IGE | IPI

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

Verfügung
im Widerspruchsverfahren Nr. 103736
in Sachen

United News Network GmbH
Lorenzstrasse 29
76135 Karlsruhe
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

AMATIN AG
Rechtsanwälte
Lange Gasse 15
4002 Basel

IR-Marke Nr. 1734939 - PRESSEBOX

gegen

Perform Content Limited
3rd Floor 11 Strand
WC2N 5HR London
GB-Grossbritannien

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Katzarov SA
Avenue des Morgines 12
1213 Petit-Lancy

CH-Marke Nr. 803396 - PressBox ((fig.))

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

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 803396 - "PressBox ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 19.09.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

   38 Télécommunications; fourniture d'accès à des bases de données concernant des résultats sportifs, personnalités sportives, statistiques sportives et en matière de sport, actualités sportives et événements sportifs; services de fourniture d'accès à des bases de données; services de transmission de données de flux; services de télédiffusion par câble; mise à disposition de connexions à un réseau informatique mondial par voie de télécommunication; diffusion de programmes de télévision; transmission de vidéos à la demande; communications par des dispositifs de communication électronique sans fil; services de transmission sans fil (radiodiffusion); distribution de données par le biais d'un réseau informatique mondial ou Internet; transmission de données en continu; transmission de données et radiodiffusion de données; mise à disposition d'informations de bases de données par le biais de réseaux de télécommunication; diffusion en continu de contenus audio, visuel et audiovisuel par le biais d'un réseau informatique mondial; services de diffusion en flux continu et de transmission, électroniques, de contenus multimédias numériques pour des tiers par le biais de réseaux informatiques mondiaux et locaux; services de transmission vidéo à la demande; radiodiffusion et télédiffusion d'émissions; diffusion sur Internet de programmations vidéo et audio; services de diffusion et fourniture d'accès par voie de télécommunication à des contenus vidéo et audio fournis par un service de vidéo à la demande sur Internet; fourniture d'accès à des bases de données informatiques contenant des informations sportives; diffusion en continu de séquences audio et vidéo par le biais d'Internet comprenant de la musique, des films cinématographiques, des actualités et des sports.

   41 Services de divertissement; activités sportives et culturelles; services d'information concernant des résultats sportifs, personnalités sportives, statistiques sportives et en matière de sport, actualités sportives et événements sportifs; services d'édition d'informations sportives concernant des résultats sportifs, personnalités sportives, statistiques sportives et en matière de sport, actualités sportives et événements sportifs; services de conseillers en matière d'informations sportives, y compris informations concernant des résultats sportifs, personnalités sportives, statistiques sportives et en matière de sport, actualités sportives et événements sportifs, divertissements, activités sportives et culturelles; services de conseillers en rapport avec le divertissement sous forme de services d'analyse de données en rapport avec des résultats sportifs, personnalités sportives, statistiques sportives et pour le sport, actualités sportives et événements sportifs; informations en matière de divertissement; production d'émissions radiophoniques et télévisées; divertissements télévisés; publication en ligne de livres et revues électroniques; mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise à disposition d'informations en rapport avec le sport et avec des manifestations sportives; mise à disposition d'émissions télévisées et de films, non téléchargeables, par le biais d'un service de vidéo à la demande; services pédagogiques et de divertissement sous forme de compétitions en ligne dans le domaine des sports; services de divertissement sous forme de fourniture d'informations et de divertissements dans le domaine des sports par le biais d'un site Web; mise à disposition d'informations dans le domaine du sport par le biais d'un site Web; services de divertissement, à savoir émissions multimédias en continu dans le domaine des sports, distribuées par le biais de diverses plateformes sur différentes formes de supports de transmission; services de divertissement, à savoir production et distribution d'émissions de télévision en continu dans le domaine des sports; fourniture d'informations sportives par le biais d'un site Web interactif; mise à disposition d'informations de divertissement dans le domaine des sports; mise à disposition de séquences audio et vidéo en ligne telles que des émissions Web sportives, par le biais de la diffusion en continu et par le biais d'un site Web.

2. Am 18.12.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.

3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1734939 "PRESSEBOX" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38, 41, 42 und

45 geschützt ist.

4. Mit Verfügung vom 27.12.2023 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.

5. Da innert erstreckter Frist von der widerspruchsgegnerischen Partei keine Stellungnahme eingereicht wurde, hat das Institut die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 16.04.2024 geschlossen.

6. Mit Schreiben vom 18.04.2024 und vom 30.04.2024 reichte die widersprechende Partei unaufgeforderte Eingaben betreffend den Kostenentscheid ein.

7. Mit unaufgeforderter Eingabe vom 24.04.2024 nahm die widerspruchsgegnerische Partei zur Eingabe vom 18.04.2024 Stellung.

8. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

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

2. Die Widerspruchsmarke wurde am 21.11.2022 mit einer EU Priorität vom 23.05.2022 im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke wurde am 09.06.2023 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Prozessuales - Berücksichtigung verspätet vorgebrachter Parteivorbringen

3. Verspätete oder ergänzende Vorbringen der Parteien, die ausschlaggebend erscheinen, können grundsätzlich bis zum Verfahrensabschluss berücksichtigt werden (Art. 32 Abs. 2 VwVG; Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend Richtlinien], Teil 1, Ziff. 5.7.1.3, unter www.ige.ch). Lehre und Rechtsprechung gehen dabei davon aus, dass die Behörden zwingend verspätete, aber relevante Vorbringen berücksichtigen müssen (vgl. z.B. BVGer 2009/64, E. 7.3, Waldmann/Bickel, in: Waldmann / Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Art. 32 Abs. 2 VwVG).

4. Die Eingaben vom 18.04., 24.04. und vom 30.04.2024 werden, falls sie als ausschlaggebend erscheinen, vom Institut berücksichtigt werden.

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, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).

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 für folgende Dienstleistungen eingetragen:

   38 Télécommunications; fourniture d'accès à des bases de données concernant des résultats sportifs, personnalités sportives, statistiques sportives et en matière de sport, actualités sportives et événements sportifs; services de fourniture d'accès à des bases de données; services de transmission de données de flux; services de télédiffusion par câble; mise à disposition de connexions à un réseau informatique mondial par voie de télécommunication; diffusion de programmes de télévision; transmission de vidéos à la demande; communications par des dispositifs de communication électronique sans fil; services de transmission sans fil (radiodiffusion); distribution de données par le biais d'un réseau informatique mondial ou Internet; transmission de données en continu; transmission de données et radiodiffusion de données; mise à disposition d'informations de bases de données par le biais de réseaux de télécommunication; diffusion en continu de contenus audio, visuel et audiovisuel par le biais d'un réseau informatique mondial; services de diffusion en flux continu et de transmission, électroniques, de contenus multimédias numériques pour des tiers par le biais de réseaux informatiques mondiaux et locaux; services de transmission vidéo à la demande; radiodiffusion et télédiffusion d'émissions; diffusion sur Internet de programmations vidéo et audio; services de diffusion et fourniture d'accès par voie de télécommunication à des contenus vidéo et audio fournis par un service de vidéo à la demande sur Internet; fourniture d'accès à des bases de données informatiques contenant des informations sportives; diffusion en continu de séquences audio et vidéo par le biais d'Internet comprenant de la musique, des films cinématographiques, des actualités et des sports.

   41 Services de divertissement; activités sportives et culturelles; services d'information concernant des résultats sportifs, personnalités sportives, statistiques sportives et en matière de sport, actualités sportives et événements sportifs; services d'édition d'informations sportives concernant des résultats sportifs, personnalités sportives, statistiques sportives et en matière de sport, actualités sportives et événements sportifs; services de conseillers en matière d'informations sportives, y compris informations concernant des résultats sportifs, personnalités sportives, statistiques sportives et en matière de sport, actualités sportives et événements sportifs, divertissements, activités sportives et culturelles; services de conseillers en rapport avec le divertissement sous forme de services d'analyse de données en rapport avec des résultats sportifs, personnalités sportives, statistiques sportives et pour le sport, actualités sportives et événements sportifs; informations en matière de divertissement; production d'émissions radiophoniques et télévisées; divertissements télévisés; publication en ligne de livres et revues électroniques; mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise à disposition d'informations en rapport avec le sport et avec des manifestations sportives; mise à disposition d'émissions télévisées et de films, non téléchargeables, par le biais d'un service de vidéo à la demande; services pédagogiques et de divertissement sous forme de compétitions en ligne

dans le domaine des sports; services de divertissement sous forme de fourniture d'informations et de divertissements dans le domaine des sports par le biais d'un site Web; mise à disposition d'informations dans le domaine du sport par le biais d'un site Web; services de divertissement, à savoir émissions multimédias en continu dans le domaine des sports, distribuées par le biais de diverses plateformes sur différentes formes de supports de transmission; services de divertissement, à savoir production et distribution d'émissions de télévision en continu dans le domaine des sports; fourniture d'informations sportives par le biais d'un site Web interactif; mise à disposition d'informations de divertissement dans le domaine des sports; mise à disposition de séquences audio et vidéo en ligne telles que des émissions Web sportives, par le biais de la diffusion en continu et par le biais d'un site Web.

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

9 Applis pour dispositifs mobiles; logiciels en ligne; logiciels téléchargeables sous forme d'applications mobiles; logiciels d'applications pour téléphones/appareils mobiles; logiciels informatiques, à savoir outils de mise au point de logiciels téléchargeables et non téléchargeables pour la création d'applications Internet mobiles, applications Web, sites Web et interfaces clients; programmes (logiciels) pour la gestion de bases de données dans les domaines des réseaux d'entreprises et privés, ainsi que pour la mise en place et l'établissement de contacts commerciaux et privés; parties et accessoires pour tous les produits précités, compris dans cette classe; appareils de laboratoire et de recherche scientifique, simulateurs et appareils d'enseignement; appareils, instruments et câbles pour l'électricité; contenus enregistrés; appareils photographiques, multimédia, audiovisuels et pour les technologies de l'information; aimants, magnétiseurs et démagnétiseurs; dispositifs de mesurage, détection, surveillance et commande; dispositifs de guidage, de navigation, de suivi, de ciblage et d'élaboration de cartes; dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs; dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation; équipements de plongée; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l'électricité; appareils et instruments pour l'accumulation et le stockage d'électricité; appareils et instruments pour la commande d'électricité; composants électriques et électroniques; appareils photovoltaïques pour la production d'électricité; contenu multimédia; bases de données; logiciels; dispositifs audio/visuels et photographiques; supports et dispositifs de stockage de données; équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); équipements de communication; appareils de reproduction; câbles d'interconnexion pour dispositifs informatiques, audiovisuels et de télécommunication; lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact; lasers; amplificateurs optiques; alarmes et équipements d'avertissement; équipements de protection et de sécurité; appareils de signalisation; dispositifs de contrôle/commande d'accès.

35 Services d'agences de publicité; établissement de contacts commerciaux et économiques, également sur Internet; services de conseillers en gestion de personnel; services de mise à disposition d'informations, également par des moyens interactifs dans les domaines du recrutement, de l'emploi, des ressources de carrière et de la création de curriculum vitae; services d'agences pour l'emploi; services d'agences multimédias (publicité); services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; marketing pour des tiers, à savoir marketing en matière de développement de contenus, gestion, stratégie et placement de médias, services de conseillers en stratégie pour médias sociaux, et gestion de communautés liées à des médias sociaux relative à des tendances de marketing; services de recrutement de personnel et agences pour l'emploi; création de publicités et d'informations sur des produits de tous types; services de conseillers d'affaires pour des tiers liés à l'engagement de la clientèle et aux interactions avec la clientèle sur Internet et autres médias; compilation et systématisation de données et d'informations dans des bases de données informatiques dans le domaine du marketing, des ventes et des services; compilation de données, en particulier d'images, de données audio et/ou vidéo dans des bases de données informatiques à des fins d'affaires; services d'annonces publicitaires pour des tiers sur Internet; présentation d'entreprises sur Internet et autres médias à des fins promotionnelles; services de préparation de contrats de prestations de services pour des tiers; services de négociation de contrats d'achat et de vente de produits pour des tiers; tenue de recherches dans des fichiers informatiques, des bases de données, sur Internet et sur des réseaux informatiques, pour le compte de tiers, en matière d'affaires et d'offres de produits et services; maintenance et compilation de données et informations dans des bases de données informatiques; classement systématique de

données dans des bases de données informatiques; compilation de données, en particulier d'images, données audio et/ou vidéo dans des bases de données informatiques; publication d'informations publicitaires et sur des produits sur Internet, sous forme imprimée et au moyen de la transmission de données à distance, par voie électronique ou par télécopie (fax), comprise dans cette classe; services de publicité par voie de presse; services de revues de presse; services de publicité pour des événements; services de réseautage social en ligne dans le domaine des analyses d'affaires; services publicitaires et de marketing fournis par le biais de médias sociaux; services de conseillers et d'information se rapportant aux services précités, compris dans cette classe; services d'assistance commerciale, de gestion et administratifs; services de publicité, de marketing et de promotion; services d'assistance administrative et de traitement de données; services de recrutement et de gestion des ressources humaines; services de conseillers d'affaires et prestation de conseils commerciaux; publicité, marketing et services de conseillers, prestation de conseils et services d'assistance en matière de promotion; services de programmes de fidélisation, de primes et de récompenses; services de salons professionnels et d'expositions commerciales; démonstrations de produits et services de présentation de produits; Distribution de produits publicitaires, de marketing et promotionnels; mise à disposition et location d'espaces, de temps et de supports publicitaires; services de relations publiques.

38 *Services de communication, à savoir transmission de voix, données audio, images visuelles et données par le biais de réseaux de télécommunication, réseaux de communication sans fil, Internet, réseaux de services d'information et réseaux de données; messageries électroniques; services d'échange de données électroniques; services de messagerie et courriers électroniques; transmission électronique de données; envoi de documents, messages et images électroniques; services de messagerie instantanée; services d'envoi et de réception de messages; services informatiques de réseau poste à poste, à savoir transmission électronique de données et documents audio, vidéo et autres données entre ordinateurs; services de communication informatique, à savoir mise à disposition d'installations en ligne permettant une interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant des sujets d'intérêt général; mise à disposition de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant des sujets d'intérêt général; Télécommunications; transmission de données et informations publicitaires et sur des produits par voie de télécommunications, par téléphone ou par télécopie (fax), comprise dans cette classe; services d'agences de presse; agences de nouvelles et d'informations dans le cadre d'agences de presse; transmission de courrier électronique; services de messagerie Web; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; transmission électronique de données, messages, images, documents et informations se rapportant à des sujets d'intérêt général; services de télécommunications sans fil au moyen de la transmission électronique de données, sons, messages, images, informations et documents par Internet; fourniture d'accès à des bases de données informatiques en ligne; fourniture d'accès à des publications électroniques sur Internet; services de fourniture d'accès à des informations sur Internet et sur Internet mobile, en particulier accès à des fichiers téléchargeables, à savoir enregistrements de sons, images, vidéos et musique, tous les fichiers précités à télécharger en particulier pour des téléphones portables et autres terminaux mobiles; services de transmission d'informations stockées dans des bases de données, à savoir au moyen de systèmes informatiques interactifs et/ou au moyen de la fourniture d'accès à des informations sur Internet (services compris dans cette classe); services de télécommunications par Internet, réseaux intranet et extranet; fourniture d'accès à des bases de données (termes incorrects du point de vue linguistique de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; fourniture d'accès à des données sur des réseaux informatiques, à savoir informations, textes, dessins et images se rapportant à des produits et services; services de fourniture d'accès à des données sur Internet et sur Internet mobile, à savoir informations et messages sous forme de sons ou d'images; fourniture d'accès à des logiciels sur des réseaux de données pour accéder à Internet; fourniture d'accès à des informations de divertissement sur des réseaux informatiques; fourniture de salons de discussion sur Internet pour des réseaux sociaux, échange électronique de messages et d'autres informations par le biais de lignes de discussion, de salons de discussion et de forums Internet; services de télécommunication fournis par le biais de plates-formes et portails Internet; transfert d'informations et de données par le biais de réseaux informatiques et d'Internet; location de temps d'accès à des bases de données informatiques; services d'informations push; services de conseillers et*

d'information se rapportant aux services précités, compris dans cette classe; services de télécommunication; mise à disposition et location d'installations et équipements de télécommunications; Services de radiodiffusion; communication informatique et accès à Internet; services de téléphonie et téléphonie mobile.

41 *Services d'éducation et de formation d'entreprises dans le domaine du marketing, de la vente, et des services; Publication de produits imprimés, livres, journaux et/ou périodiques (autres qu'à usage publicitaire); publication de journaux, de périodiques et de livres, ainsi que de matériel didactique et d'information imprimé (autres qu'à des fins publicitaires), sous forme électronique et/ou sur l'Internet; micro-édition électronique; publication de textes, autres que textes publicitaires; location de publications imprimées; publication en ligne d'imprimés (autres qu'à des fins publicitaires); édition de sites Web (pour mobiles); location d'enregistrements sonores; planification et organisation de conférences, de congrès, de concerts, et de symposiums, de séminaires, de cours de formation, d'événements pédagogiques et de cours magistraux (à des fins culturelles ou éducatives); publication de livres, de journaux, de périodiques et de textes sous forme imprimée, sur des supports de données, par télétransmission de données, par voie électronique, ou par télécopie (fax); services de conseillers et d'information se rapportant aux services précités, compris dans cette classe; publication, établissement de rapports et rédaction de textes; services d'éducation, de divertissement et de sport; services de pré-réservation et réservation de tickets pour activités et événements sportifs, d'éducation et de divertissement; traduction et interprétation; Production audio, vidéo et multimédia, ainsi que services de photographie; services d'éducation et de formation; services de remise en forme et de sport; services de jeu d'argent; services de représentation en direct; parcs d'attractions et parcs à thème, foires, zoos et musées; organisation de conférences, expositions et concours; services de location en lien avec des équipements et installations pour l'éducation, le divertissement, le sport et la culture; services de de jeux vidéo.*

42 *Mise à disposition, pour utilisation temporaire, d'outils pour la mise au point de logiciels non téléchargeables en ligne; services de conseillers techniques dans le domaine de la gestion de données, analyses de données et analyses de veille d'affaires; services d'analyse de données techniques; services de logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels pour la mise à disposition d'analyses de données, analyses d'affaires, veille d'affaires et pour la collecte et l'analyse de données; logiciels de plateforme en tant que service (PaaS) sous forme d'une base de données pour la compilation de données, données clientèle et contacts clientèle permettant à des professionnels en marketing de planifier, personnaliser, optimiser et adapter des communications avec des clients tout au long d'un processus de marketing, de vente et de service à la clientèle; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne; services informatiques hébergés en ligne, à savoir services de conception, développement, personnalisation et maintenance d'applications logicielles pour des tiers, ainsi que services de conseillers s'y rapportant; création, organisation, fourniture et location de solutions en matière de technologies de l'information dans les domaines des réseaux d'affaires et privés, ainsi que dans le domaine de l'établissement et de la coordination de contacts d'affaires et privés; location de serveurs Web; travaux de recherche et développement (pour des tiers); surveillance de sites de réseaux sociaux et du contenu en ligne pour tiers; surveillance de sites sociaux et du contenu en ligne pour tiers; services de conseillers et d'information se rapportant aux services précités, compris dans cette classe; services de conception; services des technologies de l'information (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); essais, certifications et contrôles de la qualité; services scientifiques et technologiques (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); services de conversion et de duplication de données, services de codage de données (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution); développement de matériel informatique; développement, programmation et implémentation de logiciels; Services d'hébergement, logiciels en tant que service et location de logiciels; Prestation de conseils, informations et services de conseillers en technologies de l'information; restauration, protection et sécurité informatique; location de matériel et installations informatiques; services d'urbanisme et d'architecture; services d'ingénierie; services de recherche pharmacologique et médicale; services de sciences naturelles; services d'exploration et d'expertise; location d'équipements scientifiques et technologiques.*

45 *Services de réseautage social en ligne; Concession de licences de logiciels et systèmes informatiques; recherches concernant, en rapport avec les domaines suivants: engagement de*

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

marques; recherches juridiques, en rapport avec les domaines suivants: communications en ligne; investigation, en rapport avec les domaines suivants: gestion de marques relative à l'application de droits de marques commerciales; services de conseillers et d'information se rapportant aux services précités, compris dans cette classe.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 38

5. Die *Dienstleistung Télécommunications* ist in beiden Verzeichnissen identisch enthalten.

6. Die ältere Marke beansprucht mit *fourniture d'accès à des bases de données informatiques en ligne; fourniture d'accès à des publications électroniques sur Internet; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; fourniture d'accès à des données sur des réseaux informatiques, à savoir informations, textes, dessins et images se rapportant à des produits et services; services de fourniture d'accès à des données sur Internet et sur Internet mobile, à savoir informations et messages sous forme de sons ou d'images; fourniture d'accès à des logiciels sur des réseaux de données pour accéder à Internet; fourniture d'accès à des informations de divertissement sur des réseaux informatiques* verschiedene Dienstleistungen betreffend das Zurverfügungstellen des Zugangs zum Internet bzw. zu Datenbanken und Informationen. Diese Dienstleistungen sind identisch bzw. hochgradig gleichartig zu folgenden angefochtenen Dienstleistungen: *fourniture d'accès à des bases de données concernant des résultats sportifs, personnalités sportives, statistiques sportives et en matière de sport, actualités sportives et événements sportifs; services de fourniture d'accès à des bases de données; services de diffusion et fourniture d'accès par voie de télécommunication à des contenus vidéo et audio fournis par un service de vidéo à la demande sur Internet; fourniture d'accès à des bases de données informatiques contenant des informations sportives.*

7. Der breite Begriff *Services de radiodiffusion* der Widerspruchsmarke umfasst folgende Dienstleistungen der angefochtenen Marke bzw. ist hochgradig gleichartig zu diesen: *services de transmission sans fil (radiodiffusion); transmission de données et radiodiffusion de données; radiodiffusion et télédiffusion d'émissions; services de télédiffusion par câble; diffusion de programmes de télévision.*

8. Die Dienstleistung *télécommunications* der Widerspruchsmarke umfasst im Wesentlichen Dienstleistungen, die es zumindest einer Partei ermöglichen, mit einer anderen zu kommunizieren, sowie Dienstleistungen für die Ausstrahlung und Übertragung von Daten (vgl. Nizza-Klassifikation – Klasseneinteilung mit erläuternden Anmerkungen, 12. Ausgabe, auf www.dpma.de). Die angefochtenen Dienstleistungen *services de transmission de données de flux; transmission de vidéos à la demande; communications par des dispositifs de communication électronique sans fil; distribution de données par le biais d'un réseau informatique mondial ou Internet; transmission de données en continu; mise à disposition d'informations de bases de données par le biais de réseaux de télécommunication; diffusion en continu de contenus audio, visuel et audiovisuel par le biais d'un réseau informatique mondial; services de diffusion en flux continu et de transmission, électroniques, de contenus multimédias numériques pour des tiers par le biais de réseaux informatiques mondiaux et locaux; services de transmission vidéo à la demande; diffusion sur Internet de programmations vidéo et audio; diffusion en continu de séquences audio et vidéo par le biais d'Internet comprenant de la musique, des films cinématographiques, des actualités et des sports; mise à disposition de connexions à un réseau informatique mondial par voie de télécommunication; Services de communication, à savoir transmission de voix, données audio, images visuelles et données par le biais de réseaux de télécommunication, réseaux de communication sans fil, Internet, réseaux de services d'information et réseaux de données* können alle unter diesen Oberbegriff subsumuiert werden. Es besteht mithin Dienstleistungsgleichheit.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 41

9. Die *services de divertissement et de sport* der Widerspruchsmarke entsprechen den *services de divertissement; activités sportives* der angefochtenen Marke. Es besteht somit Gleichheit.

10. Praxisgemäss sind die *services de divertissement* der älteren Marke klar gleichartig zu den *activités culturelles* der angefochtenen Marke (vgl. u.a. BVGer B-8006/2010, E. 4.3 – viva! (fig.) / viva figurstudios für frauen (fig.)).

11. Weiter ist die ältere Marke für verschiedene Publikations- und Verlagsdienstleistungen geschützt, wie z.B. *publication de produits imprimés, livres, journaux et/ou périodiques (autres qu'à usage publicitaire); publication de journaux, de périodiques et de livres, ainsi que de matériel didactique et d'information*

imprimé (autres qu'à des fins publicitaires), sous forme électronique et/ou sur l'Internet; micro-édition électronique; publication de textes, autres que textes publicitaires. Diese breiten, nicht auf bestimmte Themen eingeschränkten Formulierungen umfassen die folgenden Informations- bzw. Verlagsdienstleistungen der angefochtenen Marke: *services d'information concernant des résultats sportifs, personnalités sportives, statistiques sportives et en matière de sport, actualités sportives et événements sportifs; services d'édition d'informations sportives concernant des résultats sportifs, personnalités sportives, statistiques sportives et en matière de sport, actualités sportives et événements sportifs; services de conseillers en matière d'informations sportives, y compris informations concernant des résultats sportifs, personnalités sportives, statistiques sportives et en matière de sport, actualités sportives et événements sportifs, divertissements, activités sportives et culturelles; publication en ligne de livres et revues électroniques; mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise à disposition d'informations en rapport avec le sport et avec des manifestations sportives; mise à disposition d'informations dans le domaine du sport par le biais d'un site Web; fourniture d'informations sportives par le biais d'un site Web interactif; mise à disposition d'informations de divertissement dans le domaine des sports; mise à disposition de séquences audio et vidéo en ligne telles que des émissions Web sportives, par le biais de la diffusion en continu et par le biais d'un site Web.* Diese konkurrierenden Dienstleistungen sind somit identisch oder zumindest hochgradig gleichartig.

12. Die Widerspruchsmarke beansprucht mit *services de divertissement* einen breiten Oberbegriff, der alle Arten von Unterhaltung inklusive Information und Beratung diesbezüglich umfasst. Die folgenden Dienstleistungen der angefochtenen Marke sind somit als gleich zu *services de divertissement* zu qualifizieren: *informations en matière de divertissement; divertissements télévisés; mise à disposition d'émissions télévisées et de films, non téléchargeables, par le biais d'un service de vidéo à la demande; services pédagogiques et de divertissement sous forme de compétitions en ligne dans le domaine des sports; services de divertissement sous forme de fourniture d'informations et de divertissements dans le domaine des sports par le biais d'un site Web; services de divertissement, à savoir émissions multimédias en continu dans le domaine des sports, distribuées par le biais de diverses plateformes sur différentes formes de supports de transmission; services de divertissement, à savoir production et distribution d'émissions de télévision en continu dans le domaine des sports; services de conseillers en rapport avec le divertissement sous forme de services d'analyse de données en rapport avec des résultats sportifs, personnalités sportives, statistiques sportives et pour le sport, actualités sportives et événements sportifs.*

13. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchte Dienstleistung *production audio, vidéo et multimédia, ainsi que services de photographie* ist hochgradig gleichartig zu der angefochtenen Dienstleistung *production d'émissions radiophoniques et télévisées.* Das zur Erbringung dieser konkurrierenden Dienstleistungen nötige fachtechnische Know-how ist sehr ähnlich, die Dienstleistungen richten sich an die gleichen Abnehmerkreise und sie werden durch die gleichen Unternehmen erbracht.

14. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise teils hochgradige Gleichartigkeit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2. In casu stehen sich die Wortmarke "PRESSEBOX+ und die kombinierte Wort-/Bildmarke "PressBox ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber. 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).

3. Das figurative Element, das etwa ein Drittel der angefochtenen Marke ausmacht, steht am Zeichenanfang und fällt aufgrund der Farbgebung und der fetten Strichziehung auf. Aufgrund der nicht symmetrischen Winkel und der farblichen Zweiteilung kann, entgegen der Auffassung der widersprechenden Partei, nicht von einem beschreibenden und somit banalen Gestaltungselement gesprochen werden. Hingegen gilt es zu beachten, dass in casu sowohl das Bild- wie auch das Wortelement das Erinnerungsbild der angefochtenen Marke gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wortelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (BVGer B-6628/2019, E. 2.3.1 – Polospieler (fig.) / U.S.A.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.)). Da zudem die Bildelemente im mündlichen Geschäftsverkehr keine Rolle spielen, kann in casu der Zeichenvergleich mit Fokus auf die Wortelemente erfolgen.

4. Die angefochtene Marke übernimmt das Widerspruchszeichen fast vollständig. Einzig der zweite Buchstabe "e" fehlt. Die Tatsache, dass die ältere Marke ausschliesslich in Grossbuchstaben, die jüngere Marke hingegen in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, fallt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-4728/2014, E. 5.3.1 - WINSTON / Wilson, abrufbar unter http://www.bvger.ch), weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (BVGer B-953/2013, E. 2.3 - CIZELLO / SCIELO). Vom Schriftbild her sind die Konfliktzeichen als klar ähnlich zu qualifizieren.

5. Je nach Sprache wird die Widerspruchsmarke in zwei oder drei Silben ausgesprochen (Englisch bzw. Französisch: press-box, Deutsch: pres-se-box). Das angefochtene Zeichen wird in allen Prüfsprachen in zwei Silben ausgesprochen (press-box). Vom Klang her sind die Konfliktzeichen somit identisch oder zumindest klar ähnlich.

6. 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.).

7. Weder dem Widerspruchszeichen noch dem angefochtenen Zeichen kommen als Ganzes eine feststehende Bedeutung zu. Der deutsche Begriff "Presse" bedeutet u.a. 1. *Vorrichtung, Maschine, durch die etwas unter Druck zusammengepresst, zerkleinert, geglättet oder in eine Form gepresst wird,* 2. *Gesamtheit der Zeitungen und Zeitschriften, ihrer Einrichtungen und Mitarbeiter.* Das ursprünglich englische, mittlerweile eingedeutschte Wort "Box" bedeutet 1. *Stand, in dem das Pferd sich frei bewegen kann,*. 2. a) *abgeteilter Einstellplatz für Wagen in einer Großgarage,* b) *abgegrenzter Montageplatz für Rennwagen an einer Rennstrecke,* 3. a) *einfache Rollfilmkamera in Kastenform;* b) *kastenförmiger Behälter* (vgl. Duden Universalwörterbuch, auf www.munzinger.de, abgerufen am 23.07.2024). "Press" ist ein Begriff der englischen Sprache, der als Verb u.a. "to push firmly against something else" bedeutet, als Substantiv steht es für "News media and agencies" (vgl. u.a. Wörterbuch Collins, auf www.collinsdictionary.com, abgerufen am 23.07.2024). Den Konfliktzeichen kommen somit, je nach Verständnis des Begriffs "Presse", die gleiche Bedeutung zu, nämlich "Presse Stand/Behälter/Montageplatz". Es bestehen somit auch Übereinstimmungen im Sinngehalt.

8. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen

Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und/oder Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6). Die verschiedenen Telekommunikationsdienstleistungen in Klasse 38 werden zumindest mit einem leicht erhöhten Aufmerksamkeitsgrad nachgefragt, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht. Die Dienstleistungen der Klasse 41 werden hingegen mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 sowie BVGer B-3012/2012, E. 4.2.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.)).

3. Der Schutzumfang 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. Der Widerspruchsmarke "PRESSEBOX" kann als Ganzes in der Bedeutung von "Presse Stand/Behälter/Montageplatz" in Verbindung mit den Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 kein direkt beschreibender oder üblicher Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Hingegen ist in Bezug zu den Verlagsdienstleistungen in Klasse 41, für welche dem Zeichenelement "Presse" ein beschreibender Charakter zukommt, der Schutzumfang leicht reduziert.

5. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige 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 vorliegend nicht der Fall: das angefochtene Zeichen übernimmt die Widerspruchsmarke nahezu vollständig. Daraus resultiert eine klare Ähnlichkeit im Schriftbild, je nach Aussprache gar eine Identität im Klang. Die Hinzunahme des figurativen Elements beim jüngeren Zeichen vermag an dieser Einschätzung nichts zu ändern. Denn das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer bestehenden Marke ist immer dann ungenügend, 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. Daran ändert auch nichts, wenn die Marke durch ein eigenes Kennzeichen ergänzt wird. Dieses Vorgehen führt zu Fehlzurechnungen und somit zu einer Verwechslungsgefahr i.w.S. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke 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 Verweis u.a. auf BVGer B-4612/2019, E. 6.1 – HANA / Hanalytics (fig.); BVGer B-6432/2019, E. 5.1 – Giardino / giardino (fig.)). Trotz des figurativen Elements wird das nahezu unveränderte Widerspruchszeichen in der angefochtenen Marke immer noch als selbständiges Element erkannt.

6. Auch unter Berücksichtigung des leicht reduzierten Schutzumfanges der Widerspruchsmarke in Verbindung mit Verlagsdienstleistungen in Klasse 41, der klaren Zeichenähnlichkeit sowie der Dienstleistungsgleichheit bzw. starken Gleichartigkeit und der teilweise leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 103736 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 803396 "PressBox ((fig.))" 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. (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 vollständig durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel angeordnet. In ihren unaufgefordert eingereichten Eingaben äussern sich die Parteien zur Kostentragung und insbesondere zur Frage, ob in casu eine vorgängige Abmahnung der widerspruchsgegnerischen Partei nötig war. Da das Institut in der Sache einen materiellen Entscheid fällt, stellt sich die Frage nach dem vorprozessualen Informationsgebot entgegen der Auffassung der Streitparteien nicht (vgl. Richtlinien, Teil 1. Ziff. 7.3.2.3 und Ziff. 7.3.2.4). Die unterliegende Partei wird somit kostenpflichtig.

5. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr zu ersetzen.

IGE | IPI

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

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103736 wird gutgeheissen.

2.
Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 803396 - "PressBox ((fig.))" wird widerrufen.

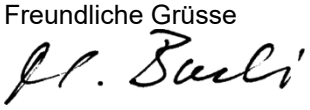
3.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.
Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 23. 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 Handen 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).