

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103667 in Sachen

Liberty Vorsorge AG
Steinbislin 19
6423 Seewen SZ

Widersprechende Partei

vertreten durch

Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte
Münstergasse 38
3011 Bern

CH-Marke Nr. 689706 - PREVOR

gegen

SENDINBLUE
7 rue de Madrid
75008 Paris
FR-Frankreich

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Katzarov SA
Geneva Business Center
Avenue des Morgines 12
1213 Petit-Lancy

IR-Marke Nr. 1738724 - BREVO

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 IR-Marke Nr. 1738724 BREVO (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 06.07.2023 in der Gazette des marques internationales Nr. 2023/25 veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, in der Schweiz für folgende Dienstleistungen geschützt:

Klasse 36 Services financiers; services de financement; intermédiation financière; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte monnaie électronique; transfert électronique de fonds; services bancaires; services bancaires en ligne.

2. Mit Schreiben vom 01.11.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 689706 PREVOR (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 36 Assurance, service de caisses de prévoyance, services de conseils dans le domaine des fonds de prévoyance du personnel.

4. Am 06.11.2023 erliess das Institut gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische teilweise Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen bezüglich der obgenannten Dienstleistungen. Die widerspruchsgegenerische Partei wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu bestellen.
5. Mit Schreiben vom 17.01.2024 bestellte die widerspruchsgegenerische Partei innert Frist einen Vertreter in der Schweiz.
6. Mit Verfügung vom 18.01.2024 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
7. Mit Schreiben vom 08.02.2024 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.
8. Mit Verfügung vom 12.02.2024 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 08.04.2024 replizierte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist.
10. Mit Verfügung vom 09.04.2024 wurde die widerspruchsgegenerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
11. Mit Schreiben vom 15.04.2024 duplizierte die widerspruchsgegenerische Partei innert erstreckter Frist.
12. Mit Verfügung vom 16.04.2024 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
13. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

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

Die Widerspruchsmarke wurde am 27.04.2016 hinterlegt und die angefochtene Marke am 03.04.2023 im internationalen Register mit Prioritätsdatum vom 06.12.2022 eingetragen. Die widersprechende Partei ist daher

Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

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

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Behauptet die widerspruchsgegnерische Partei den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat die widersprechende Partei den Gebrauch ihrer Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen des IGE [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.3.2, unter www.ige.ch) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Gegen die am 29.06.2016 publizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 08.02.2024 abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegnерische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV), in ihrer ersten Stellungnahme vom 08.02.2024 [nachfolgend Stellungnahme]. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegnерische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 08.02.2019 und dem 08.02.2024, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).
4. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die widersprechende Partei mit Replik vom 08.04.2024 (nachfolgend Replik) folgende Belege ins Recht:

Beilage 1	Medienmitteilung «Vontobel 100 years» vom 14.03.2018: Vontobel Wealth Management lanciert mit «PREVOR» eine flexible Vorsorgelösung für KMU
Beilage 2	undatierter Auszug aus « PREVOR™ PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE » – Accueil
Beilage 3	Geschäftsbericht BVG Sammelstiftung 2021 inkl. Revisionsbericht
Beilage 4	factsheet « Wealth Management / PREVOR™ », Juni 2021
Beilage 5	Auszug aus https://epaper.pme.ch (Nr. 9) « Une nouvelle solution de prévoyance pour les PME » vom September 2018
Beilage 6	Dokumentation cga: « PREVOR PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE »
Beilage 7	Wealth Management / Factsheet PREVOR, Mars 2018: « PREVOR™ Solution de prévoyance hors LPP pour cadres »
Beilage 8	anonymisierter Abschlussvertrag PREVOR™ vom 02.09.2021: « Voire solution de LPP Fondation collective Liberty »

5. Die widersprechende Partei macht geltend, dass der Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz im massgeblichen Zeitraum insbesondere für eine spezifische Vorsorgelösung mit entsprechender Beratung angeboten worden sei.
6. Die widerspruchsgegenerische Partei bringt demgegenüber u.a. vor, dass die eingereichten Unterlagen – welche sich lediglich auf die Jahre 2018 bis 2021 beziehen würden, wobei diejenigen von 2018 nicht relevant seien – nicht genügen würden, um den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.
7. In der Folge gilt es die eingereichten Gebrauchsbelege zu würdigen. An dieser Stelle sei erwähnt, dass nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke einen rechtserhaltenden Gebrauch darstellt. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung (vgl. BVGer B-4640/2018, E. 2.3 – QUANTEX / Quantextual [fig.] mit Verweis auf Lehre und Rechtsprechung).
8. Hierbei ist zu beachten, dass lediglich die drei folgenden Belege in den relevanten Zeitraum fallen:
 Beilage 3 Geschäftsbericht BVG Sammelstiftung 2021 inkl. Revisionsbericht
 Beilage 4 factsheet « Wealth Management / PREVOR™ » von Vontobel, Juni 2021
 Beilage 8 anonymisierter Abschlussvertrag PREVOR™ vom 02.09.2021
9. In Bezug auf die übrigen, eingereichten Unterlagen (vgl. unter III. B. 4 hiervor), ist von Bedeutung, dass selbst diese undatierten und nicht in die massgebliche Zeitspanne fallenden Gebrauchsbelege in der Gesamtwürdigung, d.h. zusammen mit rechtsgenüglichen Dokumenten, in casu sind dies die oberwähnten Beilagen 3, 4 und 8, als Indiz für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs herangezogen werden können (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).

Gebrauch in einer von der Eintragung nicht abweichenden Form

10. Die (ältere) Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6). Die Rechtsprechung pflegt bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch ein Hinzufügen von weiteren Elementen in der Regel weniger streng zu beurteilen, als Abweichungen durch Weglassen eingetragener Markenbestandteile. Hinzufügungen hindern den rechtserhaltenen Gebrauch grundsätzlich nicht, wenn das Zeichen im Gebrauchskontext auf Anhieb erkannt wird und nicht in einem «Zeichenwald» verschwindet (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6). Entscheidend ist, dass der der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, nicht seiner Identität beraubt wird (vgl. BVGer B-371/2023, E. 2.4 – S8 / ES8).
11. Das Vorsorgeangebot der widersprechenden Partei wird mit dem Widerspruchszeichen gekennzeichnet und zwar in der eingetragenen Form als Wortzeichen in Grossbuchstaben, wie beispielsweise folgenden Unterlagen entnommen werden kann:

Beilage 4: Factsheet Vontobel «Wealth Management / PREVOR/Juin 2021»

Vontobel

Wealth Management / PREVOR™ / Juin 2021
PREVOR™

Beilage 8: PREVOR-Vertrag

PREVOR™

(cga)

Votre solution de LPP Fondation collective Liberty / Pool Cr dit Suisse Valais (Constantin)

12. Teils wurde «PREVOR» der Ausdruck «Pr voyance professionnelle» hinzugef gt. Dies schadet dem rechtserhaltenden Gebrauch nicht, zumal dieser Zusatz in der Bedeutung von «professionelle Vorsorge» f r die beworbenen Vorsorgedienstleistungen direkt beschreibend ist und demzufolge den Sinngehalt und kennzeichnungskr ftigen Kern des Widerspruchszeichens nicht zu ver ndern vermag. Das Element PREVOR wird zudem als selbst ndiges Zeichen erkannt, da es nicht in der N he der Firmen cga, Vontobel und Liberty steht und auch wegen der Hervorhebung im Text durch Grossbuchstaben. Zudem wird PREVOR aufgrund des angebrachten Trademark-Zeichens™ – welches aus dem angloamerikanischen Raum stammt und in den USA f r ein Zeichen verwendet wird, das grunds tzlich (noch) nicht als Marke registriert ist, aber wie eine Marke verwendet wird – als autonomes Element wahrgenommen (vgl. zu TM: <https://www.cohnlg.com/trademark-symbols-r-tm-sm-a-complete-guide/>; <https://steigerlegal.ch/2017/08/29/r-registered-markenrecht/>; Suchabfragen vom 20.08.2024). Das Widerspruchszeichen wird somit, wie hinterlegt und nicht in einer von der Registrierung abweichenden Form gebraucht.

Gebrauch nach Art einer Marke

13. Rechtserhaltend wirkt nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es gen gt, wenn das Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung der registrierten Waren und Dienstleistungen verstanden wird durch bspw. Benutzung auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).
14. Aufgrund der Unk rperlichkeit von Dienstleistungen sind die M glichkeiten, eine Marke im Zusammenhang mit einer Dienstleistung zu verwenden, beschr nkt als im Zusammenhang mit einer im Detailhandel vertriebenen Ware (Urteil des BVGer B-5902/2013, E. 5.6 – WHEELS / WHEELY, mit weiteren Hinweisen).
15. Anhand der eingereichten Belege ist glaubhaft, dass die Widerspruchsmarke f r eine berufliche Vorsorgedienstleistung f r kleinere und mittlerer Unternehmen (KMU) steht. Diese sieht f r ihre F hrungskr fte eine Alternative zum BVG-Obligatorium und h here Altersleistungen vor (vgl. Beilagen 1 und 2). «PREVOR» wird auf den eingereichten Unterlagen in einen direkten, sinngem ssen Zusammenhang zu diesem Vorsorgeangebot gesetzt, da sie damit bezeichnet wird (vgl. z.B. Beilagen 3, 4, 8).
16. Folglich ist glaubhaft, dass das Zeichen PREVOR vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung einer beruflichen Vorsorgedienstleistung verstanden wird, zumal PREVOR als Marke geeignet ist, da keine Anhaltspunkte bestehen, dass diesem Fantasiebegriff ohne auf der Hand liegenden Bedeutungsinhalt (vgl. einschl gige Nachschlagewerke wie z.B. www.munziger.de; Suchabfrage vom 20.08.2024) f r diese Dienstleistungen ein direkt beschreibender Sinngehalt zu entnehmen ist.

Gebrauch in der Schweiz

17. Grunds tzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1). Die in den relevanten Zeitraum fallenden Unterlagen stammen von der widersprechenden Partei mit Sitz in der Schweiz oder ihren Partnern in der Schweiz, d.h. dem Versicherungsbroker CGA und der Holding Vontobel AG. Da auf den Unterlagen deren Kontaktdaten in der Schweiz ausgewiesen sind, liegt ein Gebrauch in der Schweiz vor. Vergleiche die nachfolgend Kontaktadressen der Beilagen 6 und 7, welche im Gesamtgef ge, wie erw hnt, ber cksichtigt werden k nnen.

**CGA CONSEILS ET GESTION
EN ASSURANCES SA**

T. +41 22 789 25 00
cgaconseils.ch

vgl. **Beilage 6**, letzte Seite

Vontobel
Rue du Rhône 31
1204 Genève
vontobel.com

vgl. **Beilage 7**, letzte Seite

Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung

18. Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung hat zu erfolgen, bevor der Dritte die Marke benutzt. Sie kann vertraglich, beispielsweise im Rahmen eines Lizenz-, Vertriebs- oder Franchisevertrages, erteilt werden. Als rechtserhaltend gilt auch eine Benutzung der Marke durch Tochter- und andere wirtschaftlich eng verbundene Unternehmen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.8).
19. Wie den Unterlagen entnommen werden kann, haben der Versicherungsbroker CGA, die Vorsorgestiftung Liberty und die Bank Vontobel eine innovative Lösung namens PREVOR für die berufliche Vorsorge entwickelt (vgl. Beilage 1). PREVOR™ entstand aus der Partnerschaft («Partenariat») dieser drei Akteure (vgl. Beilagen 4, 6). So wird denn auch auf den jeweiligen Unterlagen auf diesen Zusammenschluss hingewiesen, vergleiche beispielsweise folgender Auszug aus der Beilage 7:
PREVOR™ est un partenariat entre Liberty Prévoyance SA, l'un des leaders de la prévoyance professionnelle en Suisse, avec plus de 15'000 preneurs de prévoyance, CGA, courtier en assurance actif auprès des entreprises et Vontobel, est un acteur majeur dans la gestion des avoirs de prévoyance et l'un des meilleurs gestionnaires d'actifs mondiaux (plus de 200 milliards de CHF sous gestion, dont 20 milliards de CHF confiés par des caisses de pension suisses).
20. Vor diesem Hintergrund ist der Fremdbenutzungswille von CGA und Vontobel ohne weiteres glaubhaft, weshalb deren Gebrauchshandlungen der widersprechenden Partei zugerechnet werden können.
21. Weiter ist auf dem anonymisierten PREVOR-Vertrag (vgl. Beilage 8) die widersprechende Partei unter folgender Anschrift aufgeführt:

Liberty Prévoyance | Milchstrasse 14 | Case postale 733 | CH-6431 Schwyz
Tél. +41 58 733 03 03 | Fax +41 58 733 03 04 | info@liberty-prevoyance.ch | www.liberty-prevoyance.ch

Dabei handelt es sich um die alte bis am 01.12.2022 gültige Adresse der widersprechenden Partei (vgl. die Registerdaten der Widerspruchsmarke unter www.swissreg.ch). Die mit dieser Adresse versehenen Dokumente sind somit ebenfalls der widersprechenden Partei zuzurechnen.

Ernsthafter Markengebrauch

22. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3).
23. Anhand der Belege und der Ausführungen der widersprechenden Partei ist glaubhaft, dass das PREVOR-Vorsorgeangebot 2018 eingeführt wurde. Laut dem Geschäftsbericht der LIBERTY Foundation (vgl. Beilage 3) wurden 14 «PREVOR-Verträge» im Jahr 2021 abgeschlossen (vgl. S. 7 der Beilage 3). Weiter wurde 2021 mit PREVOR eine Rendite von 0,1 % erzielt (vgl. S. 17 der Beilage 3).
24. Diese Unterlagen sprechen in Verbindung mit den übrigen Belegen für eine Marktbearbeitung von PREVOR, zumindest zu Beginn des hier massgeblichen Zeitraums, d.h. für die Jahre 2019 bis 2021. Ende 2021 waren jedoch nur 14 Arbeitgebende dem PREVOR-Produkt angeschlossen, 2020 und 2019 waren es noch 16 (siehe S. 7 der Beilage 3). Selbst unter Berücksichtigung des Markts und der spezifischen

Zielgruppe – es handelt sich um eine berufliche Vorsorgedienstleistung für KMU – stellen 14 bzw. 16 Verträge pro Jahr eine geringe Anzahl dar. Dies gilt insbesondere dann, wenn diese Zahl in Verbindung mit den im massgeblichen Jahr in der Schweiz gezählten 618'170 KMU gesetzt wird (vgl. die Auswertung des Bundesamts für Statistik: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/industrie-dienstleistungen/unternehmen-beschaeftigte/wirtschaftsstruktur-unternehmen/kmu.html>; Suchabfrage vom 20.08.2024). Zudem ist zu berücksichtigen, dass für den ausgewiesenen Zeitraum von 2019 bis 2021 eine rückläufige PREVOR-Vertragsabschlusstendenz auszumachen ist und keine Belege für die ebenfalls relevanten Folgejahre vorliegen, d.h. für die Jahre 2022, 2023 und 2024, welche einen anderen Rückschluss zulassen würden. Überdies wurde mit dem PREVOR-Vorsorgeprodukt, wie ausgeführt, die niedrigste Rendite, lediglich 0,1 %, erzielt (vgl. unter III. B. 24 hiervor). Vor diesem Hintergrund ist einzig ein episodischer Gebrauch in niedrigem Umfang glaubhaft.

25. Zudem ist auch die Grösse und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens zu berücksichtigen (vgl. BVGer B-6253/2016, E. 8.7.2 – PROSEGUR / PROSEGUR, Prosegur Società di vigilanza [fig.] mit Hinweisen). Vorliegend haben drei grössere Akteure – der Versicherungsbroker CGA, die Vorsorgestiftung Liberty und die Bank Vontobel – PREVOR angeboten, wie beispielsweise der Beilage 7 (letzte Seite), welche zwar nicht in den massgeblichen Zeitraum fällt, jedoch im Gesamtgefüge berücksichtigt werden kann, zu entnehmen ist:

Mention légale

PREVOR™ est un partenariat entre Liberty Prévoyance SA, l'un des leaders de la prévoyance professionnelle en Suisse, avec plus de 15'000 preneurs de prévoyance, CGA, courtier en assurance actif auprès des entreprises et Vontobel, est un acteur majeur dans la gestion des avoirs de prévoyance et l'un des meilleurs gestionnaires d'actifs mondiaux (plus de 200 milliards de CHF sous gestion, dont 20 milliards de CHF confiés par des caisses de pension suisses).

26. Der glaubhaft gemachte, sporadische Gebrauch in geringem Umfang genügt angesichts dessen nicht. Denn um ernsthaft zu sein, muss der Gebrauch wirtschaftlich sinnvoll sein (vgl. Urteile des BGer 4A_464/2022, E. 3.2 – TRILLIUM; 4A_299/2017, E. 5.3 – Abanca [fig.] / Abanka [fig.]; 4A_444/2013, E. 6.1 – G5 / G5). Dies ist aufgrund der rückläufigen bzw. geringen Anzahl Verträge und der ausgewiesenen minimalen Rendite, selbst unter Berücksichtigung der spezifischen Zielgruppe nicht glaubhaft. Aufgrund der Aktenlage kommt bloss ein vorübergehendes Angebot zum Ausdruck. Dies, obwohl Vorsorgeprodukte bekanntlich kontinuierlich angeboten werden, da damit im Hinblick auf die Pensionierung gespart wird. Weiter genügen geringe oder vereinzelte Benutzungshandlungen wie vorliegend nur, sofern diese über einen längeren Zeitraum erfolgen (vgl. Bernard Volken in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 11 N 6), was hier nicht der Fall ist, zumal, wie erwähnt, für die relevanten Jahre 2022, 2023 und 2024 keine Belege vorliegen.
27. Bei dieser Gebrauchslage müsste die widersprechende Partei zumindest intensive Werbeanstrengungen nachweisen können, um dem Erfordernis des ernsthaften Markengebrauchs genüge zu tun. Anhand der Unterlagen kann jedoch nicht auf eine intensive Bewerbung geschlossen werden. Die nicht in den massgeblichen Zeitraum fallenden (Medien)Mitteilungen «Vontobel 100 years» vom 14.03.2018 (Beilage 1), « Une nouvelle solution de prévoyance pour les PME » vom September 2018 (Beilage 5), « PREVOR™ Solution de prévoyance hors LPP pour cadres » vom März 2018 (Beilage 7) und die zwei undatierten Dokumentationen « PREVOR PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE » (Beilagen 2 und 6) sprechen lediglich – in Verbindung mit dem relevanten Geschäftsbericht BVG von 2021 (Beilage 3), dem factsheet « Wealth Management / PREVOR™ » von Juni 2021 (vgl. Beilage 4) und dem Abschlussvertrag PREVOR™ vom 02.09.2021 (Beilage 8) – für eine Marktbearbeitung. Sie genügen den Anforderungen an eine intensive Bewerbung jedoch nicht, insbesondere bezüglich Umfang und Dauer.
28. Folglich kann aufgrund der Aktenlage kein ernsthafter Markengebrauch der älteren Marke angenommen werden. Bei dieser Ausgangslage erübrigt es sich, die weitere Voraussetzung des rechtserhaltenden Gebrauchs, d.h. den Gebrauch für die eingetragenen Dienstleistungen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5), zu prüfen.
29. Da der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft ist und vorliegend keine Gründe für den Nichtgebrauch geltend gemacht bzw. keine diesbezüglichen Unterlagen eingereicht wurden, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt. Der Widerspruch Nr. 103667 wird daher

ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abgewiesen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.6, mit weiteren Hinweisen).

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen, weshalb sie kostenpflichtig wird. Es wurde ein zweifacher Schriftenwechsel durchgeführt. 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 2'400.00 als angemessen. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 wird bei diesem Prozessausgang der widersprechenden Partei auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103667 wird abgewiesen.

2.

Die internationale Registrierung Nr.1738724 - "BREVO" wird nach Eintritt der Rechtskraft dieser Verfügung vollumfänglich zum Schutz in der Schweiz zugelassen [sog. Déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire – règle 18ter2)i) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)].

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien eröffnet.

Bern, 28. August 2024



Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin

Rechtsmittelbelehrung:

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