

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103739 in Sachen

Drees & Sommer SE
Obere Waldplätze 13
70569 Stuttgart
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

Valfor Rechtsanwälte AG
St. Annagasse 9
Postfach 1162
8021 Zürich

IR-Markemarke Nr. 1136448 - the blue way

gegen

SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION
21 Avenue Camille Cavallier
F-54700 Pont-à-Mousson
FR-Frankreich

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Swisspat Riederer Hasler Patentanwälte AG
Elestastrasse 8
7310 Bad Ragaz



IR-Markemarke Nr. 1750032 - Blueway by PAM ((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 IR-Marke Nr. 1750032 – "Blueway by PAM ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 10.07.2023 in der Gazette des marques internationales Nr. 34/2023 veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen geschützt:

Klasse 39: Services de transport routier de tuyaux, tubes et raccords métalliques ou non métalliques, pièces de voirie, regards et grilles en fonte ductile pour chaussées et bordures par des camions fonctionnant au biocarburant; conditionnement et entreposage de tuyaux, tubes et raccords métalliques ou non métalliques, pièces de voirie, regards et grilles en fonte ductile pour chaussées et bordures; services de logistique en matière de transport, à savoir organisation du transport et de la livraison de tuyaux, tubes et raccords métalliques ou non métalliques, pièces de voirie, regards et grilles en fonte ductile pour chaussées et bordures; stockage de tuyaux, tubes et raccords métalliques ou non métalliques, pièces de voirie, regards et grilles en fonte ductile pour chaussées et bordures; services de livraison de tuyaux, tubes et raccords métalliques ou non métalliques, pièces de voirie, regards et grilles en fonte ductile pour chaussées et bordures; informations et conseils en matière de transport de marchandises par des camions fonctionnant au biocarburant.

2. Am 21.12.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1136448 "the blue way" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Dienstleistungen geschützt ist:

Klasse 35: Services de conseillers d'entreprise; services de conseillers en matière d'administration et de gestion d'entreprises; gestion économique et d'organisation commerciale de projets, à savoir calcul et surveillance de coûts, ordonnancement, informations en matière de projets commerciaux; suivi de projets, en particulier comptabilité analytique, gestion de coûts et établissement de budgets; services de conseillers professionnels en affaires; travaux de bureau; marketing et gestion d'entreprise; organisation d'expositions; aide à l'exploitation ou à la gestion d'une organisation commerciale, services de conseillers commerciaux professionnels dans le domaine de l'immobilier; services de conseillers en organisation commerciale; services de conseillers d'entreprise pour sociétés et agences, à savoir services de conseillers d'entreprise pour le développement de stratégies d'entreprise ainsi que de stratégies d'internationalisation et d'accès au marché, accomplissement de diligences raisonnables (services de conseillers commerciaux professionnels et services de conseillers d'entreprise), services de conseillers économiques et d'organisation commerciale dans le cadre de modèles de partenariat public-privé, services de conseillers économiques et d'organisation commerciale dans le cadre de l'achat et de la vente de portefeuilles immobiliers, biens-fonds et biens immobiliers individuels, réalisation d'analyses de faisabilité et de marché; compilation, systématisation, actualisation et maintenance d'informations dans des bases de données informatiques;

Klasse 36: Transactions financières; affaires immobilières; gestion de portefeuilles immobiliers;

Klasse 37: Services de conseillers techniques en construction; construction de bâtiments, informations en matière de construction; services d'entrepreneurs du bâtiment, à savoir réalisation de projets de construction; supervision [direction] de travaux de construction; services de réparation, à savoir gestion d'installations et gestion infrastructurelle de bâtiments (dans la mesure où ces services sont compris dans cette classe); réparation, maintenance et entretien de biens immobiliers; travaux d'installation sans rapport avec les équipements de transport et d'élévation, à savoir équipements de levage, élévateurs, ascenseur, escaliers mécaniques, équipements de transport de passagers, trottoirs roulants, équipements de levage et de transport similaires ainsi que parties des produits précités;

Klasse 38: Télécommunications, en particulier fourniture d'accès et transfert électronique de données, informations, images, textes, sons, programmes et documents, également par le biais d'Internet ou d'autres services en ligne; transmission de tous types de messages, informations, données, images et textes dans le domaine de la construction de bâtiments;

Klasse 41: Organisation et conduite d'ateliers de formation; formation et formation continue de personnel;

Klasse 42: Gestion de projets techniques; architecture et ingénierie; planification de travaux de construction; ingénierie de structures et génie civil; programmation informatique; recherche, développement et planification opérationnelle dans le domaine de l'immobilier; gestion de projets techniques dans le secteur des technologies de l'information; étude de projets techniques; services de conseillers techniques en matière de diligences raisonnables (inspection) et de gestion de projets dans le cadre de modèles de partenariat public-privé; étude de projets techniques ainsi que services de conseillers s'y rapportant dans le cadre de l'acquisition et de la vente de portefeuilles immobiliers, biens immobiliers de particuliers et propriétés.

4. Am 11.01.2024 erliess das IGE gegen die angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus absoluten und relativen Ausschlussgründen bzgl. den obgenannten Dienstleistungen. Die widerspruchsgegenerische Partei wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert fünf Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
5. Mit Schreiben vom 05.06.2024 benannte die widerspruchsgegenerische Partei innert Frist einen Vertreter in der Schweiz.
6. Mit Verfügung vom 10.05.2024 wurde das Widerspruchsverfahren von Amtes wegen bis zum rechtskräftigen Abschluss des Prüfungsverfahrens der angefochtenen internationalen Registrierung auf absolute Schutzausschlussgründe sistiert.
7. Mit Schreiben vom 28.10.2024 teilte das IGE der widerspruchsgegenerischen Partei mit, dass die aus absoluten Ausschlussgründen beanstandete internationale Registrierung Nr. 1750032 - Blueway by PAM ((fig.)) dennoch zum Schutz zugelassen werden könne. Folglich wurde die Sistierung mit Verfügung vom 29.10.2024 aufgehoben und die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
8. Mit Schreiben vom 26.11.2024 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme machte sie u.a. den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend.
9. Mit Verfügung vom 03.12.2024 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
10. Mit Schreiben vom 14.02.2025 ersuchte die widersprechende Partei um Sistierung des Widerspruchsverfahrens zwecks Aushandlung einer einvernehmlichen Lösung mit der widerspruchsgegenerischen Partei. Folglich wurde das Widerspruchsverfahren mit Verfügung vom 18.02.2025 in beiderseitigem Einverständnis auf unbestimmte Zeit sistiert. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass die Wiederaufnahme des Verfahrens auf Antrag einer der beiden Parteien jederzeit erfolgen könne.
11. Mit Schreiben vom 16.05.2025 ersuchte die widerspruchsgegenerische Partei um Wiederaufnahme des Verfahrens.
12. Daraufhin hob das IGE mit Verfügung vom 22.05.2025 die Sistierung des Verfahrens auf und forderte die widersprechende Partei zur Einreichung einer Replik zum Widerspruch auf.
13. Mit Schreiben vom 17.06.2025 replizierte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist. Darin ersuchte sie unter anderem um Aussonderung der Beilage 8 (Vermarktungskampagne «the blue way» der Widersprechenden [2010-2024]), der Beilagen 8-F12A (Akquise-Folie «the blue way»), der Beilagen 8-F26B und 8-F26C (Adresslisten für Kundenanlässe) sowie der Beilagen 9A bis 9M2 (div. buchhalterische Unterlagen) ihrer Replik mit der Begründung, dass es sich dabei um Geschäftsgeheimnisse handle. Eventualiter ersuchte die widersprechende Partei darum, dass die auszusondernden Urkunden dem Rechtsvertreter der widerspruchsgegenerischen Partei unter der Bedingung zugänglich gemacht werden, dass dieser einzig zum Zweck der Rechtsvertretung der widerspruchsgegenerischen Partei im vorliegenden Verfahren Einsicht in diese Urkunden erhält, die Urkunden sowie die darin enthaltenen Angaben geheim hält und diese insbesondere nicht mit der widerspruchsgegenerischen Partei teilt.
14. Mit Instruktionsverfügung vom 21.07.2025 wurde die widerspruchsgegenerische Partei ersucht, dem IGE mitzuteilen, ob sie die Möglichkeit einer Einsichtnahme in die auszusondernden Beilagen durch ihren Rechtsvertreter in den Räumlichkeiten des IGE wahrnehmen möchte, und, falls sie die Möglichkeit einer Einsichtnahme durch ihren Rechtsvertreter wahrnehmen möchte, das IGE innert derselben Frist zwecks Festlegung eines Termins und Festlegung der Modalitäten der Einsichtnahme zu kontaktieren. Sie wurde

auch darauf hingewiesen, dass das IGE bei Ausbleiben einer Stellungnahme innert der gesetzten Frist ihr eine Frist zur Einreichung einer Duplik ansetzen werde.

15. Innert Frist hat die widerspruchsgegnnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht.
16. Mit Verfügung vom 03.09.2025 wurde die widerspruchsgegnnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
17. Mit Schreiben vom 04.11.2025 duplizierte die widerspruchsgegnnerische Partei innert erstreckter Frist.
18. Mit Verfügung vom 06.11.2025 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.
19. 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).

Die Widerspruchsmarke wurde am 02.03.2012, unter Beanspruchung einer deutschen Priorität vom 02.09.2011 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke wurde am 10.07.2023 im internationalen Register eingetragen. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

Rechtsmissbrauch

2. Aufgrund des beschränkten Streitgegenstandes im Widerspruchsverfahren ist die Geltendmachung des Rechtsmissbrauchsverbots nur mit Bezug auf Argumente möglich, die in diesem Verfahren zur Verfügung stehen. Gegenstand des (summarischen) Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31 MSchG allein die Prüfung, ob die Voraussetzungen des Art. 3 MSchG vorliegen, um eine Marke vom Markenschutz auszuschliessen. Die Beantwortung dieser Frage kann nur durch einen Vergleich beider Marken in ihrer registrierten Form erfolgen und das Vorbringen der Verfahrensbeteiligten ist prinzipiell auf die Fragen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr beschränkt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 1 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung; Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-433/2013, E. 3.2 – METRO / METRO-POOL, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>). Demgegenüber ist eine Reihe von Fragen, die für die endgültige Berechtigung an einer Marke bedeutsam sein können, jedoch eine Klärung komplizierter Einzelsachverhalte voraussetzen, im Widerspruchsverfahren, das eher abstrakt schematisch abzulaufen hat, nicht zu berücksichtigen.
3. Das in der Replik vom 17.06.2025 enthaltene Vorbringen der widersprechenden Partei hinsichtlich der missbräuchlichen Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke liegt ausserhalb des Streitgegenstandes des Widerspruchsverfahrens und kann somit vorliegend nicht gehört werden (vgl. zuletzt BVGer B-2165/2018, E. 2.2 – Hero [fig.] / Heera [fig.]). Die Prüfung von Einwendungen, welche nicht im Zeichen selbst begründet sind, mithin auch derjenigen des Rechtsmissbrauchs, bedingt regelmässig ein umfangreiches Beweisverfahren, welches dem Zivilprozess vorbehalten bleiben muss (vgl. auch B-5129/2016, E. 5.1 – CHROM-OPTICS / CHROM-OPTICS). Im Übrigen bleibt festzustellen, dass das sich aus Art. 12 Abs. 1 MSchG ergebende Abwehrrecht ohne weiteres zu beachten ist, sofern die entsprechende Einrede (wie vorliegend) von der widerspruchsgegnnerischen Partei rechtzeitig erhoben wird. Die Geltendmachung des Abwehrrechts ist weder an weitere Voraussetzungen geknüpft noch ist im Widerspruchsverfahren (im Gegensatz zum Zivilprozess) eine Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs erforderlich.

III. Antrag auf Aussonderung

1. In ihrer Replik vom 17.06.2025 (nachfolgend: Replik) ersuchte die widersprechende Partei, in analoger Anwendung von Art. 156 ZPO (Zivilprozessordnung, SR 272), um Aussonderung der Beilage Nr. 8 (Vermarktungskampagne «the blue way» der Widersprechenden [2010-2024]), der Beilagen 8-F12A (Akquise-Folie «the blue way»), der Beilagen Nr. 8-F26B und 8-F26C (Adresslisten für Kundenanlässe) sowie der Beilagen Nr. 9A bis 9M2 (div. buchhalterische Unterlagen) mit der Begründung, dass es sich dabei um Geschäftsgeheimnisse handle. Eventualiter ersuchte die widersprechende Partei darum, dass die auszusondernden Urkunden dem Rechtsvertreter der widerspruchsgegnerischen Partei unter der Bedingung zugänglich gemacht werden, dass dieser einzig zum Zweck der Rechtsvertretung der widerspruchsgegnerischen Partei im vorliegenden Verfahren Einsicht in diese Urkunden erhält, die Urkunden sowie die darin enthaltenen Angaben geheim hält und diese insbesondere nicht mit der widerspruchsgegnerischen Partei teilt.
2. In ihrer Duplik machte demgegenüber die widerspruchsgegnerische Partei geltend, dass die auf Antrag der widersprechenden Partei als vertraulich ausgesonderten Unterlagen nicht entscheidungsrelevant seien oder die Voraussetzungen für ihre vertrauliche Behandlung nicht erfüllten. Dementsprechend beantragte sie, dass das IGE eine Entscheidung auf Basis der nicht als vertraulich ausgesonderten Beweismittel fällt. Eventualiter, sofern das IGE bei seiner Entscheidung bestimmte als vertraulich ausgesonderte Beweismittel berücksichtigen möchte, insbesondere die Beilagen Nr. 8 und gegebenenfalls Nr. 8-F12, sei deren Vertraulichkeit vorab aufzuheben, der Markeninhaberin zur Kenntnis zu bringen und ihr unter Fristansetzung Gelegenheit für eine ergänzende Stellungnahme zu geben.
3. Die Praxis des IGE unterscheidet zwischen Akten, die von der Einsichtnahme durch Dritte ausgeschlossen sind (vgl. Richtlinien in Markensachen des IGE [Richtlinien], Teil 1, Ziff. 5.6.1 und 5.6.2, abrufbar unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2_025.pdf), und der Akteneinsicht durch eine Partei während eines laufenden Widerspruchsverfahrens (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.6.4).
4. Was den ersten Fall betrifft, werden Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, auf Antrag einer Partei ausgesondert. Die entsprechenden Dokumente sind somit grundsätzlich von der Akteneinsicht durch Dritte ausgeschlossen (vgl. Art. 36 Abs. 3 MSchV). Die auszusondernden Beilagen Nr. 8 (Vermarktungskampagne «the blue way» der Widersprechenden [2010-2024]), Nr. 8-F12A (Akquise-Folie «the blue way»), Nr. 8-F26B und 8-F26C (Adresslisten für Kundenanlässe) sowie Nr. 9A bis 9M2 (div. buchhalterische Unterlagen), enthalten detaillierte Angaben zu erzielten Umsätzen resp. zum Umfang einzelner Werbe- und Vermarktungsstrategien. Es handelt sich hierbei um vertrauliche geschäftliche Informationen, weshalb dem Antrag der widersprechenden Partei stattgegeben wird. Die Beilagen Nr. 8, Nr. 8-F12A, Nr. 8-F26B und 8-F26C sowie Nr. 9A bis 9M2 werden im Aktenheft mit entsprechendem Vermerk ausgesondert und Dritten in Zusammenhang mit Gesuchen um Akteneinsicht nicht offenbart.
5. Die Akteneinsicht durch die Parteien während eines laufenden Widerspruchsverfahrens ist demgegenüber in den Artikeln 26 bis 28 VwVG geregelt.
6. Als Bestandteil des Anspruchs auf rechtliches Gehör hat gemäss Art. 26 VwVG jede Partei unter anderem Anspruch darauf, die Schriftsätze der Gegenpartei und alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke einzusehen (vgl. Art. 26 Abs. 1 lit. a und b VwVG). Von der Einsichtnahme ausgeschlossen sind insbesondere Akten, bei denen wesentliche private Interessen die Geheimhaltung erfordern (vgl. Art. 27 Abs. 1 lit. b VwVG). Die Verweigerung der Einsichtnahme darf sich nur auf die Aktenstücke erstrecken, für die Geheimhaltungsgründe bestehen (Art. 27 Abs. 2 VwVG).
 Art. 28 VwVG sieht vor, dass auf ein Aktenstück, in das einer Partei die Einsichtnahme verweigert wird, zum Nachteil der Partei nur abgestellt werden darf, wenn ihr das IGE von seinem für die Sache wesentlichen Inhalt schriftlich Kenntnis und ihr ausserdem Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.6.4).
7. Die Frage der Aussonderung der Beilagen Nr. 8, Nr. 8-F12A, Nr. 8-F26B und 8-F26C sowie Nr. 9A bis 9M2 gegenüber der widerspruchsgegnerischen Partei kann im vorliegenden Verfahren offenbleiben, da der Widerspruch, wie im Weiteren dargelegt wird (vgl. IV. B. und C. Ziff. 1 ff.), bereits aufgrund der fehlenden

Dienstleistungsgleichartigkeit zwischen den relevanten Klassen abzuweisen ist.

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. 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, Teil 6, Ziff. 5.3.2) 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 (Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Für die am 02.03.2012 international registrierte und der Schweiz am 29.11.2012 notifizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegnerische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 26.11.2024. 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 26.11.2019 und dem 26.11.2024, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).
5. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die widersprechende Partei mit ihrer Replik vom 17.06.2025 folgende Belege ins Recht:

- Auszug aus der WIPO-Datenbank «DPMAregister» vom 6. Februar 2025 zur deutschen Marke DE 302011048191 («the blue way») - Auszug aus dem Handelsregister zur Drees & Sommer Schweiz AG vom 28. Mai 2025 - Vereinbarung Drees & Sommer SE/Drees & Sommer Schweiz AG vom 1. August 2017 - ChatGPT-Antwort vom 29. Mai 2025 zur Frage «Ist der Gebrauch einer Marke auf einer Visitenkarte rechtserhaltender Markengebrauch?» - <u>Aussonderungsbeilage</u> Vermarktungskampagne «the blue way» der Widersprechenden (2010-2024) - Entwurf Visitenkarte 2014 - Entwurf Visitenkarte 2015 - Rechnungen Visitenkarten 2019 (Teil 1) - Rechnungen Visitenkarten 2019 (Teil 2) - Rechnungen Visitenkarten 2020 (Teil 1) - Rechnungen Visitenkarten 2020 (Teil 2) - Rechnungen Visitenkarten 2021 (Teil 1) - Rechnungen Visitenkarten 2021 (Teil 2)	- Beilage 4 - Beilage 5 - Beilage 6 - Beilage 7 - Beilage 8 - Beilage 8-F2A - Beilage 8-F2B - Beilage 8-F2C - Beilage 8-F2D - Beilage 8-F2E - Beilage 8-F2F - Beilage 8-F2G - Beilage 8-F2H
---	---

- Rechnungen Visitenkarten 2022 (Teil 1)	Beilage 8-F2I
- Rechnungen Visitenkarten 2022 (Teil 2)	Beilage 8-F2J
- Rechnungen Visitenkarten 2023 (Teile 1 bis 55)	Beilage 8-F2K1-55
- Rechnung en Visitenkarten 2024 (Teile 1 bis 47)	Beilage 8-F2L1-47
- Zugriffsdaten von «YouTube Analytics» zum Imagefilm «THE BLUE WAY next exit»	Beilage 8-F4A-C
- Zugriffsdaten von «Vimeo Analytics» zum Imagefilm «THE BLUE WAY next exit»	Beilage 8-F5A-B
- Rechnung en zu «Give-Aways» (2019-2024)	Beilage 8-F6A-L
- Rechnung zu «Banner» (2012)	Beilage 8-F8A
- Pressemitteilungen (mit «the blue way»)	Beilage 8-F10A-F
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Akquise-Folie «the blue way»	Beilage 8-F12A
- Auswertung des «Google-Tool» «Data Studio» (2019) zu «dreso.com»	Beilage 8-F15A
- «Website Analytics» Schweiz April-Juni 2019	Beilage 8-F15B-D
- «Online-Tracking»-Auswertung	Beilage 8-F17A
- «the blue way»-Flugblatt (2022)	Beilage 8-F22A
- Rechnung für «the blue way»-Flug blatt vom 29. April 2022	Beilage 8-F22B
- Rechnung für «the blue way»-Flug blatt vom 22. Januar 2024	Beilage 8-F22C
- «the blue way»-Einladung zur «ImmoTable» in Lausanne (2018)	Beilage 8-F24A
- Rechnung für «the blue way»-Einladung vom 19. Juli 2018	Beilage 8-F24B
- Handelsregisterauszug zur Drees & Sommer Schweiz AG vom 7. Juni 2025	Beilage 8-F25A
- Fotografien aus dem Sitz der Drees & Sommer Schweiz AG (mit «the blue way»), Aemterstrasse 201, 8003 Zürich	Beilage 8-F25B-K
- Angebot der Druckerei vom 28. März 2019 für «Höfli-Fäscht»-Einladungskarten	Beilage 8-F26A
- <u>Aussonderungsbeilagen</u> Adresslisten für «Höfli-Fäscht»-Einladungskarten Zürich bzw. Basel	Beilage 8-F26B-C
- analoge Einladungskarten für «Höfli-Fäscht» Zürich bzw. Basel	Beilage 8-F26D-E
- digitale Einladungskarten für «Höfli-Fäscht» Zürich bzw. Basel	Beilage 8-F26F-G
- Werbefilm zum «Höfli-Fäscht» in Basel im Jahre 2024	Beilage 8-F26H
- «the blue way»-Standfoto grafie der Widersprechenden von der «Expo Real» 2019	Beilage 8-F27A
- «the blue way»-Presseinformation der Widersprechenden zur «Expo Real» 2021	Beilage 8-F27B
- «polis convention 2021: Ein Resümee»	Beilage 8-F28A
- Fotografien aus dem «Innovationsgebäude OWP12» der Widersprechenden (2021)	Beilage 8-F29A-E
- Rechnung der Fotografen vom 20. Januar 2022	Beilage 8-F29F
- Drees & Sommer-Nachhaltigkeitsbericht (GRI; 2021)	Beilage 8-F31A
- Drees & Sommer-Nachhaltigkeitsbericht (GRI; 2022)	Beilage 8-F31B
- Drees & Sommer-Nachhaltigkeitsbericht (GRI; 2023)	Beilage 8-F31C
- Auswertung zu Drees & Sommer-Nachhaltigkeitsbericht	Beilage 8-F31D
- «Page Analytics»-Auswertung zu «Posts» mit dem «Wording» oder dem «Hashtag» «the blue way»	Beilage 8-F34A
- LinkedIn-Analysen der Jahre 2020 bis 2024	Beilage 8-F34B-F
- Verweise auf «LinkedIn-Posts» mit dem «Hashtag» «the blue way»	Beilage 8-F35A
- Unternehmensbroschüre Drees & Sommer 2019	Beilage 8-F36A
- Unternehmensbroschüre Drees & Sommer Schweiz 2019	Beilage 8-F36B
- Rechnungen für Unternehmensbroschüren 2014-2025	Beilage 8-F36C1-17
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Jahresrechnung 2019 der Drees & Sommer Schweiz AG	Beilage 9A
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Jahresrechnung 2020 der Drees & Sommer Schweiz AG	Beilage 9B
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Jahresrechnung 2021 der Drees & Sommer Schweiz AG	Beilage 9C
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Jahresrechnung 2022 der Drees & Sommer Schweiz AG	Beilage 9D
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Jahresrechnung 2023 der Drees & Sommer Schweiz AG	Beilage 9E
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Jahresrechnung 2024 der Drees & Sommer Schweiz AG	Beilage 9F
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Zusammenstellung Umsatzentwicklung Drees & Sommer 2019-2023	Beilage 9G1
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Zusammenstellung Umsatzentwicklung Drees & Sommer 2020-2024	Beilage 9G2
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Drees & Sommer SE, Gewinn- und Verlustrechnung 2019, Stuttgart	Beilage 9H1
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Drees & Sommer Projektmanagement und bautechnische Beratung GmbH, Stuttgart, Gewinn- und Verlustrechnung 2019	Beilage 9H2
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Drees & Sommer Projektmanagement und bautechnische Beratung GmbH, Köln, Gewinn- und Verlustrechnung 2019	Beilage 9H3
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Drees & Sommer Projektmanagement und bautechnische	

Beratung GmbH, Berlin, Gewinn- und Verlustrechnung 2019	Beilage 9H4
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Drees & Sommer Projektmanagement und bautechnische Beratung GmbH, Frankfurt, Gewinn- und Verlustrechnung 2019	Beilage 9H5
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Drees & Sommer GmbH, Projektmanagement und bautechnische Beratung, Hamburg, Gewinn- und Verlustrechnung 2019	Beilage 9H6
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Drees & Sommer GmbH, Projektmanagement und bautechnische Beratung, München, Gewinn- und Verlustrechnung 2019	Beilage 9H7
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Drees & Sommer Infra Consult und Entwicklungsmanagement GmbH, Stuttgart, Gewinn- und Verlustrechnung 2019	Beilage 9H8
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Drees & Sommer Advanced Building Technologies GmbH, Stuttgart, Gewinn- und Verlustrechnung 2019	Beilage 9H9
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Drees & Sommer, Projektmanagement und bautechnische Beratung GmbH, Leipzig, Gewinn- und Verlustrechnung 2019	Beilage 9H10
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Drees & Sommer Consulting Process & Organization GmbH, Stuttgart, Gewinn- und Verlustrechnung 2019	Beilage 9H11
- <u>Aussonderungsbeilage</u> & Sommer SE, Gewinn- und Verlustrechnung 2020, Stuttgart	Beilage 9I1
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Drees & Sommer Projektmanagement und bautechnische Beratung GmbH, Stuttgart, Gewinn- und Verlustrechnung 2020	Beilage 9I2
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Drees & Sommer Projektmanagement und bautechnische Beratung GmbH, Köln, Gewinn- und Verlustrechnung 2020	Beilage 9I3
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Drees & Sommer Projektmanagement und bautechnische Beratung GmbH, Berlin, Gewinn- und Verlustrechnung 2020	Beilage 9I4
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Drees & Sommer Projektmanagement und bautechnische Beratung GmbH, Frankfurt, Gewinn- und Verlustrechnung 2020	Beilage 9I5
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Drees & Sommer GmbH, Projektmanagement und bautechnische Beratung, Hamburg, Gewinn- und Verlustrechnung 2020	Beilage 9I6
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Drees & Sommer GmbH, Projektmanagement und bautechnische Beratung, München, Gewinn- und Verlustrechnung 2020	Beilage 9I7
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Drees & Sommer Infra Consult und Entwicklungsmanagement GmbH, Stuttgart, Gewinn- und Verlustrechnung 2020	Beilage 9I8
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Drees & Sommer Advanced Building Technologies GmbH, Stuttgart, Gewinn- und Verlustrechnung 2020	Beilage 9I9
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Drees & Sommer, Projektmanagement und bautechnische Beratung GmbH, Leipzig, Gewinn- und Verlustrechnung 2020	Beilage 9I10
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Drees & Sommer Consulting Process & Organization GmbH, Stuttgart, Gewinn- und Verlustrechnung 2020	Beilage 9I11
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Drees & Sommer SE, Gewinn- und Verlustrechnung 2021, Stuttgart	Beilage 9J1
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Drees & Sommer Consulting Process & Organization GmbH, Stuttgart, Gewinn- und Verlustrechnung 2021	Beilage 9J2
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Drees & Sommer SE, Gewinn- und Verlustrechnung 2022, Stuttgart	Beilage 9K1
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Drees & Sommer Consulting Process & Organization GmbH, Stuttgart, Gewinn- und Verlustrechnung 2022	Beilage 9K2
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Drees & Sommer SE, Gewinn- und Verlustrechnung 2023, Stuttgart	Beilage 9L1
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Drees & Sommer Consulting Process & Organization GmbH, Stuttgart, Gewinn- und Verlustrechnung 2023	Beilage 9L2
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Drees & Sommer SE, Gewinn- und Verlustrechnung 2024, Stuttgart	Beilage 9M1
- <u>Aussonderungsbeilage</u> Drees & Sommer Consulting Process & Organization GmbH, Stuttgart, Gewinn- und Verlustrechnung 2024	Beilage 9M2
- Ausdruck von https://www.saint-gobain.ch/de/loesungen vom 7. Februar 2025	Beilage 10
- Beschluss des deutschen Bundespatentgerichts vom 4. April 2001 (26 W (pat) 121/00)	Beilage 11
- Honorarrechnung der Valfor Rechtsanwälte AG vom 17. Juni 2025	Beilage 11

Die widersprechende Partei beansprucht in der vorliegend von der Nichtgebrauchseinrede betroffenen Klassen 35, 36, 37, 38, 41 und 42 Schutz für eine breite Palette von Dienstleistungen im Bereich der Planung, Entwicklung, Finanzierung, Realisierung und Verwaltung von Immobilien- und Bauprojekten. In ihrer Replik macht sie anhand der eingereichten Unterlagen geltend, dass ein ernsthafter Gebrauch für die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 37 und 42 in der Schweiz in der relevanten

Gebrauchsperiode glaubhaft gemacht sei (vgl. S. 3 Rn 6, S. 20 f. Rn 58 der Replik vom 17.06.2025). Mit der Feststellung, dass sich die Gleichartigkeit der gegnerischen Dienstleistungen in erster Linie mit diesen Dienstleistungen begründeten, beschränkt sie die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs damit zum vornherein auf die Dienstleistungen der Klassen 37 und 42 der Widerspruchsmarke. Was die Parteien im Sachverhalt übereinstimmend vorbringen, bindet das IGE und muss von diesem aufgrund der im Widerspruchsverfahren geltenden Dispositionsmaxime als Urteilsgrundlage so hingenommen werden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2). Demgegenüber stellte die widerspruchsgegenerische Partei in ihrer Duplik fest, dass der Gebrauch der Widerspruchsmarke seitens der widersprechenden Partei nicht glaubhaft gemacht sei, zumal ein Teil der eingereichten Beweismittel ausserhalb der relevanten Gebrauchsperiode bzw. des relevanten Schutzgebiets datiere oder nicht eindeutig datierbar sei. Zudem stellte sie fest, dass selbst eine belegte Verwendung des Slogans «the blue way» keinen markenmässigen Gebrauch darstelle, da dieser lediglich als Unternehmensclaim bzw. Leitidee verwendet werde und nicht als Herkunftshinweis für konkrete Dienstleistungen diene.

6. Hat die widersprechende Partei den Gebrauch ihrer Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.6, mit weiteren Hinweisen).
7. Weil jedoch die Gleichartigkeit der angefochtenen Dienstleistungen, wie nachfolgend aufgezeigt wird (vgl. IV. C. Ziff. 1 ff.), auch unter Annahme eines rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke für sämtliche in den Klassen 37 und 42 beanspruchten Dienstleistungen zu verneinen ist, hält es das IGE aus Gründen der Verfahrensökonomie für angebracht, zuerst die Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr resp. der Dienstleistungsgleichartigkeit und nicht diejenigen des Gebrauchs der Widerspruchsmarke zu prüfen. Folglich geht das IGE direkt zum Vergleich der Dienstleistungen über.

C. Vergleich der 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. Die angefochtene Marke ist für folgende Dienstleistungen geschützt:
Klasse 39: Services de transport routier de tuyaux, tubes et raccords métalliques ou non métalliques, pièces de voirie, regards et grilles en fonte ductile pour chaussées et bordures par des camions fonctionnant au biocarburant; conditionnement et entreposage de tuyaux, tubes et raccords métalliques ou non métalliques, pièces de voirie, regards et grilles en fonte ductile pour chaussées et bordures; services de logistique en matière de transport, à savoir organisation du transport et de la livraison de tuyaux, tubes et raccords métalliques ou non métalliques, pièces de voirie, regards et grilles en fonte ductile pour chaussées et bordures; stockage de tuyaux, tubes et raccords métalliques ou non métalliques, pièces de voirie, regards et grilles en fonte ductile pour chaussées et bordures; services de livraison de tuyaux, tubes et raccords métalliques ou non métalliques, pièces de voirie, regards et grilles en fonte ductile pour chaussées et bordures; informations et conseils en matière de transport de marchandises par des camions fonctionnant au biocarburant.
3. Die Widerspruchsmarke ist in den hier massgeblichen Klassen 37 und 42 für folgende Dienstleistungen geschützt:

Klasse 37: Services de conseillers techniques en construction; construction de bâtiments, informations en matière de construction; services d'entrepreneurs du bâtiment, à savoir réalisation de projets de construction; supervision [direction] de travaux de construction; services de réparation, à savoir gestion d'installations et gestion infrastructurelle de bâtiments (dans la mesure où ces services sont compris dans cette classe); réparation, maintenance et entretien de biens immobiliers; travaux d'installation sans rapport avec les équipements de transport et d'élévation, à savoir équipements de levage, élévateurs, ascenseur, escaliers mécaniques, équipements de transport de passagers, trottoirs roulants, équipements de levage et de transport similaires ainsi que parties des produits précités;

Klasse 42: Gestion de projets techniques; architecture et ingénierie; planification de travaux de construction; ingénierie de structures et génie civil; programmation informatique; recherche, développement et planification opérationnelle dans le domaine de l'immobilier; gestion de projets techniques dans le secteur des technologies de l'information; étude de projets techniques; services de conseillers techniques en matière de diligences raisonnables (inspection) et de gestion de projets dans le cadre de modèles de partenariat public-privé; étude de projets techniques ainsi que services de conseillers s'y rapportant dans le cadre de l'acquisition et de la vente de portefeuilles immobiliers, biens immobiliers de particuliers et propriétés.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 39

4. Die widerspruchsgegnereische Partei beansprucht in der Klasse 39 Transport-, Lager- und Logistikdienstleistungen für Bau- und Strasseninfrastrukturmaterialien sowie Beratung im Bereich nachhaltiger Warentransportlösungen. Die Widerspruchsmarke wird hingegen in der Klasse 37 für Dienstleistungen im Bereich Bau- und Gebäudemanagement, insbesondere technische Beratung im Bauwesen, Bau von Gebäuden und Durchführung von Bauprojekten, Leitung bzw. Überwachung von Bauarbeiten, Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungsleistungen an Immobilien, Facility- bzw. Infrastrukturmanagement von Gebäuden sowie Installationsarbeiten ohne Bezug zu Transport- und Förderanlagen beansprucht. In der Klasse 42 ist die ältere Marke vorwiegend für technische Planungs- und Entwicklungsdienstleistungen geschützt. Betreffend die Begründung für die Bejahung der Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen Dienstleistungen und den von der Widerspruchsmarke in den Klassen 37 und 42 beanspruchten Dienstleistungen führt die widersprechende Partei unter anderem an, dass die von der Widerspruchsmarke einerseits und von der angefochtenen Marke andererseits bezeichneten Dienstleistungen sich überschneiden bzw. sich nahestehen. Zusammen angeboten, würden diese Dienstleistungen jedenfalls als wirtschaftlich «sinnvolles Leistungspaket» wahrgenommen bzw. bestehe zwischen ihnen «ein enger und charakteristischer Zusammenhang», was bereits auf Dienstleistungsgleichartigkeit schliessen lasse. Die widerspruchsgegnereische Partei argumentiert hingegen, dass von einem «sinnvollen Leistungspaket» nicht gesprochen werden könne, da technische Beratungsdienstleistungen und Transportdienstleistungen sehr weit auseinanderlägen.
5. Mangels Übereinstimmungen hinsichtlich des Verwendungszwecks, des erforderlichen Fachwissens und der Abnehmerkreise ist zwischen den angefochtenen, Transport-, Lager- und Logistikdienstleistungen der Klasse 39 und den in den Klassen 37 und 42 von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen keine Gleichartigkeit festzustellen, auch nicht in entfernter Form. Die angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 39 sind auf den Transport, die Logistik, Lagerung und Lieferung von spezialisierten Baumaterialien für den Strassen- und Infrastrukturaufbau ausgerichtet und setzen spezialisiertes Fachwissen voraus. Sie richten sich primär an professionelle Auftraggeber wie Bauunternehmen, Ingenieur- und Planungsbüros, kommunale Versorgungsunternehmen sowie Unternehmen im Bereich Strassen- und Infrastrukturprojekte. Demgegenüber betreffen die von der Widerspruchsmarke in der Klasse 37 beanspruchten Dienstleistungen überwiegend operative, ausführende und dienstleistungsorientierte Tätigkeiten im Bereich Bauwesen, technische Beratung, Bauausführung, Instandhaltung und Gebäudemanagement. Letztere richten sich an öffentliche oder private Einrichtungen, die keine professionellen Unternehmen des Bau- oder Ingenieurwesens sind. Aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise besteht daher weder eine Austauschbarkeit noch eine typische funktionale Ergänzung, noch die Erwartung, dass diese Dienstleistungen aus demselben Unternehmen stammen. Angesichts fehlender marktlogischer Folge, die über bloss thematische Berührungspunkte und einen bloss funktionellen Zusammenhang hinausgeht, ist die Gleichartigkeit der letztgenannten zu vergleichenden Dienstleistungen zu verneinen. Allein der Umstand, dass die Vergleichsdienstleistungen die Baubranche betreffen und dass für Bau- und Reparaturarbeiten Transport- sowie Lagerdienstleistungen benötigt werden, rechtfertigt nicht die Annahme,

dass diese Dienstleistungen wirtschaftlich oder funktional miteinander verbunden und somit gleichartig sind. Auch im Verhältnis zu den Dienstleistungen der Klasse 42 der Widerspruchsmarke besteht keine Gleichartigkeit. Letztere betreffen fachlich hochspezialisierte Planungs-, Entwicklungs- und Beratungsleistungen in den Bereichen Bauwesen, Ingenieurwesen, Immobilien und IT und richten sich ebenfalls an professionelle Auftraggeber, jedoch mit dem Fokus auf technische Expertise, strategische Planung und Projektentwicklung. Zwischen den Vergleichsdienstleistungen bestehen keine inhaltlichen, funktionalen oder wirtschaftlichen Berührungspunkte. Die Dienstleistungen der Klasse 42 sind intellektuell-planerischer Natur, während die Dienstleistungen der Klasse 39 operative Ausführungsleistungen darstellen. Eine Austauschbarkeit oder wirtschaftliche Ergänzung der Dienstleistungen ist daher nicht gegeben, und es besteht keine Erwartung, dass diese aus demselben Unternehmen stammen. Zudem rechtfertigt der alleinige Umstand, dass Bauprojekte sowohl Planung als auch Materialtransport erfordern, nicht die Annahme einer Gleichartigkeit. Es handelt sich hierbei um rein thematische Berührungspunkte, die keine funktionale oder wirtschaftliche Verknüpfung begründen. Die Abnehmer, das hierfür erforderliche Fachwissen sowie der Verwendungszweck der Dienstleistungen unterscheiden sich grundlegend. Aufgrund dieser deutlichen Unterschiede in Art, Zweck, Fachwissen und Abnehmerkreis sind die Dienstleistungen der Klasse 42 der Widerspruchsmarke und die angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 39 nicht gleichartig.

Im Übrigen würden auch zwischen den angefochtenen Dienstleistungen und den übrigen von der Widerspruchsmarke in den Klassen 35, 36, 38 und 41 beanspruchten Dienstleistungen keinerlei Überschneidungen bestehen. Die Vergleichsdienstleistungen verfolgen eine gänzlich andere Zweckbestimmung und richten sich an unterschiedliche Abnehmer. Die Konsumenten nehmen diese Dienstleistungen zudem nicht als sinnvolles Leistungspaket wahr.

6. Zusammenfassend ist die Gleichartigkeit auch unter Annahme eines rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke für sämtliche Dienstleistungen der Klassen 37 und 42 zu verneinen, sodass sich vorliegend eine Prüfung der eingereichten Gebrauchsbelege erübrigt. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist vorliegend die Zeichenähnlichkeit nicht mehr zu prüfen und der Widerspruch bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
7. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103739 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 und wird als unterliegende Partei kostenpflichtig. Vorliegend wurde ein zweifacher Schriftenwechsel durchgeführt. 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.

Dem Gesuch der widersprechenden Partei um Aussonderung der eingereichten Beilagen Nr. 8, Nr. 8-F12A, Nr. 8-F26B und 8-F26C sowie Nr. 9A bis 9M2 wird stattgegeben. Die entsprechenden Beilagen werden im Aktenheft mit entsprechendem Vermerk ausgesondert und in Zusammenhang mit Gesuchen um Akteneinsicht Dritten nicht offenbart.

2.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103739 wird abgewiesen.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

4.

Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnерischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 25. März 2026

Freundliche Grüsse



Mara Stocker-Mosset

Rechtsmittelbelehrung:

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