

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104139 in Sachen

W.L. Gore & Associates, Inc.
551 Paper Mill Road
Newark, Delaware 19711
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch

Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte
Münstergasse 38
3011 Bern

IR-Marke Nr. 981199 - GORE

gegen

FUJIAN GOLDEN DRAGON RARE-EARTH Co., Ltd.
Industrial New Developed Zone, Changting
Longyan, Fujian 366300
CN-China

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG
Postfach
8027 Zürich

CH-Marke Nr. 814864 - GDRE ((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. 814864 - "GDRE ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 27.05.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 9: Halbleiterscheiben; Magnete; Leuchtdioden (LEDs); Bleiglanzdetektoren; Siliciumwafer; Siliziumscheiben für integrierte Schaltkreise; elektronische Transistoren; Teilchenbeschleuniger; Laser, nicht für medizinische Zwecke; Solarwafer.
2. Am 27.08.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 981199 "GORE" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die in der Schweiz u.a. für folgende Waren geschützt ist:
Klasse 9: Câbles, ensembles de câbles, fils métalliques; filtres pour ordinateurs, matériel informatique et périphérique, enceintes de sécurité pour l'électronique; capots de protection acoustique; matériaux d'interface thermique; vêtements de protection.
4. Mit Verfügung vom 28.08.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Nachdem sich die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist nicht hatte vernehmen lassen, wurde die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 11.10.2024 abgeschlossen.
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 Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 14.05.2008 im internationalen Register eingetragen, Hinterlegungsdatum der angefochtenen Marke ist der 21.05.2024. 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

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. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 9: Halbleiterscheiben; Magnete; Leuchtdioden (LEDs); Bleiglanzdetektoren; Siliciumwafer; Siliziumscheiben für integrierte Schaltkreise; elektronische Transistoren; Teilchenbeschleuniger; Laser, nicht für medizinische Zwecke; Solarwafer.
3. Die Widerspruchsmarke geniesst in der Schweiz u.a. Schutz für folgende Waren:
Klasse 9: Câbles, ensembles de câbles, fils métalliques; filtres pour ordinateurs, matériel informatique et périphérique, enceintes de sécurité pour l'électronique; capots de protection acoustique; matériaux d'interface thermique; vêtements de protection.
4. Die Widerspruchsmarke wird in der Klasse 9 u.a. für "*matériel informatique*" beansprucht. Unter diesen breiten Oberbegriff fallen ganze Computer-Einheiten, aber auch einzelne Soft- und Hardware-Komponenten sowie Bestandteile von Computern. Die angefochtenen "*Halbleiterscheiben; Leuchtdioden (LEDs); Siliziumscheiben für integrierte Schaltkreise; elektronische Transistoren; Laser, nicht für medizinische Zwecke*" können ohne weiteres unter das "*matériel informatique*" der Widerspruchsmarke subsumiert werden, zumal es sich dabei per definitionem um wesentliche Komponenten von Computern resp. EDV-Geräten handelt.

Gleichheit resp. starke Gleichartigkeit besteht weiter auch zwischen dem "*matériel informatique*" der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Waren "*Magnete*" (unter welche auch in EDV-Geräten eingesetzte Elektromagnete fallen; vgl. hierzu <https://de.wikipedia.org/wiki/Magnet#Anwendungen>, besucht am 22.01.2025), den in Telekommunikationsgeräten eingesetzten angefochtenen "*Bleiglanzdetektoren*" (vgl. "Untersuchungen am Bleiglanz- und Pyritdetektor", unter <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/zaac.19271610107>, besucht am 22.01.2025), den für die in der Fertigung von Halbleitern resp. Mikrochips eingesetzten angefochtenen "*Siliciumwafer*" und "*Solarwafer*" (vgl. <https://heinen-elektronik.de/glossar/wafer/#wofuer-werden-wafer-verwendet> und <https://de.wikipedia.org/wiki/Wafer>, beide besucht am 22.01.2025) sowie den angefochtenen "*Teilchenbeschleuniger*" (die in Mikrochips verbaut werden; vgl. <https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/elektronik/mini-teilchenbeschleuniger-auf-einem-chip/>, besucht am 22.01.2025). Weil es sich bei diesen angefochtenen Waren um betriebsrelevante Elemente von Computer- resp. Informatik-Ausrüstungen handelt, kann zudem auch ihre Gleichartigkeit mit den

"Câbles, ensembles de câbles, fils métalliques; filtres pour ordinateurs" der Widerspruchsmarke, welche ebenfalls spezifisch für den Gebrauch resp. den Betrieb von Informatikgeräten konzipiert sein können, festgestellt werden.

5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (starke) Gleichartigkeit sämtlicher angefochtenen Waren 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 reine Wortmarke "GORE" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "GDRE ((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 Ausführung der Bezeichnung "GORE" in einer spezifischen, graffiti-artigen Kursivschrift, wobei lediglich der erste Buchstabe "G" vollständig ersichtlich ist, während bei den weiteren Buchstaben "O", "R" und "E" jeweils die linke Seite durch den vorangehenden Buchstaben leicht verdeckt wird. Das Zeichen präsentiert sich wie folgt:



Die Ausgestaltung von Wortelementen in der vorliegenden Art ist durchaus üblich und wird als blosser Ausschmückung wahrgenommen, sodass sie im Erinnerungsvermögen der Abnehmer den Gesamteindruck des Zeichens nicht wesentlich zu beeinflussen vermag. Mit der widersprechenden Partei ist daher davon auszugehen, dass die angefochtene Marke im Zeichenvergleich grundsätzlich auf das reine Wortelement zu reduzieren ist.

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.]*).
5. Während der Anfangsbuchstabe "G" und die Buchstaben "R" und "E" der angefochtenen Marke ohne weiteres als solche wahrgenommen werden, könnte im zweiten Buchstaben "O" auch ein Buchstabe "D" erkannt werden. Aufgrund der Zeichenstruktur erscheint dies indessen als wenig wahrscheinlich und es ist

davon auszugehen, dass ein wesentlicher Teil der Abnehmer den Buchstaben "O" sehen wird, zumal nicht nur die ausgeprägte Rundung auf der rechten Seite dieses Zeichenelements, sondern auch der Umstand, dass der waagrechte Strich im oberen Teil länger ist als derjenige am unteren, darauf schliessen lässt. Zudem liegt eine Lesart in der aussprechbaren Bedeutung "GORE" näher als diejenige in der Form eines unaussprechbaren Begriffs resp. des Akronymes "GDRE". Insgesamt erscheint eine Wahrnehmung des Zeichens als Begriff "GORE" am wahrscheinlichsten, sodass von einer schriftbildlichen Ähnlichkeit und einer klanglichen Identität der Vergleichszeichen auszugehen ist. Selbst wenn, entgegen der Ansicht des Instituts, von einer Wahrnehmung des Zeichens als Akronym "GDRE" ausgegangen wird, sind die Zeichen in Anbetracht der Übereinstimmung im Anfangsbuchstaben "G" und in der Buchstabenfolge "-RE" resp. der Übereinstimmung am besonders prägenden Zeichenanfang und -ende schriftbildlich äusserst ähnlich.

6. 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 mit Hinweisen).

Beim englischen Begriff "GORE" handelt es sich einerseits insbesondere um einen in den USA gängigen Familiennamen (vgl. z.B. der ehemalige US-Vize-Präsident Al Gore) und andererseits um ein Substantiv mit der Bedeutung "Blut" oder "Keil" resp. ein Verb ("to gore sb") mit der Bedeutung "(jemanden) aufspießen" (vgl. PONS Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch, unter <https://de.pons.com/übersetzung-2/englisch-deutsch/gore>, besucht am 20.01.2025). Letztere Bedeutungen sind hingegen weder Teil des englischen Grundwortschatzes noch gehören sie ins Fachvokabular betreffend die streitgegenständlichen Waren (vgl. Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 3. Auflage, Stuttgart 2009). Die angesprochenen Abnehmerkreise werden somit gegebenenfalls den Familiennamen "Gore" kennen (vgl. hierzu auch den Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 102484, III. D. Ziff. 6 – GORE / CORE (fig.), abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts, unter <https://ph.ige.ch/ph>). Aufgrund der integralen Übernahme der Widerspruchsmarke als einziges Wortelement der angefochtenen Marke besteht selbstredend auch eine Übereinstimmung der Vergleichszeichen auf der semantischen Ebene.

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 den hier massgeblichen Waren der Klasse 9 im Bereich der Informatik verhält es sich wie folgt:

Die Waren der Klasse 9 der Widerspruchsmarke aus dem Bereich Informatik richten sich sowohl an Spezialisten als auch an den Durchschnittskonsumenten. Die betroffenen Waren werden zwar mit einer bestimmten Regelmässigkeit, aber doch nicht täglich erworben, so dass gemäss Rechtsprechung

grundsätzlich angenommen werden muss, dass sie der Abnehmer bewusster und daher mit einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit aussuchen wird (vgl. statt vieler BVGer B-8028/2010, E. 4.1.1, 4.2.1 – *SWISSVIEW [fig.] / VIEW* und BVGer B-3663/2011, E. 4.2.1 – *INTEL INSIDE, intel inside [fig.] / GALDAT INSIDE*). Bei der Auswahl der nicht alltäglichen Komponenten resp. betriebsrelevanten Bestandteile von Computern resp. Informatik-Geräten der angefochtenen Marke ist von einer erhöhten Aufmerksamkeit des Publikums auszugehen, zumal sich diese Waren tendenziell an Spezialisten der Informatik resp. an ein Fachpublikum richten.

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).

Der Widerspruchsmarke "GORE" kann in der Bedeutung von "Blut" oder "Keil" resp. "(jemanden) aufspießen" bzw. in der Bedeutung eines Familiennamens (vgl. zum Bedeutungsgehalt III. C. Ziff. 6 hiervor) in Verbindung mit den strittigen Waren kein beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Sie beschreibt weder die Eigenschaften, die Art oder Zweckbestimmung der beanspruchten Waren noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellt dieser Begriff keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Im Weiteren ist nicht erkennbar, dass "GORE" im Geschäftsverkehr allgemein oder im Zusammenhang mit den hier noch massgeblichen Waren der Klasse 9 üblicherweise verwendet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1, 4.4). Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzzumfang auf.

4. Die vollständige Übernahme einer älteren Marke resp. eines 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 resp. das übernommene Element 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 normal kennzeichnungskräftige Wortmarke "GORE" wird vollständig in die angefochtene Marke übernommen und in dieser nicht mit zusätzlichen Elementen zu einem neuen Begriff mit eigenständigem Sinngehalt verschmolzen, sondern lediglich in einer anderen Schrift, nämlich in einer spezifischen, graffiti-artigen Kursivschrift dargestellt, wobei die Widerspruchsmarke, insbesondere aufgrund der Zeichenstruktur, ohne weiteres erkennbar bleibt. Das übernommene Zeichen wird daher auch im jüngeren Zeichen als selbständig kennzeichnendes Element wahrgenommen, welches lediglich grafisch ausgeschmückt wird. Die Zeichen sind klanglich und im Sinngehalt identisch, und selbst unter der Annahme einer (wenig wahrscheinlichen) Lesart des jüngeren Zeichens als Akronym "GDRE" (vgl. III. C. Ziff. 5 hiervor), sind die Zeichen aufgrund der Übereinstimmung im Anfangsbuchstaben "G" und im Wortende "-RE" schriftbildlich äusserst ähnlich, zumal die Wortanfänge und -enden besonders gut im Gedächtnis haften bleiben und ihnen gemäss Rechtsprechung eine besonders prägende Funktion zukommt (vgl. BGE 122 III 388, E. 5a – *Kamillosan / Kamillan, Kamillon*).
5. In Anbetracht der starken Zeichenähnlichkeit ist der erforderliche Zeichenabstand zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke durch die jüngere Marke nicht gewahrt und die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass die strittigen Waren mit (leicht) erhöhter Aufmerksamkeit ausgesucht werden, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise auch bei erhöhter Aufmerksamkeit 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). Soweit das Publikum, aufgrund der bei der angefochtenen Marke vorhandenen Schriftgestaltung, Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der übrigen Übereinstimmungen und der Warennähe falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen, oder im jüngeren Zeichen eine Variante der Widerspruchsmarke erkennt (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).

6. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104139 wird daher gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 814864 "GDRE ((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). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt, weshalb der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zuzusprechen ist. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 2'000.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104139 wird gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 814864 - "GDRE ((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, 27. Januar 2025

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).