

Entscheid in den Widerspruchsverfahren Nr. 103210 und 103211 in Sachen

Nike Inc.
One Bowermann Drive
Beaverton, Oregon 97005
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch

Wild Schnyder AG
Forchstrasse 30
PO Box
8032 Zürich

CH-Marke Nr. 801623 - .SWOOSH

CH-Marke Nr. 801617 - DOTSWOOSH

gegen

Freename AG
Samstagerstrasse 41
8832 Wollerau

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Abilex AG
Lauriedstrasse 1
6300 Zug

CH-Marke Nr. 789800 - .swoosh ((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 Schweizer Marke Nr. 789800 - ".swoosh ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 25.11.2022 in Swissreg veröffentlicht. Sie war zu diesem Zeitpunkt für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9: Applicazioni per computer software, scaricabili; applicazioni software; hardware e software informatico per la gestione di banche dati; hardware e software informatico per un accesso a distanza protetto a computer e reti di comunicazione; hardware e software per l'installazione e configurazione di reti geografiche; hardware e software per l'installazione e configurazione di reti locali; pacchetti di software integrato; pacchetti software; piattaforme software; prodotti software; software; strumenti di sviluppo di software, apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione; computer; apparecchiature e strumenti per trasferimento, ricezione e archiviazione di suoni, immagini e dati, sia in forma digitale che analogica; dispositivi di autenticazione di sicurezza (token);

Klasse 38: Fornitura di accesso a delle banche dati; fornitura di servizi d'accesso a banche dati e informazioni tramite reti informatiche globali; fornitura di servizi d'accesso a banche dati in reti informatiche; fornitura di servizi d'accesso a banche dati su internet; fornitura di servizi d'accesso a piattaforme e-commerce su internet; fornitura di servizi d'accesso a piattaforme su internet; fornitura di servizi d'accesso online a banche dati informatiche; fornitura di servizi d'accesso online a dati; servizi di trasmissione di dati informatici; trasmissione di dati; trasmissione di dati tramite reti informatiche; trasmissione digitale di dati; trasmissione digitale di dati tramite internet;

Klasse 45: Registrazione di nomi di dominio (servizi giuridici); consulenze in tema di registrazione di nomi di dominio; locazione di nomi a dominio su internet; registrazione di domini per l'identificazione di utenti in una rete informatica globale; concessione di licenza su banche dati; concessione di licenze di marchi registrati; concessione di licenze di programmi informatici; concessione di licenze di software e diritti di proprietà industriale; concessione di licenze di tecnologia; consulenze in tema di licenze di software; monitoraggio di marchi (servizi legali); servizi di concessione di licenze.

2. Am 27.02.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marken Nr. 801623 – ".SWOOSH" (Widerspruch Nr. 103210; nachfolgend Widerspruchsmarke 1) und Nr. 801617 – ".DOTSWOOSH" (Widerspruch Nr. 103211; nachfolgend Widerspruchsmarke 2).
4. Die Widerspruchsmarken sind für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

- Klasse 9: Herunterladbare Software, die virtuelle Waren darstellen kann und es Nutzern ermöglicht, virtuelle Waren zu erwerben, zu handeln und abzuspeichern, nämlich Schuhe, Kleidung, Kopfbedeckungen, Brillen, Taschen, Sporttaschen, Rucksäcke, Sportausrüstung, Kunst, Spielzeug und Zubehör zur Verwendung online und in virtuellen Online-Welten; herunterladbare Computersoftware für die Produktion, automatisierte und nicht-automatisierte Erstellung und automatisierte und nicht-automatisierte Modifikation von interaktiven Medien in Form von Videoclips, Fotografien, Musik, Daten, visuellen Effekten, digitalen Multimediadateien, digitalen Sammlerstücken und Krypto-Sammlerstücken, die digitale und physische Schuhe, Kleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Taschen, Masken, Schmuck und Accessoires enthalten und mit diesen verbunden sind, Kleidung, Kopfbedeckungen, Taschen, Rucksäcke, Masken, Schmuck, Sportausrüstung, digitale animierte und nicht animierte Designs und Charaktere, Avatare, digitale Overlays, Charakter-Skins, Kunst, Spielzeug und Sammelkarten, die durch nicht-fungible Token auf einem Blockchain-Netzwerk authentifiziert sind, für den Zugang zu und die Nutzung in digitalen Offline- und Online-Umgebungen, Online-Umgebungen der virtuellen Realität und virtuellen Umgebungen der erweiterten Realität; herunterladbare Computerprogramme für den elektronischen Handel, die Speicherung, das Senden, den Empfang, die Annahme und die Übertragung interaktiver Medien in Form von Videoclips, Fotografien, Musik, Daten, visuellen Effekten, digitalen Multimediadateien, digitalen Sammlerstücken und Krypto-Sammlerstücken, die mit digitalen und physischen Schuhen, Kleidungsstücken, Kopfbedeckungen, Taschen, Rucksäcken, Masken, Schmuck, Sportausrüstungen Masken, Schmuck, Sportausrüstung, digitale animierte und nicht animierte Designs und Charaktere, Avatare, digitale Overlays, Charakter-Skins, Kunst, Spielzeug und Sammelkarten, die durch nicht-fungible Token auf einem Blockchain-Netzwerk authentifiziert werden, für den Zugang zu und die Nutzung in digitalen Offline- und Online-Umgebungen, Virtual-Reality-Online-Umgebungen und virtuellen Umgebungen der erweiterten Realität; herunterladbare mobile Softwareanwendungen zur Authentifizierung digitaler und physischer Produkte unter Verwendung von Blockchain-basierter Softwaretechnologie; herunterladbare mobile Softwareanwendungen zum Zweck der Produkt- und Dokumentenauthentifizierung und -verfolgung sowie der Markenüberwachung und des Markenschutzes, um vor Fälschungen, Manipulationen und Abzweigungen zu schützen und die Integrität echter Produkte und Dokumente sicherzustellen;*
- Klasse 16: Gedruckte Sammlerkarten;*
- Klasse 18: Sporttaschen; Rucksäcke; Seesäcke; Tragetaschen; Gym-Taschen; Kordelzugtaschen;*
- Klasse 25: Schuhe; Bekleidung, nämlich Trikots, Hosen, Shorts, T-Shirts, Hemden, Sweatshirts, Kapuzen-Sweatshirts, Pullover, Jogginghosen, Westen, Tanktops, Pullover, Aufwärmanzüge, Jacken, Anoraks, Mäntel, Sport-BHs, Socken, Handgelenkbänder, Stirnbänder, Kopfbedeckungen, Hüte, Mützen, Röcke, Kleider und Sportstrumpfhosen und -leggings;*
- Klasse 28: Sportbälle; Basketbälle; Bälle für American Football; Fussbälle; Spielzeugfiguren;*
- Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen mit Software für virtuelle Realität oder erweiterte Realität, die virtuelle Waren anzeigen kann, nämlich Schuhe, Kleidung, Kopfbedeckungen, Brillen, Sporttaschen, Rucksäcke, Sportausrüstung, Kunst, Spielzeug und Zubehör zur Online-Nutzung; Online-Einzelhandelsdienstleistungen mit Software für virtuelle Realität oder erweiterte Realität, die virtuelle Waren anzeigen kann und es Kunden ermöglicht, virtuelle Waren zu erwerben, zu handeln und abzuspeichern, nämlich Schuhe, Kleidung, Kopfbedeckungen, Brillen, Taschen, Sporttaschen, Rucksäcke, Sportausrüstung, Kunst, Spielzeug und Zubehör; Bereitstellung eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von herunterladbaren, durch Non Fungible Token authentifizierten virtuellen Waren, digitalen Sammlerstücken und Krypto-Sammlerstücken, nämlich Schuhe, Kleidung, Kopfbedeckungen, Taschen, Rucksäcke, Masken, Schmuck, Sportausrüstung, digitale animierte und nicht animierte Designs und Charaktere, Avatare, digitale Overlays, Skins, Kunst, Spielzeug und Sammelkarten; Verwaltung von Kundenbindungsprogrammen mit Events, Wettbewerben und Belohnungen im Zusammenhang mit digitalen und physischen Produkten, einschliesslich physische Produktentwicklungsprogramme sowie Zugang zu digitalen oder physischen Produktmodifikationsprogrammen, nämlich für Kleidung, Schuhe, Taschen, Masken, Spielzeug,*

Sammlerstücke, Sammelkarten, Kunstwerke und Schmuck; Verwaltung von Kundenbindungsprogrammen mit physischen und digitalen Exklusivevents für treue Kunden, bei denen diese mit anderen Personen interagieren und Vorteile geniessen können, die ihre Interessen an Kleidung, Schuhen, Taschen, Masken, Spielzeug, Sammlerstücken, Sammelkarten, Kunstwerken und Schmuck teilen; Werbedienstleistungen; Verwaltung von Kundenbindungsprogrammen mit Preisen und Wettbewerben, bei denen exklusiver Zugang zu digitalen und physischen Produkten gewonnen werden kann;

Klasse 38: Bereitstellung von Online-Foren für die Übermittlung von Nachrichten zwischen Bereitstellung von Online-Chaträumen und elektronischen Bulletin-Boards für die Übermittlung von Nachrichten zwischen Benutzern in den Bereichen Schuhe, Bekleidung, Sport und digitale Sammlerstücke;

Klasse 40: kundenspezifische Herstellung von Schuhen, Bekleidung, Kopfbedeckungen, Taschen, Rucksäcken, Masken, Schmuck, Sportausrüstung, Avataren, Skins, Kunst, Spielzeug, Sammelkarten und digitalen Sammlerstücken sowie individueller 3D-Druck auf Bestellung und nach Vorgaben des Kunden; Kundenspezifische physische Herstellung von realen Versionen digitaler Schuhe, Bekleidung, Kopfbedeckungen, Taschen, Rucksäcken, Masken, Schmuck, Sportausrüstung, Avataren, Skins, Kunst, Spielzeug, Sammelkarten und digitalen Sammlerstücken auf Bestellung und nach Vorgaben des Kunden;

Klasse 41: In einer virtuellen Umgebung erbrachte Unterhaltungsdienstleistungen mittels Software die Waren virtuell abbilden kann, nämlich virtuelle Schuhe, Kleidung, Kopfbedeckungen, Brillen, Taschen, Sporttaschen, Rucksäcken, Sportausrüstung, Kunst, Spielzeug und Zubehör zur Verwendung online in virtuellen Umgebungen; Unterhaltungsdienstleistungen, nämlich die Bereitstellung von nicht herunterladbaren interaktiven Online-Medien in Form von Videoclips, Fotografien, Musik, Daten, visuellen Effekten mit digital animierten und nicht-animierten Designs und Charaktere, Avataren, digitalen Overlays, Charakter-Skins, Kunst, Spielzeug und Sammelkarten; Unterhaltungsdienstleistungen, nämlich die Bereitstellung eines Online-Computerspiels; Unterhaltungsdienstleistungen, nämlich die Organisation und Durchführung interaktiver, kuratierter Schnitzeljagden, Hindernisparcours und Schatzsuchen; Unterhaltungsdienstleistungen, nämlich die Bereitstellung interaktiver, nicht herunterladbarer mobiler Online-Spielanwendungen;

Klasse 42: Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Computersoftware für die Produktion, automatisierte und nicht automatisierte Erstellung und automatisierte und nicht automatisierte Modifikation interaktiver Medien in Form von Videoclips, Fotografien, Musik, Daten, visuellen Effekten, digitalen Sammlerstücken und Krypto-Sammlerstücken, die digitale und physische Schuhe, Kleidung, Kopfbedeckungen, Masken, Schmuck, Sportausrüstung, digitale animierte und nicht animierte Designs und Charaktere, Avatare, digitale Überlagerungen, Charakter-Skins, Kunst, Sammelkarten, die durch nicht fungierende, authentische Designs und Charaktere authentifiziert sind, Taschen, Rucksäcke, Masken, Schmuck, Sportausrüstung, digitale animierte und nicht animierte Designs und Charaktere, Avatare, digitale Overlays, Charakter-Skins, Kunst, Spielzeug, Sammelkarten, die durch nicht-fungible Token auf einem Blockchain-Netzwerk authentifiziert sind, für den Zugang zu und die Nutzung in Online-Umgebungen, virtuellen Online-Umgebungen und virtuellen Umgebungen der erweiterten Realität; Bereitstellung von nicht herunterladbaren Online-Computerprogrammen mit digitalen Schuhen, Kleidungsstücken, Kopfbedeckungen, Taschen, Rucksäcken, Masken, Schmuck, Sportgeräten, digitalen animierten und nicht animierten Designs und Charakteren, Avataren, digitalen Overlays, Charakter-Skins, Kunst, Spielzeug und Sammelkarten zur Verwendung in virtuellen Online-Welten; Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Software für den elektronischen Handel, das Speichern, Senden, Empfangen, Annehmen und Übertragen interaktiver Medien in Form von Videoclips, Fotografien, Musik, Daten, visuellen Effekten, virtuellen Gütern, digitalen Sammlerstücken und Krypto-Sammlerstücken, die mit digitalen und physischen Schuhen versehen und verbunden sind, Kleidung, Kopfbedeckungen, Taschen, Rucksäcke, Masken, Schmuck, Sportausrüstung, digitale animierte und nicht animierte Designs und Charaktere, Avatare, digitale Overlays, Charakter-Skins, Kunst, Spielzeug, Sammelkarten, die durch nicht fälschbare Token in einem Blockchain-Netzwerk authentifiziert werden; Benutzerauthentifizierung mittels Blockchain-Technologie für digitale und physische Produkte;

Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Software zum Zweck der Produkt- und Dokumentenauthentifizierung und -verfolgung sowie der Markenüberwachung und des Markenschutzes, um vor Fälschungen, Manipulationen und Produktablenkungen zu schützen und die Integrität echter Produkte und Dokumente zu gewährleisten; Zuverfügungstellen von nicht herunterladbarer Software, die die Miete von digitalen Inhalten ermöglicht, nämlich Videoclips, Fotografien, Musik, Daten, visuelle Effekte, digitale Multimediadateien, digitale Sammlerstücke und Krypto-Sammlerstücke, die digitale und physische Schuhe, Kleidung, Kopfbedeckungen, Taschen, Rucksäcke, Masken, Schmuck, Sportgeräte, digitale animierte und nicht animierte Designs und Charaktere, Avatare, digitale Überlagerungen, Charakter-Skins, Kunst, Spielzeug und Sammelkarten enthalten und damit verbunden sind;

Klasse 45: Lizenzierung von Reproduktionsrechten für digitale Inhalte, nämlich Videoclips, Fotografien, Musik, Daten, visuelle Effekte, digitale Sammlerstücke und Kryptosammlerstücke, die durch Non-Fungible Token (NFT) authentifiziert sind.

5. Weil sich die beiden Widerspruchsmarken zum Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs noch im Gesuchsstadium befanden, wurden die beiden Widerspruchsverfahren Nr. 103210 und 103211 mit Verfügungen vom 02.03.2023 bis zum Abschluss der Registrierungsverfahren der Widerspruchsmarken sistiert.
6. Nachdem die Widerspruchsmarken am 10.08.2023 im Markenregister eingetragen worden waren, wurde die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 22.08.2023 wieder aufgenommen und die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zu den Widersprüchen aufgefordert.
7. Mit Schreiben vom 15.11.2023 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert (erstreckter) Frist eine Stellungnahme zu den Widersprüchen ein. In der Stellungnahme ersuchte sie unter anderem um teilweise Löschung der angefochtenen Marke für sämtliche Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 38 sowie für einzelne Dienstleistungen der Klasse 45. Die entsprechende Registeränderung erfolgte am 21.11.2023 und wurde mit gleichem Datum in Swissreg veröffentlicht. Nach der teilweisen Löschung ist die angefochtene Marke noch für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 45: Registrazione di nomi di dominio (servizi giuridici); consulenze in tema di registrazione di nomi di dominio; locazione di nomi a dominio su internet; registrazione di domini per l'identificazione di utenti in una rete informatica globale; concessione di licenza su banche dati; concessione di licenze di programmi informatici; concessione di licenze di software e diritti di proprietà industriale; concessione di licenze di tecnologia; consulenze in tema di licenze di software; monitoraggio di marchi (servizi legali).

8. Mit Verfügung vom 21.11.2023 wurde die widersprechende Partei aufgrund der Teillöschung der angefochtenen Marke aufgefordert, eine Replik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 22.02.2024 replizierte die widersprechende Partei innert (erstreckter) Frist.
10. Mit Verfügung vom 26.02.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
11. Nachdem sich die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist nicht zur Replik der widersprechenden Partei hatte vernehmen lassen, wurde die Verfahrensinstruktion in beiden Verfahren mit Verfügung vom 08.04.2024 abgeschlossen.
12. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Vereinigung der Verfahren

In den Widerspruchsverfahren Nr. 103210 und 103211 stehen sich die gleichen Parteien gegenüber. Die

Widersprüche richten sich gegen dieselbe Marke und die beiden Widerspruchsmarken sind äusserst ähnlich resp. stimmen in den wesentlichen Bestandteilen überein und werden in denselben Klassen für die gleichen Waren und Dienstleistungen beansprucht. Der zu beurteilende Sachverhalt und auch die sich stellenden Rechtsfragen sind somit bei den zwei Widersprüchen gleich resp. sehr ähnlich, so dass sich aus prozessökonomischen Gründen eine Vereinigung der Verfahren aufdrängt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 4.1, unter www.ige.ch sowie Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-38, 39, 40/2011, E. 1.1 – *IKB / ICB (fig.)*, *ICB*, *ICB BANKING*, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>).

III. 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 Widerspruchsmarken wurden am 27.02.2023 (Widerspruchsmarke 1) resp. am 19.02.2023 (Widerspruchsmarke 2), unter Beanspruchung einer US-amerikanischen Priorität vom 14.11.2022 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), hinterlegt. Hinterlegungsdatum der angefochtenen Marke ist der 16.11.2022. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marken 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 Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
3. Die widersprechende Partei führt in ihrer Replik vom 22.02.2024 unter anderem aus, dass das Verhalten der widerspruchsgegnerischen Partei, eine bekannte Marke wie die ihrige zunächst auch für solche Waren und Dienstleistungen anzumelden, die das Core-Business des betreffenden Markeninhabers darstellten und sie nach einem Angriff des früheren Rechteinhabers für alle Waren und Dienstleistungen ausser den Domain-Dienstleistungen der Klasse 45 zu löschen, System habe. Auch ergebe eine Suche nach verfügbaren Domains im Domainnamen-Register der widerspruchsgegnerischen Partei, dass diese zahlreiche Domains unter Benutzung bekannter Marken zu kontrollieren, zu lizenzieren und zu verkaufen scheine. Aus dem Verhalten, der Werbung und der Markenhinterlegungsstrategie der widerspruchsgegnerischen Partei im In- und Ausland sei ersichtlich, dass diese keine gutgläubigen Absichten habe.

Hierzu ist festzustellen, dass das Widerspruchsverfahren ein registerrechtliches Verfahren ist und deshalb möglichst einfach, rasch und kostengünstig sein soll. Es handelt sich insoweit um ein summarisches Verfahren, das eher abstrakt schematisch abzulaufen hat und nicht zur Klärung komplizierter Einzelsachverhalte geeignet ist. Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31 MSchG allein die Prüfung, ob die Voraussetzungen gemäss Art. 3 MSchG vorliegen, um eine Marke vom Markenschutz auszuschliessen. Die Beantwortung dieser Frage kann nur durch einen Vergleich beider Marken in ihrer registrierten Form erfolgen, wobei beweisbedürftige Umstände (z.B. die Bekanntheit der älteren Marke) nur insoweit berücksichtigt werden können, als die für sie wesentlichen Tatsachen institutsnotorisch, unstreitig oder "glaubhaft gemacht" sind. Demgegenüber ist eine Reihe von Fragen, die für die endgültige Berechtigung an einer Marke bedeutsam sein können, im Widerspruchsverfahren nicht zu berücksichtigen. Im Hinblick auf diese Grundsätze ist das Vorbringen der Verfahrensbeteiligten prinzipiell auf die Fragen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr beschränkt; darüberhinausgehende Argumentationen, z.B. lauterkeits-, firmen-, namens- oder vertragsrechtliche Argumentationen, sind nicht zu berücksichtigen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 1, mit weiteren Hinweisen; BGer in sic! 2021, 245, E. 3.3 – *VON ROLL et al.* / *VONROLL HYDRO (fig.) et al.*).

Da es sich beim Widerspruchsverfahren um ein rein registerrechtliches Verfahren handelt, können die vorgenannten, von der widersprechenden Partei angeführten Argumente nicht berücksichtigt werden. Entscheidend ist einzig, ob die Voraussetzungen gemäss Art. 3 MSchG vorliegen.

4. Die teilweise Löschung der angefochtenen Marke wurde am 21.11.2023 im Register eingetragen (vgl. I.

Ziff. 7 hiervor). Die teilweise Löschung während des hängigen Verfahrens bewirkt, dass das vorliegende Widerspruchsverfahren in diesem Umfang als gegenstandslos abzuschreiben ist (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.2.3). Bezüglich der Kostenfolgen ist nachfolgend bei der Kostenverteilung (vgl. IV. Ziff. 3 hiernach) zu befinden.

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, 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. Für die Annahme gleichartiger Dienstleistungen sprechen u.a. Übereinstimmungen zwischen dem Verwendungszweck der Dienstleistungen, dem Fachwissen und dem Abnehmerkreis (Bundesgericht [BGer] in sic! 2015, 37, E. 4.4 – *Arthursgroup SA / Swiss Arthur Prod SA*; BVGer B-380/2020, E. 2.2 – *somfy (fig.) / Comfy*). Es geht um die Frage nach einer einheitlichen Organisationsverantwortung bzw., ob die Abnehmer die Dienstleistungen als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen (BVGer B-5179/2012, E. 3.2 – *TIVO / tivù sat HD (fig.)*; BVGer B-3417/2020, E. 5.4 – *Hotel Tonight (fig.) / Verrychic Tonight (fig.)*). Bloss thematische Zusammenhänge genügen dagegen nicht. Auch verfügen Dienstleistungen oft zwangsläufig über gewisse Berührungspunkte, ohne deswegen, im Sinne einer übereinstimmenden betrieblichen Herkunft, als gleichartig wahrgenommen zu werden. Ordnen die Verkehrskreise zwei verschiedene Dienstleistungen leicht der Kontrolle ein und desselben Markeninhabers zu, ist von Dienstleistungsgleichartigkeit auszugehen (BVGer B-3808/2021, E. 2.2 mit Hinweisen – *TX group (fig.) / TX GROUP AG*).

4. Die angefochtene Marke ist nach der am 21.11.2023 vorgenommenen teilweisen Löschung noch für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 45: Registrazione di nomi di dominio (servizi giuridici); consulenze in tema di registrazione di nomi di dominio; locazione di nomi a dominio su internet; registrazione di domini per l'identificazione di utenti in una rete informatica globale; concessione di licenza su banche dati; concessione di licenze di programmi informatici; concessione di licenze di software e diritti di proprietà industriale; concessione di licenze di tecnologia; consulenze in tema di licenze di software; monitoraggio di marchi (servizi legali).

5. Die Widerspruchsmarken sind u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9: Herunterladbare Software, die virtuelle Waren darstellen kann und es Nutzern ermöglicht, virtuelle Waren zu erwerben, zu handeln und abzuspeichern, nämlich Schuhe, Kleidung, Kopfbedeckungen, Brillen, Taschen, Sporttaschen, Rucksäcke, Sportausrüstung, Kunst, Spielzeug und Zubehör zur Verwendung online und in virtuellen Online-Welten; herunterladbare Computersoftware für die Produktion, automatisierte und nicht-automatisierte Erstellung und automatisierte und nicht-automatisierte Modifikation von interaktiven Medien in Form von Videoclips, Fotografien, Musik, Daten, visuellen Effekten, digitalen Multimediadateien, digitalen Sammlerstücken und Krypto-Sammlerstücken, die digitale und physische Schuhe, Kleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Taschen, Masken, Schmuck und Accessoires enthalten und mit diesen verbunden sind, Kleidung, Kopfbedeckungen, Taschen, Rucksäcke, Masken, Schmuck, Sportausrüstung, digitale animierte und nicht animierte Designs und Charaktere, Avatare, digitale Overlays, Charakter-Skins, Kunst, Spielzeug und Sammelkarten, die durch nicht-fungible Token auf einem Blockchain-Netzwerk authentifiziert sind, für den Zugang zu und die Nutzung in digitalen Offline- und Online-Umgebungen, Online-Umgebungen der virtuellen Realität und virtuellen Umgebungen der erweiterten Realität; herunterladbare Computerprogramme für den elektronischen Handel, die Speicherung, das Senden, den Empfang, die Annahme und die Übertragung interaktiver Medien in Form von Videoclips, Fotografien, Musik, Daten, visuellen Effekten, digitalen Multimediadateien, digitalen Sammlerstücken und Krypto-Sammlerstücken, die mit digitalen und physischen Schuhen, Kleidungsstücken, Kopfbedeckungen, Taschen, Rucksäcken, Masken, Schmuck, Sportausrüstungen Masken, Schmuck, Sportausrüstung, digitale animierte und nicht animierte Designs und Charaktere, Avatare, digitale Overlays, Charakter-Skins, Kunst, Spielzeug und Sammelkarten, die durch nicht-fungible Token auf einem Blockchain-Netzwerk authentifiziert werden, für den Zugang zu und die Nutzung in digitalen Offline- und Online-Umgebungen, Virtual-Reality-Online-Umgebungen und virtuellen Umgebungen der erweiterten Realität; herunterladbare mobile Softwareanwendungen zur Authentifizierung digitaler und physischer Produkte unter Verwendung von Blockchain-basierter Softwaretechnologie; herunterladbare mobile Softwareanwendungen zum Zweck der Produkt- und Dokumentenauthentifizierung und -verfolgung sowie der Markenüberwachung und des Markenschutzes, um vor Fälschungen, Manipulationen und Abzweigungen zu schützen und die Integrität echter Produkte und Dokumente sicherzustellen;

Klasse 42: Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Computersoftware für die Produktion, automatisierte und nicht automatisierte Erstellung und automatisierte und nicht automatisierte Modifikation interaktiver Medien in Form von Videoclips, Fotografien, Musik, Daten, visuellen Effekten, digitalen Sammlerstücken und Krypto-Sammlerstücken, die digitale und physische Schuhe, Kleidung, Kopfbedeckungen, Masken, Schmuck, Sportausrüstung, digitale animierte und nicht animierte Designs und Charaktere, Avatare, digitale Überlagerungen, Charakter-Skins, Kunst, Sammelkarten, die durch nicht fungierende, authentische Designs und Charaktere authentifiziert sind, Taschen, Rucksäcke, Masken, Schmuck, Sportausrüstung, digitale animierte und nicht animierte Designs und Charaktere, Avatare, digitale Overlays, Charakter-Skins, Kunst, Spielzeug, Sammelkarten, die durch nicht-fungible Token auf einem Blockchain-Netzwerk authentifiziert sind, für den Zugang zu und die Nutzung in Online-Umgebungen, virtuellen Online-Umgebungen und virtuellen Umgebungen der erweiterten Realität; Bereitstellung von nicht herunterladbaren Online-Computerprogrammen mit digitalen Schuhen, Kleidungsstücken, Kopfbedeckungen, Taschen, Rucksäcken, Masken, Schmuck, Sportgeräten,

digitalen animierten und nicht animierten Designs und Charakteren, Avataren, digitalen Overlays, Charakter-Skins, Kunst, Spielzeug und Sammelkarten zur Verwendung in virtuellen Online-Welten; Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Software für den elektronischen Handel, das Speichern, Senden, Empfangen, Annehmen und Übertragen interaktiver Medien in Form von Videoclips, Fotografien, Musik, Daten, visuellen Effekten, virtuellen Gütern, digitalen Sammlerstücken und Krypto-Sammlerstücken, die mit digitalen und physischen Schuhen versehen und verbunden sind, Kleidung, Kopfbedeckungen, Taschen, Rucksäcke, Masken, Schmuck, Sportausrüstung, digitale animierte und nicht animierte Designs und Charaktere, Avatare, digitale Overlays, Charakter-Skins, Kunst, Spielzeug, Sammelkarten, die durch nicht fälschbare Token in einem Blockchain-Netzwerk authentifiziert werden; Benutzerauthentifizierung mittels Blockchain-Technologie für digitale und physische Produkte; Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Software zum Zweck der Produkt- und Dokumentenauthentifizierung und -verfolgung sowie der Markenüberwachung und des Markenschutzes, um vor Fälschungen, Manipulationen und Produktablenkungen zu schützen und die Integrität echter Produkte und Dokumente zu gewährleisten; Zurverfügungstellen von nicht herunterladbarer Software, die die Miete von digitalen Inhalten ermöglicht, nämlich Videoclips, Fotografien, Musik, Daten, visuelle Effekte, digitale Multimediadateien, digitale Sammlerstücke und Krypto-Sammlerstücke, die digitale und physische Schuhe, Kleidung, Kopfbedeckungen, Taschen, Rucksäcke, Masken, Schmuck, Sportgeräte, digitale animierte und nicht animierte Designs und Charaktere, Avatare, digitale Überlagerungen, Charakter-Skins, Kunst, Spielzeug und Sammelkarten enthalten und damit verbunden sind;

Klasse 45: Lizenzierung von Reproduktionsrechten für digitale Inhalte, nämlich Videoclips, Fotografien, Musik, Daten, visuelle Effekte, digitale Sammlerstücke und Kryptosammlerstücke, die durch Non-Fungible Token (NFT) authentifiziert sind.

6. Die Widerspruchsmarken geniessen in der Klasse 45 Schutz im Bereich der Lizenzierung spezifischer Reproduktionsrechte, womit ohne Weiteres von Gleichartigkeit mit sämtlichen Lizenzierungsdienstleistungen der angefochtenen Marke, nämlich den *"concessione di licenza su banche dati; concessione di licenze di programmi informatici; concessione di licenze di software e diritti di proprietà industriale; concessione di licenze di tecnologia; consulenze in tema di licenze di software"*, auszugehen ist, zumal zur Erbringung dieser Vergleichsdienstleistungen dasselbe fachspezifische resp. juristische Know-how (bezüglich der Ausarbeitung von Lizenzverträgen usw.) erforderlich ist. Wie die widersprechende Partei in ihrer Replik zudem zu Recht feststellt, sind die für ihre Marken beanspruchten Dienstleistungen *"Lizenzierung von Reproduktionsrechten für digitale Inhalte, nämlich Daten, digitale Sammlerstücke und Kryptosammlerstücke, die durch Non-Fungible Token (NFT) authentifiziert sind"* mit den vorgenannten angefochtenen Lizenzierungsdienstleistungen gar insoweit identisch, als es sich bei den Dienstleistungen der Widerspruchsmarken ebenfalls um die Lizenzierung von (spezifischen) Computerprogrammen, -software und Technologie handelt. Die Lizenzierungsdienstleistungen der Widerspruchsmarken werden mithin von den angefochtenen Dienstleistungen ebenfalls erfasst; soweit Letztere über die Lizenzierungsdienstleistungen der Widerspruchsmarken hinausgehen, ist aufgrund der vorgenannten Berührungspunkte von einer hohen Gleichartigkeit auszugehen (vgl. BVGer B-1778/2019, B-1786/2019, E. 5.3.2 mit Hinweisen – *PYRAT / thePirate.com (fig.)*, *tP thePirate.com (fig.)*).
7. Bei den weiter angefochtenen Dienstleistungen *"Registrazione di nomi di dominio (servizi giuridici); consulenze in tema di registrazione di nomi di dominio; locazione di nomi a dominio su internet; registrazione di domini per l'identificazione di utenti in una rete informatica globale"* handelt es sich ebenfalls um Dienstleistungen, welche juristische Aspekte im Bereich des geistigen Eigentums betreffen. Obwohl ein Domainname in erster Linie ein technisches Instrument ist, das in den Geltungsbereich der Fernmeldegesetzgebung fällt, handelt es sich auch um ein Kennzeichen, das in dieser Eigenschaft gegen die Regeln zum Schutz solcher Zeichen verstossen kann (vgl. auch die diesbezüglichen Informationen auf der Webseite des IGE, abrufbar unter <https://www.ige.ch/de/recht-und-politik/immaterialgueterrecht-international/andere-organisationen/icann/rechtsentwicklung-domainnamen>). Die widerspruchsgegnerische Partei führt denn in ihrer Stellungnahme auch zu Recht aus, dass es sich bei den für ihre Marke beanspruchten Dienstleistungen um *juristische* Dienstleistungen handle, welche von juristisch geschulten Fachpersonen im Bereich des Immaterialgüterrechts angeboten würden. Der widerspruchsgegnerischen Partei kann indessen nicht gefolgt werden, wenn sie die Gleichartigkeit der

Vergleichsdienstleistungen mit der Begründung verneint, dass die Dienstleistungen der Klasse 45 der Widerspruchsmarken rein technischer, wissenschaftlicher und informationstechnischer Natur seien. Zur Erbringung der Dienstleistungen zur Lizenzierung von Reproduktionsrechten der Widerspruchsmarken ist vielmehr (wie bei den Lizenzierungsdienstleistungen der angefochtenen Marke, vgl. Ziffer 6 hiervor) ein spezifisches juristisches Know-how erforderlich. Bei Lizenzierungsdienstleistungen handelt es sich im Wesentlichen um juristische Dienstleistungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums, die von Rechtsanwälten resp. juristisch geschultem Fachpersonal, die auf das Recht des geistigen Eigentums spezialisiert sind, erbracht werden (vgl. hierzu z.B. Entscheidung des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 101305, III. B. Ziff. 16 – (fig.) / DECENT (fig.), abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts, unter <https://ph.ige.ch/ph>). Sowohl bei den Lizenzierungsdienstleistungen der Klasse 45 der Widerspruchsmarken als auch bei den angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 45 im Bereich der Registrierung und Vermietung von Domainnamen handelt es sich somit im Wesentlichen um juristische Dienstleistungen resp. um Dienstleistungen, welche zu grossen Teilen immaterialgüterrechtliche Aspekte umfassen. Unter Berücksichtigung der Berührungspunkte im Verwendungszweck der Dienstleistungen, dem zu ihrer Erbringung erforderlichen Fachwissen und bei den Abnehmerkreisen, werden Letztere die Dienstleistungen ohne Weiteres als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. Die Gleichartigkeit ist daher zu bejahen.

8. Bei den verbleibenden angefochtenen Dienstleistungen "*monitoraggio di marchi (servizi legali)*" ["Markenüberwachung (juristische Dienstleistungen)"] handelt es sich selbstredend ebenfalls um juristische Dienstleistungen im Bereich des Immaterialgüterrechts, womit mutatis mutandis auf das hiervor unter Ziff. 7 zum Verhältnis der angefochtenen Dienstleistungen zu den Dienstleistungen der Klasse 45 der Widerspruchsmarken verwiesen werden kann und auch bezüglich dieser Dienstleistungen von Gleichartigkeit auszugehen ist. Die Widerspruchsmarken geniessen in der Klasse 42 zudem Schutz für die "*Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Software zum Zweck [...] der Markenüberwachung und des Markenschutzes, um vor Fälschungen, Manipulationen und Produktablenkungen zu schützen und die Integrität echter Produkte und Dokumente zu gewährleisten*". Letztere Dienstleistungen stehen in engem Zusammenhang mit den in der Klasse 45 angefochtenen Dienstleistungen der Markenüberwachung, sodass eine gemeinsame Produkteverantwortung in der Hand eines Unternehmens aufgrund der Zweckbestimmung und des erforderlichen fachlichen Know-hows ohne Weiteres innerhalb des Erwartungshorizonts des massgeblichen Publikums liegt und es aus deren Sicht durchaus als naheliegend erscheint, dass Unternehmen, die Markenüberwachungs-Dienstleistungen erbringen, auch entsprechende Software-Tools resp. nicht herunterladbare Software-Lösungen, die zur Markenüberwachung eingesetzt werden können, anbieten (vgl. hierzu etwa auch <https://www.questel.com/de/trademark/clearance-and-watch-platform/> <https://clarivate.com/products/compumark-family/>, beide besucht am 10.10.2024).
9. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit sämtlicher angefochtenen Dienstleistungen 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 die reinen Wortmarke ".SWOOSH" (Widerspruchsmarke 1) und ".DOTSWOOSH" (Widerspruchsmarke 2) der kombinierten Wort-/Bildmarke ".swoosh ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber.

3. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).

Die grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke erschöpft sich in einer ovalen, etikettenartigen Umrahmung der in einer üblichen Computerschrift gehaltenen Bezeichnung ".swoosh". Mit der widersprechenden Partei ist davon auszugehen, dass diese grafischen Elemente der Marke als grafische Ausschmückung wahrgenommen werden und die Wahrnehmung des Zeichens im Erinnerungsbild der Abnehmer nicht massgeblich zu prägen vermögen. Das Wortelelement ist klar erkennbar und wird als selbständiges Zeichenelement wahrgenommen, sodass es dem Publikum, insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr, als Orientierungspunkt dient. Beim nachfolgenden Zeichenvergleich ist daher in erster Linie auf das Wortelelement ".swoosh" abzustellen.

4. 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.]*).

Der Umstand, dass die Widerspruchsmarken ausschliesslich in Grossbuchstaben gehalten sind, die angefochtene Marke demgegenüber ausschliesslich in Kleinbuchstaben ausgeführt ist, fällt gemäss Rechtsprechung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht, weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (vgl. BVGer B-4728/2014, E. 5.3.1 – *WINSTON / Wilson*, BVGer B-953/2013, E. 2.3 – *CIZELLO / SCIELO*). Die integrale Übernahme des Begriffs "SWOOSH" mit vorangestelltem Punkt ([.]) führt dazu, dass die angefochtene Marke und die Widerspruchsmarke 1 praktisch identisch sind. Bei der Widerspruchsmarke 2 ("DOTSWOOSH") ist dem Begriff "SWOOSH" anstelle des Punkts der Begriff "DOT" vorangestellt. Die integrale Übernahme des Begriffs "SWOOSH" führt indessen auch zwischen der Widerspruchsmarke 2 und dem jüngeren Zeichen unweigerlich zu einer Zeichenähnlichkeit auf der klang- und schriftbildlichen Ebene, welche durch den Umstand, dass das übernommene Zeichenelement am prägenden Wortende der älteren Marke platziert ist (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1) und zudem bei der angefochtenen Marke als einziges Wortelelement erscheint, noch zusätzlich verstärkt wird.

5. 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.).
6. Beim Begriff "SWOOSH" handelt es sich um das englische Verb resp. Substantiv mit der Bedeutung "rauschen" resp. "das Rauschen" (vgl. PONS Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch, unter <https://de.pons.com/übersetzung-2/englisch-deutsch/swoosh>, besucht am 10.10.2024). Er steht zudem für das Firmenlogo der widersprechenden Partei, des Schuh- und Sportartikelherstellers Nike (vgl. hierzu <https://de.wikipedia.org/wiki/Swoosh>, besucht am 10.10.2024). Die dem Begriff "SWOOSH" in der Widerspruchsmarke 2 ("DOTSWOOSH") vorangestellte, zum englischen Grundwortschatz gehörende Bezeichnung "DOT" für "(der) Punkt" (vgl. <https://de.pons.com/übersetzung-2/englisch-deutsch/dot>, besucht am 10.10.2024 und Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 3. Auflage, Stuttgart 2009, S. 132, 448) steht in der Datenverarbeitung für einen einzelnen gedruckten Punkt. Sie wird besonders häufig bei der Bezeichnung von Internetadressen (sog. "dot com"; dot = Punkt) verwendet (vgl. Brockhaus Online Enzyklopädie, unter <https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/dot->

datenverarbeitung?isSearchResult=true und Duden Online Wörterbuch, unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/Dotcom> Unternehmen, beide besucht am 10.10.2024).

Weil sowohl die Widerspruchsmarke 1 als auch das jüngere Zeichen lediglich aus dem Begriff "SWOOSH" mit vorangestelltem Punkt ([.]) bestehen, verfügen diese Vergleichszeichen selbstredend über keine Unterschiede auf der Ebene des Sinngehalts, welche ihre offensichtliche Ähnlichkeit im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermögen, und zwar unabhängig davon, ob dem massgeblichen Publikum die Bedeutung der nicht zum englischen Grundwortschatz gehörenden Bezeichnung "SWOOSH" geläufig ist. Die dem Begriff "SWOOSH" in der Widerspruchsmarke 2 vorangestellte Bezeichnung "DOT" vermag ebenfalls keine rechtsgenügende Unterscheidbarkeit zum jüngeren Zeichen auf der semantischen Ebene zu bewirken, zumal "DOTSWOOSH" semantisch zweifellos als zweiteiliges Zeichen mit den Bedeutungen "Punkt-SWOOSH" resp. "Punkt – rauschen/Rauschen" wahrgenommen wird, womit das selbständig kennzeichnende Wortelement "SWOOSH" der Widerspruchsmarke auch im angefochtenen Zeichen erkennbar bleibt. Ein wesentlicher Teil des hier massgeblichen, mit Domainnamen vertrauten Publikums wird in der Bezeichnung "DOT" zudem auf Anhieb die ihm aus der Bezeichnung von Internetadressen geläufige Bedeutung des Punkts erkennen und somit auch die Widerspruchsmarke 2 der Bezeichnung ".SWOOSH" gleichsetzen.

7. 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 Vergleichswaren und -dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben 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. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Bei der Auswahl und Inanspruchnahme der hier massgeblichen, nicht alltäglichen Vergleichsdienstleistungen der Klassen 42 und 45 ist von einem leicht erhöhten bis hohen Aufmerksamkeitsgrad des Publikums auszugehen, zumal sie sich an ein zwar breites, aber typischerweise ebenfalls geschäftlich interessiertes Publikum richten (vgl. BVGer B-6573/2016, E. 5 – *Apple (fig.)*, *Apple (fig.)* / *ADAMIS GROUP (fig.)*, BVGer B-4612/2019, E. 3 – *HANA* / *Hanalytics (fig.)*). Insbesondere bezüglich der juristischen Dienstleistungen der Klasse 45 ist festzustellen, dass diese grundsätzlich eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen, und daher anzunehmen ist, dass dem Abschluss entsprechender Verträge in der Regel eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht und die Abnehmer bei der Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen einen erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen.
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).

Den Widerspruchsmarken ".SWOOSH" (Widerspruchsmarke 1) und "DOTSWOOSH" (Widerspruchsmarke 2) kann in den Bedeutungen von "Punkt – SWOOSH" resp. "Punkt – rauschen/Rauschen" (vgl. III. C. Ziff. 6 hiavor) in Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen der Klassen 42 und 45 kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Sie beschreiben weder die Eigenschaften, die Art oder Zweckbestimmung

der beanspruchten Dienstleistungen noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellen die Bezeichnungen keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Im Weiteren ist nicht erkennbar, dass ".SWOOSH" resp. "DOTSWOOSH" im Geschäftsverkehr allgemein oder im Zusammenhang mit den hier massgeblichen Dienstleistungen üblicherweise verwendet werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1, 4.4). Die Widerspruchsmarken sind daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weisen einen normalen Schutzzumfang auf.

4. Die Vergleichszeichen werden für gleiche resp. stark gleichartige Dienstleistungen beansprucht (vgl. IV. B. Ziff. 9 hiervor), weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Dienstleistungsnähe ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchsmarken abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die vollständige, unveränderte Übernahme einer älteren Marke resp. einer ihrer kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element wahrgenommenen Bestandteile, ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass die übernommene Widerspruchsmarke schwach ist und mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft keine der aufgezeigten Ausnahmekonstellationen zu. Die angefochtene Marke erschöpft sich in der integralen Übernahme der Widerspruchsmarke 1, unter blosser Beifügung einer etikettenartigen Umrahmung und unter Ausführung des Wortelements in Klein- anstelle von Grossbuchstaben, resp. in der Übernahme des normal kennzeichnungskräftigen und selbständig kennzeichnenden Wortelements "SWOOSH" der Widerspruchsmarke 2. In Anbetracht der festgestellten Dienstleistungsgleichheit resp. hochgradigen Gleichartigkeit sowie der ausgeprägten Ähnlichkeit der Zeichen besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen. Der erforderliche Abstand der jüngeren Marke zu den normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarken ist nicht gewahrt. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass die strittigen Dienstleistungen mit erhöhter Aufmerksamkeit ausgesucht resp. in Anspruch genommen werden, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise nicht überspannt werden dürfen, sondern auch insoweit auf das Erinnerungsbild abzustellen ist, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 957). Eine Verwechslungsgefahr ist daher ohne weiteres zu bejahen. Soweit das Publikum, aufgrund der geringfügigen grafischen Ausgestaltung der angefochtenen Marke resp. des in der Widerspruchsmarke 2 anstelle des Punkts (.) enthaltenen Bezeichnung "DOT", Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der hochgradigen Dienstleistungsnähe falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen, oder im jüngeren Zeichen eine Variante der Widerspruchsmarken erkennt (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2). Bei diesem Ausgang des Verfahrens kann die Frage, ob die Widerspruchsmarken, wie von der widersprechenden Partei vorgebracht, über einen hohen Bekanntheitsgrad und einen entsprechend erweiterten Schutzzumfang verfügen, offenbleiben.
5. Der Widerspruch in den vereinigten Verfahren Nr. 103210 und Nr. 103211 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 789800 ".swoosh ((fig.))" widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühren verbleiben 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 angefochtene Marke wurde während des hängigen Widerspruchsverfahrens auf Antrag der widerspruchsgegnerischen Partei teilweise gelöscht (vgl. I. Ziff. 7 und III. Ziff. 4 hiavor). Entsprechend kann das Widerspruchsverfahren im Umfang dieser Teillöschung zufolge Gegenstandslosigkeit als erledigt abgeschrieben werden. Zwar geht aus den Akten nicht hervor, dass die widerspruchsgegnerische Partei vorgängig abgemahnt wurde und insoweit die teilweise Gegenstandslosigkeit zu verantworten hätte (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.4). Vorliegend fällt jedoch ins Gewicht, dass der Widerspruch für die verbleibenden angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 45 vollumfänglich gutgeheissen wird und daher keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis bestehen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren, soweit das Verfahren nicht zufolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben ist, vollständig durchgedrungen. Die widersprechende Partei erhob gegen dieselbe Marke, in einer einzigen Widerspruchsschrift, Widerspruch gestützt auf zwei verschiedene Marken und machte damit zwei Widerspruchsverfahren anhängig, nämlich die Verfahren Nr. 103210 und Nr. 103211. Die Widersprüche richten sich gegen dieselbe Marke und die beiden Widerspruchsmarken sind äusserst ähnlich resp. stimmen in den wesentlichen Bestandteilen überein und werden in denselben Klassen für gleiche Waren und Dienstleistungen beansprucht. Aus den Akten ist somit nicht ersichtlich, dass der widersprechenden Partei aus dem Umstand, dass sie zwei Verfahren anhängig machte, ein doppelter Aufwand erwachsen ist. Es scheint daher gerechtfertigt, ihr lediglich eine einfache Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zuzusprechen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die beiden Widerspruchgebühren von insgesamt CHF 1'600.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird somit auf CHF 2'800.00 (inklusive Widerspruchsgebühren) festgesetzt.

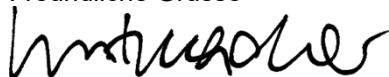
Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Widerspruchsverfahren Nr. 103210 und Nr. 103211 werden in einem Verfahren vereinigt.
2.
Der Widerspruch in den vereinigten Verfahren Nr. 103210 und Nr. 103211 wird im Umfang der während des hängigen Widerspruchsverfahrens erfolgten teilweisen Löschung der angefochtenen Marke zufolge Gegenstandslosigkeit als erledigt abgeschrieben.
3.
Im Übrigen wird der Widerspruch in den vereinigten Verfahren Nr. 103210 und Nr. 103211 gutgeheissen.
4.
Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 789800 - ".swoosh ((fig.))" wird widerrufen.
5.
Die Widerspruchsgebühren von CHF 1'600.00 verbleiben dem Institut.
6.
Die widerspruchsgeegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'800.00 (einschliesslich Widerspruchsgebühren) zu bezahlen.
7.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 12. Oktober 2024

Freundliche Grüsse



Roland Hutmacher

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).