich gegenüberstehenden Waren sind demzufolge gleich.
15. Überdies sind die angefochtenen *chaussons, pantoufles, chaussures de plage, de ski ou de sport, bottines, bottes, espadrilles, sandales, souliers*, als Schuhwaren, in diesem breit gefassten Oberbegriff des Widerspruchszeichens eingeschlossen, mithin Gleichheit besteht.
16. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichheit bzw. (starke) Gleichartigkeit zu bejahen ist, weshalb die Zeichenähnlichkeit zu beurteilen ist.

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 Wortelelementen 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. Die 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 widerspruchsgegnерischen Partei, auch eine sinngehaltliche 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 Warenbereiche der Klassen 12, 18 und 25. Bei den Waren der Klasse 12 handelt es sich um langlebige und teils (eher hochpreisige) Güter, welche tendenziell mit einem höheren Grad an Aufmerksamkeit erworben werden (vgl. BVGer-99/2023, E. 5.5 – S6 / ES6). Waren der Klasse 18 und 25 werden im Vergleich zu Massenartikeln des täglichen Gebrauchs tendenziell mit einer

leicht erhöhten Aufmerksamkeit nachgefragt (vgl. und Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 102852, III. D. 5 – [fig.] / [fig.] unter der Prüfungshilfe).

3. Zudem bestimmt sich der Schutzzumfang einer Marke 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 der Klassen 12, 18 und 25 noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellt dieser Begriff keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. 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 Fantasiewort als direkt beschreibenden Hinweis 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 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 Wortelement 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 Wortelements 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 DEFENDERS 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 hiavor).
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 mit tendenziell leicht höherer Aufmerksamkeit ausgesucht werden (vgl. III. D. 2 hiavor), weil die Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums auch bei diesem Aufmerksamkeitsgrad nicht überdehnt werden dürfen. Letzterer 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 Wortelements Petronix die Vergleichszeichen auseinandergehalten

werden können, besteht in Anbetracht der Gleichheit resp. (starken) Gleichartigkeit der Vergleichswaren 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 Produktmarke der widersprechenden Partei aufgefasst.

7. Der Widerspruch Nr. 103384 wird daher vollständig gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1713296 Petronix DEFENDERS (fig.) für die angefochtenen Warenklassen 12, 18, 25 (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 praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen, weshalb sie zu entschädigen ist. 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, zumal lediglich die Argumentation betreffend Gleichartigkeit voneinander differiert. Das Institut erachtet daher eine Parteientschädigung von CHF 600.00 für die Widerspruchsschrift pro Verfahren als angemessen. 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. 103384 wird vollständig gutgeheissen, d.h. hinsichtlich der angefochtenen Warenklassen 12, 18, 25 der internationalen Registrierung Nr. 1713296 Petronix DEFENDERS (fig.).

2.

Die internationale Registrierung Nr. 1713296 Petronix DEFENDERS (fig.) wird nach Rechtskraft der Widerspruchsverfahren Nr. 103383 DEFENDER / Petronix DEFENDERS (fig.) und Nr. 103384 DEFENDER / Petronix DEFENDERS (fig.) bezüglich folgender Waren und Dienstleistungen 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 3: tous les produits revendus ;

Klasse 14: tous les produits revendus ;

Klasse 16: clichés; caractères d'imprimerie, cartes de crédit (non magnétiques) ;

Klasse 20: tous les produits revendus ;

Klasse 24: tous les produits revendus ;

Klasse 30: tous les produits revendus ;

Klasse 32: tous les produits revendus .

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

Die widerspruchsgegnerische 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).