

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104034 in Sachen

Propertise Holding GmbH
Schlüterstraße 54
10629 Berlin
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

dtb rechtsanwälte PartGmbH
Am Kupfergraben 4
10117 Berlin

IR-Marke Nr. 1489807 - METATRUST

gegen

Metagroup Schweiz AG
Industriestrasse 24
6060 Sarnen

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 811858 - Metatrust

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

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 811858 «Metatrust» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 20.03.2024 in Swissreg (www.swissreg.ch) veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen registriert:

Klasse 35

Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 36

Treuhanddienstleistungen; Finanzdienstleistungen; Versicherungsdienstleistungen; Immobiliendienstleistungen;

Klasse 42

Juristische Dienstleistungen.

2. Am 18.06.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1489807 «METATRUST» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die - soweit interessierend - für folgende Dienstleistungen geschützt ist:

Klasse 35

Services de publicité, de marketing et de promotion; en lien avec la vente et le courtage de biens immobiliers et la location et le courtage de propriétés résidentielles et de locaux commerciaux; services d'assistance commerciale, de gestion et administratifs; préparation et publication de petites annonces; Organisation de contacts d'affaires; services de recrutement et de gestion des ressources humaines; administration commerciale; services administratifs; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques;

Klasse 36

Services de courtage hypothécaire; gestion d'immeubles; services financiers; évaluations de biens immobiliers; souscription d'assurances; gestion financière; services d'agences immobilières; services d'agences immobilières; négoce de devises; location d'appartements;

Klasse 42

Services de conception; Services d'architecture et d'ingénierie; services de conception pour intérieurs de bâtiments; planification de l'espace [conception] d'intérieurs; conception d'intérieurs commerciaux; Services de conseillers en décoration intérieure; décoration intérieure; services de conception de décors d'intérieur; services d'information en lien avec la décoration intérieure dans le domaine de l'association de couleurs, peintures et articles d'ameublement; programmation de pages Web; construction et maintenance de sites Web; Création et maintenance de sites Web; conception et développement de logiciels informatiques de logistique, gestion de chaînes d'approvisionnement et portails de commerce électronique; tous les services précités de la classe 42 en lien avec la vente et le courtage de biens immobiliers et la location et le courtage de propriétés résidentielles et de locaux commerciaux.

4. Mit Verfügung vom 25.06.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Da die widerspruchsgegnerische Partei innert gesetzter Frist keine Stellungnahme einreichte, schloss das IGE mit Verfügung vom 05.08.2024 die Verfahrensinstruktion ab.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei 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 IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 21.06.2019 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 25.01.2024 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. 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 Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch).
2. Für die Annahme gleichartiger Dienstleistungen sprechen u.a. Übereinstimmungen zwischen dem Verwendungszweck der Dienstleistungen, dem Fachwissen und dem Abnehmerkreis (Bundesgericht [nachfolgend BGer] in sic! 2015, 37, E. 4.4 – *Arthursgroup SA / Swiss Arthur Prod SA*; Bundesverwaltungsgericht [nachfolgend 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.) / Verychic 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*).

3. Die angefochtene Marke ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 35

Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 36

Treuhanddienstleistungen; Finanzdienstleistungen; Versicherungsdienstleistungen; Immobiliendienstleistungen;

Klasse 42

Juristische Dienstleistungen.

4. Die Widerspruchsmarke ist u.a. für folgende Dienstleistungen geschützt:

Klasse 35

Services de publicité, de marketing et de promotion; en lien avec la vente et le courtage de biens immobiliers et la location et le courtage de propriétés résidentielles et de locaux commerciaux; services d'assistance commerciale, de gestion et administratifs; préparation et publication de petites annonces; Organisation de contacts d'affaires; services de recrutement et de gestion des ressources humaines; administration commerciale; services administratifs; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques;

Klasse 36

Services de courtage hypothécaire; gestion d'immeubles; services financiers; évaluations de biens immobiliers; souscription d'assurances; gestion financière; services d'agences immobilières; services d'agences immobilières; négoce de devises; location d'appartements;

Klasse 42

Services de conception; Services d'architecture et d'ingénierie; services de conception pour intérieurs de bâtiments; planification de l'espace [conception] d'intérieurs; conception d'intérieurs commerciaux; Services de conseillers en décoration intérieure; décoration intérieure; services de conception de décors d'intérieur; services d'information en lien avec la décoration intérieure dans le domaine de l'association de couleurs, peintures et articles d'ameublement; programmation de pages Web; construction et maintenance de sites Web; Création et maintenance de sites Web; conception et développement de logiciels informatiques de logistique, gestion de chaînes d'approvisionnement et portails de commerce électronique; tous les services précités de la classe 42 en lien avec la vente et le courtage de biens immobiliers et la location et le courtage de propriétés résidentielles et de locaux commerciaux.

5. Der Vergleich der vorgenannten Dienstleistungen ergibt Folgendes:

Dienstleistungen der Klasse 35

Die angefochtene Dienstleistung «*Werbung*» (Klasse 35) ist – soweit sich diese mit den Dienstleistungen «*services de publicité; en lien avec la vente et le courtage de biens immobiliers et la location et le courtage de propriétés résidentielles et de locaux commerciaux*» (Klasse 35) der Widerspruchsmarke deckt – als gleich zu beurteilen. Soweit vorgenannte angefochtene Dienstleistung in einem divergierenden Bereich erbracht wird, kann von starker Gleichartigkeit ausgegangen werden, da sich diese einzig im Anwendungsbereich unterscheidet.

Die angefochtenen Dienstleistungen «*Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung*» (Klasse 35) weisen starke Überschneidungen mit den Dienstleistungen «*services d'assistance commerciale, de gestion et administratifs; administration commerciale; services administratifs*» (Klasse 35) der Widerspruchsmarke auf, so dass offensichtliche Gleichheit resp. zumindest starke Gleichartigkeit besteht. Die Vergleichsdienstleistungen werden ohne weiteres von identischen Abnehmerkreisen nachgefragt und von gleichen Unternehmen auf dem Markt angeboten.

Die angefochtenen Dienstleistungen «*Büroarbeiten*» (Klasse 35) umfassen u.a. die Dienstleistungen «*préparation et publication de petites annonces; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques*» (Klasse 35) der Widerspruchsmarke. Soweit sich diese decken, besteht Gleichheit; soweit die Dienstleistungen der angefochtenen Marke über vorgenannte Dienstleistungen der

Widerspruchsmarke hinausgehen, ist von starker Gleichartigkeit auszugehen, da es sich um vergleichbare Dienstleistungen handelt, die sich nur in ihrer Zweckbestimmung unterscheiden.

Dienstleistungen der Klasse 36

Die angefochtenen «*Treuhanddienstleistungen*» (Klasse 36) können u.a. auch Immobilienverwaltungsdienstleistungen umfassen (vgl.

<https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/1900?id=3792>, eingesehen am 20.11.2024). Folglich bestehen zwischen vorgenannten angefochtenen Dienstleistungen und der Dienstleistung «*gestion d'immeubles*» (Klasse 36) ohne weiteres Überschneidungen. Eine starke Gleichartigkeit kann daher bejaht werden.

Zwischen den angefochtenen «*Finanzdienstleistungen*» (Klasse 36) und den «*services financiers*» (Klasse 36) der Widerspruchsmarke besteht nicht weiter zu erläuternde Gleichheit.

Die angefochtenen «*Versicherungsdienstleistungen*» (Klasse 36) umfassen u.a. die Dienstleistung «*souscription d'assurances*» (Klasse 36) der Widerspruchsmarke. Soweit diese übereinstimmen, besteht wiederum Gleichheit; falls die Dienstleistung der Widerspruchsmarke über den Abschluss von Versicherungen hinausgeht, kann von starker Gleichartigkeit ausgegangen werden, da es sich um ähnliche Dienstleistungen handelt, die im identischen Segment erbracht werden.

Da eine Immobilienagentur grundsätzlich Immobiliendienstleistungen anbietet, kann zwischen den angefochtenen «*Immobiliendienstleistungen*» (Klasse 36) und den Dienstleistungen «*services d'agences immobilières*» (Klasse 36) von offensichtlicher Gleichheit ausgegangen werden.

Dienstleistungen der Klasse 42

Das jüngere Zeichen ist in Klasse 42 für «*juristische Dienstleistungen*» registriert. Zwischen diesen und den Dienstleistungen «*services d'assistance commerciale*» (Klasse 35) und den Dienstleistungen «*services financiers*» (Klasse 36) des Widerspruchszeichens bestehen enge markenrechtlich relevante Berührungspunkte. Die Grenzen zwischen diesen Dienstleistungen sind fließend und verwischt, weil die Entwicklung eindeutig in Richtung von umfassenden (Beratungs-)Dienstleistungen geht. Die Dienstleistungen des älteren Zeichens umfassen denn auch juristische Aspekte. Folglich bestehen Überschneidungen in den entsprechenden Tätigkeiten. Auch ergänzen sich diese. Die Abnehmerkreise werden somit die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen demselben Unternehmen zuordnen oder zumindest annehmen, dass diese derselben Organisation unterstehen. Die Gleichartigkeit ist daher aufgrund der Übereinstimmungen im Verwendungszweck, Fachwissen und in den Erbringungsorten zu bejahen (vgl. RKGE in sic! 2005, 749, E. 5, 6 – *Zurich Private Bank / First Zurich Private Bank*).

6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit zwischen den Vergleichsdienstleistungen der Klassen 35, 36 und 42 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 Wortmarken «METATRUST» (fig.) (Widerspruchsmarke) und «Metatrust» (angefochtene Marke) gegenüber.
3. 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.]*).

4. Die in Grossbuchstaben gehaltene Widerspruchsmarke wurde unverändert in die angefochtene Marke übernommen und einzig in Gross- und Kleinbuchstaben ausgeführt. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, ist grundsätzlich unbeachtlich, da zumindest reine Wortmarken unabhängig von ihrer konkreten grafischen Gestaltung geschützt sind und daher beim Vergleich des Schriftbilds nicht auf eine typografische Darstellung abzustellen ist. Gemäss Rechtsprechung vermag die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht zu prägen (vgl. zuletzt BVGer B-4246/2022, E. 5.5 – *You See Augenlaser (fig.) / EYE SEE YOU AUGENLASER (fig.)* mit Hinweisen).
5. Zeichenidentität nach Art. 3 Abs. 1 lit. a und b MSchG liegt vor, wenn die Marken absolut gleich sind. Das Kriterium der Identität ist restriktiv auszulegen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.2). Beide Zeichen werden als quasi-identisch ausgeführte Varianten des Begriffes «METATRUST» wahrgenommen. Der einzige Unterschied besteht im Umstand, dass diese in unterschiedlichen Schreibweisen (Gross-/Kleinschreibung) ausgeführt sind. Diese Gegebenheit hat nur einen minimalen Einfluss auf das Schriftbild und keinen Einfluss auf den Klang des Zeichens sowie den Sinngehalt. Die vorgenannten minimalen Unterschiede sind somit nicht geeignet, in der Wahrnehmung des Publikums zu einer wesentlichen Abweichung im Gesamteindruck zu führen. Die Vergleichszeichen können folglich als äusserst ähnlich (Schriftbild) bzw. identisch (Klang und Sinngehalt) eingestuft werden; nachfolgend ist somit 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).
3. Die Vergleichszeichen sind für Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 42 registriert. Gemäss Rechtsprechung wird in Zusammenhang mit Dienstleistungen der Klassen 35 (Geschäftsführungs-, Management- und Werbedienstleistungen) und 36 (Bank-, Finanz-, Geld-, Immobilien- und Versicherungsgeschäfte) von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen, 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 (vgl. BVGer B-1009/2010, E. 3.3.1 und 3.3.2 – *CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.)*). Gleiches gilt auch für Dienstleistungen der Klasse 42, welche nicht nur alltägliche Bedürfnisse abdecken und daher eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen (vgl. BVGer B-6783/2017, E. 3 – *UBER / uberall (fig.)*; BVGer B-3012/2012, E. 4.2.1 – *PALLAS / Pallas Seminare (fig.)*).
4. 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).
5. Die Widerspruchsmarke besteht aus der Begriffskombination «METATRUST». Das Zeichenelement «META» wird zum einen als Eigennamen verwendet (vgl. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Meta>,

eingesehen am 20.11.2024). Des Weiteren kommen «META-» als Wortbildungselement die Bedeutungen von «zwischen, inmitten, nach, nachher, später, ver... (im Sinne der Umwandlung, des Wechsels)» zu oder dieses «drückt in Bildungen mit Substantiven aus, dass sich etwas auf einer höheren Stufe, Ebene befindet, darüber eingeordnet ist oder hinter etwas steht» (vgl.

<https://www.duden.de/rechtschreibung/meta>, eingesehen am 20.11.2024).

Der weitere, ursprünglich aus dem Englischen stammende Zeichenbestandteil «TRUST» der Widerspruchsmarke bezeichnet einen «Zusammenschluss mehrerer Unternehmen unter einer Dachgesellschaft, meist unter Aufgabe ihrer rechtlichen und wirtschaftlichen Selbstständigkeit, zum Zwecke der Monopolisierung» (vgl. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Trust>, eingesehen am 20.11.2024).

6. Da es sich bei «METATRUST» um keinen stehenden Begriff oder um eine übliche Begriffskombination handelt, bleibt unklar, was ein Zwischentrust oder ein Trust auf höherer Stufe sein soll. Da das Widerspruchszeichen von den angesprochenen Abnehmerkreisen daher mit keinem klar beschreibenden oder rein qualitativ anpreisenden Sinngehalt assoziiert wird, wird dieses a priori als interpretationsbedürftige Fantasiebezeichnung wahrgenommen. Die Widerspruchsmarke «METATRUST» ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzzumfang auf.
7. Je näher sich die Waren und/oder Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Dasselbe gilt auch umgekehrt (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
8. Sind die Vergleichszeichen somit, wie vorliegend, beinahe identisch, ist bei der Beurteilung des Dienstleistungsabstands aufgrund dieses Wechselspiels ein besonders strenger Massstab anzulegen und die massgeblichen Vergleichsdienstleistungen müssten sich besonders stark voneinander unterscheiden. Dies trifft vorliegend nicht zu; die hier zur Diskussion stehenden Vergleichsdienstleistungen der Klassen 35, 36 und 42 sind gleich oder zumindest (stark) gleichartig.
9. In Anbetracht, dass die normal kennzeichnungskräftige Widerspruchsmarke und die angefochtene Marke praktisch identisch sind und für gleiche resp. (hochgradig) gleichartige Dienstleistungen beansprucht werden, ist eine Verwechslungsgefahr ohne weiteres zu bejahen. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass die hier massgeblichen Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 42 in der Regel mit höherer Aufmerksamkeit in Anspruch genommen werden (vgl. auch Ausführungen unter III.D.3.), weil die Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums auch bei höherer Aufmerksamkeit nicht überdehnt 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). Letzteres gilt umso mehr, wenn die Zeichen, wie vorliegend, praktisch identisch sind.
10. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104034 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 811858 «Metatrast» widerrufen.
11. Im Hinblick auf den Ausgang des Verfahrens kann die Frage der seitens der widersprechenden Partei behaupteten (und nicht belegten) überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und eines dementsprechend erhöhten Schutzzumfanges offen gelassen werden.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (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 IGE 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. Hat die widerspruchsgegnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine 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 (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das IGE 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 von CHF 800.00 zu ersetzen. Insgesamt hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei daher CHF 2000.00 zu erstatten.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104034 wird gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 811858 «Metatrust» wird widerrufen.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

4.

Die widerspruchsgegenerische 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, 21. November 2024

Freundliche Grüsse



Tanja Belser Spuck

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).