

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104451 in Sachen

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

2610 Saint-Imier

Widersprechende Partei

vertreten durch

RENTSCH PARTNER AG
Kirchenweg 8
Postfach
8034 Zürich

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



gegen

Shenzhen Ruishige Trading Co., Ltd.
103, Building B, No. 466 Boguang 2nd Road, Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District,
Shenzhen
CN-China

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

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

CH-Marke Nr. 823644 - LONGA1ES ((fig.))



Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das

Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum
(nachfolgend: IGE)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 823644 "LONGA1ES ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 06.12.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 9 *Smartwatches; Armaturenbreitmatten angepasst für Mobiltelefone und Smartphones; elektronische Speichervorrichtungen; Geräte zur Verarbeitung von elektronischen Zahlungen; elektronische Telefonwahlvorrichtungen; elektronische Nummernanzeigen; angepasste Halter für Mobiltelefone und Smartphones; Zeitaufzeichnungsgeräte; Chronografen (Zeiterfassungsgeräte); Chronografen zur Verwendung als spezialisierte Zeitaufzeichnungsgeräte.*
 - 14 *Armbanduhren; Taschen-/Armbanduhren; Uhrengeläuse [Taschen-/Armbanduhren]; Uhrwerke; Zeiger für Taschen-/Armbanduhren; Zifferblätter für Uhren; Uhrgläser; Federgehäuse für Uhren; Anker für Uhren; Zeigerwerke für Uhren.*
 - 35 *Verkaufsförderung (Sales promotion) für Dritte; Marketing; Werbung; Verbreitung von Werbematerial; Aussenwerbung; Bereitstellung von Informationen in Geschäftsangelegenheiten; Fernsehwerbung; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Influencer-Marketing; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke.*
2. Am 04.03.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf. Gleichzeitig stellte sie einen Antrag auf Sistierung dieses Widerspruchsverfahrens bis zum rechtskräftigen Abschluss des verwaltungsrechtlichen Widerrufsverfahren gegen den Eintragungsentscheid betreffend die CH-Marke Nr. 823644 "LONGA1ES ((fig.))".
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 694455 "LONGINES ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:
 - 9 *Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; appareils pour le traitement de paiements électroniques, appareils pour le traitement de transactions de paiements sans numéraire; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; appareils permettant de passer des fichiers son comprimés (MP3); machines à calculer et équipement pour le traitement d'informations, logiciels; jeux pour téléphones portables, pour ordinateurs et pour baladeurs numériques; logiciels de jeu électronique pour téléphones portables, pour ordinateurs et pour baladeurs numériques; ordinateurs, ordinateurs portables, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles, ordinateurs personnels, ordinateurs à porter au poignet, montres intelligentes (smartwatches), tablettes électroniques et dispositifs informatiques et mobiles, baladeurs numériques, téléphones portables et téléphones portables évolués disposant de fonctionnalités élargies (smart phones); appareils et instruments de télécommunication; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, notamment téléphones portables et téléphones portables évolués disposant de fonctionnalités élargies (smart phones); appareils électroniques de poche pour l'accès à Internet et l'envoi, la réception, l'enregistrement et le stockage de messages courts, de messages électroniques, d'appels téléphoniques, de fax, de vidéo-conférences, d'images, de sons, de musique, de texte et autres données numériques; appareils électroniques de poche pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données ou de messages; appareils électroniques de poche pour suivre ou organiser des informations personnelles; appareils électroniques de poche pour le repérage universel (GPS) et l'affichage de cartes géographiques et d'informations de transport; appareils électroniques de poche pour la détection, le stockage, le suivi, la surveillance et la transmission de données relatives à l'activité de l'utilisateur, à savoir la position, l'itinéraire, la distance parcourue, le rythme cardiaque; housses pour les ordinateurs, téléphones mobiles et portables; appareils et instruments optiques notamment lunettes, lunettes de soleil, loupes; étuis à lunettes, à lunettes de soleil et à loupes; batteries et piles pour ordinateurs et appareils électroniques, batteries et piles pour l'horlogerie et les instruments chronométriques.*
 - 14 *Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à savoir figurines, trophées; bijouterie et joaillerie à savoir bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de cravate, fixe-cravates,*

coffrets à bijoux, écrins; pierres précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines); horlogerie et instruments chronométriques à savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres, bracelets, pendules, réveille-matins ainsi que parties et accessoires pour les produits précités à savoir aiguilles, ancras, balanciers, barilets, boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, ressorts de montres, verres de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.

- 35 *Services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par courrier, par téléphone, par radio et télévision et via d'autres moyens électroniques de produits horlogers et de produits de bijouterie; présentation de produits horlogers et de produits de bijouterie sur tout moyen de communication pour la vente au détail; promotion des ventes pour des tiers; promotion des ventes de bijouterie et de produits horlogers pour des tiers; services de publicité, de marketing et de relations publiques; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.*
4. Mit Verfügung vom 10.03.2025 hat das IGE wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
 5. Da innert Frist keine Stellungnahme eingereicht wurde, hat das IGE mit Verfügung vom 22.04.2025 die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
 6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 27.06.2016, die angefochtene Marke am 03.12.2024 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Prozessuales - Sistierungsantrag

1. In ihrer Widerspruchsschrift hat die widersprechende Partei den Antrag gestellt, das Widerspruchsverfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des verwaltungsrechtlichen Widerrufsverfahren gegen den Eintragungsentscheid betreffend die CH-Marke Nr. 823644 "LONGA1ES ((fig.)) zu sistieren.
2. Gestützt auf Art. 23 Abs. 4 der Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchV, SR 232.111) kann das Institut ein Widerspruchsverfahren sistieren, wenn der Entscheid über den Widerspruch vom Ausgang eines Verfahrens zur Löschung wegen Nichtgebrauchs, eines Zivilverfahrens oder eines anderen Verfahrens abhängt. Einen Rechtsanspruch auf Sistierung haben die Parteien jedoch nicht (vgl. BVGer B- 439/2015, E. 2.1). Die Behörde hat in diesem Zusammenhang einen weiten Ermessensspielraum (vgl. B-4752/2022 und B-4761/2022, E. 5.3).
3. Da dieses Widerspruchsverfahren gegebenenfalls zum Widerruf der Eintragung der angefochtenen Marke führen kann, ist das Institut der Ansicht, dass das Widerspruchsverfahren gegenüber dem Widerrufsverfahren präjudiziellen Charakter hat.
4. Folglich ist der Antrag auf Sistierung des vorliegenden Widerspruchsverfahrens abzuweisen.

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 in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, auf www.ige.ch).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 9 *Smartwatches; Armaturenbrettmatten angepasst für Mobiltelefone und Smartphones; elektronische Speichervorrichtungen; Geräte zur Verarbeitung von elektronischen Zahlungen; elektronische Telefonwahlvorrichtungen; elektronische Nummernanzeigen; angepasste Halter für Mobiltelefone und Smartphones; Zeitaufzeichnungsgeräte; Chronografen (Zeiterfassungsgeräte); Chronografen zur Verwendung als spezialisierte Zeitaufzeichnungsgeräte.*
 - 14 *Armbanduhren; Taschen-/Armbanduhren; Uhrengehäuse [Taschen-/Armbanduhren]; Uhrwerke; Zeiger für Taschen-/Armbanduhren; Zifferblätter für Uhren; Uhrgläser; Federgehäuse für Uhren; Anker für Uhren; Zeigerwerke für Uhren.*
 - 35 *Verkaufsförderung (Sales promotion) für Dritte; Marketing; Werbung; Verbreitung von Werbematerial; Aussenwerbung; Bereitstellung von Informationen in Geschäftsangelegenheiten; Fernsehwerbung; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Influencer-Marketing; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke.*
3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 9 *Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; appareils pour le traitement de paiements électroniques, appareils pour le traitement de transactions de paiements sans numéraire; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; appareils permettant de passer des fichiers son comprimés (MP3); machines à calculer et équipement pour le traitement d'informations, logiciels; jeux pour téléphones portables, pour ordinateurs et pour baladeurs numériques; logiciels de jeu électronique pour téléphones portables, pour ordinateurs et pour baladeurs numériques; ordinateurs, ordinateurs portables, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles, ordinateurs personnels, ordinateurs à porter au poignet, montres intelligentes (smartwatches), tablettes électroniques et dispositifs informatiques et mobiles, baladeurs numériques, téléphones portables et téléphones portables évolués disposant de fonctionnalités élargies (smart phones); appareils et instruments de télécommunication; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, notamment téléphones portables et téléphones portables évolués disposant de fonctionnalités élargies (smart phones); appareils électroniques de poche pour l'accès à Internet et l'envoi, la réception, l'enregistrement et le stockage de messages courts, de messages électroniques, d'appels téléphoniques, de fax, de vidéo-conférences, d'images, de sons, de musique, de texte et autres données numériques;*

appareils électroniques de poche pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données ou de messages; appareils électroniques de poche pour suivre ou organiser des informations personnelles; appareils électroniques de poche pour le repérage universel (GPS) et l'affichage de cartes géographiques et d'informations de transport; appareils électroniques de poche pour la détection, le stockage, le suivi, la surveillance et la transmission de données relatives à l'activité de l'utilisateur, à savoir la position, l'itinéraire, la distance parcourue, le rythme cardiaque; housses pour les ordinateurs, téléphones mobiles et portables; appareils et instruments optiques notamment lunettes, lunettes de soleil, loupes; étuis à lunettes, à lunettes de soleil et à loupes; batteries et piles pour ordinateurs et appareils électroniques, batteries et piles pour l'horlogerie et les instruments chronométriques.

- 14 *Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à savoir figurines, trophées; bijouterie et joaillerie à savoir bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de cravate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins; pierres précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines); horlogerie et instruments chronométriques à savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres, bracelets, pendules, réveille-matins ainsi que parties et accessoires pour les produits précités à savoir aiguilles, ancras, balanciers, barillets, boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, ressorts de montres, verres de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.*
- 35 *Services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par courrier, par téléphone, par radio et télévision et via d'autres moyens électroniques de produits horlogers et de produits de bijouterie; présentation de produits horlogers et de produits de bijouterie sur tout moyen de communication pour la vente au détail; promotion des ventes pour des tiers; promotion des ventes de bijouterie et de produits horlogers pour des tiers; services de publicité, de marketing et de relations publiques; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.*

Angefochtene Waren in Klasse 9

1. *Montres intelligentes (smartwatches)* und *Smartwatches* sind offensichtlich identisch.
2. Die angefochtene Marke beansprucht in Klasse 9 die Waren *Zeitaufzeichnungsgeräte; Chronografen (Zeiterfassungsgeräte); Chronografen zur Verwendung als spezialisierte Zeitaufzeichnungsgeräte*. Aufgrund ihrer identischen Zweckbestimmung sind diese Waren hochgradig gleichartig zu *instruments chronométriques à savoir chronomètres, chronographes* in Klasse 14 der Widerspruchsmarke. Diese konkurrierenden Waren stehen denn auch klar in einem Austauschverhältnis und sie richten sich an die gleichen Abnehmerkreise.
3. Die Widerspruchsmarke beansprucht u.a. *téléphones portables et téléphones portables évolués disposant de fonctionnalités élargies (smart phones)*. Praxisgemäss wird ergänzendes Zubehör wie die angefochtenen *Armaturenbrettmatten angepasst für Mobiltelefone und Smartphones; angepasste Halter für Mobiltelefone und Smartphones* als gleichartig beurteilt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.1.1 mit Verweis auf BVGer B-380/2020, E. 2.2 und 4.3 – somfy (fig.) / COMFY).
4. Die *appareils pour le traitement de paiements électroniques* entsprechen den *Geräten zur Verarbeitung von elektronischen Zahlungen*. Es besteht somit Warengleichheit.
5. Die breite Formulierung *équipement pour le traitement d'informations* der älteren Marke umfasst die angefochtenen *elektronischen Speichervorrichtungen*. Die konkurrierenden Waren sind somit identisch.
6. Die *appareils et instruments de télécommunication; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, notamment téléphones portables et téléphones portables évolués disposant de fonctionnalités élargies (smart phones)* der Widerspruchsmarke umfassen die *elektronischen Telefonwahlvorrichtungen; elektronischen Nummernanzeigen* der angefochtenen Marke. Auch bezüglich dieser Waren besteht somit Gleichheit oder zumindest hochgradige Gleichartigkeit.

Angefochtene Waren in Klasse 14

4. Unter die Formulierung *horlogerie et instruments chronométriques à savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres* der Widerspruchsmarke fallen die *Armbanduhren; Taschen-/Armbanduhren* der angefochtenen Marke. Es besteht somit Warengleichheit.
5. Die von der angefochtenen Marke beanspruchten *Uhrengehäuse [Taschen-/Armbanduhren]; Uhrwerke; Zeiger für Taschen-/Armbanduhren; Zifferblätter für Uhren; Uhrgläser* sind identisch zu *parties et accessoires pour les produits précités à savoir aiguilles, boîtiers de montres, cadrans de montres, mouvements d'horlogerie, verres de montres*. Das Gleiche gilt für *Anker für Uhren* und *ancres* sowie *Zeigerwerke für Uhren* und *cadratures*.
6. Die *ressorts de montres* der Widerspruchsmarke stehen in einem klaren Gleichartigkeitsverhältnis zu *Federgehäuse für Uhren* der angefochtenen Marke. Dies, weil es sich bei Federgehäuse um ein Gehäuse zur Aufnahme einer Spiralfeder handelt (vgl. Online Enzyklopädie Wikipedia, auf <https://de.wikipedia.org>, abgerufen am 22.07.2025). Diese konkurrierenden Waren richten sich somit an die gleichen Abnehmerkreise, nämlich Uhrmacher bzw. Uhrenhersteller und werden über die gleichen Vertriebswege angeboten.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 35

7. Die breite Formulierung *services de publicité, de marketing et de relations publiques* der älteren Marke umfasst die angefochtenen Dienstleistungen *Marketing; Werbung; Verbreitung von Werbematerial; Aussenwerbung; Fernsehwerbung; Influencer-Marketing; Vorführung von Waren für Werbezwecke*. Es besteht somit Dienstleistungsgleichheit.
8. Ebenfalls identisch sind *organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité* und *Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke*. Das Gleiche gilt auch betreffend die konkurrierenden Dienstleistungen *Verkaufsförderung (Sales promotion) für Dritte* und *promotion des ventes pour des tiers*.
9. Die angefochtene Dienstleistung *Bereitstellung von Informationen in Geschäftsangelegenheiten* ist gleichartig zu *gestion des affaires commerciales* der Widerspruchsmarke. Diese konkurrierenden Dienstleistungen dienen einem ähnlichen Zweck, sie werden von den gleichen Unternehmen erbracht und richten sich an die gleichen Abnehmerkreise.
10. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise teilweise 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 kombinierten Wort-/Bildmarken "LONGINES ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "LONGA1ES ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).

3. Zwar ist bei der älteren Marke das figurative Element wesentlich kleiner als das Worтеlement. Nichtsdestotrotz ist die Kombination der Darstellung einer stilisierten Sanduhr, falls diese überhaupt erkannt wird, die links und rechts über Flügel verfügt, weder banal noch üblich und vermag aufgrund ihrer Grösse den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke wesentlich zu beeinflussen.
4. Das figurative Element des angefochtenen Zeichens setzt sich aus einer in der Mitte sechseckigen Gestaltung zusammen, die sich nach links und rechts erweitert, wobei die längliche Ausdehnung von oben nach unten abnimmt. Im Sechseck befindet sich eine weitere Gestaltung, nämlich eine stilisierte Darstellung einer Sanduhr.
5. Im Gegensatz zur Widerspruchsmarke können in dieser grafischen Gestaltung kaum Flügel erkannt werden, sondern einzig parallele Linien. Auch diese Gestaltung vermag dem angefochtenen Zeichen durchaus ein eigenes Gepräge zu verleihen, so dass bei beiden im Konflikt stehenden Zeichen die figurativen Elemente nicht vernachlässigt werden dürfen.
6. Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3 mit Verweis auf BVGer B-6628/2019, E. 2.3.1 – Polospieler (fig.) / U.S.A.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.)).
7. Der Gesamteindruck von Worтеlementen 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.]). Die Widerspruchsmarke verfügt über acht, die angefochtene über sieben Buchstaben. Dabei übernimmt das angefochtene Zeichen sechs Buchstaben des älteren Zeichens und platziert diese an identischer Stelle. Die im Konflikt stehenden Zeichen weisen somit am besonders prägenden Zeichenanfang vier identische und am ebenfalls prägenden Zeichenende zwei identische Buchstaben auf. Die Abweichungen beziehen sich auf den fünften Buchstaben, wo beim angefochtenen Zeichen ein A anstelle eines I steht und auf den sechsten Buchstaben, wo das N durch die Ziffer 1 ersetzt wurde. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass vom Schriftbild der grosse Buchstaben I und die Ziffer 1 Ähnlichkeiten aufweisen. Insgesamt ist somit von einer klaren Ähnlichkeit im Schriftbild auszugehen.
8. Bei französischer oder englischer Aussprache setzt sich die Widerspruchsmarke aus zwei Silben zusammen. Dies im Gegensatz zur angefochtenen Marke, die nicht zuletzt aufgrund der Ziffer 1 nicht in einem Wort ausgesprochen werden kann. Vielmehr wird die Ziffer 1 separat ausgesprochen, so dass das angefochtene Zeichen folgende Silben aufweist: lon-ga-ünn/uan-es. Diese Abweichung in den Silben bewirkt, trotz des identischen Anfangslauts, eine unterschiedliche Klangwirkung, so dass keine klangliche Ähnlichkeit zwischen den Worтеlementen der im Konflikt stehenden Zeichen gegeben ist.
9. Weder "Longines" und erst recht nicht "LONGA1ES" kommt in den Prüfungssprachen eine Bedeutung zu. Ein Vergleich auf der begrifflichen Ebene ist somit nicht möglich.
10. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von zwei Bildelementen sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte der Zeichen auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen. Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist zulässig, sofern sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert. Massgebend sind jeweils der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.2).
11. Wie oben in Ziff. 3 ausgeführt, kann das figurative Element der älteren Marke als Sanduhr mit Flügeln interpretiert werden. Das grafische Element in der Mitte des angefochtenen Zeichens enthält ebenfalls das Motiv einer Sanduhr. Weiter gilt es zu beachten, dass beide figurativen Elemente ähnlich aufgebaut sind. Sie verzüngen sich von oben nach unten. Sie stehen mittig direkt unter den Worтеlementen, wobei jeweils der erste und letzte Buchstabe über das figurative Element hinausragen. Beide Gestaltungen weisen in deren Mitte ein Rechteck bzw. Sechseck auf, von dem nach rechts und links horizontale Balken abgehen. In diesen befindet sich jeweils eine Sanduhr. Beide figurativen Gestaltungen wirken dabei als Sockel der jeweiligen Worтеlemente "LONGINES" und "LONGA1ES". Bedingt durch die ähnliche Anordnung der Einzelelemente und deren Gestaltung liegen somit im Gesamteindruck wesentliche Übereinstimmungen vor, so dass diese im Konflikt stehenden figurativen Elemente als ähnlich zu qualifizieren sind.

11. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren und -dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie erworben bzw. in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Die relevanten Verkehrskreise bezüglich der Waren Klassen 9 bestehen aus Durchschnittskonsumenten und Fachkreisen, welche die in Frage stehenden Waren mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit nachfragen. Letztere werden nicht täglich erworben bzw. decken nicht nur alltägliche Bedürfnisse ab und setzen daher eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraus (vgl. BVGer B-3663/2011, E. 4.2.1 ff. – INTEL INSIDE, intel inside [fig.] / GALDAT INSIDE). Waren der Klasse 14 (Uhren und Schmuckwaren) können als teure Luxusobjekte mit grösster Sorgfalt erworben werden, aber auch als billige Modeaccessoires nahezu wie ein Gut des täglichen Bedarfs, weshalb von durchschnittlicher Aufmerksamkeit ausgegangen wird (vgl. BVGer -2717/2015, E. 3.1 – JOOP! / LOOP BY HARRY WINSTON). Detailhandelsdienstleistungen in Klasse 35 richten sich in erster Linie an Grossisten, Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten, die im entsprechenden Warenbereich tätig sind (vgl. Urteil des BVGer B-6856/2014 vom 24. März 2016 E. 4.2 "sportsdirect.com (fig.)/sportdirect.com (fig.)"). Sie werden mit einer grösseren Aufmerksamkeit nachgefragt (vgl. BVGer B-2711/2016, E. 4 – THE BODY SHOP // THE FACE SHOP (fig.)). Von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad wird auch in Zusammenhang mit Dienstleistungen der Klassen 35 (Geschäftsführungs-, Management- und Werbedienstleistungen) ausgegangen, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht (vgl. BGer in sic! 2022, 34, E. 6.6.1 – Telco Holding / Tell et al.).
3. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
4. Dem Worтеlement "LONGINES" der Widerspruchsmarke kommt als Fantasiewort weder eine beschreibende noch übliche Bedeutung zu. Das Gleiche gilt auch für das figurative Element. Die Widerspruchsmarke ist somit originär durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Die widersprechende Partei geht hingegen in ihrer Widerspruchsschrift von einer institutsnotorischen Bekanntheit der Widerspruchsmarke aus.
5. Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Entscheid B-4408/2022, E. 6.3 ff. – LONGINES (fig.) // LOSENGS (fig.) festgehalten, dass das Worтеlement der Widerspruchsmarke über eine hohe Bekanntheit verfügt, was hingegen nicht für das figurative Element gelte. Die erhöhte Bekanntheit wurde dabei neben *montres* und *instruments de mesures de temps* auch für die übrigen in Klasse 14 beanspruchten Waren anerkannt, mit Ausnahme der *métaux précieux et leurs alliages*.
6. Betreffend die in Klasse 9 und 35 beanspruchten Waren und Dienstleistungen wurden keine Belege zum Nachweis einer erhöhten Bekanntheit eingereicht. Zudem ist dem Institut auch nicht bekannt, dass die widersprechende Partei in diesem Waren und Dienstleistungssektor tätig wäre. Eine institutsnotorische Bekanntheit ist somit bezüglich letztgenannter Waren und Dienstleistungen nicht gegeben. Schliesslich gilt es zu beachten, dass die Frage der erhöhten Bekanntheit und des Schutzzumfanges nicht definitiv geklärt

werden muss, da die Verwechslungsgefahr auch bei Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und einem entsprechend normalen Schutzzumfang zu bejahen ist.

7. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive 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 sechs von acht Buchstaben der älteren Marke. Die vier Buchstaben am besonders prägenden Zeichenanfang und die beiden Schlussbuchstaben sind dabei identisch. Weiter sind die Buchstaben der angefochtenen Marke im gleichen Schrifttyp gehalten wie die Buchstaben der Widerspruchsmarke. Daraus resultiert eine klare Ähnlichkeit im Schriftbild. Weiter weisen auch die grafischen Elemente, die als Sockel der Wortelemente erscheinen, Ähnlichkeiten in deren Gestaltung sowie im Motiv "Sanduhr" auf. Dies bewirkt, dass im Gesamteindruck sich ähnliche Zeichen gegenüberstehen und das angefochtene Zeichen den markenrechtlich gebotenen Zeichenabstand nicht einhält.
8. Aufgrund der festgestellten Zeichenähnlichkeit, der Waren- und Dienstleistungsgleichheit bzw. -gleichartigkeit ist die Verwechslungsgefahr auch bei erhöhter Aufmerksamkeit und einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 104451 wird daher gutgeheissen und die angefochtene CH-Marke Nr. 823644 "LONGA1ES ((fig.))" widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (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 IGE 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 vollständig durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel angeordnet. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das IGE erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr zu ersetzen.

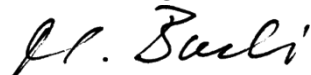
Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Sistierungsantrag der widersprechenden Partei vom 04.03.2025 wird abgewiesen.
2.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104451 wird gutgeheissen.
3.
Die Eintragung der angefochtenen CH-Marke Nr. 823644 "LONGA1ES ((fig.))" wird widerrufen.
4.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.
5.
Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
6.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 23. Juli 2025

Freundliche Grüsse



Marc Burki

Rechtsmittelbelehrung:

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