

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103894 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. 1768052 - Brevo ((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: IGE)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die IR-Marke Nr. 1768052 "Brevo ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 21.12.2023 in in der Gazette des marques internationales Nr. 49/2023 veröffentlicht. Sie ist soweit vorliegend interessierend für folgende Dienstleistungen geschützt:
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. Am 25.03.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke teilweise Widerspruch und beantragte deren Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 689706 "PREVOR" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:
36 Assurance, service de caisses de prévoyance, services de conseils dans le domaine des fonds de prévoyance du personnel.
4. Am 04.04.2024 erliess das IGE gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische teilweise Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen bzgl. den 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 benennen.
5. Mit Schreiben vom 26.06.2024 benannte die widerspruchsgegenerische Partei innert Frist einen Vertreter in der Schweiz.
6. Mit Verfügung vom 27.06.2024 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
7. Mit Schreiben vom 03.07.2024 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke und machte weiter die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
8. Mit Verfügung vom 04.07.2024 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 05.08.2024 replizierte die widersprechende Partei innert Frist.
10. Mit Verfügung vom 08.08.2024 wurde die widerspruchsgegenerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
11. Mit Schreiben vom 27.08.2024 duplizierte widerspruchsgegenerische Partei innert Frist.
12. Mit Verfügung vom 27.08.2024 schloss das IGE 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

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 27.04.2016 hinterlegt, die angefochtene Marke am 12.10.2023 mit einer französischen Priorität vom 24.04.2023 im internationalen Register 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 der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen [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. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Gegen die am 29.06.2016 in Swissreg publizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 03.07.2024 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegnerische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht in ihrer ersten Stellungnahme vom 03.07.2024. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegnerische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 03.07.2019 und dem 03.07.2024, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).
5. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die widersprechende Partei mit ihrer Replik vom 05.08.2024 (nachfolgend: Replik) folgende Belege ins Recht:

- Vontobel Wealth Management lanciert mit «PREVOR» eine flexible Vorsorgelösung für KMU_Vontobel	Beilage 1
- Prevora (Prévoyance professionnelle et conseil en caisse de pension) – Accueil	Beilage 2
- Geschäftsbericht BVG Sammelstiftung 2021 inkl. Revisionsbericht	Beilage 3
- factsheet juin 21 - version définitive	Beilage 4
- PREVO Rartice PME-mag	Beilage 5
- plaquette PREVOR numérique	Beilage 6
- Wealth Management / Factsheet PREVOR / Mars 2018	Beilage 7
- Anschlussvertrag Prevora Pool	Beilage 8
6. Als Ergänzung zu den oben aufgeführten Beweismitteln offeriert die widersprechende Partei als zusätzliches Beweismittel den Augenschein betreffend die Webseite www.prevora-prevoyance.ch. Zwar ist der Augenschein gemäss dem Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren ein zulässiges Beweismittel (Art. 12 VwVG, SR 172.021). Hingegen genügt es im Rahmen der Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs nicht, einzig auf eine Webseite zu verweisen verbunden mit der impliziten Aufforderung an das IGE, diese zu konsultieren und die für den relevanten Fall massgebenden Informationen selber zu eruieren. Nicht zuletzt kann mit diesem Vorgehen nicht sichergestellt werden, dass die so festgestellten Tatsachen den im konkreten Fall relevanten Zeitrahmen, in casu die Gebrauchsperiode zwischen dem 03.07.2019 und dem 03.07.2024 betreffen, weil eine Konsultation dieser

Webseite im Entscheidungszeitpunkt gezwungenermassen nach der Gebrauchsperiode erfolgen würde. Weiter kann die blossige Registratur eines Domainnamens, der die entsprechende Marke enthält, als solche auch bei aktivem Betrieb einer entsprechenden Website keinen rechtserhaltenden Markengebrauch darstellen, solange nicht gleichzeitig belegt wird, dass die Website von den Verkehrskreisen überdies im massgeblichen Zeitraum konsultiert und entsprechende Waren und Dienstleistungen tatsächlich nachgefragt worden sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4 mit Verweis auf BVGer B-4552/2020, E. 2.8 – E*trade (fig.) / e trader (fig.); BVGer B-2910/2012, E. 9.1.1 – ARTELIER / ARTELIER). Aus der als Augenschein offerierten Webseite www.prevor-prevoyance.ch lassen sich somit keine Rückschlüsse betreffend den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke entnehmen.

7. Die widersprechende Partei macht u.a. geltend, sie betreibe in Zusammenarbeit mit dem Versicherungsbroker CGA und der Vontobel Holding AG unter dem Namen PREVOR eine flexible Vorsorgelösung für KMU, mit welcher der überobligatorische Teil versichert werden könne. Das Angebot PREVOR sei 2018 lanciert worden. Bis Ende 2021 hätten 14 Arbeitgebende dem PREVOR Produkt angeschlossen werden können. Das Angebot werde einheitlich und konstant mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnet. Der rechtserhaltende Gebrauch sei somit glaubhaft gemacht.
8. Die widerspruchsgegnersche Partei verweist darauf, dass einzig drei der eingereichten Beweismittel ein Datum tragen würden, das in die relevante Gebrauchsperiode fällt. Auch unter Beizug der nicht datierten Beilagen könnten aus der Gesamtheit der eingereichten Beweismittel keine Rückschlüsse betreffend das Vorliegen eines ernsthaften Markengebrauchs gezogen werden. Für das Jahr 2021 seien einzig 14 Verträge abgeschlossen worden. Die erzielte Rendite von 0,1 % hätte wohl auch potentielle Kunden abgeschreckt. Mit den eingereichten Belegen sei somit der rechtserhaltende Gebrauch nicht glaubhaft gemacht.
9. In der Folge gilt es die eingereichten Gebrauchsbelege zu würdigen. Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechtserhaltenden Gebrauch dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung. Diese setzt voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland respektive für den Export, ernsthaft sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (vgl. BVGer B-4640/2018, E. 2.3 – QUANTEX / Quantextual [fig.] mit Verweis auf Lehre und Rechtsprechung).
10. Hierbei ist zu beachten, dass lediglich die Beilagen 3, 4 und 8 in den relevanten Zeitraum fallen. In Bezug auf die übrigen, eingereichten Unterlagen (vgl. oben III. B. Ziff. 5 hiervor), ist von Bedeutung, dass selbst diese undatierten und nicht in die massgebliche Zeitspanne fallenden Gebrauchsbelege in der Gesamtwürdigung, d.h. zusammen mit rechtsgenügenden 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 durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung

11. 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. Nach ständiger Rechtsprechung gilt als Gebrauch per procura die Benutzung der Marke durch Tochtergesellschaften, Konzerngesellschaften oder Gesellschaften, die wirtschaftlich eng mit dem Markeninhaber verbunden sind, oder durch Lizenznehmer, Alleinvertriebshändler und Wiederverkäufer (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.8).
12. Bei Beilage 1 handelt es sich um eine Medienmitteilung der Vontobel Wealth Management, somit einer Drittpartei. In dieser Mitteilung wird dargelegt, dass Vontobel zusammen mit dem Versicherungsbroker und der Vorsorgestiftung Liberty mit «PREVOR» eine flexible Vorsorgelösung für KMU lanciere. Beilage 4 ist ein Factsheet der Vontobel Wealth Management zu «PREVOR». Auch dort wird dargelegt, dass «PREVOR» aus einer Verbindung zwischen Liberty, CGA und Vontobel hervorgegangen sei. Weiter stammt Beilage 6 von der CGA.
13. Gestützt darauf kann der Schluss gezogen werden, dass sowohl Vontobel wie auch CGA zumindest über eine stillschweigende Zustimmung zum Markengebrauch verfügten. Aus den als Beilagen 1, 4, 6 und 7 eingereichten Beweismitteln geht somit der Fremdbenutzungswille hervor.

Gebrauch nach Art einer Marke

14. Rechtserhaltend wirkt nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, 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).
15. Aufgrund der Unkörperlichkeit von Dienstleistungen sind die Möglichkeiten, eine Marke im Zusammenhang mit einer Dienstleistung zu verwenden, beschränkter als im Zusammenhang mit einer im Detailhandel vertriebenen Ware (Urteil des BVGer B-5902/2013, E. 5.6 – WHEELS / WHEELY, mit weiteren Hinweisen).
16. Anhand der eingereichten Belege ist glaubhaft, dass die Widerspruchsmarke für eine berufliche Vorsorgedienstleistung für kleinere und mittlerer Unternehmen (KMU) steht. Diese sieht für ihre Führungskräfte eine Alternative zum BVG-Obligatorium und höhere Altersleistungen vor (vgl. Beilagen 1 und 2). «PREVOR» wird auf den eingereichten Unterlagen in einen direkten, sinngemässen Zusammenhang zu diesem Vorsorgeangebot gesetzt, da sie damit bezeichnet wird (vgl. z.B. Beilagen 3, 4, 8).
17. Folglich ist glaubhaft, dass das Zeichen PREVOR vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung einer beruflichen Vorsorgedienstleistung verstanden wird.

Gebrauch wie registriert bzw. in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form

18. Die 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 kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, nicht seiner Identität beraubt wird (vgl. BVGer B-371/2023, E. 2.4 – S8 / ES8).
19. 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:

Wealth Management / PREVOR™ / Juin 2021

PREVOR™

Beilage 4



Beilage 6

20. Die Hinzufügung des Ausdrucks «Prévoyance professionnelle» zur Widerspruchsmarke schadet dem rechtserhaltenden Gebrauch nicht, zumal dieser Zusatz in der Bedeutung von «professionelle Vorsorge» für die beworbenen Vorsorgedienstleistungen direkt beschreibend ist und demzufolge den Sinngehalt und kennzeichnungskräftigen Kern des Widerspruchszeichens nicht zu verändern vermag. Das Element PREVOR wird zudem als selbständiges Zeichen erkannt, da es nicht in der Nähe der Firmenbezeichnung cga steht und auch wegen der Hervorhebung im Text durch Grossbuchstaben. Das Widerspruchszeichen wird somit wie hinterlegt und nicht in einer von der Registrierung abweichenden Form gebraucht.

Ernsthafter Gebrauch

21. 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).
22. Zwar müssen keine Verkäufe oder Bestellungen unter der fraglichen Marke zwingend nachgewiesen werden. Hingegen müssten Werbemassnahmen als ernsthaft qualifiziert werden können, d.h. die Kundenwerbung müsste so intensiv sein, dass sie geeignet erscheint, Marktanteile zu gewinnen oder zu halten, was eine verstärkte Präsenz in einem wettbewerbsorientierten Umfeld erfordert (vgl. BVGer B-6813/2019, E. 3.2.7.1. - APTIS / APTIV). Im Widerspruchsverfahren W 14948, bei dem es u.a. um die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs betreffend Finanzdienstleistungen mittels der Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds ging, hat das Institut die Ernsthaftigkeit des Gebrauchs neben weiteren Beilagen gestützt auf eine Vielzahl von Anlegerinformationen und Factsheets bejaht, die dabei vier von fünf Jahren der relevanten Gebrauchsdauer abdeckten.
23. Betreffend die Ernsthaftigkeit des Markengebrauchs führt die widersprechende Partei aus, dass sich bis 2021 14 Arbeitgebende dem PREVOR-Produkt angeschlossen hätten, was vor dem Hintergrund der spezifischen Zielgruppe und des sich langsam entwickelnden Vorsorgemarkts ein gutes Ergebnis für ein Nischenprodukt sei (Replik, Rz. 7). Sie verweist diesbezüglich einzig auf den Geschäftsbericht der Liberty BVG Sammelstiftung (Beilage 3, S. 7). Bei diesem Geschäftsbericht handelt es sich hingegen um ein Dokument, das kaum von den angesprochenen Abnehmerkreisen zur Kenntnis genommen wird. Rückschlüsse betreffend die Ernsthaftigkeit des Markengebrauchs lassen sich somit einzig gestützt auf dieses Dokument kaum ziehen. Die Ernsthaftigkeit müsste sich somit in Kombination mit weiteren Dokumenten ergeben.
24. Aus den Factsheets (Version juin 2021, Beilage 4 sowie Beilage 7) geht hervor, dass unter der Widerspruchsmarke eine Vorsorgelösung für den überobligatorischen Bereich angeboten wurde. Diese Factsheets dienen denn auch der Information von potenziellen Kunden. Mit Beilage 6 wird das Produkt PREVOR auch durch die CGA beworben. Beilage 6 ist hingegen nicht datiert. Zudem trägt das als Beilage 7 eingereichte Factsheet das Datum «Mars 2018» und stammt somit vor der relevanten Gebrauchsperiode.
25. Beilage 5 ist ein rein redaktioneller Beitrag betreffend das Vorsorgeprodukt PREVOR, der mit 29.08.2018 ebenfalls ein Datum vor der relevanten Gebrauchsperiode trägt.
26. Es liegt somit einzig ein in die relevante Gebrauchsperiode fallender Beleg vor, der ein funktionsgerechter Gebrauch der Widerspruchsmarke zeigt und der als Werbemassnahme qualifiziert werden kann. Dieser Gebrauch in Kombination mit der im Geschäftsbericht gemachten Aussagen, wonach im Jahre 2021 sich 14 Arbeitgeber dem PREVOR-Produkt angeschlossen haben, ist einzig als sporadischer Gebrauch in geringem Umfang zu würdigen. 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 geringen Anzahl Verträge 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 2019, 2020, 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. Die Ernsthaftigkeit des Markengebrauchs in der relevanten Gebrauchsperiode ist damit nicht dargetan.
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. 103894 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).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Es hat ein zweifacher Schriftenwechsel stattgefunden. 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.

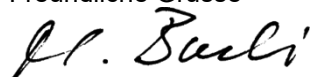
Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch Nr. 103894 wird abgewiesen.
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zu bezahlen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 6. Januar 2025

Freundliche Grüsse



Marc Burki

Rechtsmittelbelehrung:

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