

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104554 in Sachen

Pingdom AB
Ingenjör Bååths Gata 11, 5 tr
72212 Västerås
SE-Schweden

Widersprechende Partei

vertreten durch

Dennemeyer AG
Bahnhofstrasse 23
6300 Zug

CH-Marke Nr. 679781 - PINGDOM

gegen

Pingen GmbH
Badenerstrasse 47
8004 Zürich

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

freigutpartners IP Law Firm
lic. iur. Barbara Gehri
Gämsenstrasse 3
8006 Zürich

CH-Marke Nr. 826312 - Pingen ((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. 826312 "Pingen ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 06.02.2025 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 9 *Computersoftware und Datenverarbeitungssoftware für Internet-Portale und -Plattformen sowie Informationsplattformen im Internet zur Digitalisierung von Nachrichten, Briefen und Briefsendungen im Rahmen des Versandes und der Verteilung; Computersoftware und Datenverarbeitungssoftware für die automatisierte Beförderung von Briefen, Briefsendungen und Dokumenten; Computersoftware und Datenverarbeitungssoftware für das Ermöglichen des Versandes signierter und/oder verschlüsselter elektronischer Post und/oder Nachrichten; Computersoftware und Datenverarbeitungssoftware für das Ermöglichen der elektronischen Übermittlung von Daten und Informationen; Computersoftware und Datenverarbeitungssoftware für das Ermöglichen des elektronischen Empfanges und Sendens von Daten und Informationen, insbesondere von Briefpost; Computersoftware zur Übermittlung von Nachrichten über das Internet.*
 - 35 *Online-Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Software; Vermittlung von Geschäftsbeziehungen zwischen Kunden und Dritten, im Spezifischen Druckereien; Unternehmensberatung auch im Bereich digitale Postversandlösungen und/oder digitale Nachrichtenversandlösungen.*
 - 38 *Elektronischer Postversanddienst; Online-Plattform zur Übermittlung digitaler Dateien, digitaler Nachrichten und/oder digitaler Inhalte; elektronische Übermittlung von Post und Nachrichten; Übermittlung von Daten und Informationen zwischen Kunden, Unternehmen und Dritten per Telekommunikationsmittel, mittels Computer sowie über elektronische Kanäle.*
 - 39 *Bereitstellen von Informationen im Internet, in Datenbanken und auf mobilen Betriebssystemen (Mobile App) über die Beförderung, Verpackung, den Versand und die Verteilung von Briefen, Briefsendungen sowie Dokumenten.*
 - 42 *IT-Dienstleistungen; Entwicklung, Programmierung, Wartung und Implementierung von Software; Hosting-Dienste; Software as a Service (SaaS); Erarbeiten von Computersoftware und Datenverarbeitungssoftware für Internet-Portale und -Plattformen sowie Informationsplattformen im Internet im Bereich des Versandes und der Verteilung von Briefen, Briefsendungen sowie von Dokumenten und Nachrichten; Erarbeiten von Computersoftware und Datenverarbeitungssoftware für Internet-Portale und -Plattformen Informationsplattformen im Internet zur Digitalisierung von Briefen, Briefsendungen sowie Dokumenten und Nachrichten; Erarbeitung von Computersoftware und Datenverarbeitungssoftware für die automatisierte Beförderung von Briefen, Briefsendungen sowie von Dokumenten und Nachrichten; Erarbeiten von Computersoftware und Datenverarbeitungssoftware für das Ermöglichen des Versandes signierter und/oder verschlüsselter elektronischer Post; Digitalisierung von Briefen, Briefsendungen sowie Dokumenten und Nachrichten; Erarbeiten und Programmieren von Computersoftware und Datenverarbeitungssoftware für Internet-Portale und -Plattformen sowie Informationsplattformen im Internet im Bereich des Versandes digitaler Nachrichten und Inhalte; Programmieren und instand halten, einschliesslich optimieren, von Webseiten für Dritte; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Programmierdienstleistungen; Computerdienstleistungen, nämlich Planung, Design und Anpassung von Webseiten und Computerprogrammen, Entwurf und Entwicklung von Computersoftware und/oder technologische Dienstleistungen für Dritte, auch unter dem Einsatz von Systemen Künstlicher Intelligenz (KI), Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS), Zertifikat as a Service (ZaaS); Design von Computersoftware und Webseiten; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen.*
 - 45 *Lizenzvergabe; Lizenzierung von Software.*
2. Am 06.05.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 679781 "PINGDOM" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:

42 *Stockage électronique d'informations et d'autres données électroniques en liaison avec la surveillance, la mesure, l'essai ou l'amélioration de la qualité des services sur les réseaux informatiques mondiaux et les réseaux locaux et étendus; stockage électronique d'informations et d'autres données électroniques en liaison avec l'analyse, la mesure et la collecte de données sur la disponibilité et la performance des sites Web, serveurs et réseaux; services de stockage électronique et de récupération de données en liaison avec les logiciels informatiques; services informatiques, à savoir, mesure, surveillance et essai de la qualité des services; services informatiques, à savoir, essai, surveillance et mesure de la performance et de la disponibilité des sites Web, serveurs et réseaux; services de surveillance des systèmes de sécurité informatique; services d'assistance technique en matière de logiciels et systèmes informatiques pour la mesure, la surveillance, l'essai et l'envoi d'alerte relative à la performance et la disponibilité des réseaux informatiques, serveurs, systèmes d'exploitation d'ordinateurs, programmes de gestion de réseaux et sites Web.*

4. Mit Verfügung vom 12.05.2025 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 14.07.2025 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke und machte die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
6. Mit Verfügung vom 15.07.2025 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 14.08.2025 replizierte die widersprechende Partei innert Frist.
8. Mit Verfügung vom 18.08.2025 wurde die widerspruchsgegenerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 20.10.2025 duplizierte widerspruchsgegenerische Partei innert erstreckter Frist.
10. Mit Verfügung vom 22.10.2025 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.
11. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien 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).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 02.04.2015, die angefochtene Marke am 05.02.2025 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. 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. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.3.2, unter www.ige.ch) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Gegen die am 30.10.2015 in Swissreg publizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 14.07.2025 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.2.1, auf www.ige.ch). Die widerspruchsgegnerische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 14.07.2025. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegnerische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 14.07.2020 und dem 14.07.2025, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).
5. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die widersprechende Partei mit Replik vom 14.08.2025 (nachfolgend: Replik) folgende Belege ins Recht:
 - Anlage A1 Screenshot der Website der Widerspruchsführerin, abgerufen am 13.08.2025 unter <https://www.pingdom.com/>
 - Anlage A2 Screenshot der Website der Widerspruchsführerin, <https://www.pingdom.com/>, über Wayback Machine
 - Anlage B1 Screenshot der Website der Widerspruchsführerin, abgerufen am 13.08.2025 unter <https://www.solarwinds.com/pingdom>
 - Anlage B2 Screenshot der Website der Widerspruchsführerin, <https://www.solarwinds.com/pingdom>, über Wayback Machine
 - Anlage C Screenshot der Website der Widerspruchsführerin, abgerufen am 13.08.2025 unter <https://www.pingdom.com/> - Produktangebot und Option für individuelles Angebot
 - Anlage D Exemplarische Rechnungen an Schweizer Endkunden
 - Anlage E Screenshot der Online Community Plattform „THWACK“ der Widerspruchsführerin, abgerufen am 13.08.2025 unter <https://thwack.solarwinds.com/products/pingdom/>
 - Anlage F Screenshot der Website der Widerspruchsführerin, abgerufen am 13.08.2025 unter <https://www.solarwinds.com/partners/locator> - Vertriebspartner Schweiz
 - Anlage G Screenshots der Pingdom Vertriebspartner in der Schweiz, abgerufen am 05.08.2025
 - Anlage H Screenshots Website Dritter, abgerufen am 12.08.2025 unter <https://www.capterra.ch/reviews/131928/pingdom?page=2>
 - Anlage I Screenshots Website Dritter, abgerufen am 12.08.2025 unter <https://webiphi.be/en/speed-loading-swiss-site/>
 - Anlage J Eidesstattliche Erklärung + deutsche Übersetzung
6. Die widersprechende Partei macht insbesondere geltend, dass sie sich seit ihrer Gründung im Jahr 2005 auf die Überwachung der Erreichbarkeit und Performance von Webseiten spezialisiert habe. Auch nach ihrer Fusion mit dem US-amerikanischen Unternehmen SolarWinds Inc. stehe die Widerspruchsmarke weiterhin für Softwarelösungen im Bereich des webbasierten Monitorings. Die Dienstleistungen würden auf den Webseiten www.pingdom.com und www.solarwinds.com weltweit angeboten. Auch an Schweizer

Unternehmen würde sie ihre Dienstleistungen direkt vertreiben. In der Schweiz würde sie zudem mit lokalen Vertriebspartnern zusammenarbeiten, die auf ihren eigenen Webseiten für die Pingdom-Produkte werben würden. Weiter macht sie geltend, dass die Erwähnung der Pingdom-Produkte auf der Vergleichsplattform www.capterra.com für deren Bekanntheit spreche. Auch die eidesstattliche Erklärung des Direktors der widersprechenden Partei bestätige die ununterbrochene Nutzung der Widerspruchsmarke in der Schweiz.

7. Demgegenüber macht die widerspruchsgegnerische Partei geltend, dass mittels der eingereichten Belege ein rechtserhaltender Gebrauch nicht glaubhaft gemacht werden könne. Die Belege würden teils nicht in den relevanten Gebrauchszeitraum fallen oder gar kein Datum aufweisen, teils würde der Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen aus diesen Belegen nicht hervorgehen oder gar die Widerspruchsmarke nicht aufweisen. Schliesslich handle es sich bei der eidesstattlichen Erklärung um eine reine Parteibehauptung, die nicht berücksichtigt werden könne.
8. In der Folge gilt es die eingereichten Gebrauchsbelege zu würdigen. Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechtserhaltenden Gebrauch dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung. Diese setzt voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland respektive für den Export, ernsthaft sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (vgl. BVGer B-4640/2018, E. 2.3 – QUANTEX / Quantextual [fig.] mit Verweis auf Lehre und Rechtsprechung).

Dauer des Gebrauchs

9. Ist die Einrede des Nichtgebrauchs erhoben worden, ist der Gebrauch der Marke im Prinzip während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG). Es genügt, wenn nur der Gebrauch in jüngster Zeit dargetan wird. Die Beweismittel müssen sich jedoch auf einen Zeitpunkt vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was voraussetzt, dass sie einwandfrei dem Gebrauchszeitraum zugeordnet werden können. Undatierbare Belege können aber unter Umständen in Kombination mit anderen datierbaren berücksichtigt werden (vgl. Richtlinien Teil 6, Ziff. 5.3.2, u.a. mit Verweis auf BVGer B-6169/2020, E. 2.4 – ADVENTURIDGE / Adventure (fig.), Adventure Highland Creek (fig.)).
10. Die Anlagen A1, B1, C, E, F, G, H und I datieren vom 05.08., 12.08. bzw. vom 13.08.2025. Sie weisen somit ein Datum auf, das ausserhalb der relevanten Gebrauchsdauer liegt, nämlich zwischen dem 14.07.2020 und dem 14.07.2025. Diese Belege können somit für die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs nicht berücksichtigt werden.
11. Demgegenüber fallen die Belege A2, B2, C sowie D in die relevante Gebrauchsperiode.

Eidesstattliche Erklärung

12. Als Anlage J hat die widersprechende Partei eine eidesstattliche Erklärung von Jason Bliss, Direktor von Pingdom AB, eingereicht.
13. Gemäss Praxis des IGE kann sog. eidesstattlichen Erklärungen im Widerspruchsverfahren, isoliert betrachtet, keine erhöhte Beweiskraft zukommen, weil das schweizerische Verfahrensrecht dieses Beweismittel nicht kennt. Da es sich dabei jedoch um eines der wichtigsten Mittel handelt, um die Tragweite des Gebrauchs hinsichtlich Umfang und Zeitraum der Marke in Deutschland darzulegen und bei Falschaussagen mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen ist, kann die nach deutschem Recht abgegebene eidesstattliche Erklärung nach Auffassung des IGE in der Gesamtwürdigung, d.h. zusammen mit zusätzlich ins Recht gelegten, rechtsgenügenden Dokumenten, als Indiz für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs in Betracht gezogen werden. Das Bundesverwaltungsgericht ist diesbezüglich strenger und qualifiziert eidesstattliche Erklärungen als reine Parteibehauptungen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2, u.a. mit Verweis auf BVGer B-5828/2023, E. 4.3.2 – Canna (fig.) / CANNAVITAS).
14. In casu geht aus der eidesstattlichen Erklärung nicht hervor, dass diese nach deutschem Recht abgegeben wurde. Es ist mithin von einer reinen Parteibehauptung auszugehen. Im Rahmen der freien Beweiswürdigung ist die Erklärung hingegen berücksichtigungsfähig.

Gebrauch nach Art einer Marke

15. Rechtserhaltend wirkt nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn das Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung der registrierten Waren und Dienstleistungen verstanden wird durch bspw. Benutzung auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).
16. Aufgrund der Unkörperlichkeit von Dienstleistungen sind die Möglichkeiten, eine Marke im Zusammenhang mit einer Dienstleistung zu verwenden, beschränkter als im Zusammenhang mit einer im Detailhandel vertriebenen Ware (Urteil des BVGer B-5902/2013, E. 5.6 – WHEELS / WHEELY, mit weiteren Hinweisen).
17. An einem hinreichenden Bezug zu den zu kennzeichnenden Waren und/oder Dienstleistungen fehlt es bei einem rein unternehmensbezogenen Gebrauch der Marke. Die ausschliessliche Verwendung als Firma oder Geschäftsbezeichnung stellt kein identifizierendes Unterscheidungsmerkmal für Produkte oder Dienstleistungen dar, sondern einen abstrakten Hinweis auf ein Unternehmen. So gilt etwa die Verwendung des Firmennamens im Briefkopf von Lieferscheinen und Rechnungen nur dann als funktionsgerechter und markenmässiger Gebrauch für die gelieferte oder fakturierte Ware, wenn die mit dem Firmennamen übereinstimmende Marke auch in konkreten Liefer- oder Rechnungspositionen in einen direkten, sinngemässen Bezug zur Ware gesetzt wird. Für Dienstleistungen, die offensichtlich die Haupttätigkeit des Inhabers darstellen, würde ein derartiger Gebrauch hingegen als ausreichend erachtet (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4 u.a. mit Verweis auf BVGer B-5902/2013, E. 5.6 – WHEELS / WHEELY).
18. Die eingereichten Rechnungen (Anlage D zur Replik) weisen die Widerspruchsmarke sowohl im Briefkopf wie auch in der Rechnungsposition auf. Hingegen geht aus den Rechnungspositionen die Art der angebotenen Dienstleistungen nicht hervor. Es könnte sich dabei auch um Waren handeln. In den Rechnungspositionen wird die Widerspruchsmarke jeweils gefolgt von Präzisierungen wie "Standard – Annual", "Starter – Monthly", "Starter Annual", "Advanced Annual", "Base – Annual", "Synthetics Tier # 01", "Professional – Annual", "Professional – Annual" oder "RUM Tier # 01" verwendet.
19. Der Zusammenhang mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen muss sich somit in Kombination mit weiteren Gebrauchsunterlagen ergeben.
20. Aus Anlage A2 ergibt sich, dass via die Webseite www.pingdom.com im relevanten Gebrauchszeitraum Website-Monitoring-Dienstleistungen angeboten wurden (siehe die Seiten 3 bis 6 von Anlage A2, die allesamt Webseitenauszüge vom 25.08.2020, 12.07.2022, 18.09.2023, 23.07.2024 und vom 28.01.2025 zeigen). Dies gilt auch für die Anlage B2 betreffend die Webseitenauszüge vom 28.04.2020, 12.10.2022 und vom 23.11.2023).
21. Es kann somit von einem Gebrauch nach Art einer Marke ausgegangen werden.

Ernsthafter Gebrauch

22. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3).
23. Die als Anlage D eingereichten Rechnungen belaufen sich insgesamt auf folgenden Betrag: Euro 16484.25, wobei die letzte Rechnung vom 23.07.2025 ausserhalb der in casu relevanten Gebrauchsdauer liegt und somit nicht berücksichtigt werden kann. Die Rechnungsstellung erfolgte an verschiedene Abnehmer in allen Landesteilen der Schweiz. Bei diesem Betrag, verteilt über die gesamte relevante Gebrauchsdauer, kann nicht mehr von einer isolierten Einzelaktion gesprochen werden. Vielmehr geht aus diesen Beilagen hervor, dass mehr als nur eine minimale Marktbearbeitung nachgewiesen wurde. Die Ernsthaftigkeit des Markengebrauchs ist mithin erstellt.

Gebrauch für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen

24. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In einem ersten Schritt ist dabei zu

- prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können (sog. Subsumptionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.1).
25. Die Webseitenauszüge von Anlage B2 zeigen auf den Seiten 2, 3 und 4 folgenden Eintrag unter der Widerspruchsmarke Pingdom:
- "Make your websites faster and more reliable with easy-to-use web performance and digital experience monitoring.*
- Key features:*
- *Real User Monitoring (RUM)*
 - *Transaction monitoring*
 - *Page speed monitoring*
 - *Uptime monitoring*
 - *Immediate alerts*
 - *Root cause analysis".*
26. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Dienstleistungen in Klasse 42 eingetragen:
- Stockage électronique d'informations et d'autres données électroniques en liaison avec la surveillance, la mesure, l'essai ou l'amélioration de la qualité des services sur les réseaux informatiques mondiaux et les réseaux locaux et étendus; stockage électronique d'informations et d'autres données électroniques en liaison avec l'analyse, la mesure et la collecte de données sur la disponibilité et la performance des sites Web, serveurs et réseaux; services de stockage électronique et de récupération de données en liaison avec les logiciels informatiques; services informatiques, à savoir, mesure, surveillance et essai de la qualité des services; services informatiques, à savoir, essai, surveillance et mesure de la performance et de la disponibilité des sites Web, serveurs et réseaux; services de surveillance des systèmes de sécurité informatique; services d'assistance technique en matière de logiciels et systèmes informatiques pour la mesure, la surveillance, l'essai et l'envoi d'alerte relative à la performance et la disponibilité des réseaux informatiques, serveurs, systèmes d'exploitation d'ordinateurs, programmes de gestion de réseaux et sites Web.*
27. In ihrer Replik vom 14.08.2025 führt die widersprechende Partei nicht weiter aus, für welche der von der Widerspruchsmarke in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen ein rechtserhaltender Gebrauch glaubhaft gemacht ist. Die in den einzelnen Rechnungspositionen (Anlage D) vermerkten Ausdrücke "Standard – Annual", "Starter – Monthly", "Starter Annual", "Advanced Annual", "Base – Annual", "Synthetic Tier # 01", "Professional – Annual", "Professional – Annual" oder "RUM Tier # 01" lassen denn auch keine Rückschlüsse betreffend die Art der angebotenen bzw. verkauften Dienstleistungen zu.
28. Aufgrund des Begriffs "monitoring" in den Anlagen A2 und B2 kann darauf geschlossen werden, dass unter der Widerspruchsmarke Dienstleistungen im Bereich der Webseitenüberwachung angeboten werden. Aus der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungsliste kommt dabei einzig folgende Dienstleistung in Betracht, die in den Bereich des Webseitenmonitoring fallen könnte: *services informatiques, à savoir, essai, surveillance et mesure de la performance et de la disponibilité des sites Web, serveurs et réseaux.*
29. Die oben in Ziffer 25 aufgezeigten Formulierungen aus den Webseitenauszügen lassen hingegen auch in Kombination mit den Rechnungspositionen keine klaren Rückschlüsse betreffend die genaue Art der unter der Widerspruchsmarke angebotenen Dienstleistungen zu. Auch eine Gesamtschau der Rechnungen (Anlage D) sowie der Webseitenauszüge (B2) ergibt somit keine Klarheit betreffend die angebotenen Dienstleistungen. Eine Subsumption unter die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen ist unter diesen Umständen nicht möglich.
30. Aber auch wenn mit der widersprechenden Partei davon ausgegangen würde, dass ein Gebrauch zumindest für *services informatiques, à savoir, essai, surveillance et mesure de la performance et de la disponibilité des sites Web, serveurs et réseaux* vorliegen würde, hätte dies noch nicht die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs zur Folge, da die Voraussetzungen für die Anerkennung eines Drittgebrauchs nicht erfüllt sind (siehe III. B. Ziff. 31 ff.).

Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung

31. Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung hat zu erfolgen, bevor der Dritte die Marke benutzt. Nach ständiger Rechtsprechung gilt als Gebrauch per procura die Benutzung der Marke durch Tochtergesellschaften, Konzerngesellschaften oder Gesellschaften, die wirtschaftlich eng mit dem Markeninhaber verbunden sind, oder durch Lizenznehmer, Alleinvertriebshändler und Wiederverkäufer (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.8).
32. Vorliegend wurden die Rechnungen von einer Firma SolarWinds Software Europe DAC aus Mahon (Irland) verschickt. Die Markeninhaberin Pingdom AB aus Västerås (Schweden) ist in keinem der ins Recht gelegten und in casu relevanten Belege ersichtlich. In der eidesstattlichen Erklärung weist der Geschäftsführer der widersprechenden Partei zwar namens der Markeninhaberin darauf hin, dass die Widerspruchsmarke für die beanspruchten Dienstleistungen via die Webseiten www.pingdom.com und ab 2014 via die Webseite www.solarwinds.com benutzt worden sei. Weder liegt den Gebrauchsbelegen ein Nutzungsvertrag bei, der die SolarWinds Software Europe DAC zum Markengebrauch ermächtigt, noch verdeutlicht eine Aufstellung über eine allfällige Holdingstruktur die Beziehung zwischen den beiden Firmen. Im Übrigen datiert die eidesstattliche Erklärung vom 11.08.2025, also nach den aufgezeigten Gebrauchshandlungen. Folglich fehlt es vorliegend an der erforderlichen Zustimmung des Markeninhabers zum Drittgebrauch.
33. Das Gleiche gilt auch für die von der widersprechenden Partei ins Feld geführten Schweizer Vertriebspartner (Anlage G). Eine Zustimmung zum Markengebrauch wurde weder geltend gemacht noch durch entsprechende Belege ausgewiesen. Zudem datiert Anlage G vom 5.08.2025, somit nach der relevanten Gebrauchsdauer.
34. Insgesamt erachtet es das IGE aufgrund der ins Recht gelegten Belege somit nicht als glaubhaft, dass die Widerspruchsmarke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz für die von ihr beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 rechtserhaltend gebraucht wurde.
35. Aus den vorherigen Ausführungen ergibt sich, dass die widersprechende Partei mangels Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke kein Markenrecht an der Widerspruchsmarke mehr geltend machen kann. Der Widerspruch Nr. 103563 wird daher abgewiesen.

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 nicht durchgedrungen. Es hat ein zweifacher Schriftenwechsel stattgefunden. 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 2'400.00 als angemessen.

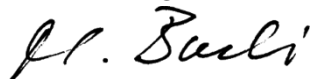
Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch Nr. 104554 wird abgewiesen.
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.
3.
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegenerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zu bezahlen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 11. März 2026

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).