

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103569 in Sachen

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Ave. North
Seattle, Washington 98109
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch

Wild Schnyder AG
Forchstrasse 30
P.O. Box 1067
8032 Zürich

CH-Marke Nr. 638650 - FIRE

gegen

Euro Games Technology Ltd.
"Maritsa" Str. 4, "Vranya-Lozen-Triugulnika"
1151 Sofia
BG-Bulgarien

Widerspruchsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 1732021 - FIRE

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 internationale Registrierung Nr. 1732021 - "FIRE" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 25.05.2023 in der Gazette des marques internationales Nr. 19/2023 veröffentlicht. Sie wird in der Schweiz für folgende Waren und Dienstleistungen beansprucht:

Klasse 9: Logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel informatique; appareils d'enregistrement d'images; moniteurs (programmes informatiques); programmes de jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; serveurs de communication [matériel informatique]; composants électroniques pour machines de jeux d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; logiciels et matériel informatiques pour jeux d'argent, machines à sous, jeux d'argent sur Internet et par le biais d'un réseau de télécommunication; systèmes informatiques; logiciels de systèmes d'exploitation pour ordinateurs; terminaux informatiques; terminaux interactifs; terminaux multimédias; terminaux électroniques pour l'émission de tickets de loterie; terminaux à écran tactile interactif; écrans informatiques tactiles; tableaux d'affichage électroniques; écrans d'affichage à cristaux liquides; panneaux d'affichage signalétique numériques; logiciels multimédias; appareils et instruments multimédias; ludiciels multimédias interactifs; écrans d'ordinateur; écrans larges à cristaux liquides; dispositifs d'affichage à cristaux liquides [LCD] pour dispositifs de cinéma à domicile; logiciels de diffusion multimédia en continu; logiciels d'applications informatiques pour la diffusion en continu de contenus multimédias audiovisuels par le biais d'Internet; logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; programmes informatiques pour la gestion de réseau; billets de loterie électroniques; plateformes logicielles informatiques; systèmes d'exploitation; systèmes informatiques interactifs; programmes de systèmes d'exploitation; ludiciels à utiliser avec des jeux interactifs en ligne; logiciels de jeux à utiliser avec des consoles de jeux vidéo; jeux informatiques électroniques fournis par le biais d'un réseau informatique mondial ou par diffusion multimédia électronique ou par voie de télécommunications ou transmission électronique ou par le biais d'Internet; jeux informatiques mis à disposition par le biais de réseaux informatiques mondiaux ou par diffusion électronique multimédia ou par télécommunications ou transmission électronique ou par Internet; tous les produits précités compris dans la classe 9 à utiliser dans le domaine des jeux d'argent;

Klasse 28: Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et dés [matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard pour casinos; tables de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et machines de distraction, automatiques et à prépaiement; machines de distraction à prépaiement et/ou machines de distraction à prépaiement électroniques avec ou sans possibilité de gain; boîtes pour machines de distraction à prépaiement, machines à sous et machines pour jeux de hasard; machines et appareils de distraction électroniques ou électrotechniques, machines de jeux de hasard, automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines de distraction à pièces, équipements de jeux de hasard, machines de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; machines de jeux d'argent électriques et électropneumatiques (machines à sous); loteries; cibles électroniques pour jeux et sports; consoles de jeux vidéo; tous les produits précités compris dans la classe 28

à utiliser dans le domaine des jeux d'argent;

Klasse 41: Jeux d'argent; services de divertissement en rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de développement de systèmes logiciels; mise à disposition d'équipements de jeux de hasard pour salles de jeux d'argent; mise à disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; services de divertissement par le biais de machines de jeux de hasard; mise à disposition d'installations de casinos [jeux d'argent]; services de lieux de jeu publics; salles de jeux électroniques; location d'équipements de jeu; location de machines de jeu de hasard; exploitation de salles de jeux; location de machines de jeux de hasard avec des images de fruits; services d'édition ou d'enregistrement de sons et d'images; services d'enregistrement sonore et de divertissement vidéo; location d'appareils pour la reproduction de sons; mise à disposition d'équipements de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition d'installations de casino; services de jeux d'argent en ligne; services de gestion de casinos; mise à disposition d'installations de jeux, d'installations de halles de jeux, de casinos sur Internet et de services de jeux d'argent en ligne; services de loteries; services d'organisation de loteries; fourniture de jeux par le biais d'un système informatique; divertissements interactifs en ligne; services de casinos en ligne; services de jeux en ligne fournis par le biais de dispositifs mobiles; mise à disposition de divertissements en ligne sous forme de tournois de jeux; mise à disposition d'informations en ligne dans le domaine des divertissements sous forme de jeux informatiques; services de paris sportifs; services de paris sportifs en ligne; mise à disposition de jeux informatiques et de jeux de hasard en ligne, en particulier utilisation de jeux non téléchargeables; location de consoles de jeux vidéo; jeux électroniques fournis par le biais d'un réseau informatique mondial ou diffusés par diffusion multimédia électronique ou par voie de télécommunications ou par transmission électronique ou par le biais d'Internet; tous les services précités compris dans la classe 41 à utiliser dans le domaine des jeux d'argent.

2. Am 01.09.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 638650 "FIRE" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 9: Tragbare und handgehaltene elektronische Geräte zur Übertragung, zum Lagern, zum Manipulieren, zum Aufnehmen, und zum Nachbearbeiten von Texten, Bildern, Ton, Videos und Daten, einschliesslich durch globale Computer-Netzwerke, drahtlose Netzwerke, und elektronische Kommunikationsnetzwerke; Computer, Tablet-Computer, elektronische Buchleser, Tonspielgeräte und Videospiele, elektronische persönliche Organisier, digitale persönliche Assistenten (PDA), und globale Positionierungssystemgeräte (GPS), Computerhardware und -Software, Elektronische und mechanische Teile und Armaturen für tragbare und handgehaltene elektronische Geräte und Computer; Computerperipheriegeräte; Computerkomponenten und Zubehör, Bildschirmgeräte, Anzeigen, Drähte, Kabeln, Modem, Drucker, Plattenlaufwerke, Adapter, Adapterkarten, Kabelanschlüsse, steckbare Anschlüsse (Plug-Ins), elektrische Stromanschlüsse, Datenübertragungsstationen und Treiber, Akkuladegeräte; Akkupacks; Speicherkarten und Speicherkartenleser; Kopfhörer und Ohrhörer; Lautsprecher, Mikrophone und Headsets, Etuis, Hüllen, und Ständer für tragbare und handgehaltene elektronische Geräte und Computer; Fernbedienungen für tragbare und handgehaltene elektronische Geräte und Computer;

Klasse 16: Veröffentlichungen [Schriften], Zeitschriften, Bücher, Magazine, Rundschreiben, Broschüren, kleine Bücher, Flugblätter, Handbücher, Journale, Kataloge und Kleber; alle vorgenannten Waren nicht zum Thema Feuer;

Klasse 28: Tragbare Geräte für das Spielen von elektronischen Spielen; tragbare elektronische Spiele und Geräte; Spiele, elektronische Spiele, und Videospielgeräte;

Klasse 35: Detailhandelsgeschäftsdienstleistungen; on-line Detailhandelsgeschäftsdienstleistungen; Zurverfügungstellung von on-line kommerziellen Informationsverzeichnissen; Verbreitung von Werbeanzeigen für Dritte über ein elektronisches on-line Kommunikationsnetzwerk;

Managementdienstleistungen für computergesteuerte Datenbanken in der Form von Sammeln und Systematisieren und Aktualisierung und Pflege der Daten; on-line Entgegennahme von Bestellungen;

Klasse 38: Kommunikationsdienstleistungen für das Übertragen, Caching (Zwischenspeichern), Zugreifen, Empfangen, Herunterladen, das Streaming, das Senden, das Verteilen und Teilen, das Anzeigen, Formatieren, die Spiegelung und die Übermittlung von Texten, Bildern, Ton, Video und Daten via Telekommunikationsnetzwerke, drahtlose Kommunikationsdienstleistungen, und Internet; zur Verfügung stellen eines Internet-Foreums, On-line-Chatrooms und On-line-Gemeinschaften für das Übermitteln von Mitteilungen zwischen Computernutzern; zur Verfügung stellen des Zugriffs auf Online-Verzeichnisse, Datenbanken, Tagesereigniswebseiten und -blogs, und on-line Referenzmaterial; Zurverfügungstellen des Zugriffs auf Hilfsgeräte oder elektronische Geräte, im Sinne des Zurverfügungstellens von Telekommunikationskonnektivitätsdienstleistungen für das Übertragen von Bildern, Nachrichten, Ton-, Bild-, und audiovisuellen und Multimedia-Werken zwischen E-Lesergeräten (e-readers), Mobiltelefonen, Smartphones, tragbaren elektronischen Geräten, tragbaren digitalen Geräten, Tablet-Computern, oder Computern; Das Streaming von Ton-, Bild-, und audiovisuellen Material via Internet oder andere Computer oder Kommunikationsnetzwerk; Bereitstellen von On-line-Chatrooms, Internet-Foren und On-line-Gemeinschaften für das Übertragen von Fotos, Videos, Texten, Daten, Bildern und anderen elektronischen Werken; Übertragen von Podcasts; Übertragen von Webcasts; Zurverfügungstellen von virtuellen Umgebungen, in denen Benutzer untereinander zu Freizeit-, Erholungs- oder Unterhaltungszwecken interagieren können; Zurverfügungstellen des Zugriffs von on-line Computerdatenbanken und on-line durchsuchbaren Datenbanken im Bereich soziale Netze; Zurverfügungstellen des Zugriffs auf durchsuchbare Datenbanken im Bereich soziale Netze;

Klasse 39: Lagerung von elektronischen Medien, nämlich Bildern, Texten, Videos, und Tondaten;

Klasse 41: Veröffentlichung von Büchern, Magazinen, Zeitschriften, literarischen Werken, Bildwerken, Tonwerken, und audiovisuellen Werken; Bereitstellen von nicht-herunterladbaren aufgezeichneten Ton, Bild- und audiovisuellen Werken via drahtlose Netzwerke; Unterhaltungsdienstleistungen, nämlich zur Verfügung stellen von on-line Portalen im Bereich Unterhaltung, Filme, Fernsehen, audiovisuelle Werke, Musik, Tonwerke, Bücher, Theater, literarische Werke, Sportveranstaltungen, Freizeitaktivitäten, Erholungsaktivitäten, Turniere, Kunst, Tanz, Musicals, Ausstellungen, Sportunterricht, Clubs, Radio, Komödie, Wettkämpfe, Bildwerke, Spiele, das Spielen, Festivals, Museen, Parks, Kulturveranstaltungen, Konzerten, Publikation, Animation, Tagesereignisse, Modeschauen, und Multimedia-Darstellungen; Zurverfügungstellen von aufgezeichneten Ton-, audiovisuelle und Multimedia Werke, welche Unterhaltung, Filme, Fernsehen, audiovisuelle Werke, Musik, Tonwerke, Bücher, Theater, literarische Werke, Sportveranstaltungen, Freizeitaktivitäten, Erholungsaktivitäten, Turniere, Kunst, Tanz, Musicals, Ausstellungen, Sportunterricht, Clubs, Radio, Komödie, Wettkämpfe, Bildwerke, Spiele, das Spielen, Festivals, Museen, Parks, Kulturveranstaltungen, Konzerte, Publikation, Animation, Tagesereignisse, Modeschauen, und Multimedia-Darstellungen beinhalten via Internet oder andere Computer oder Kommunikationsnetzwerk; Zurverfügungstellen von on-line Computerspiele und on-line interaktive Geschichte; Zurverfügungstellen von on-line Rundschreiben und Blogs welche Unterhaltung, Filme, Fernsehen, audiovisuelle Werke, Musik, Tonwerke, Bücher, Theater, literarische Werke, Sportveranstaltungen, Freizeitaktivitäten, Erholungsaktivitäten, Turniere, Kunst, Tanz, Musicals, Ausstellungen, Sportunterricht, Clubs, Radio, Komödie, Wettkämpfe, Bildwerke, Spiele, das Spielen, Festivals, Museen, Parks, Kulturveranstaltungen, Konzerte, Publikation, Animation, Tagesereignisse, Modeschauen und Multimedia-Darstellungen beinhalten; Veröffentlichung von Auszügen von Büchern, Zeitschriften, literarischen Werken, und zur Verfügung stellen von Auskünfte, Neuigkeiten, Artikeln und Kommentare auf dem Gebiet von Unterhaltung einschliesslich Filme, Fernsehen, audiovisuelle Werke, Musik, Tonwerke, Bücher, Theater, literarische Werke, Sportveranstaltungen, Freizeitaktivitäten, Erholungsaktivitäten, Turniere, Kunst, Tanz, Musicals, Ausstellungen, Sportunterricht, Clubs, Radio, Komödie, Wettkämpfe, Bildwerke, Spiele, das Spielen, Festivals, Museen, Parks, Kulturveranstaltungen, Konzerte, Publikation, Animation, Tagesereignisse, Modeschauen, und Multimedia-Darstellungen; Zur

Verfügung stellen von Auskünften, Neuigkeiten, Artikeln und Kommentaren im Bereich der Erziehung und Bildungseinrichtungen; Erziehung und Unterricht in der Form von Klassenraumunterricht und on-line Fernunterricht betreffend Themen von Tagesereignisse, Erziehung, Geschichte, Sprache, freie Künste, Mathematik, Geschäft, Wissenschaft, Hobbys, Technologie, Kultur, Sport, Künste, Psychologie, und Philosophie; interaktive Erziehung und Unterricht in der Form von computergesteuertem und computergestütztem Unterricht betreffend Themen von Tagesereignisse, Erziehung, Geschichte, Sprache, freie Künste, Literatur, Mathematik, Geschäft, Wissenschaft, Hobbys, Technologie, Kultur, Sport, Künste, Psychologie und Philosophie; Erziehung und Unterhaltung in Form von Podcasts, Webcasts, und andauernde Programme welche Neuigkeiten und Kommentare im Bereich der Unterhaltung, Filme, Fernsehen, audiovisuelle Werke, Musik, Tonwerke, Bücher, Theater, literarische Werke, Sportveranstaltungen, Freizeitaktivitäten, Erholungsaktivitäten, Turniere, Kunst, Tanz, Musicals, Ausstellungen, Sportunterricht, Clubs, Radio, Komödie, Wettkämpfe, Bildwerke, Spiele, das Spielen, Festivals, Museen, Parks, Kulturveranstaltungen, Konzerte, Publikation, Animation, Tagesereignisse, Modeschauen und Multimedia-Darstellungen beinhalten, zugänglich über das Internet oder andere Computer- oder Kommunikationsnetzwerke; Zurverfügungstellen einer sozialen Netzwebseite für Unterhaltungszwecke;

Klasse 42: Zurverfügungstellen von on-line Plattformen, die den Benutzern den Austausch von Inhalten, Fotos, Videos, Text, Daten, Bildern und anderen elektronischen Werken ermöglichen, welche sich auf Unterhaltung, einschliesslich Filme, Fernsehen, audiovisuelle Werke, Musik, Tonwerke, Bücher, Theater, literarische Werke, Sportveranstaltungen, Freizeitaktivitäten, Erholungsaktivitäten, Turniere, Kunst, Tanz, Musicals, Ausstellungen, Sportunterricht, Clubs, Radio, Komödie, Wettkämpfe, Bildwerke, Spiele, das Spielen, Festivals, Museen, Parks, Kulturveranstaltungen, Konzerte, Publikation, Animation, Tagesereignisse, Modeschauen, Multimedia-Darstellungen, Geschichte, Sprache, freie Künste, Mathematik, Geschäft, Wissenschaft, Technologie, Hobbys, Kultur, Sport, Künste, Psychologie, und Philosophie beziehen; Hosting von Inhalten, Fotos, Videos, Text, Daten, Bildern, Websites und anderen elektronische Werke von Dritten; Bereitstellung von Suchmaschinen; Bereitstellung einer Web basierten Software, die Computerbenutzern das Übertragen, Caching (Zwischenspeichern), Empfangen, Herunterladen, Streamen, Senden, Anzeigen, Formatieren, Übermitteln und Austauschen von Fotos, Videos, Text, Daten, Bildern und anderen elektronischen Werken ermöglicht; Bereitstellung von Suchplattformen, die es Benutzern ermöglichen, Fotos, Videos, Text, Daten, Bilder und elektronische Werken anzufordern und zu empfangen; interaktives Hosting, das Anwendern die Online-Veröffentlichung und den Online-Austausch von eigenen Fotos, Videos, Text, Daten, Bildern ermöglicht; Einrichtung einer Online-Community für Benutzer zur Teilnahme an Diskussionen, zum Erhalten von Rückmeldungen, zum Aufbau von virtuellen Gemeinschaften und zur Mitwirkung in sozialen Netzen; Wartung und Aktualisierung von Software beziehend auf Computer, Internet und Kennwortschutz und Prävention von Computer-, Internet-, und Kennwortrisiken; Auskünfte im Bereich Astronomie, Wetter, Innenarchitektur, Technologie, Computer, Software, Computerperipheriegeräte, Computerhardware, Geologie, Engineering, Architektur, Genealogie, medizinische Forschung, und Produktforschung und -prüfung via Internet oder andere Computer- oder Kommunikationsnetzwerken; on-line soziale Netzwerkdienstleistungen; Bereitstellen einer Web basierten Software zum Zwecke der sozialen Beziehungspflege (Networking); Bereitstellen on-line Computerdatenbanken und on-line durchsuchbare Datenbanken auf dem Gebiet der sozialen Netzwerke; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Einrichtung und Unterhalt von Computersoftware; Bereitstellen einer Webseite, welche technische Informationen bezogen auf Computersoftware und -hardware beinhaltet; Computerhardware-, -software-, Anwendungs-, und Netzwerkberatungsdienstleistungen; Computerberatung; Bereitstellen von technischen Troubleshooter-Support für Computerhardware in der Form von Beratung; Computerprogrammierung; Übertragen von Dokumentendaten von einem Computerformat auf ein anderes; Hosting von digitalem Inhalt auf globalen Computernetzwerken, drahtlosen Netzwerken, und elektronischen Kommunikationsnetzwerken; Bereitstellen einer on-line Netzwerk Software, das den Benutzern den Zugriff und den Austausch von Inhalten, Text, Bildwerken, Tonwerken, audiovisuellen Werken, literarischen Werken, Daten, Dateien, Dokumente und elektronischen Werken ermöglicht; Bereitstellung einer Web basierten

Software, die Computerbenutzern das Übertragen, Caching (Zwischenspeichern), Empfangen, Herunterladen, Streamen, Senden, Anzeigen, Formatieren, Übermitteln und Austauschen von Inhalten, Text, Bildwerke, Tonwerke, audiovisuellen Werken, literarischen Werken, Daten, Dateien, Dokumente und elektronischen Werken ermöglicht; Bereitstellung von Suchplattformen, die es Benutzern ermöglicht, Inhalten, Texte, Bildwerke, Tonwerke, audiovisuelle Werke, literarische Werke, Daten, Dateien und elektronischen Werken anzufordern und zu empfangen; Bereitstellen von temporärer Benutzung von nicht-herunterladbaren Computersoftware und on-line Einrichtungen, die es Benutzer ermöglicht, auf Computersoftware zuzugreifen und herunterzuladen; Bereitstellen von temporärer Benutzung von nicht-herunterladbarer on-line Computersoftware, welche basierend auf Benutzerpräferenzen kundenspezifische Empfehlungen von Softwareanwendungen generiert; Zurverfügungstellung einer durchsuchbaren on-line Werbungsorientierungshilfe mit Waren und Dienstleistungen Dritter;

Klasse 45: Vorstellung, persönliche Beziehung und soziale Netzdienstleistungen über Internet oder andere Computer- oder Kommunikationsnetzwerk; Vermittlung von Bekanntschaften; soziale on-line Netzdienstleistungen, nämlich, Erleichterung der sozialen Kontakte oder der Interaktion zwischen Einzelpersonen; soziale on-line Netzdienstleistungen für Personen mit dem gemeinsamen Wunsch Personen mit ähnlichen Interessen zu treffen; Überwachung von computergestützten Daten und Computersystemen und -Netzwerken zu Sicherheitszwecken; Auskünfte im Bereich sozialer Netzwerke.

4. Am 07.09.2023 erliess das IGE gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus absoluten und relativen Ausschlussgründen. Die widerspruchsgegnerische Partei wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen. Innert Frist wurde weder ein Vertreter in der Schweiz bestellt noch ein Zustellungsdomizil bezeichnet.
5. Mit Verfügung vom 14.07.2025 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab. Dabei wurde unter anderem festgestellt, dass das IGE nach erneuter Prüfung der angefochtenen internationalen Registrierung (IR 1732021 – FIRE) zum Schluss gekommen sei, dass bei diesem Zeichen keine absoluten Ausschlussgründe im Sinne von Art. 2 MSchG vorliegen würden.
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 IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 04.10.2011, unter Beanspruchung einer Priorität von Tonga vom 24.05.2011 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), hinterlegt. Die angefochtene Marke wurde am 21.12.2022, unter Beanspruchung einer bulgarischen PVÜ-Priorität vom 11.07.2022, im internationalen Register eingetragen. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

2. Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz benennen oder einen

hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die Widerspruchsgegnerin einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 4.3, unter www.ige.ch). Das Dispositiv des Entscheids wird ihr gemäss Regel 23^{bis} AusfO (Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, SR 0.232.112.21) über die WIPO eröffnet.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese.

Weiter sind gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke identisch und für 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 wird für folgende Waren und Dienstleistungen beansprucht:
Klasse 9: Logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel informatique; appareils d'enregistrement d'images; moniteurs (programmes informatiques); programmes de jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; serveurs de communication [matériel informatique]; composants électroniques pour machines de jeux d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant

des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; logiciels et matériel informatiques pour jeux d'argent, machines à sous, jeux d'argent sur Internet et par le biais d'un réseau de télécommunication; systèmes informatiques; logiciels de systèmes d'exploitation pour ordinateurs; terminaux informatiques; terminaux interactifs; terminaux multimédias; terminaux électroniques pour l'émission de tickets de loterie; terminaux à écran tactile interactif; écrans informatiques tactiles; tableaux d'affichage électroniques; écrans d'affichage à cristaux liquides; panneaux d'affichage signalétique numériques; logiciels multimédias; appareils et instruments multimédias; ludiciels multimédias interactifs; écrans d'ordinateur; écrans larges à cristaux liquides; dispositifs d'affichage à cristaux liquides [LCD] pour dispositifs de cinéma à domicile; logiciels de diffusion multimédia en continu; logiciels d'applications informatiques pour la diffusion en continu de contenus multimédias audiovisuels par le biais d'Internet; logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; programmes informatiques pour la gestion de réseau; billets de loterie électroniques; plateformes logicielles informatiques; systèmes d'exploitation; systèmes informatiques interactifs; programmes de systèmes d'exploitation; ludiciels à utiliser avec des jeux interactifs en ligne; logiciels de jeux à utiliser avec des consoles de jeux vidéo; jeux informatiques électroniques fournis par le biais d'un réseau informatique mondial ou par diffusion multimédia électronique ou par voie de télécommunications ou transmission électronique ou par le biais d'Internet; jeux informatiques mis à disposition par le biais de réseaux informatiques mondiaux ou par diffusion électronique multimédia ou par télécommunications ou transmission électronique ou par Internet; tous les produits précités compris dans la classe 9 à utiliser dans le domaine des jeux d'argent;

Klasse 28: Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et dés [matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard pour casinos; tables de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et machines de distraction, automatiques et à prépaiement; machines de distraction à prépaiement et/ou machines de distraction à prépaiement électroniques avec ou sans possibilité de gain; boîtes pour machines de distraction à prépaiement, machines à sous et machines pour jeux de hasard; machines et appareils de distraction électroniques ou électrotechniques, machines de jeux de hasard, automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines de distraction à pièces, équipements de jeux de hasard, machines de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; machines de jeux d'argent électriques et électropneumatiques (machines à sous); loteries; cibles électroniques pour jeux et sports; consoles de jeux vidéo; tous les produits précités compris dans la classe 28 à utiliser dans le domaine des jeux d'argent;

Klasse 41: Jeux d'argent; services de divertissement en rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de développement de systèmes logiciels; mise à disposition d'équipements de jeux de hasard pour salles de jeux d'argent; mise à disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; services de divertissement par le biais de machines de jeux de hasard; mise à disposition d'installations de casinos [jeux d'argent]; services de lieux de jeu publics; salles de jeux électroniques; location d'équipements de jeu; location de machines de jeu de hasard; exploitation de salles de jeux; location de machines de jeux de hasard avec des images de fruits; services d'édition ou d'enregistrement de sons et d'images; services d'enregistrement sonore et de divertissement vidéo; location d'appareils pour la reproduction de sons; mise à disposition d'équipements de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition d'installations de casino; services de jeux d'argent en ligne; services de gestion de casinos; mise à disposition d'installations de jeux, d'installations de halles de jeux, de casinos sur Internet et de services de jeux d'argent en ligne; services de loteries; services d'organisation de loteries; fourniture de jeux par le biais d'un système informatique; divertissements interactifs en ligne; services de casinos en ligne; services de jeux en ligne fournis par le biais de dispositifs mobiles; mise à disposition de

divertissements en ligne sous forme de tournois de jeux; mise à disposition d'informations en ligne dans le domaine des divertissements sous forme de jeux informatiques; services de paris sportifs; services de paris sportifs en ligne; mise à disposition de jeux informatiques et de jeux de hasard en ligne, en particulier utilisation de jeux non téléchargeables; location de consoles de jeux vidéo; jeux électroniques fournis par le biais d'un réseau informatique mondial ou diffusés par diffusion multimédia électronique ou par voie de télécommunications ou par transmission électronique ou par le biais d'Internet; tous les services précités compris dans la classe 41 à utiliser dans le domaine des jeux d'argent.

4. Die Widerspruchsmarke ist u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9: Tragbare und handgehaltene elektronische Geräte zur Übertragung, zum Lagern, zum Manipulieren, zum Aufnehmen, und zum Nachbearbeiten von Texten, Bildern, Ton, Videos und Daten, einschliesslich durch globale Computer-Netzwerke, drahtlose Netzwerke, und elektronische Kommunikationsnetzwerke; Computer, Tablet-Computer, elektronische Buchleser, Tonspielgeräte und Videospiele, elektronische persönliche Organisier, digitale persönliche Assistenten (PDA), und globale Positionierungssystemgeräte (GPS), Computerhardware und -Software, Elektronische und mechanische Teile und Armaturen für tragbare und handgehaltene elektronische Geräte und Computer; Computerperipheriegeräte; Computerkomponenten und Zubehör, Bildschirmgeräte, Anzeigen, Drähte, Kabeln, Modem, Drucker, Plattenlaufwerke, Adapter, Adapterkarten, Kabelanschlüsse, steckbare Anschlüsse (Plug-Ins), elektrische Stromanschlüsse, Datenübertragungsstationen und Treiber, Akkuladegeräte; Akkupacks; Speicherkarten und Speicherkartenleser; Kopfhörer und Ohrhörer; Lautsprecher, Mikrophone und Headsets, Etuis, Hüllen, und Ständer für tragbare und handgehaltene elektronische Geräte und Computer; Fernbedienungen für tragbare und handgehaltene elektronische Geräte und Computer;

Klasse 28: Tragbare Geräte für das Spielen von elektronischen Spielen; tragbare elektronische Spiele und Geräte; Spiele, elektronische Spiele, und Videospielgeräte;

Klasse 41: Veröffentlichung von Büchern, Magazinen, Zeitschriften, literarischen Werken, Bildwerken, Tonwerken, und audiovisuellen Werken; Bereitstellen von nicht-herunterladbaren aufgezeichneten Ton, Bild- und audiovisuellen Werken via drahtlose Netzwerke; Unterhaltungsdienstleistungen, nämlich zur Verfügung stellen von on-line Portalen im Bereich Unterhaltung, Filme, Fernsehen, audiovisuelle Werke, Musik, Tonwerke, Bücher, Theater, literarische Werke, Sportveranstaltungen, Freizeitaktivitäten, Erholungsaktivitäten, Turniere, Kunst, Tanz, Musicals, Ausstellungen, Sportunterricht, Clubs, Radio, Komödie, Wettkämpfe, Bildwerke, Spiele, das Spielen, Festivals, Museen, Parks, Kulturveranstaltungen, Konzerten, Publikation, Animation, Tagesereignisse, Modeschauen, und Multimedia-Darstellungen; Zurverfügungstellen von aufgezeichneten Ton-, audiovisuelle und Multimedia Werke, welche Unterhaltung, Filme, Fernsehen, audiovisuelle Werke, Musik, Tonwerke, Bücher, Theater, literarische Werke, Sportveranstaltungen, Freizeitaktivitäten, Erholungsaktivitäten, Turniere, Kunst, Tanz, Musicals, Ausstellungen, Sportunterricht, Clubs, Radio, Komödie, Wettkämpfe, Bildwerke, Spiele, das Spielen, Festivals, Museen, Parks, Kulturveranstaltungen, Konzerte, Publikation, Animation, Tagesereignisse, Modeschauen, und Multimedia-Darstellungen beinhalten via Internet oder andere Computer oder Kommunikationsnetzwerk; Zurverfügungstellen von on-line Computerspiele und on-line interaktive Geschichte; Zurverfügungstellen von on-line Rundschreiben und Blogs welche Unterhaltung, Filme, Fernsehen, audiovisuelle Werke, Musik, Tonwerke, Bücher, Theater, literarische Werke, Sportveranstaltungen, Freizeitaktivitäten, Erholungsaktivitäten, Turniere, Kunst, Tanz, Musicals, Ausstellungen, Sportunterricht, Clubs, Radio, Komödie, Wettkämpfe, Bildwerke, Spiele, das Spielen, Festivals, Museen, Parks, Kulturveranstaltungen, Konzerte, Publikation, Animation, Tagesereignisse, Modeschauen und Multimedia-Darstellungen beinhalten; Veröffentlichung von Auszügen von Büchern, Zeitschriften, literarischen Werken, und zur Verfügung stellen von Auskünfte, Neuigkeiten, Artikeln und Kommentare auf dem Gebiet von Unterhaltung einschliesslich Filme, Fernsehen, audiovisuelle Werke, Musik, Tonwerke, Bücher, Theater, literarische Werke, Sportveranstaltungen, Freizeitaktivitäten, Erholungsaktivitäten, Turniere, Kunst, Tanz, Musicals, Ausstellungen, Sportunterricht, Clubs, Radio, Komödie, Wettkämpfe,

Bildwerke, Spiele, das Spielen, Festivals, Museen, Parks, Kulturveranstaltungen, Konzerte, Publikation, Animation, Tagesereignisse, Modeschauen, und Multimedia-Darstellungen; Zur Verfügung stellen von Auskünften, Neuigkeiten, Artikeln und Kommentaren im Bereich der Erziehung und Bildungseinrichtungen; Erziehung und Unterricht in der Form von Klassenraumunterricht und on-line Fernunterricht betreffend Themen von Tagesereignisse, Erziehung, Geschichte, Sprache, freie Künste, Mathematik, Geschäft, Wissenschaft, Hobbys, Technologie, Kultur, Sport, Künste, Psychologie, und Philosophie; interaktive Erziehung und Unterricht in der Form von computergesteuertem und computergestütztem Unterricht betreffend Themen von Tagesereignisse, Erziehung, Geschichte, Sprache, freie Künste, Literatur, Mathematik, Geschäft, Wissenschaft, Hobbys, Technologie, Kultur, Sport, Künste, Psychologie und Philosophie; Erziehung und Unterhaltung in Form von Podcasts, Webcasts, und andauernde Programme welche Neuigkeiten und Kommentare im Bereich der Unterhaltung, Filme, Fernsehen, audiovisuelle Werke, Musik, Tonwerke, Bücher, Theater, literarische Werke, Sportveranstaltungen, Freizeitaktivitäten, Erholungsaktivitäten, Turniere, Kunst, Tanz, Musicals, Ausstellungen, Sportunterricht, Clubs, Radio, Komödie, Wettkämpfe, Bildwerke, Spiele, das Spielen, Festivals, Museen, Parks, Kulturveranstaltungen, Konzerte, Publikation, Animation, Tagesereignisse, Modeschauen und Multimedia-Darstellungen beinhalten, zugänglich über das Internet oder andere Computer- oder Kommunikationsnetzwerke; Zurverfügungstellen einer sozialen Netzwebseite für Unterhaltungszwecke.

5. Angefochtene Waren der Klasse 9:

Die angefochtene Marke wird in der Klasse 9 im Wesentlichen für Computer-Software in unterschiedlichen Umschreibungen ("*logiciels*", "*logiciels informatiques*", "*logiciels d'applications informatiques*", "*programmes informatiques*", "*ludiciels*", "*logiciels de jeux d'ordinateur*", "*progiciels*", "*plateformes logicielles*") und für detailliert umschriebene Zwecke beansprucht sowie für diverse, ebenfalls näher umschriebene, Waren im Bereich Computerhardware ("*moniteurs [matériel informatique]*", "*serveurs de communications*", "*matériel informatique*", "*systèmes informatiques*"). Alle diese Waren können ohne weiteres unter den für die Widerspruchsmarke in dieser Klasse beanspruchten, breiten Warenoberbegriff "*Computerhardware und -Software*" subsumiert werden, womit insoweit Warengleichheit besteht. Bezüglich der angefochtenen "*appareils d'enregistrement d'images; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; composants électroniques pour machines de jeux d'argent; panneaux d'affichage signalétique numériques*" kann es sich ebenfalls um eigentliche Computerhardware oder wesentliche Zubehör für dieselbe handeln, sodass auch diesbezüglich jedenfalls von starker Gleichartigkeit auszugehen ist. In diesem Zusammenhang ist zudem zu berücksichtigen, dass die Widerspruchsmarke in dieser Klasse auch für den äusserst breiten Oberbegriff "*Computerkomponenten und Zubehör*" Schutz genießt. Insgesamt ist bezüglich aller angefochtenen Waren der Klasse 9 von Gleichheit resp. starker Gleichartigkeit auszugehen. Daran vermag auch der Umstand, dass die Waren der angefochtenen Marke mit dem präzisierenden Zusatz "*tous les produits précités compris dans la classe 9 à utiliser dans le domaine des jeux d'argent*" eingetragen wurden nichts zu ändern, zumal die Waren der Widerspruchsmarke ohne Einschränkung eingetragen wurden und somit jedwedem Zweck, mithin auch demselben wie die jüngere Marke, nämlich dem Geldspiel, dienen können.

6. Angefochtene Waren der Klasse 28

Die in dieser Klasse angefochtenen "*consoles de jeux vidéo*" entsprechen den "*Videospielgeräte*" der Widerspruchsmarke, sodass insoweit Warengleichheit besteht. Gleiches gilt hinsichtlich der angefochtenen "*jeux; jeux électroniques*", die, in deutscher Formulierung ("*Spiele, elektronische Spiele*"), auch für die Widerspruchsmarke beansprucht werden. Die angefochtenen "*mah-jongs*" (chinesisches Spiel), "*jeux de société*", "*jeux de casino*", "*loteries*" fallen unter die "*Spiele*" der Widerspruchsmarke, womit ebenfalls Gleichheit besteht. Bei den angefochtenen "*jetons pour jeux d'argent*", "*jetons de jeux*", "*tables de jeu*", "*jetons de roulette*", "*jetons de poker*", "*jetons et dés [matériel de jeu]*", "*équipements de jeux de hasard pour casinos*", "*tables de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de hasard*" und "*équipements de jeux de hasard*" handelt es sich um Zubehör für Spiele, womit praxisgemäss Gleichartigkeit mit dem entsprechenden Warenoberbegriff der Widerspruchsmarke gegeben ist (vgl. zur Gleichartigkeit zwischen Hauptware und Zubehör auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.1.1). Im Übrigen wird die angefochtene Marke in der Klasse 28 im Wesentlichen für verschiedene, näher umschriebene Glücks- resp. Geldspielspielautomaten ("*machines pour jeux d'argent*", "*machines de jeux de hasard*" usw.) sowie

entsprechendes Zubehör beansprucht. Obwohl die Widerspruchsmarke in der Klasse 28 nicht ausdrücklich für Spielautomaten beansprucht wird, kann aufgrund der Übereinstimmungen hinsichtlich der Zweckbestimmung, der Abnehmer und auch hinsichtlich des zugrundeliegenden technischen Know-hows auf Gleichartigkeit mit ihren *"Spielen"* resp. *"elektronischen Spielen"* erkannt werden. Auch bezüglich der Klasse 28 ist somit für sämtliche angefochtenen Waren von Gleichheit resp. (starker) Gleichartigkeit auszugehen, wobei auch hier (und aus den gleichen Gründen wie bei den Waren der Klasse 9) der beim jüngeren Zeichen enthaltene Disclaimer (*"tous les produits précités compris dans la classe 28 à utiliser dans le domaine des jeux d'argent"*) nichts an diesem Resultat zu ändern vermag.

7. Angefochtene Dienstleistungen der Klasse 41

Die für die angefochtene Marke in dieser Klasse beanspruchten Dienstleistungen wurden mit dem Zusatz *"tous les services précités compris dans la classe 41 à utiliser dans le domaine des jeux d'argent"* im Register eingetragen; sämtliche Dienstleistungen sind somit zur Erbringung in Zusammenhang mit Geldspielen bestimmt.

Bei den angefochtenen Dienstleistungen *"Jeux d'argent; services de divertissement en rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; services de divertissement par le biais de machines de jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; salles de jeux électroniques; exploitation de salles de jeux; services de jeux d'argent en ligne; mise à disposition d'installations de jeux, d'installations de halles de jeux, de casinos sur Internet et de services de jeux d'argent en ligne; services de loteries; services d'organisation de loteries; fourniture de jeux par le biais d'un système informatique; divertissements interactifs en ligne; services de casinos en ligne; services de jeux en ligne fournis par le biais de dispositifs mobiles; mise à disposition de divertissements en ligne sous forme de tournois de jeux; mise à disposition d'informations en ligne dans le domaine des divertissements sous forme de jeux informatiques; services de paris sportifs; services de paris sportifs en ligne; mise à disposition de jeux informatiques et de jeux de hasard en ligne, en particulier utilisation de jeux non téléchargeables; jeux électroniques fournis par le biais d'un réseau informatique mondial ou diffusés par diffusion multimédia électronique ou par voie de télécommunications ou par transmission électronique ou par le biais d'Internet"* handelt es sich um Spiel- und Unterhaltungsdienstleistungen, welche mit den für die Widerspruchsmarke in dieser Klasse beanspruchten *"Unterhaltungsdienstleistungen, nämlich zur Verfügung stellen von on-line Portalen im Bereich Unterhaltung, Spiele, das Spielen"* und *"Zurverfügungstellen von on-line Computerspiele"* aufgrund ihrer Zweckbestimmung, den angesprochenen Abnehmern sowie auch des zur Erbringung erforderlichen Know-hows gleich resp. hochgradig gleichartig sind. Dies gilt nicht nur für die angefochtenen Dienstleistungen, die, wie diejenigen der Widerspruchsmarke, online (*"en ligne"*) erbracht werden, sondern auch für die widerspruchsgegenerischen Dienstleistungen die allgemein formuliert sind (z.B. *"Jeux d'argent; services de jeu à but de divertissement; jeux d'argent et paris"*), weil darunter jede Form der Erbringung der Dienstleistungen zu subsumieren ist. Soweit die widerspruchsgegenerische Partei mit ihren allgemein formulierten Dienstleistungsüberbegriffen Schutz für Spiel- und Unterhaltungsdienstleistungen zur Erbringung in einer anderen Form als online beansprucht, ist aufgrund der erwähnten Berührungspunkte jedenfalls von einer hohen Gleichartigkeit auszugehen (vgl. hierzu auch Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-1778/2019, B-1786/2019, E. 5.3.2 mit Hinweisen – *PYRAT / thePirate.com (fig.)*, *tP thePirate.com (fig.)*, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>).

Die in der Klasse 41 weiter angefochtene Dienstleistung *"formation en matière de développement de systèmes logiciels"* kann unter die für die Widerspruchsmarke beanspruchte Dienstleistung *"Erziehung und Unterricht in der Form von Klassenraumunterricht und on-line Fernunterricht betreffend Themen von [...], Technologie"* subsumiert werden, womit insoweit Dienstleistungsgleichheit besteht.

Bei den angefochtenen Dienstleistungen *"mise à disposition d'équipements de jeux de hasard pour salles de jeux d'argent; mise à disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; mise à disposition d'installations de casinos [jeux d'argent]; location d'équipements de jeu; location de machines de jeu de hasard; location de machines de jeux de hasard avec des images de fruits; location d'appareils pour la reproduction de sons; mise à disposition d'équipements de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition d'installations de casino; location de consoles de jeux vidéo"* handelt es sich im Wesentlichen um die Bereitstellung resp. Vermietung von Spielgeräten und -automaten. Diese Dienstleistungen sind gleichartig mit den Waren *"Spiele, elektronische Spiele"* der Klasse 28 der Widerspruchsmarke, zumal sowohl die Durchschnittsabnehmer als auch das Fachpublikum (Geschäftsleitungen und Fachpersonal von Spielhallen

und Casinos) davon ausgehen werden, dass ein in der Herstellung resp. dem Vertrieb von Spielen resp. Spielgeräten tätiges Unternehmen aufgrund des erforderlichen fachlichen Know-hows auch die Vermietung und Bereitstellung entsprechender Waren anbietet, und dementsprechend Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. Aufgrund des zu ihrer Erbringung erforderlichen fachlichen Know-hows und der Zweckbestimmung sind die vorgenannten angefochtenen Dienstleistungen auch gleichartig mit den *"Unterhaltungsdienstleistungen, nämlich zur Verfügung stellen von on-line Portalen im Bereich Spiele, das Spielen"* und *"Zurverfügungstellen von on-line Computerspiele"* der Klasse 41 der Widerspruchsmarke.

Zwischen den angefochtenen *"services d'édition de sons et d'images"* und den Dienstleistungen *"Veröffentlichung von Bildwerken, Tonwerken und audiovisuellen Werken"* der Klasse 41 der Widerspruchsmarke besteht offensichtliche Dienstleistungsgleichheit. Die angefochtenen Dienstleistungen *"services d'enregistrement de sons et d'images; services d'enregistrement sonore et de divertissement vidéo"* sind aufgrund ihrer Zweckbestimmung und des zugrunde liegenden Know-hows jedenfalls stark gleichartig mit den Dienstleistungen *"Veröffentlichung von Bildwerken, Tonwerken und audiovisuellen Werken; Bereitstellen von nicht-herunterladbaren aufgezeichneten Ton, Bild- und audiovisuellen Werken via drahtlose Netzwerke; Unterhaltungsdienstleistungen, nämlich zur Verfügung stellen von on-line Portalen im Bereich audiovisuelle Werke, Musik, Tonwerke; Zurverfügungstellen von aufgezeichneten Ton-, audiovisuelle und Multimedia Werke, welche Filme, audiovisuelle Werke, Musik, Tonwerke beinhalten via Internet oder andere Computer oder Kommunikationsnetzwerk"* der älteren Marke, zumal die angefochtenen Aufzeichnungsdienstleistungen den vorgenannten Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zwingend vorausgehen und die Vergleichsdienstleistungen aus der Sicht der Abnehmer eine logische Einheit bilden resp. sich ergänzen.

Die verbleibenden angefochtenen Casino-Management-Dienstleistungen (*"services de gestion de casinos"*) sind stark gleichartig mit den Unterhaltungsdienstleistungen der Widerspruchsmarke, zumal es sich bei Ersteren aufgrund ihrer Klassierung in der Klasse 41 nicht um reine Geschäftsführungs-Dienstleistungen handelt, sondern um Organisationsdienstleistungen im Bereich der Unterhaltung, bei welchen aufgrund des erforderlichen Fachwissens enge Berührungspunkte zwischen dem eigentlichen Unterhaltungsangebot und den organisatorischen Aufgaben bestehen.

8. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit sämtlicher angefochtenen Waren und Dienstleistungen zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die reinen Wortmarken "FIRE" (Widerspruchsmarke) und "FIRE" (angefochtene Marke) gegenüber. 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.]*).
3. Es stehen sich vorliegend zwei identische Zeichen gegenüber. Die widerspruchsgegnerische Partei übernimmt die Widerspruchsmarke vollständig und unverändert resp. fügt dieser keine weiteren Elemente bei, weshalb sich weitere Ausführungen zur Zeichenähnlichkeit erübrigen. Nachfolgend ist, soweit die

streitverfangenen Zeichen lediglich für gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht werden, gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Soweit die Vergleichszeichen für die gleichen Waren und Dienstleistungen bestimmt sind (vgl. III. B. Ziff. 5-7 hiervor), ist gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG aufgrund des absoluten Schutzes der Widerspruchsmarke bei Doppelidentität im Gegensatz zum Tatbestand von Art. 3 Abs. 1 lit. b keine Verwechslungsgefahr erforderlich, d.h. die jüngere Marke wird insoweit ohne weiteres vom Markenschutz ausgeschlossen respektive der Widerspruch gutgeheissen.
2. Soweit die streitverfangenen Zeichen hingegen lediglich für gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht werden, ist gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu prüfen.

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).

3. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren und -dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei "Massenartikeln des täglichen Bedarfs" mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Die hier massgeblichen Waren der Klasse 9 richten sich sowohl an Spezialisten als auch an den Durchschnittskonsumenten. Sie werden zwar mit einer bestimmten Regelmässigkeit, aber doch nicht täglich erworben, so dass gemäss Rechtsprechung angenommen werden muss, dass sie der Abnehmer bewusster und daher zumindest mit einer *leicht erhöhten* Aufmerksamkeit aussucht (vgl. BVGer B-8028/2010, E. 4.1.1, 4.2.1 - *SWISSVIEW (fig.) / VIEW* und B-3663/2011, E. 4.2.1 - *INTEL INSIDE, intel inside (fig.) / GALDAT INSIDE*). Die Waren der Klasse 28 werden ebenfalls nicht täglich erworben und stellen kein Massengut des täglichen Bedarfs dar, weshalb hier von einer *durchschnittlichen* Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. z.B. Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 102101, III. D. Ziff. 4 – *SHELBY / SHELBY*, abrufbar in der Prüfungshilfe des IGE [Widerspruch], unter <https://ph.ige.ch/ph/>). Die Dienstleistungen im Bereich der Unterhaltung und Ausbildung resp. Erziehung der Klasse 41 werden mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher ebenfalls mit einer *durchschnittlichen* Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (vgl. BVGer B-970/2019, E. 4.2 – *clever fit (fig.) / CLEVERFIT (fig.)*; BVGer B-3012/2012, E. 4.2.2 – *PALLAS / Pallas Seminare (fig.)*). Die Verlagsdienstleistungen der Klasse 41 der Widerspruchsmarke ("*Veröffentlichung von [...]*") richten sich hingegen nicht an Endabnehmer und setzen eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraus, weshalb diese zumindest mit *leicht erhöhter* Aufmerksamkeit in Anspruch genommen werden.
4. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

Der Widerspruchsmarke "FIRE" kann in Verbindung mit den hier massgeblichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 28 und 41 kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Sie beschreibt weder deren Eigenschaften, Art oder Zweckbestimmung noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellt sie keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Im Weiteren ist nicht

erkennbar, dass das Zeichen "FIRE" im Zusammenhang mit den hier massgeblichen Waren und Dienstleistungen üblicherweise verwendet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1, 4.4). Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzzumfang auf.

5. Die Vergleichszeichen sind identisch, sodass aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Waren-/Dienstleistungsgleichartigkeit (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5) auch hinsichtlich der lediglich gleichartigen Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke die Gefahr von Fehlzurechnungen besteht. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass die strittigen Waren und Dienstleistungen teilweise mit (leicht) erhöhter Aufmerksamkeit ausgesucht resp. in Anspruch genommen werden, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise nicht überspannt werden dürfen, sondern auch insoweit auf das Erinnerungsbild abzustellen ist, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 957). Die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG ist daher zu bejahen.
6. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103569 wird daher gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1732021 "FIRE" der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren und Dienstleistungen definitiv verweigert.

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. Wird bei einer internationalen Registrierung das nach Art. 21 Abs. 2 MSchV vorgeschriebene Zustellungsdomizil in der Schweiz nicht bezeichnet, so wird die widerspruchsgegnerische Partei vom Verfahren ausgeschlossen und ihr auch bei Abweisung des Widerspruchs keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt, weshalb der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zuzusprechen ist. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 2'000.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die widerspruchsgegenerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. **103569** wird gutgeheissen.
3.
Der internationalen Registrierung Nr. **1732021** - "**FIRE**" wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren und Dienstleistungen definitiv verweigert (sog. Déclaration de refus total définitif de la protection gemäss Regel 18^{ter} 3) AusfO).
4.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
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 der widersprechenden Partei schriftlich eröffnet. Der widerspruchsgegenerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23^{bis} AusfO über die WIPO eröffnet.

Bern, 16. September 2025

Freundliche Grüsse



Roland Hutmacher

Rechtsmittelbelehrung:

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