

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103239 in Sachen

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch

TIMES Attorneys
Feldeggstrasse 12
8024 Zürich

CH-Marke Nr. 741773 - PIXEL

gegen

Pixelmotion AG
c/o Turicum Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft AG
Baumackerstrasse 24
8050 Zürich

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Troller Hitz Troller
Münstergasse 38
3011 Bern

CH-Marke Nr. 790562 - PIXELMOTION

Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 790562 - "PIXELMOTION" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 13.12.2022 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend für folgende Waren eingetragen:
 - 9 *Audiovisuelle, optische Apparate und -instrumente; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; aufgezeichnete und herunterladbare Medien, Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien; Computer und Computerperipheriegeräte; herunterladbare elektronische Publikationen.*
2. Am 13.03.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke teilweise Widerspruch und beantragte deren Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 741773 "PIXEL" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:
 - 9 *Computerhardware, ausgenommen Bildschirme und andere Displays; Computer, ausgenommen Bildschirme und andere Displays; elektronische Geräte zum Durchsuchen von Computern und dem Internet, zur Bereitstellung des Zugriffs auf das Internet, zum Anzeigen von Informationen in globalen Computernetzen, für Sprachbefehle und -erkennung, zur Umwandlung von Sprache in Text, zur Verwaltung persönlicher Informationen, zur Sprach- und Datenübertragung sowie zur Freisprechnutzung und Steuerung von elektronischen Geräten, ausgenommen Bildschirme und andere Displays; multifunktionale elektronische Geräte, ausgenommen Bildschirme und andere Displays; elektronische Geräte, die es dem Benutzer ermöglichen, persönliche Informationen zu verfolgen oder zu verwalten, ausgenommen Bildschirme und andere Displays; drahtlose Kommunikationsgeräte, ausgenommen Bildschirme und andere Displays; drahtlose Kommunikationsgeräte zur Bereitstellung von Echtzeit-Übersetzungen, zum Surfen im Internet, zur Übertragung von Sprache und Daten, zur Bereitstellung und Verwaltung persönlicher Informationen und zur Bereitstellung von Freisprechnutzung und Steuerung von Computern, Tablets, Telefonen und PDA-Computer, ausgenommen Bildschirme und andere Displays; Computer- und Mikroprozessoren-Chips nicht für Bildschirme und andere Displays; Computer- und Hardware-Chips für mobile Geräte, nämlich Laptops, mobile Computer, Tablets, Mobiltelefone und Smartphones, nicht für Bildschirme und andere Displays; Computer- und Hardware-Chips für mobile Geräte, nämlich tragbare Kopfhörer; Datenverarbeitungssysteme und maschinelle Lernsysteme bestehend aus Computerchips nicht für Bildschirme und andere Displays, Computerhardware (ausgenommen Bildschirme und andere Displays) und Computersoftware nicht für Bildschirme und andere Displays; Betriebsprogramme für Rechner nicht für Bildschirme und andere Displays; Computeranwendungssoftware nicht für Bildschirme und andere Displays; Computersoftware für Sprachbefehle und -erkennung, Umwandlung von Sprache in Text, Verwaltung von persönlichen Informationen und das Zugreifen, Durchsuchen, Suchen, Herunterladen und Bearbeiten von Online-Datenbanken, Audio-, Video- und Multimedia-Inhalten, nicht für Bildschirme und andere Displays; Audiolautsprecher; Ohrhörer; Kopfhörer mit und ohne Mikrofon; Mikrofone; Stromadapter, Ladegeräte für Akkumulatoren, Ladekabel und Hüllen zum Aufladen von Ohrhörern, Kopfhörern mit und ohne Mikrofon; Kissen (Halterung), Polster, Etuis, Hüllen und Schutzhüllen für Mobiltelefone, Smartphones und elektronische Geräte; Computerperipheriegeräte, nämlich Freisprechgeräte, Kopfhörer, Tastaturen, Ladegeräte, Batterien, Stromadapter, Taststifte und Kabel, alle vorgenannten Waren zur Verwendung mit Computern, Tablets, Mobiltelefonen und Smartphones.*
 - 42 *Entwurf, Entwicklung und Prüfdienste für Dritte in den Bereichen integrierte Schaltkreise, Halbleiter, Mikroprozessoren und Computerhardware für die Signalverarbeitung, Signalumwandlung, Signalfilterung, drahtlose Kommunikation und die Ton-, Bild- und Datenverarbeitung; alle vorgenannten Dienstleistungen nicht für oder im Zusammenhang mit Bildschirme(n) und andere(n) Displays.*
4. Mit Verfügung vom 16.03.2023 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 06.04.2023 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme

ein.

6. Mit Verfügung vom 11.04.2023 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
7. Mit Schreiben vom 20.04.2023 reichte die widersprechende Partei unaufgefordert eine Replik ein.
8. Mit Schreiben vom 01.05.2023 reichte die widerspruchsgegenerische Partei unaufgefordert eine Stellungnahme zur Replik der widersprechenden Partei ein.
9. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 16.01.2018 mit einer Priorität vom 12.10.2017, die angefochtene Marke am 19.08.2022 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Verspätete oder ergänzende Parteivorbringen

Die Parteien haben nach Abschluss des Instruktionsverfahrens mit Datum vom 20.04.2023 bzw. vom 01.05.2023 noch ergänzende Stellungnahmen eingereicht. Diese verspäteten Vorbringen der Parteien, falls sie ausschlaggebend erscheinen, müssen grundsätzlich bis zum Verfahrensabschluss berücksichtigt werden (Art. 32 Abs. 2 VwVG; vgl. auch BVGer B-5557/2011, E. 2 – (fig.) / (fig.)).

IV. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der 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 in Markensachen, 01.01.2024 [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, auf www.ige.ch).

2. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "service après vente"), weil zwischen Waren und Dienstleistungen *aus der Sicht der Konsumenten* gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).
3. Die angefochtene Marke ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:
 - 9 *Audiovisuelle, optische Apparate und -instrumente; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; aufgezeichnete und herunterladbare Medien, Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien; Computer und Computerperipheriegeräte; herunterladbare elektronische Publikationen.*
4. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 9 *Computerhardware, ausgenommen Bildschirme und andere Displays; Computer, ausgenommen Bildschirme und andere Displays; elektronische Geräte zum Durchsuchen von Computern und dem Internet, zur Bereitstellung des Zugriffs auf das Internet, zum Anzeigen von Informationen in globalen Computernetzen, für Sprachbefehle und -erkennung, zur Umwandlung von Sprache in Text, zur Verwaltung persönlicher Informationen, zur Sprach- und Datenübertragung sowie zur Freisprechnutzung und Steuerung von elektronischen Geräten, ausgenommen Bildschirme und andere Displays; multifunktionale elektronische Geräte, ausgenommen Bildschirme und andere Displays; elektronische Geräte, die es dem Benutzer ermöglichen, persönliche Informationen zu verfolgen oder zu verwalten, ausgenommen Bildschirme und andere Displays; drahtlose Kommunikationsgeräte, ausgenommen Bildschirme und andere Displays; drahtlose Kommunikationsgeräte zur Bereitstellung von Echtzeit-Übersetzungen, zum Surfen im Internet, zur Übertragung von Sprache und Daten, zur Bereitstellung und Verwaltung persönlicher Informationen und zur Bereitstellung von Freisprechnutzung und Steuerung von Computern, Tablets, Telefonen und PDA-Computer, ausgenommen Bildschirme und andere Displays; Computer- und Mikroprozessoren-Chips nicht für Bildschirme und andere Displays; Computer- und Hardware-Chips für mobile Geräte, nämlich Laptops, mobile Computer, Tablets, Mobiltelefone und Smartphones, nicht für Bildschirme und andere Displays; Computer- und Hardware-Chips für mobile Geräte, nämlich tragbare Kopfhörer; Datenverarbeitungssysteme und maschinelle Lernsysteme bestehend aus Computerchips nicht für Bildschirme und andere Displays, Computerhardware (ausgenommen Bildschirme und andere Displays) und Computersoftware nicht für Bildschirme und andere Displays; Betriebsprogramme für Rechner nicht für Bildschirme und andere Displays; Computeranwendungssoftware nicht für Bildschirme und andere Displays; Computersoftware für Sprachbefehle und -erkennung, Umwandlung von Sprache in Text, Verwaltung von persönlichen Informationen und das Zugreifen, Durchsuchen, Suchen, Herunterladen und Bearbeiten von Online-Datenbanken, Audio-, Video- und Multimedia-Inhalten, nicht für Bildschirme und andere Displays; Audiolautsprecher; Ohrhörer; Kopfhörer mit und ohne Mikrofon; Mikrofone; Stromadapter, Ladegeräte für Akkumulatoren, Ladekabel und Hüllen zum Aufladen von Ohrhörern, Kopfhörern mit und ohne Mikrofon; Kissen (Halterung), Polster, Etuis, Hüllen und Schutzhüllen für Mobiltelefone, Smartphones und elektronische Geräte; Computerperipheriegeräte, nämlich Freisprechgeräte, Kopfhörer, Tastaturen, Ladegeräte, Batterien, Stromadapter, Taststifte und Kabel, alle vorgenannten Waren zur Verwendung mit Computern, Tablets, Mobiltelefonen und Smartphones.*
 - 42 *Entwurf, Entwicklung und Prüfdienste für Dritte in den Bereichen integrierte Schaltkreise, Halbleiter, Mikroprozessoren und Computerhardware für die Signalverarbeitung, Signalumwandlung, Signalfilterung, drahtlose Kommunikation und die Ton-, Bild- und Datenverarbeitung; alle*

vorgenannten Dienstleistungen nicht für oder im Zusammenhang mit Bildschirme(n) und andere(n) Displays.

5. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchte *Computerhardware, ausgenommen Bildschirme und andere Displays; Computer, ausgenommen Bildschirme und andere Displays* sind trotz der Einschränkung identisch oder zumindest hochgradig gleichartig zu *Computer* der angefochtenen Marke.
6. Die weiter von der Widerspruchsmarke beanspruchten *Computerperipheriegeräte, nämlich Freisprechgeräte, Kopfhörer, Tastaturen, Ladegeräte, Batterien, Stromadapter, Taststifte und Kabel, alle vorgenannten Waren zur Verwendung mit Computern, Tablets, Mobiltelefonen und Smartphones* umfassen die *Computerperipheriegeräte* der jüngeren Marke. Betreffend zusätzliche Peripheriegeräte, die nicht unter die von der Widerspruchsmarke explizit aufgezählten Peripheriegeräte fallen, besteht aufgrund des äusserst ähnlichen Verwendungszweckes, der Übereinstimmung betreffend die Abnehmerkreise und die Vertriebswege hochgradige Gleichartigkeit.
7. Die breite Formulierung *multifunktionale elektronische Geräte, ausgenommen Bildschirme und andere Displays* der Widerspruchsmarke umfasst eine Vielzahl elektronischer Geräte. Unter diese Formulierung können denn auch die angefochtenen Waren *Audiovisuelle, optische Apparate und -instrumente; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten* subsumiert werden. Es besteht mithin Warenidentität bzw. hochgradige Gleichartigkeit.
8. Die Widerspruchsmarke beansprucht *Computeranwendungssoftware und Computersoftware* für die Anwendung in unterschiedlichen Bereichen unter Ausschluss der Anwendung für Bildschirme und anderen Displays. Im Vergleich zu *Computersoftware* der angefochtenen Marke besteht insoweit Identität, als die angefochtene Software für die gleichen Bereiche eingesetzt werden kann. Für darüberhinausgehende Software besteht praxisgemäss hochgradige Gleichartigkeit aufgrund des sehr ähnlichen herstellungstechnischen Know-hows, des Ergänzungsverhältnis sowie der Überschneidung in den Abnehmerkreisen und den Vertriebswegen.
9. Die weiter von der angefochtenen Marke beanspruchten *leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien* gelten als Zubehör zu Computerhardware. Ergänzendes Zubehör wird häufig auch vom Hersteller der Hauptware angeboten. Bildet dabei eine Ware eine sinnvolle Ergänzung des Hauptangebots, ist dies in Indiz für Gleichartigkeit (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.1.1 mit Verweis auf BVGer B-380/2020, E. 2.2 und 4.3 – somfy (fig.) / COMFY). Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen.
10. Mit *aufgezeichnete und herunterladbare Medien sowie herunterladbare elektronische Publikationen* beansprucht die angefochtene Marke in Klasse 9 Waren, die über einen thematischen Inhalt verfügen, wobei diese im Gegensatz zu Printerzeugnissen einzig in elektronischer Form angeboten werden. Diese Waren finden keine Entsprechung in der Waren- und Dienstleistungsliste der älteren Marke. Die Widerspruchsmarke beansprucht in Klasse 9 Computer bzw. verschiedene Hardwarekomponenten und Software. Diese Waren dienen der Datenverarbeitung im weitesten Sinne. Deren Zweckbestimmung unterscheidet sich hingegen grundlegend von Inhaltswaren, die der reinen Informationsvermittlung dienen. Zudem stehen diese konkurrierenden Waren weder in einem Ergänzungs- noch einem Austauschverhältnis. Auch im Verhältnis zu den Entwicklungs- und Prüfdiensten in Klasse 42 der Widerspruchsmarke sind keine Elemente auszumachen, die für die Bejahung der Gleichartigkeit sprechen würden. Auch die widersprechende Partei trägt keine diesbezüglichen Argumente vor. Die Gleichartigkeit ist somit zu verneinen.
11. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichheit bzw. starke Gleichartigkeit grösstenteils bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Waren *aufgezeichnete und herunterladbare Medien sowie herunterladbare elektronische Publikationen* (Klasse 9) bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren ist von Gleichheit respektive Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die reinen Wortmarken "PIXEL" (Widerspruchsmarke) und "PIXELMOTION" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
3. Die angefochtene Marke übernimmt die Widerspruchsmarke integral und hängt ohne Leerschlag den Begriff "MOTION" an. Durch diese Übernahme bestehen zwangsläufig Ähnlichkeiten im Schriftbild und im Klang, zumal das beiden Konfliktzeichen gemeinsame Element "PIXEL" am besonders prägenden Zeichenanfang steht. Die alleinige Tatsache, dass das jüngere Zeichen durch die Hinzufügung des Begriffs "Motion" mehr als doppelt so lang ist wie die Widerspruchsmarke, vermag, entgegen der Auffassung der Widerspruchsgegnerin, nicht zu bewirken, dass die im Konflikt stehenden Zeichen schriftbildlich und klanglich als unähnlich zu qualifizieren wären. Dies, weil das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer bestehenden Marke immer dann ungenügend ist, wenn die neuen Elemente nicht geeignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden. Wird eine ältere Marke oder einer ihrer kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element wahrgenommenen Bestandteile in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element erscheint (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3 mit Verweisen auf die Rechtsprechung). Obwohl bei der jüngeren Marke das zusätzliche Element MOTION ohne Leerschlag an das von der Widerspruchsmarke übernommene Element PIXEL angehängt wird, verschmelzen diese Begriffe nicht derart, dass PIXEL nicht mehr als selbstständiges Element wahrgenommen würde.
4. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).
5. Der englische und mittlerweile auch eingedeutschte Begriff "pixel" bedeutet "smallest area on a computer screen which can be given a separate colour by the computer" bzw. "kleinstes Element bei der gerasterten, digitalisierten Darstellung eines Bildes; Bildpunkt" (vgl. Definition im Wörterbuch Collins, auf www.collinsdictionary.com bzw. im Duden, auf www.munzinger.de, beide abgerufen am 28.06.2024). Der englische Begriff "motion" wird u.a. mit "Bewegung, Gang, Fortbewegung" übersetzt (vgl. Wörterbuch Pons, auf <https://de.pons.com>, abgerufen am 28.06.2024). Bei der angefochtenen Marke vermag dabei der Begriff "motion" dem Element "pixel" keine andere Bedeutung zu verleihen. Somit bestehen auch Übereinstimmungen auf sinngehaltlicher Ebene.
6. Entsprechend ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen. Ob die festgestellten Ähnlichkeiten genügen, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen, gilt es in der Folge zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren und -dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei "Massenartikeln des täglichen Bedarfs" mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen zu rechnen ist als bei Spezialprodukte, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Software und Hardware in Klasse 9 wird nicht regelmässig gekauft. Somit ist von einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen (vgl. BVGer B-8028/2010, E. 4.1.1, 4.2.1 – SWISSVIEW [fig.] / VIEW). Die von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 richten sich überwiegend an Fachkreise. Es handelt sich um Dienstleistungen, die keine alltäglichen Bedürfnisse abdecken und daher eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen. Daraus kann gefolgert werden, dass die Abnehmer auch bei der Inanspruchnahme der beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 einen zumindest leicht erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen (vgl. Urteil des BVGer B-3663/2011, E. 4.2.2 – INTEL INSIDE und intelinside (fig.) / GALDAT INSIDE, vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
3. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
4. Die widersprechende Partei führt in ihrer Widerspruchsschrift aus, sie benutze die Marke bereits seit 2013 für Smartphones, Smartwatches, Computer, Tablets, Notebooks, Ohrhörer, Kopfhörer sowie Software (Widerspruch, Ziff. 6). Die PIXEL Produktfamilie geniesse einen hohen Bekanntheitsgrad. So sei ihr PIXEL Smartphone auf der Handy Bestenliste 2023 aufgeführt. Zudem profitiere die Widerspruchsmarke auch von der grossen Bekanntheit der Widersprechenden. Dies gelte insbesondere für Smartphones und Smartwatches.
5. Die widersprechende Partei reichte zusammen mit der Widerspruchsschrift folgende Belege betreffend die gesteigerte Bekanntheit der Widerspruchsmarke ein:

- https://de.wikipedia.org/wiki/Pixel_(Google)	Beilage 5
- https://www.digitec.ch/de/search?q=Pixel	Beilage 6
- https://www.digitec.ch/de/search?q=Pixel%20Watch	Beilage 7
- https://www.deinhandy.de/info/bestenliste/handys	Beilage 8
- Auszug aus Fust-Prospekt März 2023	Beilage 9
- Artikel Schweizer Illustrierte zur Einführung neuer Pixel-Smartphone Modelle und Pixel Watch vom 6. Oktober 2022	Beilage 10
6. In seiner jüngsten Rechtsprechung hat das Bundesverwaltungsgericht die Voraussetzungen betreffend die Annahme der Bekanntheit einer Marke weiter präzisiert (vgl. BVGer B-4104/2021, E. 7 ff. – CAPRI-SUN / PRISUN; B-5659/2018, E. 6 ff. – RICHARD MILLE / Richard Man [fig.]). In BVGer B-4104/2021 hielt das Bundesverwaltungsgericht u.a. fest, dass eine Belieferung der grössten Detailhandelsketten der Schweiz zwar grundsätzlich für eine intensive Marktbearbeitung spreche. Hingegen seien die relevanten Produkte nicht nur unter Verwendung der Widerspruchsmarke, sondern in Kombination mit einem Zusatz verkauft worden. Somit könne aufgrund der eingereichten Belege keine über das normale Mass gehende Marktbearbeitung für die Widerspruchsmarke abgeleitet werden. Der Verkauf von jährlich zwischen 2864,

3200 bzw. 4000 Uhren in der Schweiz genügten dem Bundesverwaltungsgericht nicht zur Annahme einer gesteigerten Bekanntheit der Widerspruchsmarke. Auch ein nachgewiesenes Medienbudget von jährlich gut CHF 200'000 wurden vom Bundesverwaltungsgericht als gering eingestuft (vgl. BVGer B-5659/2018, E. 6 ff. – RICHARD MILLE / Richard Man [fig.]). Gegen die Annahme einer gesteigerten Bekanntheit sprach überdies die Tatsache, dass die Widerspruchsmarke gerechnet nach den Verkaufszahlen nicht zu den 20 wichtigsten Uhrenmarken der Schweiz zählte.

7. Die eingereichten Belege zeigen zwar, dass die Widerspruchsmarke insbesondere für Smartphones und Smartwatches, Tablets, Notebooks sowie drahtlose Ohrhörer in der Schweiz gebraucht wird. Die Widersprechende verweist zur Stützung der Bekanntheit der Widerspruchsmarke insbesondere auf einen intensiven Gebrauch betreffend Smartphones. Hingegen wurden in diesem Verfahren von Seiten der widersprechenden Partei keine Verkaufs- bzw. Umsatzzahlen bezüglich der vorerwähnten Waren eingereicht. Mit Beilage 9 liegt zudem einzig ein Werbebeleg sowie mit Beilage 10 ein Presseartikel vor. Gestützt auf diese Belege lassen sich keine Rückschlüsse betreffend einen intensiven Gebrauch der Widerspruchsmarke bzw. betreffend die Intensität der Werbung für die von ihr beanspruchten Waren ziehen. Überdies zeigen Beilagen 6 bis 9, dass die Widerspruchsmarke "PIXEL" immer in Kombination mit der Firmenbezeichnung "Google" verwendet wird. Es liegt somit auch kein Gebrauch der Widerspruchsmarke in Alleinstellung vor. Auch aus diesem Grund lassen die Belege keinen Rückschluss auf eine gesteigerte Bekanntheit der Widerspruchsmarke zu.
8. Im Übrigen kann das Argument der widersprechenden Partei, dass die Bekanntheit einer Marke infolge Gebrauchs für bestimmte Waren (in casu Smartphones) auch auf andere, angrenzende Waren ausstrahle, in casu nicht gehört werden. Einerseits ist eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke für Smartphones durch die eingereichten Belege nicht dargetan (siehe oben). Andererseits bezieht sich die Widersprechende auf einen älteren Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts (BVGer in sic! 2013, 536, 542 – Intel inside/Galat inside), der in der Zwischenzeit vom Bundesverwaltungsgericht dahin gehend präzisiert wurde, dass die erhöhte Kennzeichnungskraft nur auf eng benachbarte Gebiete ausstrahlen könne (vgl. BVGer B-2583/2018, E.- 6.4.1 – Helsana. Engagiert für das Leben / HELSINN Investment Fund [fig.]). In diesem Fall hatte die notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke für Versicherungswesen trotz klarer Gleichartigkeit keine Auswirkungen auf die Kennzeichnungskraft im Bereich von Finanzdienstleistungen. Angewendet auf den vorliegenden Fall kann somit nicht davon ausgegangen werden, dass eine behauptete Bekanntheit für Smartphones automatisch eine erhöhte Bekanntheit für Computerhardware, Peripheriegeräte oder Software nach sich ziehen würde. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke könnte somit nur für diejenigen Waren angenommen werden, für die eine Bekanntheit nachgewiesen wurde. Dies ist aufgrund der ins Recht gelegten Belege hingegen nicht der Fall.
9. Zusätzlich beruft sich die widersprechende Partei auf die institutsnotorische Bekanntheit der Widersprechenden. Dass "Google" allenfalls eine bekannte oder gar berühmte Marke bzw. Firmenbezeichnung ist, hat entgegen der Auffassung der widersprechenden Partei keinen Einfluss auf die Beurteilung der Bekanntheit der Widerspruchsmarke. Die Auffassung der Widersprechenden würde einem Kennzeichnungstransfer gleichkommen, was vom Bundesverwaltungsgericht abgelehnt wird (vgl. BVGer B-429/2022, E. 7.2 – zwei Kreise (fig.) / Savl (fig.)). Eine Marke wird denn auch nur dann gestärkt, wenn sie selber auf dem Markt eine hohe Bekanntheit erlangt hat (vgl. u.a. BGE 122 III 382, 387 – Kamillosan), was in casu nicht der Fall ist.
10. Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ist somit von der originären und höchstens durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen, zumal ihr durch den Ausschluss von Bildschirmen und Displays für die von ihr beanspruchten und in casu relevanten Waren weder ein direkt beschreibender noch ein üblicher Gehalt zukommt.
11. Im Zusammenhang mit der Frage nach der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist zwischen den Parteien zudem strittig, für welche Waren die Widerspruchsmarke überhaupt Schutz genießt bzw. was genau der Schutzgegenstand der Widerspruchsmarke ist. Die widerspruchsgegnerische Partei geht davon aus, dass sämtliche Waren, die über einen Bildschirm bzw. über ein Display verfügen oder einen Bezug dazu haben, aufgrund der Formulierung *ausgenommen Bildschirme und andere Displays* vom Markenschutz ausgeschlossen sind (Stellungnahme, Ziff. 10 ff.). Sie verweist auf das Beanstandungsschreiben des Instituts vom 08.06.2018 im Eintragungsverfahren betreffend die Widerspruchsmarke, in welchem das Institut festgehalten hätte, dass die massgebenden Verkehrskreise im

Zeichen "PIXEL" einen üblichen und banalen Ausdruck im Bereich aller Waren und Dienstleistungen erkennen würden, die einen Bezug zu Bildschirmen haben bzw. haben können. Schliesslich habe die widersprechende Partei in ihrem Schreiben vom 25.06.2015 bezüglich die CH-Marke Nr. 675961 – PIXEL eingeräumt, dass PIXEL gemäss den Ausführungen des Instituts als beschreibend aufgefasst werden könne und deshalb Einschränkungen der beanspruchten Waren und Dienstleistungen vorgeschlagen, welche Bildschirme, Displays und Software im Zusammenhang mit Bildschirmen und andere Displays vom Schutz ausnehme. So sei die ältere Marke z.B. nicht für Smartphones geschützt. Die widersprechende Partei geht demgegenüber in ihrer Replik davon aus, dass z.B. die folgenden beanspruchten Waren, nämlich *Computer, ausgenommen Bildschirme und andere Displays, elektronische Geräte zum ... Anzeigen von Informationen in globalen Computernetzen sowie Computeranwendungssoftware, nicht für Bildschirme und andere Displays; etc.* alle üblicherweise ein Display oder einen Bildschirm aufweisen würden oder zumindest einen Bezug dazu hätten. Die Widersprechende führt weiter aus, falls das Institut diesen Waren der Markenschutz hätte verweigern wollen, hätte es die genannten Waren auch unter Ausschluss von Displays und Bildschirmen nicht eingetragen, weil es keine Waren gäbe, die noch unter den Schutzbereich fallen würden (Replik, Ziff. 7 f.). Der Eintragungsentscheid des Instituts sei somit klar: so sei die Widerspruchsmarke z.B. für Computer geschützt, nicht aber für Bildschirme oder Displays. In einem Schreiben vom 20.06.2019 habe das Institut darauf hingewiesen, dass die Einschränkung so formuliert sein müsse, dass damit alle problematischen Waren ausgeschlossen würden und aus der Formulierung klar hervorgehen müsse, wofür der Markenschutz beansprucht werde. In der Folge habe das Institut die Lösung vorgeschlagen, die schliesslich eingetragen worden sei. Es könne demnach kein Zweifel bestehen, dass sich die strittigen und vom Schutz ausgenommenen Waren aus der Sicht des Instituts auf "Bildschirme und Displays" beschränkten, nicht aber etwa auf Computer, nur weil diese üblicherweise auch einen Bildschirm aufweisen würden.

12. Diese Frage muss hingegen aus folgenden Gründen nicht abschliessend beurteilt werden: gemäss Rechtsprechung ist anerkannt, dass der Schutzbereich jeder Marke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt wird. Denn was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu (vgl. u.a. BVGer B-7158/2016, E. 2.5 – V Green Gold (fig.) / GREEN GOLD by wassner [fig.]). Im Verhältnis zu *audiovisuelle Apparate und -instrumente; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Bild oder Daten* der angefochtenen Marke gilt Folgendes: diese Waren umfassen insbesondere Kameras und Geräte mit einem Bildschirm. Bei digitalen Kameras kann die Bildauflösung und somit die Pixel eingestellt werden (vgl. u.a. www.pixolum.com, abgerufen am 24.06.2024). Die Wiedergabe von Bildern und Daten geschieht in den weitaus meisten Fällen mittels Bildschirmen. Für diese Waren gehört das Zeichen PIXEL aufgrund seines beschreibenden bzw. üblichen Charakters klar zum Gemeingut. Entsprechend kann sich der Schutz der Widerspruchsmarke nicht auf diese Waren ausdehnen. Bezüglich dieser angefochtenen Waren beschränken sich die Übereinstimmungen somit auf das im Gemeingut stehende Element PIXEL.
13. Damit aufgrund einer Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen doch Verwechslungsgefahr besteht, müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit in der Schweiz erlangt haben (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7). Wie oben in Ziffer 3 ff. ausgeführt, kann in casu nicht von einer erhöhten Bekanntheit der Widerspruchsmarke für die von ihr beanspruchten Waren ausgegangen werden. Der Schutz der Widerspruchsmarke kann sich demnach nicht auf das Element "PIXEL" der angefochtenen Marke betreffend die oben in Ziff. 12 aufgeführten Waren erstrecken.
14. Betreffend die angefochtenen Waren *audiovisuelle Apparate und -instrumente; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Bild oder Daten* beschränken sich die Übereinstimmungen zwischen den Konfliktzeichen auf ein Element, das im Gemeingut steht. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist nicht glaubhaft gemacht. Weiter gilt es zu beachten, dass die im Konflikt stehenden Waren mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit erworben werden, was die Gefahr von Fehlzurechnungen reduziert. Unter diesen Voraussetzungen hält die angefochtene Marke aufgrund des zusätzlichen Elements "Motion" den gebotenen Zeichenabstand ein, so dass eine Verwechslungsgefahr bezüglich dieser Waren verneint werden kann.
15. Betreffend die Waren *optische Apparate und -instrumente; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton; Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien; Computer und Computerperipheriegeräte* gilt Folgendes: Entgegen

der Auffassung der Widerspruchsgegnerin ist die Zeichenähnlichkeit klar gegeben. Die jüngere Marke übernimmt die Widerspruchsmarke integral. In solchen Fällen kann eine Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbständiges Element erscheint (vgl. BVGer B-1403/2017, E. 5 in fine – REAL NATURE Pure quality for dogs WILDERNESS (fig.) / WOLF OF WILDERNESS; Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Dies trifft vorliegend nicht zu, weil das Widerspruchszeichen "PIXEL" im jüngeren Zeichen neben dem ergänzenden Begriff "MOTION" nach wie vor als zentrales und selbständiges Zeichenelement wahrgenommen wird, das darüber hinaus denselben Sinngehalt aufweist (vgl. IV. C. Ziff. 5 hiuvor). Das zusätzliche Element "MOTION" vermag den Gesamteindruck des jüngeren Zeichens denn auch nicht so wesentlich zu beeinflussen, als dass von einer Verschmelzung des übernommenen Zeichenelements mit der neuen Marke gesprochen werden müsste. Betreffend die verbleibenden, als gleichartig bzw. hochgradig gleichartig beurteilten Waren der Klasse 9 hält die angefochtene Marke den geforderten Zeichenabstand demnach grundsätzlich nicht ein. Dies gilt auch unter Berücksichtigung einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit. Die Verwechslungsgefahr ist demnach zu bejahen. Für den Fall, dass die Abnehmer aufgrund des zusätzlichen Elements "MOTION" die Vergleichszeichen auseinander zu halten vermag, besteht hingegen die Gefahr, dass das Publikum aufgrund ihres gemeinsamen Elements "PIXEL" falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sog. mittelbare Verwechslungsgefahr; vgl. BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 mit Hinweisen – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG).

16. Auch bezüglich dieser Waren gilt der Grundsatz, dass der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt wird (vgl. oben III. D. Ziff. 13). Es ist nicht ausgeschlossen, dass einzelne dieser Waren über einen Bildschirm bzw. Display verfügen oder die Software z.B. für Bildschirme bestimmt ist. Dies hat nun aber in Bezug auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht zur Folge, dass die Verwechslungsgefahr für alle oben in Ziff. 15 aufgeführten Waren verneint werden müsste. Dies, weil das Zeichen PIXEL für alle Waren, die unter die oben in Ziff. 15 aufgeführten Oberbegriffe fallen und die über keinen Bildschirm oder Display verfügen, weder beschreibend noch banal ist. So fallen unter *Computerperipheriegeräte* viele Geräte, die weder Bildschirm noch Display sind (z.B. Drucker, Computermouse, Tastatur, Headset, Memory Cards, Prozessoren, Lautsprecher, Soundkarte, USB-Hub, Infrarotschnittstellen, Modem, Speicherkartenlesegerät, Touchpad, Joystick, Scanner; vgl. Aufzählung in der Onlineenzyklopädie Wikipedia zum Suchbegriff "Peripheriegeräte", <https://de.wikipedia.org>, abgerufen am 28.06.2024). Auch der überaus grösste Teil der Computer verfügt über keinen Bildschirm. Unter *optische Apparate und -instrumente* fallen u.a. Mikroskope, Brillen, Feldstecher, Fernrohre, Nachtsichtgeräte oder auch Messgeräte. Die alleinige Möglichkeit, dass vereinzelte Waren mit einem Bildschirm ausgestattet sind, rechtfertigt nicht den Schutzzumfang der Widerspruchsmarke PIXEL für alle diese Waren pauschal einzuschränken. Das Gleiche gilt in Bezug zu *Computersoftware*, da nur ein äusserst kleiner Teil der Software dem Betrieb von Bildschirmen dient. Für Software ohne Bezug zu Bildschirmen ist PIXEL weder beschreibend noch üblich. Dasselbe gilt auch für *Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton*.
17. Sobald die angefochtene Marke breite Oberbegriffe beansprucht, ist somit die Verwechslungsgefahr auch bei Vorliegen relativer Ausschlussgründe für einen Teil der unter diese Oberbegriffe fallenden Waren insgesamt zu bejahen. Entsprechend ist der gesamte Oberbegriff zu widerrufen (vgl. BVGer B-4574/2017, E. 11.3.2.2 – COCO / COCOO [fig.]). In Anbetracht der festgestellten Übereinstimmungen im Schriftbild und der Identität bzw. starken Ähnlichkeit im Klang und gestützt auf die Warenidentität bzw. hochgradige Gleichartigkeit der konkurrierenden Waren sowie die durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist die Verwechslungsgefahr auch bei Annahme eines leicht erhöhten Aufmerksamkeitsgrades der Abnehmer für folgende Waren zu bejahen: *optische Apparate und -instrumente; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton; Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien; Computer und Computerperipheriegeräte*.
18. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103239 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene CH-Marke Nr. 790562 "PIXELMOTION" für *optische Apparate und -instrumente; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton; Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien; Computer und Computerperipheriegeräte (Klasse 9)* widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Unaufgefordert eingereichte Eingaben der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren rund zur Hälfte durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel angeordnet. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Parteikosten werden daher wettgeschlagen und die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 den Parteien je hälftig auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103239 wird teilweise gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der CH-Marke Nr. 790562 – PIXELMOTION wird für folgende Waren widerrufen:

9 *Optische Apparate und -instrumente; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton; Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien; Computer und Computerperipheriegeräte.*

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

Die Parteikosten werden wettgeschlagen. Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei die Hälfte der Widerspruchsgebühr, CHF 400.00 zu erstatten.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 4. Juli 2024

Freundliche Grüsse



Marc Burki

Rechtsmittelbelehrung:

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