

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104205 in Sachen

Compagnie des Montres Longines, Francillon SA (Longines Watch Co. Francillon Ltd)

2610 Saint-Imier

Widersprechende Partei

vertreten durch

RENTSCH PARTNER AG
Kirchenweg 8
Postfach
8034 Zürich

CH-Marke Nr. 694455 - LONGINES ((fig.))



gegen

Guangzhou Beilan Trading Co., Ltd.
Room 319-18, Building 1, No. 1963, Huaguan Road, Tianhe District,
510000 Guangzhou City, Guangdong Province
CN-China

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

H.LI
MSA - 41A route des Jeunes
1227 Carouge

CH-Marke Nr. 817293 - LOEGSINS ((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)



Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

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

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 817293 "LOEGSINS ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 11.07.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 9 *Computer; Schaltpulte (Elektrizität); Fotokopiergeräte (fotografische, elektrostatische, thermische); Mobiltelefone; Lautsprecher; Fotoapparate; Schalter (Stromunterbrecher); Brillen; elektrische Batterien; Smartwatches.*
 - 14 *Rohe oder teilweise bearbeitete Edelmetalle; Schmuckschatullen; Schmuckwaren (Juwelierwaren); Furnituren (Schmuckzubehör); Kunstgegenstände aus Edelmetall; Zifferblätter für Uhren; Armbanduhren; Uhrengehäuse (Taschen-/Armbanduhren); Uhrenarmbänder.*
 - 35 *Versandwerbung; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien für den Einzelhandel; Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung; Bereitstellung von Geschäftsinformationen über eine Website; Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Sponsorensuche; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf pharmazeutische, medizinische und veterinärmedizinische Artikel sowie Hygienepräparate; Buchführung; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken.*
2. Am 07.10.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf im obgenannten Umfang. Weiter beantragte sie, das Widerspruchsverfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des am 30.08.2024 eingeleiteten verwaltungsrechtlichen Widerrufsverfahrens zu sistieren.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 694455 "LONGINES ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:
 - 9 *Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; appareils pour le traitement de paiements électroniques, appareils pour le traitement de transactions de paiements sans numéraire; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; appareils permettant de passer des fichiers son comprimés (MP3); machines à calculer et équipement pour le traitement d'informations, logiciels; jeux pour téléphones portables, pour ordinateurs et pour baladeurs numériques; logiciels de jeu électronique pour téléphones portables, pour ordinateurs et pour baladeurs numériques; ordinateurs, ordinateurs portables, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles, ordinateurs personnels, ordinateurs à porter au poignet, montres intelligentes (smartwatches), tablettes électroniques et dispositifs informatiques et mobiles, baladeurs numériques, téléphones portables et téléphones portables évolués disposant de fonctionnalités élargies (smart phones); appareils et instruments de télécommunication; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, notamment téléphones portables et téléphones portables évolués disposant de fonctionnalités élargies (smart phones); appareils électroniques de poche pour l'accès à Internet et l'envoi, la réception, l'enregistrement et le stockage de messages courts, de messages électroniques, d'appels téléphoniques, de fax, de vidéo-conférences, d'images, de sons, de musique, de texte et autres données numériques; appareils électroniques de poche pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données ou de messages; appareils électroniques de poche pour suivre ou organiser des informations personnelles; appareils électroniques de poche pour le repérage universel (GPS) et l'affichage de cartes géographiques et d'informations de transport; appareils électroniques de poche pour la détection, le stockage, le suivi, la surveillance et la transmission de données relatives à l'activité de l'utilisateur, à savoir la position, l'itinéraire, la distance parcourue, le rythme cardiaque; housses pour les ordinateurs, téléphones mobiles et portables; appareils et instruments optiques notamment lunettes, lunettes de soleil, loupes; étuis à lunettes, à lunettes de soleil et à loupes; batteries et piles pour ordinateurs et appareils électroniques, batteries et piles pour l'horlogerie et les instruments chronométriques.*

- 14 *Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à savoir figurines, trophées; bijouterie et joaillerie à savoir bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de cravate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins; pierres précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines); horlogerie et instruments chronométriques à savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres, bracelets, pendules, réveille-matins ainsi que parties et accessoires pour les produits précités à savoir aiguilles, ancrs, balanciers, barillets, boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, ressorts de montres, verres de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.*
 - 35 *Services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par courrier, par téléphone, par radio et télévision et via d'autres moyens électroniques de produits horlogers et de produits de bijouterie; présentation de produits horlogers et de produits de bijouterie sur tout moyen de communication pour la vente au détail; promotion des ventes pour des tiers; promotion des ventes de bijouterie et de produits horlogers pour des tiers; services de publicité, de marketing et de relations publiques; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.*
4. Mit Verfügung vom 09.10.2024 hat das IGE den Sistierungsantrag der widersprechenden Partei abgewiesen. Zudem wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
 5. Am 18.11.2024 reichte die widersprechende Partei unaufgefordert eine Eingabe ein.
 6. Da die widerspruchsgegenerische Partei innert Frist keine Stellungnahme einreichte, hat das IGE mit Verfügung vom 22.11.2024 die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
 7. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei 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 27.06.2016, die angefochtene Marke am 08.07.2024 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 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 in Markensachen, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, auf www.ige.ch).

2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

- 9 *Computer; Schaltplute (Elektrizität); Fotokopiergeräte (fotografische, elektrostatische, thermische); Mobiltelefone; Lautsprecher; Fotoapparate; Schalter (Stromunterbrecher); Brillen; elektrische Batterien; Smartwatches.*
- 14 *Rohe oder teilweise bearbeitete Edelmetalle; Schmuckschatullen; Schmuckwaren (Juwelierwaren); Furnituren (Schmuckzubehör); Kunstgegenstände aus Edelmetall; Zifferblätter für Uhren; Armbanduhren; Uhrengehäuse (Taschen-/Armbanduhren); Uhrenarmbänder.*
- 35 *Versandwerbung; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien für den Einzelhandel; Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung; Bereitstellung von Geschäftsinformationen über eine Website; Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Sponsorensuche; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf pharmazeutische, medizinische und veterinärmedizinische Artikel sowie Hygienepreparate; Buchführung; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken.*

3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

- 9 *Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; appareils pour le traitement de paiements électroniques, appareils pour le traitement de transactions de paiements sans numéraire; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; appareils permettant de passer des fichiers son comprimés (MP3); machines à calculer et équipement pour le traitement d'informations, logiciels; jeux pour téléphones portables, pour ordinateurs et pour baladeurs numériques; logiciels de jeu électronique pour téléphones portables, pour ordinateurs et pour baladeurs numériques; ordinateurs, ordinateurs portables, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles, ordinateurs personnels, ordinateurs à porter au poignet, montres intelligentes (smartwatches), tablettes électroniques et dispositifs informatiques et mobiles, baladeurs numériques, téléphones portables et téléphones portables évolués disposant de fonctionnalités élargies (smart phones); appareils et instruments de télécommunication; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, notamment téléphones portables et téléphones portables évolués disposant de fonctionnalités élargies (smart phones); appareils électroniques de poche pour l'accès à Internet et l'envoi, la réception, l'enregistrement et le stockage de messages courts, de messages électroniques, d'appels téléphoniques, de fax, de vidéo-conférences, d'images, de sons, de musique, de texte et autres données numériques; appareils électroniques de poche pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données ou de messages; appareils électroniques de poche pour suivre ou organiser des informations personnelles; appareils électroniques de poche pour le repérage universel (GPS) et l'affichage de cartes géographiques et d'informations de transport; appareils électroniques de poche pour la détection, le stockage, le suivi, la surveillance et la transmission de données relatives à l'activité de l'utilisateur, à savoir la position, l'itinéraire, la distance parcourue, le rythme cardiaque; housses pour les ordinateurs, téléphones mobiles et portables; appareils et instruments optiques notamment lunettes, lunettes de soleil, loupes; étuis à lunettes, à lunettes de soleil et à loupes; batteries et piles pour ordinateurs et appareils électroniques, batteries et piles pour l'horlogerie et les instruments chronométriques.*
- 14 *Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à savoir figurines, trophées; bijouterie et joaillerie à savoir bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de cravate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins; pierres précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines); horlogerie et*

instruments chronométriques à savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres, bracelets, pendules, réveille-matins ainsi que parties et accessoires pour les produits précités à savoir aiguilles, ancrs, balanciers, barilets, boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, ressorts de montres, verres de montres, écrans pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.

- 35 *Services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par courrier, par téléphone, par radio et télévision et via d'autres moyens électroniques de produits horlogers et de produits de bijouterie; présentation de produits horlogers et de produits de bijouterie sur tout moyen de communication pour la vente au détail; promotion des ventes pour des tiers; promotion des ventes de bijouterie et de produits horlogers pour des tiers; services de publicité, de marketing et de relations publiques; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.*

Angefochtene Waren in Klasse 9

4. *Ordinateurs und montres intelligentes (smartwatches)* der Widerspruchsmarke entsprechen den *Computer* sowie *Smartwatches* der angefochtenen Marke.
5. Unter die breite Formulierung *Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images* der Widerspruchsmarke fallen auch die angefochtenen *Fotokopiergeräte (fotografische, elektrostatische, thermische)*. Es besteht mithin Warengleichheit.
6. Die *appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, notamment téléphones portables [...]* umfassen die *Mobiltelefone* der angefochtenen Marke. Auch diesbezüglich besteht somit Identität.
7. Die angefochtenen *elektrischen Batterien* umfassen die *batteries et piles pour ordinateurs et appareils électroniques, batteries et piles pour l'horlogerie et les instruments chronométriques* der älteren Marke. Insofern besteht Warengleichheit. Betreffend über letztere hinausgehende Waren besteht aufgrund der gleichen Warengattung, der identischen Zweckbestimmung und Abnehmerkreise hochgradige Warengleichartigkeit.
8. Unter die *Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images* fallen die angefochtenen *Lautsprecher*. Es besteht somit Warengleichheit.
9. Die Widerspruchsmarke beansprucht *appareils et instruments optiques notamment lunettes, lunettes de soleil, loupes*. Diese Formulierung umfasst die *Brillen* der angefochtenen Marke.
10. Die ältere Marke beansprucht u.a. *téléphones portables et téléphones portables évolués disposant de fonctionnalités élargies (smart phones)*. Smartphones verfügen über eine oder gar mehrere Kameras und somit u.a. über die gleiche Zweckbestimmung wie die *Fotoapparate* der angefochtenen Marke. Soweit die angefochtene Formulierung auch Digitalkameras umfasst, weisen die konkurrierenden Waren ähnliche wenn nicht gar gleiche technische Komponenten auf. Die konkurrierenden Waren stehen in einem Austauschverhältnis zueinander, sie richten sich an die gleichen Abnehmerkreise und werden regelmässig über die gleichen Vertriebsstätten angeboten. Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen.
11. Mit *Schaltpulte (Elektrizität)* sowie *Schalter (Stromunterbrecher)* beansprucht die angefochtene Marke schliesslich Waren, die zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität dienen. Die breite Formulierung *équipement pour le traitement d'informations* der Widerspruchsmarke umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Datenverarbeitungsgeräte. Zwischen diesen konkurrierenden Waren besteht zumindest entfernte Warengleichartigkeit. Dies, weil die angefochtenen Waren, insbesondere die Schaltpulte ähnlich wie Datenverarbeitungsgeräte mit Software ausgestattet sein können, um eine intelligente Stromverteilung bzw. -steuerung zu gewährleisten. Die konkurrierenden Waren stehen somit in einem Ergänzungsverhältnis zueinander.

Angefochtene Waren in Klasse 14

12. Die *Métaux précieux et leurs alliages* der Widerspruchsmarke sind identisch oder zumindest hochgradig gleichartig zu *rohe oder teilweise bearbeitete Edelmetalle* der angefochtenen Marke.

13. Die angefochtene Marke beansprucht weiter den breiten Oberbegriff *Schmuckwaren (Juwelierwaren)*. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten *bijouterie et joaillerie à savoir bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de cravate, fixe-cravates* fallen alle unter den Begriff Schmuckwaren. Für darüberhinausgehende Waren besteht aufgrund der gleichen Zweckbestimmung, der gleichen Abnehmerkreise und Vertriebswege sowie des Bestehens eines Austauschverhältnisses hochgradige Gleichartigkeit.
14. Die *coffrets à bijoux* der älteren Marke entsprechen den angefochtenen *Schmuckschatullen*. Mithin besteht Warengleichheit.
15. Die breite Formulierung *Kunstgegenstände aus Edelmetall* der angefochtenen Marke umfasst die *figurines, trophées* der Widerspruchsmarke. Insoweit besteht Identität. Betreffend darüberhinausgehende Waren besteht aufgrund der gleichen Warenart und Zweckbestimmung hochgradige Gleichartigkeit.
16. Die *montres, cadrans de montres, boîtiers de montres, bracelets* der Widerspruchsmarke entsprechen den *Armbanduhren; Zifferblätter für Uhren; Uhrengehäuse (Taschen-/Armbanduhren); Uhrenarmbänder* der jüngeren Marke. Es besteht somit Warenidentität.
17. Die *Furnituren (Schmuckzubehör)* der angefochtenen Marke sind Halbfabrikate und Einzelteile zur Herstellung von Schmuckstücken (vgl. Duden Fremdwörterbuch, auf www.munzinger.de, abgerufen am 21.01.2025). Zwar besteht zwischen Hauptware und Bestandteilen meistens keine Gleichartigkeit (vgl. Richtlinien, Teil 6 Ziff. 6.1.1.2 u.a. mit Verweis auf BVGer B-7505/2006, E. 7 – Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.)). Ausnahmsweise kann die Gleichartigkeit gegeben sein, wenn die Rohstoffe für die Qualität der Fertigprodukte aus der Sicht des Publikums eine derart wesentliche Bedeutung haben, dass sie unweigerlich demselben Markeninhaber zugeschrieben werden (vgl. RKGE in sic! 2004, 418, E. 5 – Resinex / Resinex; BVGer B-1342/2018, E. 5.5 – [Apfel] (fig.), APPLE / APPLE BOUTIQUE). Auch in casu kann die Gleichartigkeit ausnahmsweise bejaht werden. Es gilt nämlich zu beachten, dass sich Schmuckwaren wie die von der Widerspruchsmarke beanspruchten *bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de cravate, fixe-cravates* sowohl an Durchschnittskonsumenten wie auch an Fachkreise wie Juweliere und Schmuckhändler richten. Das Gleiche gilt für Furnituren wie Federringe, Karabiner, Kettenverkürzer, Ohrsysteme. Diese können von Durchschnittsabnehmern, die sich ihren Schmuck selber herstellen, gekauft werden wie auch von Juwelieren. Weiter werden die konkurrierenden Waren teils auch von den gleichen Herstellern angeboten (vgl. <https://shop.furnituren.ch>, abgerufen am 21.01.2025). Trotz der unterschiedlichen Zweckbestimmung ist aufgrund der Übereinstimmungen bei den Abnehmerkreisen und den Anbietern zumindest von einer entfernten Gleichartigkeit auszugehen.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 35

18. Die *services de publicité* der Widerspruchsmarke umfassen als breiten Oberbegriff die Dienstleistung *Versandwerbung* der angefochtenen Marke. Es besteht somit Dienstleistungsgleichheit.
19. Die Widerspruchsmarke beansprucht mit *Services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par courrier, par téléphone, par radio et télévision et via d'autres moyens électroniques de produits horlogers et de produits de bijouterie; présentation de produits horlogers et de produits de bijouterie sur tout moyen de communication pour la vente au détail promotion des ventes pour des tiers; promotion des ventes de bijouterie et de produits horlogers pour des tiers* verschiedene Detailhandelsdienstleistungen. Diese sind identisch oder zumindest hochgradig gleichartig zu *Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien für den Einzelhandel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf pharmazeutische, medizinische und veterinärmedizinische Artikel sowie Hygienepreparate*. Denn auch wenn die Einzelhandelsdienstleistungen unterschiedliche Waren betrifft, so ändert dies nichts an der Art und Zweckbestimmung der Dienstleistung.
20. Der Oberbegriff *gestion des affaires commerciales* umfasst die angefochtene Dienstleistungen *Buchführung* sowie *Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung*. Es besteht somit Identität.
21. Die angefochtene Dienstleistung *Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken* ist eine administrative Tätigkeit. Diese fällt unter den Oberbegriff *travaux de bureau* der Widerspruchsmarke. Die Gleichheit ist somit zu bejahen.
22. Die angefochtene Marke beansprucht weiter die Dienstleistung *Sponsorensuche*. Das Sponsoring ist Teil von Werbung und Marketing. Die angefochtene Dienstleistung *Sponsorensuche* fällt somit unter die

services de publicité, de marketing et de relations publiques der Widerspruchsmarke. Die konkurrierenden Dienstleistungen sind somit gleich.

23. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchte Dienstleistung *organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité* ist gleichartig zu *Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen* der angefochtenen Marke. Diese konkurrierenden Dienstleistungen verfolgen einen ähnlichen Zweck, sie werden regelmässig von den gleichen Anbietern erbracht und richten sich an die gleichen Abnehmerkreise.
24. Der Oberbegriff *gestion des affaires commerciales* der Widerspruchsmarke umfasst auch das Zurverfügungstellen diesbezüglicher Geschäftsinformationen. Somit besteht Gleichheit gegenüber der angefochtenen Dienstleistung *Bereitstellung von Geschäftsinformationen über eine Website*.
25. Bei *gestion des affaires commerciales* und *administration commerciale* handelt es sich um in der Nizza Klassifikation enthaltene Oberbegriffe der Klassenüberschrift der Klasse 35 (vgl. hierzu Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, SR 0.232.112.9, und die auf diese gestützte internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, 12. Auflage, Version 2025), welche sämtliche Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Leitung der Geschäfte oder der Erfüllung der kaufmännischen Aufgaben eines Industrie- oder Handelsunternehmens umfassen (vgl. hierzu auch die erläuternden Bemerkungen [notes explicatives] zu den Dienstleistungen der Klasse 35, unter <https://www.wipo.int/classifications/>). Auch bei den angefochtenen *Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur* handelt es sich um nahverwandte Tätigkeitsbereiche, die darüber hinaus dieselben fachlichen Qualifikationen voraussetzen und sich an dieselben Abnehmer richten. Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen (vgl. Entscheid des IGE in Sachen W 102433 – MINI (fig.) / MINI TIMES (fig.), III. B. Ziff. 10, abrufbar in der Prüfungshilfe, <https://ph.ige.ch>).
26. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise Gleichartigkeit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die kombinierten Wort-/Bildmarken "LONGINES ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "LOEGSINS ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).
3. Zwar ist bei der älteren Marke das figurative Element wesentlich kleiner als das Wortelement. Nichtsdestotrotz ist die Kombination der Darstellung einer stilisierten Sanduhr, falls diese überhaupt erkannt wird, die links und rechts über Flügel verfügt, weder banal noch üblich und vermag aufgrund ihrer Grösse den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke wesentlich zu beeinflussen.
4. Das figurative Element des angefochtenen Zeichens setzt sich aus einer in der Mitte rechteckigen Gestaltung zusammen, die sich nach links und rechts erweitert, wobei die längliche Ausdehnung von oben nach unten abnimmt. Im Rechteck befindet sich eine weitere Gestaltung, die aufgrund ihrer geringen Grösse nur von einem Teil der Abnehmer allenfalls als stilisiertes Seepferd erkannt werden dürfte. Im Gegensatz zur Widerspruchsmarke können in dieser grafischen Gestaltung kaum Flügel erkannt werden, sondern einzig parallele Linien. Auch diese Gestaltung vermag dem angefochtenen Zeichen durchaus ein

- eigenes Gepräge zu verleihen, so dass bei beiden im Konflikt stehenden Zeichen die figurativen Elemente nicht vernachlässigt werden dürfen.
5. Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren 9/12 (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3 mit Verweis auf BVGer B-6628/2019, E. 2.3.1 – Polospieler (fig.) / U.S.A.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.)).
 6. Der Gesamteindruck von Wortelementen 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.]). Beide Konfliktzeichen verfügen über je acht Buchstaben. Dabei übernimmt das angefochtene Zeichen sieben der acht Buchstaben der älteren Marke. Zudem sind die zwei Buchstaben am Zeichenanfang und der Endbuchstabe identisch. Aufgrund dieser Übereinstimmungen ist von einer klaren Ähnlichkeit im Schriftbild auszugehen.
 7. Bei französischer oder englischer Aussprache setzt sich die Widerspruchsmarke aus zwei Silben zusammen. Dies im Gegensatz zur angefochtenen Marke, bei der nicht klar ist, wie sie ausgesprochen wird. Hingegen ist aufgrund der Übereinstimmungen am Zeichenanfang und -ende sowie der nahezu identischen Platzierung der Vokale auch eine gewisse Übereinstimmung auf klanglicher Ebene auszumachen.
 8. Weder "Longines" noch "LOEGSINS" kommt in den Prüfungssprachen eine Bedeutung zu. Ein Vergleich auf der begrifflichen Ebene ist somit nicht möglich.
 9. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von zwei Bildelementen sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte der Zeichen auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen. Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist zulässig, sofern sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert. Massgebend sind jeweils der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.2).
 10. Wie oben in Ziff. 3 ausgeführt, kann das figurative Element der älteren Marke als Sanduhr mit Flügeln interpretiert werden. Demgegenüber kann im grafischen Element des angefochtenen Zeichens als Ganzes kein Motiv erkannt werden. Hingegen gilt es zu beachten, dass beide figurativen Elemente ähnlich aufgebaut sind. Sie verjüngen sich von oben nach unten. Sie stehen mittig direkt unter den Wortelementen, wobei jeweils der erste und letzte Buchstabe über das figurative Element hinausragen. Beide Gestaltungen weisen in deren Mitte ein Rechteck auf, von dem nach rechts und links horizontale Balken abgehen. In den Rechtecken befindet sich jeweils eine weitere Gestaltung, die aber nur bei genauem Hinsehen erkannt wird. Beide figurativen Gestaltungen wirken dabei als Sockel der jeweiligen Wortelemente "LONGINES" und "LOEGSINS". Bedingt durch die ähnliche Anordnung der Einzelelemente und deren Gestaltung liegen somit im Gesamteindruck wesentliche Übereinstimmungen vor, so dass diese im Konflikt stehenden figurativen Elemente als ähnlich zu qualifizieren sind.
 11. 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 erworben bzw. 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. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Die relevanten Verkehrskreise bezüglich der Waren Klassen 9 bestehen aus Durchschnittskonsumenten und Fachkreisen, welche die in Frage stehenden Waren mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit nachfragen. Letztere werden nicht täglich erworben bzw. decken nicht nur alltägliche Bedürfnisse ab und setzen daher eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraus (vgl. BVGer B-3663/2011, E. 4.2.1 ff. – INTEL INSIDE, intel inside [fig.] / GALDAT INSIDE). Waren der Klasse 14 (Uhren und Schmuckwaren) können als teure Luxusobjekte mit grösster Sorgfalt erworben werden, aber auch als billige Modeaccessoires nahezu wie ein Gut des täglichen Bedarfs, weshalb von durchschnittlicher Aufmerksamkeit ausgegangen wird (vgl. BVGer B-2717/2015, E. 3.1 – JOOP! / LOOP BY HARRY WINSTON). Detailhandelsdienstleistungen in Klasse 35 richten sich in erster Linie an Grossisten, Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten, die im entsprechenden Warenbereich tätig sind (vgl. Urteil des BVGer B-6856/2014 vom 24. März 2016 E. 4.2 "sportsdirect.com (fig.)/sportdirect.com (fig.)"). Sie werden mit einer grösseren Aufmerksamkeit nachgefragt (vgl. BVGer B-2711/2016, E. 4 – THE BODY SHOP // THE FACE SHOP (fig.)). Von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad wird auch in Zusammenhang mit Dienstleistungen der Klassen 35 (Geschäftsführungs-, Management- und Werbedienstleistungen) 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. BGer in sic! 2022, 34, E. 6.6.1 – Tellco Holding / Tell et al.).

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).
4. Dem Wortelement "LONGINES" der Widerspruchsmarke kommt als Fantasiewort weder eine beschreibende noch übliche Bedeutung zu. Das Gleiche gilt auch für das figurative Element. Die Widerspruchsmarke ist somit originär durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Die widersprechende Partei geht in ihrer Widerspruchsschrift von einer institutsnotorischen Bekanntheit der Widerspruchsmarke aus.
5. Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Entscheid B-4408/2022, E. 6.3 ff. – LONGINES (fig.) // LOSENGS (fig.) festgehalten, dass das Wortelement der Widerspruchsmarke über eine hohe Bekanntheit verfügt, was hingegen nicht für das figurative Element gelte. Die erhöhte Bekanntheit wurde dabei neben *montres* und *instruments de mesures de temps* auch für die übrigen in Klasse 14 beanspruchten Waren anerkannt, mit Ausnahme der *métaux et leurs alliages*.
6. Betreffend die in Klasse 9 und 35 beanspruchten Waren und Dienstleistungen wurden keine Belege zum Nachweis einer erhöhten Bekanntheit eingereicht. Zudem ist dem Institut auch nicht bekannt, dass die widersprechende Partei in diesem Waren und Dienstleistungssektor tätig wäre. Eine institutsnotorische Bekanntheit ist somit bezüglich letztgenannter Waren und Dienstleistungen nicht gegeben. Schliesslich gilt es zu beachten, dass die Frage der erhöhten Bekanntheit und des Schutzzumfanges nicht definitiv geklärt werden muss, da die Verwechslungsgefahr auch bei Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und einem entsprechend normalen Schutzzumfang zu bejahen ist.
7. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive (teils ausgeprägt) gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: die angefochtene Marke übernimmt sieben von acht Buchstaben der älteren Marke. Die beiden Buchstaben am besonders prägenden Zeichenanfang und der Schlussbuchstabe sind dabei identisch. Weiter sind die Buchstaben der angefochtenen Marke im gleichen Schrifttyp gehalten wie die Buchstaben der Widerspruchsmarke. Daraus resultiert eine klare Ähnlichkeit im Schriftbild. Weiter weisen auch die grafischen Elemente, die als Sockel der Wortelemente erscheinen, Ähnlichkeiten in deren Gestaltung auf. Dies bewirkt, dass im Gesamteindruck sich ähnliche Zeichen gegenüberstehen und das angefochtene Zeichen den markenrechtlich gebotenen Zeichenabstand nicht einhält.
8. Aufgrund der festgestellten Zeichenähnlichkeit, der Waren- und Dienstleistungsgleichheit bzw. -gleichartigkeit ist die Verwechslungsgefahr auch bei erhöhter Aufmerksamkeit und einem normalen

Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 104205 wird daher gutgeheissen und die angefochtene CH-Marke Nr. 817293 "LOEGSINS ((fig.))" widerrufen.

IV. Kostenverteilung

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

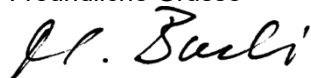
Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104205 wird gutgeheissen.
2.
Die Eintragung der angefochtenen CH-Marke Nr. 817293 - "LOEGSINS ((fig.))" wird widerrufen.
3.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 23. 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).