

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104049 in Sachen

Communaute LLC
4607 Arcola Avenue,
Toluca Lake CA 91602
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch

Wild Schnyder AG
Forchstrasse 30
Postfach
8032 Zürich

IR-Marke Nr. 1307750 - DOEN

gegen

fff consulting GmbH
Geiβstrasse 5
70173 Stuttgart
DE-Deutschland

Widerspruchsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 1778894 - DOEN DOEN

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 IR-Marke Nr. 1778894 «DOEN DOEN» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 07.03.2024 in der Gazette des marques internationales Nr. 2024/8 veröffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend für folgende Waren geschützt:

Klasse 25: Vêtements; articles chaussants; articles de chapellerie; parties de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie (terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun).

2. Am 26.06.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke teilweise Widerspruch im unter Ziffer 1 genanntem Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1307750 «DOEN» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 25: Ceintures; bas [articles vestimentaires]; manteaux; vestes en denim; jeans; robes; articles chaussants; chapeaux; vestes; combinaisons (vêtements de dessus); ponchos; foulards; chemises; chemises à manches courtes; shorts; jupes; chemises pour dormir; sweaters; tee-shirts; hauts [articles vestimentaires].

4. Am 02.07.2024 erliess das Institut gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische teilweise Schutzverweigerung aus absoluten und relativen Ausschlussgründen bzgl. sämtlicher Waren der Klasse 25. Die widerspruchsgegnerische 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. Innert Frist wurde weder ein Vertreter in der Schweiz bestellt noch ein Zustellungsdomizil bezeichnet.
5. Mit Verfügung 16.12.2024 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechende 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 20.07.2016 im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke wurde am 21.09.2023 mit einer Priorität der Europäischen Union vom 11.09.2023 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.
3. Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz benennen oder einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die widerspruchsgegnerische Partei einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 4.3, unter www.ige.ch). Das Dispositiv des Entscheids wird ihr gemäss Regel 23bis AusFO (Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, SR 0.232.112.21) über die WIPO eröffnet.

III. Formelle Beurteilung

1. Die Waren *parties de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie* der Klasse 25 wurden als zu vage qualifiziert und aus absoluten Ausschlussgründen zurückgewiesen.
2. Wird die Frist zur Bezeichnung eines Zustelldomizils bzw. zur Benennung eines Vertreters nicht eingehalten, wird eine definitive Schutzverweigerung (wegen absoluter Ausschlussgründe) erlassen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 4.3). Da innert Frist weder ein Vertreter in der Schweiz bestellt noch ein Zustellungsdomizil bezeichnet wurde, wird der internationalen Registrierung der Schutz für diese Waren definitiv verweigert.
3. Wird einer internationalen Registrierung während des Widerspruchsverfahrens der Schutz in der Schweiz wegen absoluten Ausschlussgründen für dieselben Waren und/oder Dienstleistungen verweigert, wird das Widerspruchsverfahren insoweit gegenstandslos (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 8.2.2.2.). Bezüglich der Kostenfolgen ist nachfolgend bei der Kostenverteilung (vgl. IV. Ziff. 4 hiernach) zu befinden.
4. Das vorliegende Widerspruchsverfahren kann zufolge der teilweisen Schutzverweigerung der angefochtenen Marke (*parties de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie* der Klasse 25) aus absoluten Ausschlussgründen teilweise als erledigt abgeschrieben werden. Infolgedessen ist der Widerspruch lediglich für die verbleibenden Waren der Klasse 25 materiell zu beurteilen.

IV. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).

2. Die angefochtene Marke ist (nachdem sie für die für Waren *parties de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie* aus absoluten Ausschlussgründen zurückgewiesen wurde, vgl. oben, III.) noch für die folgenden Waren geschützt:

Klasse 25: Vêtements; articles chaussants; articles de chapellerie.

3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 25: Ceintures; bas [articles vestimentaires]; manteaux; vestes en denim; jeans; robes; articles chaussants; chapeaux; vestes; combinaisons (vêtements de dessus); ponchos; foulards; chemises; chemises à manches courtes; shorts; jupes; chemises pour dormir; sweaters; tee-shirts; hauts [articles vestimentaires].

4. Die Vergleichszeichen beanspruchen beide *articles chaussants* und insoweit identische Waren. Weiter sind *articles de chapellerie* angefochten. Soweit sich diese mit den *chapeaux* der Widerspruchsmarke decken, ist von Warengleichheit auszugehen. Soweit die angefochtenen *Hutwaren* über die *Hüte* der Widerspruchsmarke hinausgehen, besteht starke Warengleichartigkeit aufgrund der Marktnähe und der Übereinstimmung im Know-how und in der Zweckbestimmung.

Weiter ist der Oberbegriff *vêtements* angefochten. Bei den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren *bas [articles vestimentaires]; manteaux; vestes en denim; jeans; robes; vestes; combinaisons (vêtements de dessus); ponchos; foulards; chemises; chemises à manches courtes; shorts; jupes; chemises pour dormir; sweaters; tee-shirts; hauts [articles vestimentaires]* handelt es sich selbstredend allesamt ebenfalls um Bekleidungsstücke. Diesbezüglich gilt ebenfalls, soweit sich die zu vergleichenden Waren decken, ist von Warengleichheit auszugehen. Soweit die angefochtenen Waren über die Waren der Widerspruchsmarke hinausgehen, besteht wiederum (starke) Warengleichartigkeit aufgrund der Marktnähe, der Übereinstimmung im Know-how, der Abnehmer sowie der Zweckbestimmung.

5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise hochgradige 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 reinen Wortmarken «DOEN» (Widerspruchsmarke) und «DOEN DOEN» (angefochtene Marke) gegenüber. Beide Zeichen sind ausschliesslich in Grossbuchstaben gehalten.
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. Beim Zeichenvergleich kann festgestellt werden, dass die Widerspruchsmarke aus einem Begriff, die angefochtene Marke aus zwei Begriffen besteht, wobei es sich dabei um eine reine Wiederholung desselben Begriffs handelt. Indem die Zeichen im Element «DOEN» komplett übereinstimmen, sind die Zeichen insoweit sowohl schriftbildlich als auch phonetisch gleich.
5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).
6. Bei der Beurteilung des Sinngehalts konfligierender Zeichen ist grundsätzlich auf die Landessprachen abzustellen. Jeder Sprache kommt derselbe Stellenwert zu. Fremdsprachen, werden berücksichtigt, wenn ein Wort als einem erheblichen Teil der massgebenden Verkehrskreise bekannt vorausgesetzt werden kann. Ob dem so ist, wird grundsätzlich in jedem Einzelfall geprüft. Das Zeichenverständnis richtet sich

nach den angesprochenen Verkehrskreisen, wobei nebst Worten und Ausdrücken in einer der schweizerischen Landessprachen auch solche auf Englisch erkannt werden, soweit diese zum Grundwortschatz der massgeblichen Verkehrskreise gehören (vgl. BVGer B-3328/2015, E. 8.3.1 – STINGRAY / ROAMER STINGRAY, BVGer B-1269/2020, E. 5.3 – QUANTEX / Quantedge [fig.]). Die massgeblichen Waren richten sich vorliegend v.a. ans breite Publikum sowie an Fachkreise aus dem Textilbereich (vgl. IV. D. Ziff. 3 nachfolgend).

7. Auf der semantischen Ebene ist festzustellen, dass der Begriff «DOEN» über keinen erkennbaren, unmittelbar auf der Hand liegenden Sinngehalt verfügt (vgl. einschlägige Nachschlagewerke wie z.B. www.munzinger.de, www.pons.com, www.onelook.com, jeweils besucht am 26.02.2025). Der Begriff wird vom Publikum als Fantasiezeichen wahrgenommen. Bei der angefochtenen Marke steht der Begriff zweimal nacheinander mit einem Leerschlag dazwischen. Dies führt keineswegs zu einem unterschiedlichen Sinngehalt, womit auch keine rechtsgenügenden Unterschiede bestehen, welche die festgestellte Ähnlichkeit der Vergleichszeichen im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermöchten (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H. und zu den diesbezüglichen, strengen Anforderungen BGE 121 III 377, E. 2b – BOSS / BOKS; Gallus Joller in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Auflage, Bern 2017, N 182 f. zu Art. 3, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). 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 Abnehmer 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 «Massenartikel 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 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Bei den hier massgeblichen Waren handelt es sich um solche der Klasse 25.
3. Die Waren der Klasse 25 richten sich an Fachkreise aus dem Textilbereich sowie an die Durchschnittsabnehmer und werden nicht täglich erworben und/oder vor dem Kauf oft anprobiert. Folglich werden die Abnehmer beim Erwerb dieser Waren einen leicht erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6; BVGer B-1342/2018, E. 6.2, APPLE / APPLE BOUTIQUE).
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. Beim Begriff «DOEN» handelt es sich um eine unbestimmte Neuwortbildung (vgl. IV. C, Ziff. 7). Der Widerspruchsmarke kann somit in Verbindung mit den strittigen Waren der Klasse 25 kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
6. Die Vergleichszeichen werden für gleiche sowie hochgradig gleichartige Waren 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).

7. Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die Widerspruchsmarke «DOEN» wird telquel in die angefochtene Marke übernommen. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke im jüngeren nicht nur einmal, sondern gleich zweimal aufgeführt wird, ändert nichts daran, dass sie im angefochtenen Zeichen immer noch als solche ersichtlich ist. Die Wiederholung des Begriffs in der angefochtenen Marke ist nicht derart, dass sie das Gesamtbild wesentlich zu prägen vermöchte und führt keineswegs zu einem von der Widerspruchsmarke unterschiedlichen Gesamteindruck. Gestützt auf die Warengleichheit bzw. starke Gleichartigkeit ist der geforderte Zeichenabstand zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke durch das jüngere Zeichen keineswegs gewahrt. Die Verwechslungsgefahr ist folglich zu bejahen.
8. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit sowie der Gleichheit bzw. starken Gleichartigkeit der Vergleichswaren ist die Verwechslungsgefahr trotz der leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer zu bejahen. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104049 wird daher gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1778894 «DOEN DOEN» der Schutz in der Schweiz für sämtliche verbleibenden Waren der Klasse 25 verweigert.

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. Bezüglich der gestützt auf absolute Ausschlussgründe zurückgewiesenen Waren «*parties de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie*» (vgl. III. Ziff. 3 f. hiervor) ist Folgendes festzustellen: Weder das VwVG noch das MSchG enthalten besondere Regeln für die Kostenverteilung im Falle eines gegenstandslos gewordenen Verfahrens in einem kontradiktorischen Verfahren mit zwei Parteien. Gemäss Art. 4 VwVG kann das Institut daher die Bestimmungen und die diesbezügliche Rechtsprechung der Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) analog anwenden. Nach Art. 106 ZPO trägt die unterliegende Partei die mit dem Verfahren verbundenen Kosten. Gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO kann die entscheidende Behörde von den Verteilungsgrundsätzen gemäss Art. 106 ZPO abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz, wie im vorliegenden Fall, nichts anderes vorsieht. Bei der Kostenverlegung ist je nach Lage des Einzelfalls insbesondere der *mutmassliche Prozessausgang* zu berücksichtigen (BGE 142 V 551, E. 8.2). Dabei geht es nicht darum, die Prozessaussichten im Einzelnen zu prüfen und dadurch weitere Umtriebe zu verursachen. Vielmehr soll es bei einer knappen, summarischen Beurteilung der Aktenlage sein Bewenden haben. Auf dem Weg über den Kostenentscheid soll nicht ein materielles Urteil gefällt werden (BGE 142 V 551, E. 8.2; BGer. 8C_417/2010, E. 7.1 mit Hinweisen; BGer 1A.33/2004, E. 2.1). Ein summarischer Vergleich der gelöschten Waren der Klasse 25 der angefochtenen Marke mit den Waren der entsprechenden Klassen der Widerspruchsmarke ergibt, dass die Gleichheit resp. Gleichartigkeit der angefochtenen Waren vermutlich zu bejahen gewesen wäre. Zwar ist aufgrund der vagen Formulierung der angefochtenen Waren eine definitive Beurteilung nur schwer vorzunehmen. Aufgrund der Klassierung der Waren in der Klasse 25 ist jedoch davon auszugehen, dass die Waren als gleichartig beurteilt und der Widerspruch in Anbetracht der grossen Zeichennähe auch bezüglich der widerrufenen Waren

gutgeheissen worden wäre.

5. Für die verbleibenden angefochtenen Waren der Klasse 25 wird der vorliegende Widerspruch vollumfänglich gutgeheissen (vgl. IV. D. Ziff. 8 hiervor). In Anbetracht dieser Ausführungen erachtet es das Institut als gerechtfertigt, der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung zuzusprechen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Vorliegend wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Es sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der benannten Kriterien eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 1'200.00 als angemessen. Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei zudem die Verfahrenskosten in der Höhe von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 2'000.00 festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Die widerspruchsgegerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.

2.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104049 wird zufolge teilweiser Schutzverweigerung der angefochtenen Marke aus absoluten Ausschlussgründen (*parties de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie* der Klasse 25) in der Schweiz zufolge Gegenstandslosigkeit als erledigt abgeschrieben.

3.

Für die restlichen angefochtenen Waren, nämlich für *vêtements; articles chaussants; articles de chapellerie* (Klasse 25), wird der Widerspruch im Verfahren Nr. 104049 gutgeheissen.

4.

Der internationalen Registrierung Nr.1778894 - "DOEN DOEN" wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren der Klasse 25 definitiv verweigert.

5.

Der internationalen Registrierung Nr.1778894 - "DOEN DOEN" wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30 und 43 definitiv gewährt [sog. Déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire selon la règle 18ter.2)ii du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs et absolus)].

6.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

7.

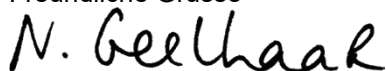
Die widerspruchsgegerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

8.

Dieser Entscheid wird der widersprechenden Partei eröffnet. Der widerspruchsgegerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23bis AusfO über die WIPO eröffnet.

Bern, 17. März 2025

Freundliche Grüsse



Nadine Geelhaar

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).