

Verfügung in den Widerspruchsverfahren Nr. 103971, 103972, 103973 und 103974 in Sachen

Instagram, LLC
1601 Willow Road
Menlo Park
California, 94025
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch

Wild Schnyder AG
Forchstrasse 30, Postfach
8032 Zürich

CH-Marke Nr. 681659 - INSTAGRAM (Widerspruchsmarke 1)

CH-Marke Nr. 682301- INSTAGRAM ((fig.))

CH-Marke Nr. 727224 - INSTAGRAM (Widerspruchsmarke 3)

CH-Marke Nr. 728983 - INSTAGRAM (Widerspruchsmarke 4)



(Widerspruchsmarke 2)

gegen

Kuruvilla Worldwide AG
Weiherweg 25
5502 Hunzenschwil

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Dr. Michael Kull
nigon Rechtsanwälte / Notariat
Marktplatz 18
4001 Basel

CH-Marke Nr. 810128 - WEDGRAM ((fig.))



WEDGRAM

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 CH-Marke Nr. 810128 - "WEDGRAM ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 15.02.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 9: Anwendungssoftware im Bereich mobiler Betriebssysteme (Mobile App) im Bereich Hochzeitsplanung und Hochzeitsdurchführung; herunterladbare Software in Form von mobilen Anwendungen für internetbasierende Vermittlung zwischen Hochzeitspaaren und Hochzeitsplanern und Hochzeitsorganisatoren;
Klasse 35: Vermittlung von Verträgen für Dritte im Zusammenhang mit der Planung, Organisation und Durchführung von Hochzeiten; Büroarbeiten, einschliesslich Terminplanung und Terminbuchung für Hochzeiten;
Klasse 38: Bereitstellen des Zugriffs auf Computernetzwerke, Internetplattformen, Datenbanken und elektronische Publikationen im Bereich der Planung, Organisation und Durchführung von Hochzeiten; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet über Hochzeitsplaner und Hochzeitsorganisatoren.
2. Am 08.05.2024 reichte die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke vier Widersprüche ein und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marken Nr. 681659 "INSTAGRAM" (Widerspruch Nr. 103971), Nr. 682301 "INSTAGRAM ((fig.))" (Widerspruch Nr. 103972), Nr. 727224 "INSTAGRAM" (Widerspruch Nr. 103973) sowie Nr. 728983 "INSTAGRAM" (Widerspruch Nr. 103974), die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 25, 35, 38, 41, 42 und 45 eingetragen sind.
4. Mit Verfügung vom 13.05.2024 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zu den vier Widersprüchen aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 13.06.2024 und 12.07.2024 beantragte die widerspruchsgegenerische Partei im Widerspruchsverfahren Nr. 103971 eine erste sowie eine zweite Fristerstreckung, welche vom Institut mit Verfügungen vom 14.06.2024 bzw. 16.07.2024 gewährt wurden.
6. Betreffend die Widerspruchsverfahren Nr. 103972, 103973 und 103974 wurden innert Frist weder Fristerstreckungsgesuche noch Stellungnahmen eingereicht, weshalb das Institut mit Verfügung vom 25.06.2024 die Verfahrensinstruktion bezüglich dieser Verfahren schloss.
7. Mit Schreiben vom 27.06.2024 ersuchte die widerspruchsgegenerische Partei um Wiederaufnahme des Instruktionsverfahrens in den Verfahren Nr. 103972, 103973 und 103974 und um eine Bestätigung der Fristverlängerung zur Einreichung einer Stellungnahme analog dem parallel geführten Verfahren Nr. 103971, bei welchem die Frist bis am 15.06.2024 erstreckt wurde. Die widerspruchsgegenerische Partei begründete ihren Antrag damit, dass sie im Titel des Fristerstreckungsgesuchs vom 13.06.2024 versehentlich nur die Verfahrensnummer 103971 erwähnt habe, damit jedoch eine Fristerstreckung in allen vier Widerspruchsverfahren gemeint habe. Alle vier Verfahren würden beim Institut unter dem Zeichen «I23601CH00-2» geführt, weshalb sie davon ausgegangen sei, dass ihr so betitelltes Fristerstreckungsgesuch sämtliche Verfahren umfasse.
8. Nach einer erneuten Überprüfung erachtete es das Institut nachträglich als naheliegend, dass sich das Fristerstreckungsgesuch der widerspruchsgegenerischen Partei vom 13.06.2024 nicht nur auf das auf die Schweizer Marke Nr. 681 659 "INSTAGRAM" gestützte Verfahren Nr. 103971, sondern auf sämtliche vier

Verfahren, mithin auch auf die Verfahren Nr. 103972, 103973 und 103974, bezogen hatte. Im Fristerstreckungsgesuch vom 13.06.2024 wurde zwar lediglich das Widerspruchsverfahren Nr. 103971 explizit erwähnt. Das Schreiben war jedoch mit «Aktenzeichen: 123601CH00-2» betitelt, welches vom Institut in sämtlichen vier Verfahren in den jeweiligen Begleitschreiben als identische Referenz aufgeführt wurde («Ihr Zeichen: I23601CH00-2»). In Anbetracht dieses Umstands und weil die vier Widersprüche in einer einzigen Widerspruchsschrift anhängig gemacht wurden und sich gegen dieselbe Marke richten, hob das Institut mit Verfügung vom 03.07.2024 die Verfügung vom 05.06.2024 auf und gewährte der widerspruchsgegnerischen Partei auch in den Verfahren Nr. 103972, 103973 und 103974 eine erste Fristerstreckung bis zum 15.07.2024.

9. Mit Schreiben vom 12.07.2024 beantragte die widerspruchsgegnerische Partei eine zweite Fristerstreckung für die Widerspruchsverfahren Nr. 103972, 103973 und 103974, die vom Institut mit Verfügung vom 16.07.2024 gewährt wurde.
10. Mit Schreiben vom 15.08.2024 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme zu den Widerspruchsverfahren Nr. 103971, 103972, 103973 und 103974 ein.
11. Mit Verfügung vom 21.08.2024 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik zu den vier Stellungnahmen einzureichen.
12. Mit Schreiben vom 23.09.2024 replizierte die widersprechende Partei innert Frist.
13. Mit Verfügung vom 25.09.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik zu den vier Repliken einzureichen.
14. Mit Schreiben vom 18.11.2024 duplizierte die widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist.
15. Mit Verfügung vom 20.11.2024 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion in den vier Widerspruchsverfahren Nr. 103971, 103972, 103973 und 103974 ab.
16. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Vereinigung der Verfahren

In den Widerspruchsverfahren Nr. 103971, 103972, 103973 und 103974 stehen sich die gleichen Parteien gegenüber. Die Widersprüche richten sich gegen dieselbe Marke und die vier Widerspruchsmarken sind mehrheitlich identisch und im Übrigen äusserst ähnlich und werden teils für die gleichen Waren und Dienstleistungen beansprucht. Der zu beurteilende Sachverhalt und auch die sich stellenden Rechtsfragen sind somit bei den vier Widersprüchen gleich resp. sehr ähnlich, so dass sich aus prozessökonomischen Gründen eine Vereinigung der Verfahren aufdrängt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 4.1, unter www.ige.ch sowie Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-38, 39, 40/2011, E. 1.1 – IKB / ICB (fig.), ICB, ICB BANKING, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>).

III. 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 Widerspruchsmarken wurden am 20.08.2015 (Widerspruchsmarken 1 und 2), am 02.08.2018 (Widerspruchsmarke 3) sowie am 30.10.2018 (Widerspruchsmarke 4) hinterlegt, die angefochtene Marke am 28.11.2023. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marken 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 Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

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 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, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "service après vente"), weil zwischen Waren und Dienstleistungen *aus der Sicht der Konsumenten* gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).
3. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 9: Anwendungssoftware im Bereich mobiler Betriebssysteme (Mobile App) im Bereich Hochzeitsplanung und Hochzeitsdurchführung; herunterladbare Software in Form von mobilen Anwendungen für internetbasierende Vermittlung zwischen Hochzeitspaaren und Hochzeitsplanern und Hochzeitsorganisatoren;
Klasse 35: Vermittlung von Verträgen für Dritte im Zusammenhang mit der Planung, Organisation und Durchführung von Hochzeiten; Büroarbeiten, einschliesslich Terminplanung und Terminbuchung für Hochzeiten;
Klasse 38: Bereitstellen des Zugriffs auf Computernetzwerke, Internetplattformen, Datenbanken und elektronische Publikationen im Bereich der Planung, Organisation und Durchführung von Hochzeiten; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet über Hochzeitsplaner und Hochzeitsorganisatoren.
4. Die Widerspruchsmarken sind für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

CH-Marke Nr. 681659 "INSTAGRAM" (Widerspruchsmarke 1)

Klasse 25: Bekleidungsstücke für Männer, Frauen und Kinder; Bekleidungsstücke für Herren, Frauen und Kinder, nämlich Hemden, T-Shirts, Jacken, Tops, Sweatshirts, Kopfbedeckungen, Hüte, Mützen; Schuhware;

Klasse 35: Marketing, Werbung und Verkaufsförderung; Verbreitung von Werbung für Dritte über Computer- und Kommunikationsnetzwerke; Verkaufsförderung für Waren und Dienstleistungen Dritter über Computer und Kommunikationsnetzwerke; Marketing- und Werbeberatung; Marktforschung; Zurverfügungstellung von Informationen im Bereich der Marktforschung; Online-Werbung; Werbung, Marketing und Verkaufsförderung für Waren und Dienstleistungen Dritter mittels Zurverfügungstellung von Foto- und Videoausrüstungen an speziellen Veranstaltungen;

Klasse 38: Telekommunikationsdienstleistungen; Dienstleistungen zur gemeinsamen Nutzung von Fotos und Videos, nämlich elektronische Übertragung von digitalen Foto-, Video- und Audiodateien zwischen Internetnutzern; Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich elektronische Übertragung von Bildern, audiovisuellen Videoinhalten, Fotografien, Videos, Daten, Texten, Mitteilungen, Werbeanzeigen, Werbe- und Informationsmitteilungen in Medien; Peer-to-peer Computerdienstleistungen, nämlich elektronische Übermittlung von Bildern, audiovisuellen Videoinhalten, Fotografien, Videos, Daten, Text, Mitteilungen, Werbeanzeigen, Werbe- und Informationsmitteilungen in Medien; Bereitstellung des Zugangs zu Computer-, elektronischen und Online-Datenbanken; Bereitstellung von Online-Foren für Kommunikationszwecke, nämlich Austausch in Bezug auf Themen von allgemeinem Interesse; Bereitstellung von E-Mail-Diensten und Instant-Messagingdienstleistungen; Chatroomdienste für soziale Netze; Bereitstellung von Online-Kommunikationsverknüpfungen zur Weiterleitung der Benutzer von Websites auf andere lokale und weltweite Websites;

Klasse 41: Bereitstellung von Computer-, elektronischen und Online-Datenbanken im Bereich der Unterhaltung; Veröffentlichung von elektronischen Journalen und Blogs mit benutzergenerierten oder speziellen Inhalten; Verlagsdienstleistungen, nämlich Herausgabe von elektronischen Veröffentlichungen für Dritte; Vermietung von Foto und/oder Videografie-Stationen zum Aufnehmen, Uploaden, Bearbeiten und Teilen von Bildern und Videos;

Klasse 45: Dienstleistungen im Bereich Vermittlung von Bekanntschaften und Partnervermittlung, auch online erbracht, insbesondere zum Aufbau, zur Förderung und Erweiterung des Beziehungsnetzes einer Person (Online Social Networking); Internetbasierte Dienstleistungen im Bereich Vermittlung von Bekanntschaften und Partnervermittlung; Bereitstellung von Informationen in Form von Datenbanken mit Informationen im Bereich Vermittlung von Bekanntschaften und Partnervermittlung.

CH-Marke Nr. 682301- INSTAGRAM ((fig.)) (Widerspruchsmarke 2)

Klasse 9: Herunterladbare Computersoftware zur Änderung des Erscheinungsbildes und zur Ermöglichung der Übertragung von Bildern, audiovisuellen Videoinhalten; Herunterladbare Computersoftware zur Ansicht und Interaktion eines Verlauf von Bildern, audiovisuellen Videoinhalten und dazugehörigem Text und Daten; Herunterladbare Computersoftware zur Suche von Inhalt und Herausgebern von Inhalten und zum Abonnieren von Inhalt; Computersoftware zur Markierung von Bildern, audiovisuellen und Videoinhalten mit Daten hinweisend auf Datum, Standort, Personen und Thema; Computersuchmaschinensoftware; Computersoftware für soziales Netzwerken; Computersoftware zum Erstellen, Verwalten und Interagieren mit einer Online-Gemeinschaft; Computersoftware zur Verwaltung von Social-Media-Inhalt, Interaktion mit einer virtuellen Gemeinschaft und Übermittlung von Bildern, audiovisuellen Videoinhalten, Fotografien, Videos, Daten, Texten, Mitteilungen, Kommentaren, Werbeanzeigen, Werbe- und Informationsmitteilungen in Medien; Computersoftware zum Erstellen, Bearbeiten, Uploaden, Herunterladen, Zugreifen, Ansehen, Posten, Anzeigen, Markieren, Bloggen, Streamen, Verlinken, Anbringen von Bemerkungen, Kundgabe von persönlichen Meinungen, Kommentieren, Einbetten, Übermitteln, Teilen, Suchen oder anderweitige Zurverfügungstellung von Interaktionsmöglichkeiten mit elektronischen Medien; Computersoftware zur Übermittlung von elektronischen Mitteilungen, Alarmen, Hinweisen und Erinnerungen; Software zum Versenden und Empfangen von elektronischen Mitteilungen; Software zur Verbreitung von Werbung für Dritte; Computersoftware zur Verwendung als Anwendungsprogrammierschnittstelle (API);

Computersoftware im Bereich der Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) zur Ermöglichung von Online-Diensten für soziales Netzwerken, Entwicklung von Software-Anwendungen und den Kauf und Verbreitung von Werbung; interaktive Foto- und Videoausrüstung, nämlich Stationen zum Aufnehmen, Uploaden, Anpassen, Ausdrucken und Teilen von digitalen Bildern und Videos;

Klasse 35: Marketing, Werbung und Verkaufsförderung; Verbreitung von Werbung für Dritte über Computer- und Kommunikationsnetzwerke; Verkaufsförderung für Waren und Dienstleistungen Dritter über Computer und Kommunikationsnetzwerke; Marketing- und Werbeberatung; Marktforschung; Zurverfügungstellung von Informationen im Bereich der Marktforschung; Online-Werbung; Werbung, Marketing und Verkaufsförderung für Waren und Dienstleistungen Dritter mittels Zurverfügungstellung von Foto- und Videoausrüstungen an speziellen Veranstaltungen;

Klasse 38: Zurverfügungstellen des Zugangs zu einer Webseite, die Nutzern das Verwalten ihrer Inhalte in sozialen Netzwerken ermöglicht;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Ermöglichung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen für soziale Netze, zum Aufbau virtueller Gemeinschaften und zur Übertragung von Ton, audiovisuellen Videoinhalten, fotografischen Bildern, Videos, Daten, Texten, Mitteilungen, Werbeanzeigen, Werbe- und Informationsmitteilungen in Medien; Ermöglichung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen zur Bearbeitung und Ermöglichung der Übertragung von Bildern, audiovisuellen Videoinhalten; Ermöglichung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen zur Ansicht und Interaktion eines Verlauf von Bildern, audiovisuellen Videoinhalten und dazugehörigem Text und Daten; Ermöglichung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen zur Suche von Inhalten und Herausgeben von Inhalten, und zum Abonnieren von Inhalten; Ermöglichung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen zur Markierung von Bildern, audiovisuellen Videoinhalten mit Daten hinweisend auf Datum, Standort, Personen und Thema; Zurverfügungstellung von Informationen aus durchsuchbaren Verzeichnissen und Datenbanken mit Informationen; Zurverfügungstellung von Suchmaschinen zur Gewinnung von Daten über Kommunikationsnetzwerke; Bereitstellung eines Online-Netzdienstes, der es dem Nutzer ermöglicht, persönliche Identitätsdaten auf multiple Websites zu übertragen und persönliche Identitätsdaten gemeinsam und zwischen multiplen Websites zu nutzen; Computerdienstleistungen, nämlich Hosting elektronischer Einrichtungen in Form von Internet-Websites für Dritte zur Organisation und Durchführung von Tagungen, Veranstaltungen und interaktiven Diskussionen über Kommunikationsnetzwerke; Computerdienstleistungen, nämlich Bildung virtueller Gemeinschaften für registrierte Nutzer zum Teilen, ansehen, abonnieren und interagieren mit Bildern, audiovisuellen Videoinhalten und dazugehörigen Daten und Informationen; Dienstleistungen eines Anwendungsdiensteanbieters, nämlich Hosting von Computersoftwareanwendungen für Dritte; Dienstleistungen eines Anbieters von Anwendungsdienstleistungen (ASP) mittels Software für soziales Netzwerken, Verwalten von Social-Media-Inhalten, Erstellen einer virtuellen Gemeinschaft und Übermitteln von Bildern, audiovisuellen Videoinhalten, Fotografien, Videos, Daten, Texten, Mitteilungen, Werbeanzeigen, Werbe- und Informationsmitteilungen in Medien; Dienstleistungen eines Anbieters von Anwendungsdienstleistungen (ASP) mittels Software zum Erstellen, Bearbeiten, Uploaden, Herunterladen, Zugreifen, Ansehen, Posten, Anzeigen, Markieren, Bloggen, Streamen, Verlinken, Anbringen von Bemerkungen, Kundgabe von persönlichen Meinungen, Kommentieren, Einschliessen, Übermitteln, Teilen, Suchen oder anderweitige Zurverfügungstellung von Interaktionsmöglichkeiten mit elektronischen Medien; Dienstleistungen eines Anbieters von Anwendungsdienstleistungen (ASP) mittels Anwendungsprogrammierschnittstellensoftware (API) zur Ermöglichung von Online-Diensten zum sozialen Netzwerken, Entwicklung von Softwareanwendungen und Kauf und Verbreitung von Werbung; Dienstleistungen eines Anbieters von Anwendungsdienstleistungen (ASP) mittels Software zur Benutzung für den Kauf, Verkauf, Verfolgung, Bewertung, Optimierung, Planung, Analysierung, Lieferung und Meldung von online Werbung und Marketing; Dienstleistungen eines Anbieters von Anwendungsdienstleistungen (ASP) mit Software zur Benutzung zur Gestaltung und Verwaltung der Online-Werbung und Marketing-Kampagnen; Plattform as a service (PAAS) mit Computersoftwareplattformen für soziales Netzwerken, Verwaltung von Social-Media-Inhalten, Erstellen von virtuellen Gemeinschaften und Übermittlung von Bildern, audiovisuellen Videoinhalten, Fotografien, Videos, Daten, Texten, Mitteilungen, Werbeanzeigen, Werbe- und Informationsmitteilungen in Medien;

Vermietung von Computersoftware die dem Benutzer Upload, Bearbeiten, Teilen von Bildern, Videos und audiovisuellen Inhalten ermöglicht;

Klasse 45: Dienstleistungen im Bereich Vermittlung von Bekanntschaften und Partnervermittlung, auch online erbracht, insbesondere zum Aufbau, zur Förderung und Erweiterung des Beziehungsnetzes einer Person (online social networking); Internetbasierte Dienstleistungen im Bereich Vermittlung von Bekanntschaften und Partnervermittlung; Bereitstellung von Informationen in Form von Datenbanken mit Informationen im Bereich Vermittlung von Bekanntschaften und Partnervermittlung.

CH-Marke Nr. 727224 - INSTAGRAM (Widerspruchsmarke 3)

Klasse 9: Computerhardware; Computersoftware für soziales Netzwerken und zum Interagieren mit Online-Gemeinschaften; Softwareentwicklungswerkzeuge; Computersoftware zur Verwendung als Anwendungsprogrammierschnittstelle (API); Anwendungsprogrammierschnittstellen (API) zur Verwendung beim Erstellen von Softwareanwendungen; Anwendungsprogrammierschnittstellen (API) für Computersoftware, die Online-Dienste für soziales Netzwerken sowie für Datenabruf, Hochladen, Herunterladen, Zugriff und Verwaltung von Daten ermöglicht; Computersoftware zum Erstellen, Verwalten und Interagieren mit einer Online-Gemeinschaft; Computersoftware zum Erstellen, Bearbeiten, Hochladen, Herunterladen, Zugreifen, Betrachten, Posten, Anzeigen, Markieren, Bloggen, Streamen, Verknüpfen, Anmerken, Angeben von Gefühlsregungen, Kommentieren, Einbetten, Übertragen und Teilen oder sonstiges Bereitstellen von elektronischen Medien oder Informationen über Computer, das Internet und Kommunikationsnetze; Computersoftware zur Änderung und Ermöglichung der Übertragung von Bildern, Ton, audiovisuellen Inhalten und Daten und Videoinhalten und -daten; Computersoftware zur Veränderung von Fotografien, Bildern und Audio-, Video- und audiovisuellen Inhalten mit fotografischen Filtern und Effekten der Erweiterten Realität (augmented reality, AR), nämlich Grafiken, Animationen, Text, Zeichnungen, Geo-Tags, Metadaten-Tags, Hyperlinks; Computersoftware zur Sammlung, Verwaltung, Bearbeitung, Organisation, Änderung, Übertragung, gemeinsamen Nutzung und Speicherung von Daten und Informationen; Computersoftware zum Senden und Empfangen von elektronischen Nachrichten, Warnmitteilungen, Benachrichtigungen und Erinnerungen; Computer-Suchmaschinensoftware; Computersoftware zur Erstellung, Verwaltung, Messung und Verbreitung von Werbung für Dritte; Adserver, nämlich ein Computerserver zum Speichern von Werbung und die Bereitstellung von Werbung auf Websites; Augmented-Reality-Software; Computersoftware zur Integration elektronischer Daten in reale Umgebungen für Unterhaltung, Kommunikation und soziales Netzwerken; Computersoftware zur Ermöglichung der Entwicklung, Bewertung, Prüfung und Wartung von mobilen Softwareanwendungen für tragbare elektronische Kommunikationsgeräte, nämlich Mobiltelefone, Smartphones, Taschencomputer und Tablet-Computer; Computersoftware, nämlich eine interpretative Schnittstelle zur Erleichterung der Interaktion zwischen Menschen und Maschinen; standortbezogene Computersoftware, herunterladbare Computersoftware und Software für mobile Anwendungen zum Suchen, Bestimmen und Teilen von Orten; Computersoftware für die drahtlose Bereitstellung von Inhalten, Daten und Informationen; Software zum Zugreifen auf, Darstellen, Editieren, Verlinken, Teilen oder sonstigen Bereitstellen von elektronischen Medien und Informationen über das Internet und Kommunikationsnetze; Computersoftware, nämlich Anwendungen mit Funktionen für soziales Netzwerken; Computersoftware, herunterladbare Computersoftware und Software für mobile Anwendungen zum Erstellen, Verwalten von und Zugreifen auf Gruppen in virtuellen Gemeinschaften; Herunterladbare Computersoftware zum Betrachten und Interagieren mit einem Feed von Bildern, Audio-, audiovisuellen und Videoinhalten und zugehörigen Texten und Daten; Herunterladbare Computersoftware zum Auffinden von Herausgebern von Inhalten und Inhalten sowie zum Abonnieren von Inhalten; Software zum Erstellen und Verwalten von Profilen und Benutzerkonten in sozialen Medien; interaktive Foto- und Videogeräte, nämlich, Zellen und Kioske zum Erfassen, Hochladen, Bearbeiten, Drucken und Teilen von digitalen Bildern und Videos; Software, die es Einzelpersonen, Gruppen, Unternehmen und Brands ermöglicht, eine Online-Präsenz für Marketingzwecke zu erstellen und zu pflegen; Software für Werbetreibende zur Kommunikation und Interaktion mit Online-Gemeinschaften; Software zum Streamen von Multimedia-Unterhaltungsinhalten; Computersoftware; Computersoftware zum Senden und Empfangen von elektronischen Nachrichten, Grafiken, Bildern, Audio-

und audiovisuellen Inhalten über das Internet und Kommunikationsnetze; Computersoftware zur Verarbeitung von Bildern, Grafiken, Ton, Video und Text; Messaging-Software;

Klasse 42: Zurverfügungstellen von Plattformen für den Aufbau virtueller Gemeinschaften für registrierte Benutzer zur Organisation von Gruppen, Treffen und Veranstaltungen, zur Teilnahme an Diskussionen und um sich an sozialem, geschäftlichem und gemeinschaftlichem Netzwerken zu beteiligen; Computerdienstleistungen, nämlich Hosting von Online-Interneteinrichtungen für Dritte zur Organisation und Durchführung von Treffen, Veranstaltungen und interaktiven Diskussionen über das Internet und Kommunikationsnetze; Computersoftwaredienstleistungen in Form von kundenspezifischen elektronischen Personen- und Gruppenprofilen oder Webseiten mit benutzerdefinierten oder -spezifizierten Informationen, einschliesslich Ton, Video, Bilder, Text, Inhalt und Daten; Computerdienstleistungen, nämlich Bereitstellung von Suchmaschinen zum Abrufen von Daten über das Internet und in Kommunikationsnetze; Bereitstellung von Online-Einrichtungen zur Teilnahme an sozialem Netzwerken und zur Verwaltung von Benutzerkonten in sozialen Medien; Ermöglichung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Software für soziales Netzwerken, Schaffung einer virtuellen Gemeinschaft und Übertragung von Ton, Video, Bildern, Text, Inhalt und Daten; Dienstleistungen eines Anbieters von Anwendungsdienstleistungen (ASP), nämlich Hosting von Softwareanwendungen Dritter; Software-as-a-Service (SaaS)-Dienstleistungen mit Software zum Senden und Empfangen von elektronischen Nachrichten, Benachrichtigungen und Warnungen; Ermöglichung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Software zur Verwendung beim Entwerfen, Verwalten, Messen, Analysieren, Verbreiten und Auslieferung/Erfolgsmessung (ad serving) von Werbung für Dritte; Dienstleistungen eines Anbieters von Online-Werbe-Kauf-Plattformen, nämlich Bereitstellung von nicht herunterladbaren Softwareprogrammen, mit denen Käufer und Verkäufer von Online-Werbung Werbeinventar kaufen und verkaufen können; Dienstleistungen eines Anbieters von Anwendungsdienstleistungen (ASP) mit Software zur Verwendung beim Kauf, Verkauf, Design, Verwaltung, Verfolgung, Bewertung, Optimierung, Ausrichtung, Analyse, Lieferung und Berichterstattung von Online-Werbung und -Marketing; Erstellen und Unterhalt von Online-Seiten, nämlich Webseiten und Schnittstellen für mobile Applikationen, die Benutzern die Möglichkeit geben, Inhalte, Informationen, Erfahrungen und Daten der erweiterten Realität hochzuladen, zu ändern und zu teilen; Ermöglichung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Computersoftware zur Ermöglichung der Entwicklung, Bewertung, Prüfung und Wartung von mobilen Softwareanwendungen für tragbare Computergeräte, nämlich Mobiltelefone, Smartphones, Taschencomputer und Tablet-Computer; Ermöglichung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Software zur Verarbeitung elektronischer Zahlungen; Bereitstellung einer Anwendungsprogrammierschnittstellen-Software (API) zur Verwendung bei der elektronischen Nachrichtenübertragung und beim Übertragen von Ton, Video, Bildern, Text, Inhalten und Daten; Ermöglichung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Software für elektronische Nachrichtenübermittlung; Mapping-Dienstleistungen; Ermöglichung des zeitweiligen Zugangs zu nicht herunterladbarer Computersoftware für Mapping-Dienstleistungen; Dienstleistungen eines Anbieters von Anwendungsdienstleistungen (ASP) mit Software für Mapping-Dienstleistungen; Ermöglichung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Computersoftware zum Teilen und Anzeigen des Benutzerstandorts, Planen von Aktivitäten mit anderen Benutzern und zur Abgabe von Empfehlungen; Dienstleistungen eines Anbieters von Anwendungsdienstleistungen (ASP) mit Software zur Ermöglichung oder Erleichterung des Teilens und Anzeigens eines Benutzerstandorts, Planen von Aktivitäten mit anderen Benutzern und der Abgabe von Empfehlungen; Ermöglichung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Computersoftware für Social- und Destination-Mapping; Dienstleistungen eines Anbieters von Anwendungsdienstleistungen (ASP) mit Software zur Ermöglichung oder Erleichterung Social- und Destination Mapping; Ermöglichung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer standortbezogener Computersoftware zum Suchen, Bestimmen und Teilen des Standorts von Waren, Dienstleistungen und Ereignissen von Interesse; Dienstleistungen eines Anbieters von Anwendungsdienstleistungen (ASP) mit standortbezogener Software zum Suchen, Bestimmen und Teilen des Standorts von Waren, Dienstleistungen und Ereignissen von Interesse; PAAS (platform-as-a-service) mit Computersoftwareplattformen zur Verwendung beim Kauf und der Verbreitung von Werbung; Ermöglichung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Software zum Modifizieren von Fotografien, Bildern und Audio-, Video- und Audio-Video-Inhalten mit fotografischen Filtern und Augmented Reality (AR) -Effekten, nämlich Grafiken, Animationen, Text, Zeichnungen, Geotags, Metadaten-Tags, Hyperlinks; Ermöglichung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Software zum Betrachten und Interagieren mit einem Feed von elektronischen Medien, nämlich Bildern, audiovisuellen und

Videoinhalten, Livestreaming-Videos, Kommentaren, Werbung, Nachrichten und Internetlinks; Ermöglichung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Computersoftware für zum Auffinden von Inhalten und Inhaltsherausgebern und zum Abonnieren von Inhalten; Ermöglichung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Software zur Organisation von Bildern, Videos und audiovisuellen Inhalten mithilfe von Metadaten-Tags; Dienstleistungen eines Anbieters von Anwendungsdienstleistungen (ASP) mit Software für soziales Netzwerken, Verwaltung von Inhalten sozialer Netzwerke, Schaffung einer virtuellen Gemeinschaft und Übertragung von Bildern, audiovisuellen und Videoinhalten, Fotografien, Videos, Daten, Texten, Nachrichten, Werbung, Medienwerbe-Kommunikation und -Information; Dienstleistungen eines Anbieters von Anwendungsdienstleistungen (ASP) mit Anwendungsprogrammierschnittstellen-Software (API), die Online-Dienste für soziales Netzwerken und die Entwicklung von Softwareanwendungen ermöglicht; PAAS (platform-as-a-service) mit Softwareplattformen für soziales Netzwerken, Verwaltung von Inhalten sozialer Netzwerke, Schaffung einer virtuellen Gemeinschaft und Übertragung von Bildern, audiovisuellen und Videoinhalten, Fotografien, Videos, Daten, Texten, Nachrichten, Werbung, Medienwerbe-Kommunikation und -Information; Vermietung von Computersoftware, die Benutzern das Hochladen, Bearbeiten und Teilen von Bildern, Videos und audiovisuellen Inhalten ermöglicht; Computerdienstleistungen, nämlich Unterhalt und Pflege von benutzerdefinierten Online-Inhalten und Werbung (Softwaredienstleistungen) und Erstellung von SocialMedia-Feeds (Softwaredienstleistungen); Ermöglichung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Software zum Fotografieren und Aufzeichnen von Audio-, audiovisuellen und Videoinhalten; Ermöglichung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Software zum Hochladen, Herunterladen, Archivieren, Ermöglichung der Übertragung von und Teilen von Bildern, audiovisuellen und Videoinhalten und zugehörigen Texten und Daten; Ermöglichung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Software zum Streamen von Multimedia-Unterhaltungsinhalten; Ermöglichung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Software zur Erstellung und Pflege einer Online-Präsenz für Einzelpersonen, Gruppen, Unternehmen und Brands; Ermöglichung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Software für Werbetreibende zur Kommunikation und Interaktion mit Online-Gemeinschaften; Ermöglichung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Computersoftware zur Verwendung bei der Aufnahme und Bearbeitung von Fotografien sowie der Aufzeichnung und Bearbeitung von Videos; Dienstleistungen eines Anbieters von Anwendungsdienstleistungen (ASP) mit Software zur Ermöglichung oder Erleichterung der Aufnahme und Bearbeitung von Fotografien sowie der Aufzeichnung und Bearbeitung von Videos; Entwicklung von Computersoftware; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software; Dienstleistungen eines Anbieters von Anwendungsdienstleistungen (ASP); Bereitstellung von Online-Einrichtungen, die es Benutzern ermöglichen, Ton, Video, fotografische Bilder, Texte, Grafiken und Daten hochzuladen, zu ändern und zu teilen.

CH-Marke Nr. 728983 - INSTAGRAM (Widerspruchsmarke 4)

Klasse 35: Bereitstellung von Online-Einrichtungen zur Verbindung von Verkäufern mit Käufern; Bereitstellung von Online-Marktplätzen für Verkäufer von Waren und / oder Dienstleistungen; Förderung des Austauschs und des Verkaufs von Dienstleistungen und Produkten Dritter über Computer- und Kommunikationsnetze; Geschäfts- und Werbedienstleistungen, nämlich Verwaltung, Verfolgung, Analyse, Berichterstattung, Messung und Optimierung betreffend elektronische Zahlungstransaktionsdaten für Dritte; Marketing, Werbung und Verkaufsförderung, nämlich Bereitstellung von Informationen in Bezug auf Preisnachlasse, Coupons, Rabatte, Gutscheine, Links zu Detailhandels-Websites Dritter und spezielle Angebote für Waren und Dienstleistungen Dritter;

Klasse 36: Abwicklung von Finanztransaktionen, nämlich Zurverfügungstellung von sicheren Geschäftstransaktionen und Zahlungsoptionen; Elektronische Verarbeitung und Übermittlung von Rechnungszahlungsdaten für Nutzer des Internets und von Kommunikationsnetzen; Elektronische Geldtransferdienste; Elektronische Verarbeitung von Kreditkarten-, Debitkarten- und Geschenkkartentransaktionen; Dienstleistungen eines Handelsunternehmens, nämlich Verarbeitung von Zahlungstransaktionen; Zahlungsverarbeitungsdienste; Bereitstellung von elektronischen mobilen Zahlungsdienstleistungen für Dritte.

Angefochtene Waren in Klasse 9

5. Die Widerspruchsmarken 2 und 3 geniessen in Klasse 9 Schutz für diverse Computersoftware, teils mittels breiter Oberbegriffe (z.B. «*Computersoftware*», Widerspruchsmarke 3) und teils mittels spezifisch umschriebener Waren (z.B. «*Computersoftware zum Erstellen, Verwalten und Interagieren mit einer Online-Gemeinschaft*», Widerspruchsmarke 2; «*Computersoftware für soziales Netzwerken und zum Interagieren mit Online-Gemeinschaften*», Widerspruchsmarke 3). Die angefochtene Marke ist ihrerseits u.a. eingetragen für spezifische Computersoftware im Bereich der Hochzeitsplanung («*Anwendungssoftware im Bereich mobiler Betriebssysteme (Mobile App) im Bereich Hochzeitsplanung und Hochzeitsdurchführung; herunterladbare Software in Form von mobilen Anwendungen für internetbasierende Vermittlung zwischen Hochzeitspaaren und Hochzeitsplanern und Hochzeitsorganisatoren*»). Die angefochtenen spezifischen Software-Produkte fallen unter die Oberbegriffe der Widerspruchsmarke, womit ohne weiteres von Warengleichheit auszugehen ist. Im Übrigen gelten Software-Produkte ungeachtet ihrer verschiedenen Anwendungsbereiche resp. Einsatzzwecke untereinander als gleichartig (vgl. BVGer B-758/2007, E. 5.3 – G-mode / GMODE).

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 35

6. Die angefochtene Marke beansprucht in Klasse 35 als Dienstleistung u.a. «*Vermittlung von Verträgen für Dritte im Zusammenhang mit der Planung, Organisation und Durchführung von Hochzeiten*». Dabei handelt es sich um Dienstleistungen, die u.a. eine Dienstleistervermittlungskomponente umfassen, indem sie es Dritten ermöglichen, miteinander in Kontakt zu treten und Geschäfte resp. Verträge abzuschliessen. Die Widerspruchsmarke 4 beansprucht in derselben Klasse die Dienstleistung «*Bereitstellung von Online-Einrichtungen zur Verbindung von Verkäufern mit Käufern*». Die Vergleichsdienstleistungen gehören beide zum Bereich der Geschäftsverhandlungen und der Kundeninformation und verfolgen dasselbe Ziel, nämlich die Förderung und Erleichterung der Interaktion und des Geschäftsabschlusses zwischen zwei Parteien. Zudem richten sich beide Dienstleistungen an ähnliche Abnehmerkreise, d.h. Anbieter und Nachfrager. Der Umstand, dass die angefochtenen Dienstleistungen exklusiv für das Hochzeitssegment erbracht werden, die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke hingegen jede Art von Kaufgeschäften betreffen, ändert entgegen dem Vorbringen der widerspruchsgegnерischen Partei nichts an dieser Beurteilung, da die grundsätzliche Natur der Dienstleistungen, nämlich die Vermittlung resp. Ermöglichung von Vertragsabschlüssen, dieselbe bleibt. Die Gleichartigkeit zwischen den vorgenannten Dienstleistungen ist daher erstellt.
7. Weiter beansprucht die angefochtene Marke die Dienstleistung «*Büroarbeiten, einschliesslich Terminplanung und Terminbuchung für Hochzeiten*». Dabei handelt es sich um rein administrative Tätigkeiten. Eine Gleichartigkeit mit den diversen Werbe- und Marketingdienstleistungen der älteren Marken (Klasse 35 der Widerspruchsmarken 1 und 2) kann dabei nicht ausgemacht werden.

Auch im Verhältnis zu den übrigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 25, 36, 38, 42 und 45 der Widerspruchsmarken sind aufgrund der unterschiedlichen Art und Zweckbestimmung der angefochtenen «*Büroarbeiten, einschliesslich Terminplanung und Terminbuchung für Hochzeiten*» keine rechtsgenügenden, relevanten Berührungspunkte zu erkennen. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass auch eine allfällige Bekanntheit der Widerspruchsmarken keinen Einfluss auf die Beurteilung der Waren und Dienstleistungsgleichartigkeit hätte. Dies, weil die mögliche Bekanntheit der älteren Marke zwar einen grösseren Schutzzumfang bewirken, nicht aber zu einem erweiterten Gleichartigkeitsbereich führen würde (vgl. BVGer B-2729/2019, E. 4.1 – GENIUS GROVE (fig.) / Genius Academy (fig.)). Eine Kompensation der fehlenden Waren- resp. Dienstleistungsgleichartigkeit durch eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke würde denn auch zu einer Aushebelung des markenrechtlichen Spezialitätsprinzips führen (vgl. BGer 4A_242/209, E. 5.6 – Coolwater/Davidoff Cool Water [fig.]).

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 38

8. Die angefochtene Marke beansprucht in Klasse 38 sodann die Dienstleistungen «*Bereitstellen des Zugriffs auf Computernetzwerke, Internetplattformen, Datenbanken und elektronische Publikationen im Bereich der Planung, Organisation und Durchführung von Hochzeiten; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet über Hochzeitsplaner und Hochzeitsorganisatoren*», während die Widerspruchsmarke 1 in Klasse

38 für den breiten Oberbegriff «*Telekommunikationsdienstleistungen*» eingetragen ist. Gemäss den erläuternden Anmerkungen der Nizza-Klassifikation umfasst die Klasse 38 im Wesentlichen Dienstleistungen, die es zumindest einer Person ermöglichen, mit einer anderen durch ein sinnesmässig wahrnehmbares Mittel in Verbindung zu treten. Die Dienstleistungen der Klasse 38 betreffen somit stets den technischen Aspekt der Übertragung. Zudem werden gemäss Praxis Dienstleistungen, die, wie die hier angefochtenen, den Zugang zu Datennetzwerken, Datenbanken und Websites verschaffen, als Telekommunikationsdienstleistungen interpretiert und der Klasse 38 zugeordnet (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 4.12). Zwischen diesen konkurrierenden Dienstleistungen besteht daher Gleichheit resp. starke Gleichartigkeit. Daran vermag auch der Umstand, dass die angefochtenen Dienstleistungen exklusiv für das Hochzeitssegment erbracht werden, entgegen dem Vorbringen der widerspruchsgegnerschen Partei vorliegend nichts zu ändern, da die Widerspruchsmarke für «*Telekommunikationsdienstleistungen*» im Allgemeinen und damit auch für spezifisch im Bereich der Hochzeitsplanung resp. -organisation erbrachte Telekommunikations-Dienstleistungen Schutz geniesst.

9. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Waren- und Dienstleistungsgleichheit bzw. Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Dienstleistungen «*Büroarbeiten, einschliesslich Terminplanung und Terminbuchung für Hochzeiten*» (Klasse 35) bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren bzw. -dienstleistungen ist von Gleichheit respektive Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend 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 die kombinierte Wort-/Bildmarke "INSTAGRAM ((fig.))" (Widerspruchsmarke 2) und die Wortmarken "INSTAGRAM" (Widerspruchsmarken 1, 3 und 4) der kombinierten Wort-/Bildmarke "WEDGRAM ((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). Bei der Widerspruchsmarke 2 besteht das figurative Element aus einer einfachen, regelmässigen Handschrift, die auch mittels eines einfachen Textverarbeitungsprogramms generiert werden kann. Praxisgemäss verleiht eine regelmässige Handschrift einem Zeichen keine Unterscheidungskraft (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.6 mit Verweis u.a. auf BGer in sic! 2010, 907, E. 2.4 – terroir [fig.]). Im nachfolgenden Zeichenvergleich kann somit die figurative Gestaltung der Widerspruchsmarke 2 vernachlässigt werden.
3. Die angefochtene Marke setzt sich aus einem grafischen Element und dem Worтеlement «WEDGRAM» zusammen. «WEDGRAM» ist in Grossbuchstaben und einer gewöhnlichen Schriftart dargestellt, wobei das Worтеlement «GRAM» mittels Fettschrift hervorgehoben ist. Beim dem Zeichenbestandteil «WEDGRAM» vorangestellten Bildelement handelt es sich um eine grafische Gestaltung, die aus einem Icon-Element besteht, das sich aus einem Unendlichzeichen und einem im oberen Teil der rechten Schleife platzierten Herz zusammensetzt. In der Breite nimmt die Icon-Figur ca. die Hälfte des Worтеlementes ein, in der Höhe übersteigt sie dessen Ausmasse sowohl nach unten als auch nach oben leicht.

Diese grafische Figur stellt zweifellos ein wesentliches Element dar und vermag der angefochtenen Marke, im stets massgeblichen Erinnerungsbild der Abnehmer, im Gesamteindruck durchaus ein eigenes Gepräge zu verleihen. Sie darf daher beim Zeichenvergleich nicht einfach ausgeblendet werden. Das Worтеlement «WEDGRAM» bleibt indessen als selbständiges Zeichenelement deutlich wahrnehmbar und dient dem Publikum, insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr, als Orientierungspunkt (vgl. auch den Entscheid des Instituts im Verfahren Nr. 16200, IV. C. 3 – ENVIROCHEMIE [fig.], ENVIROCHEMIE, ENVIROFALK [fig.], ENVIROFALK, ENVIRODOTS / ENVIROTEC; abrufbar in der Prüfungshilfe unter <https://ph.ige.ch/ph/>). Das Worтеlement beeinflusst daher den Gesamteindruck der angefochtenen Marke in entscheidender Weise. Aus den genannten Gründen, und weil vorliegend lediglich bei den Worтеlementen der streitverfangenen Zeichen Überschneidungen festzustellen sind, kann vorliegend der Zeichenvergleich auf die Gegenüberstellung der Worтеlemente «Instagram» und «WEDGRAM» beschränkt werden.

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. Die im Konflikt stehenden Zeichen weisen neun bzw. sieben Buchstaben auf. Dabei sind die vier Buchstaben am Zeichenende identisch. Hingegen verfügen die Zeichen über verschiedene Buchstabenfolgen am prägenden Zeichenanfang. Aufgrund der identischen Zeichenenden, denen bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes in der Regel ebenfalls eine besonders prägende Funktion zukommt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts [BGE] 122 III 388, E. 5a – Kamillosan / Kamillan, Kamillon, abrufbar unter <https://www.bger.ch>), sind die Konfliktzeichen im Schriftbild als ähnlich einzustufen.
6. Die Zeichen weisen drei bzw. zwei Silben auf (in-sta-gram // wed-gram). Die einzige Übereinstimmung bezieht sich auf die letzte, identische Silbe. In den ersten Silben weisen die Konfliktzeichen eine andere Vokal- und Konsonantenfolge auf. Trotzdem ist aufgrund der identischen letzten Silbe von einer Ähnlichkeit der Vergleichszeichen auf der klanglichen Ebene auszugehen.
7. 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.).
8. Weder «INSTAGRAM» noch «WEDGRAM» sind lexikalisch erfasst. Die Abkürzung «INSTA» steht im Englischen für «indicating instant» or «quickly produced» (vgl. <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/insta>, Suchabfrage vom 20.02.2025). Weiter kommt «INSTA» die Bedeutung von «Interstate, Instruments Authorized, Installationsbranche» zu (vgl. <https://acronymfinder.com>, www.abkuerzungen.de, Suchabfrage vom 20.02.2025). Gemäss Collins handelt es sich bei «INSTA» zudem auch um einen Slangausdruck, der auf die «photo sharing application Instagram» (der widersprechenden Partei) verweist. In anderen gängigen Wörterbüchern finden sich hingegen keine Einträge zu «INSTA». Es handelt sich denn auch nicht um einen Ausdruck des Grund- und Aufbauwortschatzes der englischen Sprache (vgl. Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 3. Auflage, Stuttgart 2009), so dass praxisgemäss davon auszugehen ist, dass «INSTA» in der Bedeutung «instant or quickly produced» von den meisten Durchschnittsabnehmern nicht verstanden wird. Ebenso wenig ist «INSTA» Teil des Fachvokabulars der Computer- und Internetbranche, so dass auch ein überwiegender Teil der entsprechenden Fachkreise diesen Ausdruck nicht kennen wird. Das englische Wort «GRAM» steht u.a. für die Masseinheit Gramm und für «grief, sorrow» und wird im Deutschen im Sinne von «Elend, Kummer, Betrübnis» verwendet. Das englische Verb «wed» bedeutet «to take (a person) as a husband or wife; marry», also Heiraten (vgl. Wörterbuch Collins, auf www.collinsdictionary.com, Suchabfrage vom 20.02.2025). Ein Teil der Verkehrskreise wird allen

Zeichenelementen die vorgenannten Bedeutungen beimessen und ein Teil wird lediglich den geläufigen Begriff «GRAM» verstehen. Das Widerspruchszeichen kann beispielsweise mit «unmittelbar produziertes Gramm» bzw. «unmittelbar produzierter Kummer» übersetzt werden und das jüngere Zeichen wird z.B. im Sinne von «Heiratengramm» bzw. «Heiratenkummer» verstanden. Es bestehen somit Übereinstimmungen im Sinngehalt bezüglich des beiden Zeichens gemeinsamen Elements «gram». Von einer Kompensation der festgestellten Zeichenähnlichkeit auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene aufgrund eines klar unterschiedlichen Sinngehalts kann vorliegend nicht ausgegangen werden, da die Zeichen am prägenden Wortende vollständig übereinstimmen, weshalb sich bei den Zeichen eine ähnliche Assoziation einstellt. Ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts vermag eine Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung nicht schon dadurch zu kompensieren, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke nicht entspricht. Die Wahrnehmung einer Marke muss vielmehr sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff derart bewirken, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anderes einstellt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 mit Hinweisen). Letzteres ist aufgrund der Übereinstimmung im Wortende «GRAM» nicht gegeben. Die Zeichen wecken folglich trotz der Zeichenbestandteile «INSTA» (Widerspruchszeichen) und «WED» (angefochtenes Zeichen) ähnliche Gedankenverbindungen. Das Bewusstsein der Verkehrskreise wird somit nicht von klar unterschiedlichen Gedankenassoziationen beherrscht, welche die festgestellte Ähnlichkeit im Klang- und Schriftbild zu kompensieren vermöchten.

9. 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. Die in casu interessierenden Waren und Dienstleistungen sind keine Massenartikel des täglichen Bedarfs, die mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen erworben werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6). Vielmehr gilt, dass Software nicht regelmässig gekauft wird und somit von einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. BVGer B-8028/2010, E. 4.1.1, 4.2.1 – SWISSVIEW [fig.] / VIEW). Die weiter interessierenden Dienstleistungen der Klasse 35 werden mit einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad nachgefragt, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht (vgl. BVGer B-1009/2010, E. 3.3.1 und 3.3.2 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank [fig.]). Bei den Dienstleistungen der Klasse 38 wird von einer normalen bis (leicht) erhöhten Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen, weil die Abnehmer in diesem Bereich auch Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. ebenfalls eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht (vgl. BVGer B-3663/2011, E. 4.2.1 ff. – INTEL INSIDE, intel inside [fig.] / GALDAT INSIDE).
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. Der Widerspruchsmarke "INSTAGRAM" kann in der Bedeutung von «unmittelbar produziertes Gramm» bzw. «unmittelbar produzierter Kummer» in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und verfügt über einen normalen Schutzzumfang (vgl. hierzu auch Entscheid des IGE in den Widerspruchsverfahren Nr. 103120, 103121 und 103122, IV. D. Ziff. 4 – *Instagram (fig.)*).

INSTAGRAM, INSTAGRAM / Wedgram), abrufbar in der Prüfungshilfe des IGE [Widerspruch], unter <https://ph.ige.ch/ph/>).

5. Die widerspruchsgegnерische Partei macht geltend, dass die Widerspruchsmарke "INSTAGRAM" eine eher schwache Kennzeichnungskraft aufweise, da sowohl «INSTA» als auch «GRAM» einen beschreibenden Charakter besässen. Das Wort «INSTA» leite sich vom Wort «instant» oder «instant camera» ab und beziehe sich auf das unmittelbare Festhalten eines Bildes. Das Wortelement «GRAM» beschreibe seinerseits eine graphische Darstellung. In Bezug auf die Widerspruchsmарke leite sich «GRAM» vom Wort Telegramm ab. Das Suffix «GRAMM» des Wortes Telegramm leitet sich nach Auffassung der widerspruchsgegnерischen Partei wiederum vom griechischen «gramma» ab, was Buchstabe oder Schrift bedeute. «Instagram» beschreibe somit das unmittelbare Festhalten von graphischen Darstellungen, wozu auch Bilder und Videos zählten. Für eine Foto- und Videosharing Plattform sei daher von einem beschreibenden Charakter und einem schwachen Schutzzumfang auszugehen. Überdies weise das Markenelement «-gramme» bzw. «-gram» eine schwache Kennzeichnungskraft auf bzw. sei als gemeinfrei einzustufen, wie vom Bundesverwaltungsgericht im Urteil BVGer B-6540/2017 - DALIGRAMME / Salvador Dali (fig.) festgestellt worden sei. «INSTA» sei zudem eine beim durchschnittlichen Markenadressat übliche Abkürzung für «Instagram», weshalb der dominierende Wortbestandteil der Widerspruchsmарke nach Ansicht der Widerspruchsgеgnерin «INSTA» und nicht «GRAM» sei.
6. Für die von der widerspruchsgegnерischen Partei vorgebrachte Bedeutung «instant» für «insta» finden sich weder Belegstellen in den gängigen Lexika noch hat die widerspruchsgegnерische Partei diese Behauptung belegt. Nachweise für die behauptete weltweite Verwendung dieses Präfix liegen zudem keine vor. Dass «INSTA» als Kurzform für Instagram gebraucht wird, ist institutsnotorisch. Dieser Gebrauch bewirkt hingegen noch nicht, dass der Zeichenbestandteil «INSTA» als beschreibend und somit kennzeichnungsschwach zu beurteilen ist. Auch lässt sich nicht nachweisen, dass es sich bei «INSTA» um den dominierenden Wortbestandteil der Widerspruchsmарke handelt. Wie die widersprechende Partei zu Recht vorbringt, wird auf «Instagram» umgangssprachlich auch mit «gram» oder «the gram» Bezug genommen (vgl. auch Wörterbuch Cambridge, auf <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gram>, Suchabfrage vom 28.02.2025). Im Übrigen lässt sich dem Urteil BVGer B-6540/2017 - DALIGRAMME / Salvador Dali (fig.), entgegen den Ausführungen der widerspruchsgegnерischen Partei, auch nicht entnehmen, dass das Element «-gramme» in «DALIGRAMME» nicht prägend sei. Wie die widersprechende Partei zu Recht vorbringt, stellte das Gericht vielmehr fest, dass das Zeichenelement «-gramme» prägend sei (vgl. BVGer B-6540/2017, E. 5.3 - DALIGRAMME / Salvador Dali [fig.]: «*das nicht übernommene Wort "-gramme" ist für die Widerspruchsmарke indes ähnlich prägend wie das Wort "Dali". Die Marken unterscheiden sich daher in einem prägenden Schriftelement*»). Die widerspruchsgegnерische Partei kann daher aus dem angeführten Urteil nichts zu ihren Gunsten ableiten.
7. Im Zusammenhang mit der angeblich schwachen Kennzeichnungskraft von «INSTAGRAM» führt die widerspruchsgegnерische Partei zudem ohne weitere Bemerkungen acht registrierte Schweizer Marken mit der Endung «-gram» auf. Soweit die widerspruchsgegnерische Partei damit sinngemäss vorbringt, dass der Zeichenbestandteil «GRAM» verwässert sei, ist auf Folgendes hinzuweisen:

Eintragungen von Drittzeichen mit dem Bestandteil «GRAM» im Markenregister reichen für sich alleine noch nicht aus, um eine Verwässerung zu begründen, weil grundsätzlich nur auf dem Markt wirklich gebrauchte Marken der Abnehmerschaft bekannt werden (vgl. Gallus Joller, in: Michael Noth / Gregor Bühler / Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N 104 mit Verweisen auf die Rechtsprechung). Das Register gibt jedoch keine Auskunft über die effektive Benutzung der eingetragenen Marken (vgl. BVGer B- 142/2009 E. 6.2 – Pulcino / Dolcino). Die widerspruchsgegnерische Partei hat diesbezüglich keine Belege eingereicht. Das Institut führt in diesem Zusammenhang trotz der Untersuchungsmaxime keinerlei Beweiserhebungen durch. Denn diese Maxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen das Institut die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung der anderen Partei (wie in casu) nach sich ziehen würden (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.2 und Teil 6, Ziff. 6.7).
8. Überdies setzt eine Verwässerung gemäss Rechtsprechung eine erhebliche Anzahl von Drittzeichen unterschiedlicher Unternehmen mit gleichen Waren bzw. Dienstleistungen in der Schweiz voraus (vgl. Gallus Joller, a.a.O., Art. 3 N. 104). Acht Marken können nicht als erhebliche Anzahl im Sinne dieser Rechtsprechung qualifiziert werden, zumal aufgrund der Aktenlage nicht glaubhaft ist, dass sie auf dem Markt wirklich gebraucht werden. Folglich erscheint eine Verwässerung des Wortelements «GRAM» nicht

glaubhaft.

9. Schliesslich helfen auch die von der widerspruchsgegnerschen Partei beigelegten Kopien der Entscheide des UK Intellectual Property Office (UKIPO) (0/060/22) vom 25.01.2022 sowie der High Court of Justice UK, Case no: CH-2022-000038 vom 03.03.2023, mit welchen ein von «Instagram» erhobener Widerspruch gegen die Eintragung der Wortmarke «Soundgram» abgewiesen wurde, nicht weiter.

Ausländische Entscheidungen haben keine präjudizielle Wirkung, sie können aber immerhin im Rahmen einer rechtsvergleichenden Auslegung mitberücksichtigt werden, sofern die Rechtslage vergleichbar ist und die ausländische Rechtsprechung sich auf dieselbe Marke bezieht (vgl. BVGer B-684/2017, E. 6.1 – Quantex / Quantum CapitalPartners, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Letzteres trifft entgegen der Ansicht der widerspruchsgegnerschen Partei im vorliegenden Fall allerdings nicht zu.

10. Der Widerspruchmarke "INSTAGRAM" kommt daher, wie einleitend dargelegt, durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
11. Die Vergleichszeichen werden, soweit hier noch interessierend, 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 das normal kennzeichnungskräftige Element «gram» und ersetzt den vorgestellten Begriff «insta» durch das Verb «wed». Diese Tatsache vermag am Zeichenverständnis «Gramm» nichts zu ändern. Es ist somit davon auszugehen, dass sich die Abnehmer zwecks Zuordnung und Erinnerbarkeit auch am übernommenen und normal kennzeichnungskräftigen Element «gram» orientieren werden. Aufgrund der Übernahme des Elements «gram» besteht die Gefahr, dass die Abnehmer falsche Zusammenhänge vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, welche verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sog. mittelbare Verwechslungsgefahr; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2). Die Tatsache, dass die jüngere Marke ein figuratives Element enthält, ändert nichts an dieser Beurteilung. Das Bildelement ist nicht geeignet, den Gesamteindruck der angefochtenen Marke erheblich zu beeinflussen, zumal das Wortelement «WEDGRAM» ganz offensichtlich als selbständig kennzeichnendes Element der Marke wahrgenommen wird. Die Verwechslungsgefahr ist somit zu bejahen, selbst unter Berücksichtigung des Umstands, dass ein Teil der hier massgebenden Waren und Dienstleistungen mit einer leicht erhöhten resp. erhöhten Aufmerksamkeit erworben wird (vgl. dazu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
12. Der Widerspruch in den vereinigten Verfahren Nr. 103971, 103972, 103973 und 103974 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 810128 - "WEDGRAM ((fig.))" für die als gleich resp. gleichartig beurteilten Waren und Dienstleistungen, nämlich für sämtliche Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 38 sowie für die Dienstleistungen «*Vermittlung von Verträgen für Dritte im Zusammenhang mit der Planung, Organisation und Durchführung von Hochzeiten*» der Klasse 35, widerrufen. Bei diesem Verfahrensausgang kann die Frage nach der vorgebrachten (notorischen) erhöhten Kennzeichnungskraft bzw. grosse Bekanntheit der Widerspruchsmarke offenbleiben.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühren verbleiben 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 (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren praktisch vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es wurde ein zweifacher Schriftenwechsel durchgeführt. Die widersprechende Partei erhob gegen dieselbe Marke in einer einzigen Widerspruchsschrift Widerspruch gestützt auf vier verschiedene Marken und machte damit vier Widerspruchsverfahren anhängig, nämlich die Verfahren Nr. 103971, 103972, 103973 und 103974. Die Widersprüche richten sich gegen dieselbe Marke und die vier Widerspruchsmarken sind identisch bzw. äusserst ähnlich und werden, soweit im vorliegenden Verfahren interessierend, teils in denselben Klassen für gleiche oder ähnliche Waren und Dienstleistungen beansprucht. Aus den Akten ist somit nicht ersichtlich, dass der widersprechenden Partei aus dem Umstand, dass sie vier Verfahren anhängig machte, ein vierfacher Aufwand erwachsen ist. Es scheint daher gerechtfertigt, ihr pro Schriftenwechsel lediglich eine einfache Parteientschädigung von CHF 1'200.00 und somit insgesamt CHF 2'400.00 zuzusprechen. Zudem hat die widerspruchsgegnnerische Partei der widersprechenden Partei die vier Widerspruchgebühren von insgesamt CHF 3'200.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird somit auf CHF 5'600.00 (inklusive Widerspruchgebühren) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Die Widerspruchsverfahren Nr. 103971, 103972, 103973 und 103974 werden in einem Verfahren vereinigt.

2.

Der Widerspruch in den vereinigten Verfahren Nr. 103971, 103972, 103973 und 103974 wird teilweise gutgeheissen.

3.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 810128 - "WEDGRAM ((fig.))" wird für sämtliche Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 38 sowie für die Dienstleistungen «*Vermittlung von Verträgen für Dritte im Zusammenhang mit der Planung, Organisation und Durchführung von Hochzeiten*» der Klasse 35 widerrufen.

4.

Die Widerspruchsgebühren von CHF 3'200.00 verbleiben dem Institut.

5.

Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 5'600.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühren) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 26. März 2025

Freundliche Grüsse



Mara Stocker-Mosset

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).