IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

Verfügung
im Widerspruchsverfahren Nr. 104570
in Sachen

Lignotrend GmbH & Co. KG
Steinbachstrasse 41
79809 Weilheim
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

FMP Fuhrer Marbach & Partner
Konsumstrasse 16A
3007 Bern

IR-Marke Nr. 1750975 - LIGNO

gegen

DAMIANI-HOLZ&KO AG
Via Julius Durst 68
39042 Bressanone
IT-Italien

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

freigutpartners IP Law Firm Rechtsanwalt Sebastian Saissi
Gämsenstrasse 3
8006 Zürich

CH-Marke Nr. 826460 - LIGNOALP

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. 826460 "LIGNOALP" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 10.02.2025 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

   19 Baumaterialien und Bauelemente, nicht aus Metall; Holzbohlen; Weichholzbretter; Hartholzbretter; Bretter; Deckenplatten aus Holz; Planken aus nicht metallischen Materialien zur Verwendung im Bauwesen; Bauplatten aus Holz und wasserabweisenden Harzen; Dachbretter, nicht aus Metall; Holme [nicht aus Metall] zur Verwendung im Bauwesen; Bauelemente aus Holz; Fertigbauteile, nicht aus Metall; Fassadenbauteile, nicht aus Metall; Estrichbelag; nicht metallische Deckenverkleidungen; Dachbeläge, nicht aus Metall; transportable Bauten aus Holz; Vorgefertigte Bauelemente [nicht aus Metall]; Vorgefertigte Bauelemente [nicht aus Metall] für die Vor-Ort-Montage; Fassadenelemente, nicht aus Metall; Bauelemente [nicht aus Metall] zur Verwendung im Bauwesen; Fassaden, nicht aus Metall; Fassaden für Gebäude [nicht aus Metall]; Verkleidungstafeln aus Holz; Dachplatten [nicht aus Metall]; Bauholz; Brettschichtholz; Mehrschichtholz; feuerbeständiges Holz; Holz für Bauzwecke; Latten, nicht aus Metall; Baumaterialien aus Holz; Akustikbauplatten aus Holz für Wände; Akustikbauplatten aus Holz für Decken; Dielenbretter; Dielenbretter aus Weichholz; Nicht metallische Verkleidungsplatten für Dächer; Holzpaneelen; Bauplatten aus Holz; Verschalungen aus Holz; Säulen [nicht aus Metall] für Gebäude; Holzprofile; Nicht metallische Profile für Gebäude; Holzvertäfelungen; Holzbalken; Träger, nicht aus Metall; Dachstühle, nicht aus Metall; Sparren für Dächer [Gratsparren, Dachsparren]; Baubalken, nicht aus Metall; Holz [Baumaterial]; Dachschalungsbretter.

   37 Bau-, Montage- und Abbrucharbeiten; Aufbringung von Schutzanstrichen auf Holz; Aufbringung von Schutzanstrichen an Gebäuden; Aufbringen von Anstrichmitteln auf Gebäude; Aufbringen von wasserfesten Beschichtungsanstrichen auf Dächer; Anbringen von wasserdichten Auskleidungen; Auftragen von Schutzbeschichtungen auf Gebäudeoberflächen; Bauberatung; Beratung in Bezug auf den Bau von Wohn- und anderen Gebäuden; Beratung über Tiefbau [Bauwesen]; Bauwesen; Errichtung von privaten Wohnungsbauten; Errichtung von Ferienunterkünften; Errichtung von Wohngebieten; Errichtung von Sportarenen; Errichtung von Gewerbezentren; Errichtung von Gebäudekomplexen; Bau von Erholungszentren; Bau von Freizeitzentren; Bau von Sportzentren; Errichtung von Wohnhäusern; Hausbauarbeiten; Gewerbebau; Errichtung von Unterrichtsgebäuden; Errichtung von Produktions- und Industriebauten; Errichtung von Bauwerken; Errichtung von Institutsgebäuden; Errichtung von Mehrfamilienhäusern; Wohnungsbau; Bau von Wohn- und Geschäftsgebäuden; Kundenspezifischer Bau von Gebäuden; Errichtung von Hausanbauten; Errichtung von Fundamenten für Gebäude; Immobilienbaudienstleistungen; Errichtung von Produktionswerken; Errichtung von öffentlichen Einrichtungen; Errichtung landwirtschaftlicher Betriebe; Errichtung von öffentlichen Bauten; Bau von Schlitzwänden; Bau von vorgehängten Wänden; Abtrennungsbau; Errichtung von Gebäudeteilen; Erstellung von Fussböden; Errichtung von Treppen aus Holz; Bau von Schulen; Bau von Decken; Bau von Stahlkonstruktionen für Gebäude; Kundenspezifischer Bau von Häusern; Abbrucharbeiten an Gebäuden; Errichtung von Sozialwohnungen; Auskünfte in Bezug auf das Bauwesen; Zurverfügungstellen von Bauinformationen auf elektronischem Weg; Zurverfügungstellen von Informationen bezüglich Bauwesen; Zurverfügungstellen von Informationen bezüglich dem Bau von öffentlichen Bauvorhaben; Zurverfügungstellen von Informationen bezüglich Gebäudesanierung; Erteilung von Auskünften bezüglich des Baugewerbes; Zurverfügungstellen von Online-Informationen zum Bauwesen; Leitung von Bauprojekten vor Ort; Baustellenprojektmanagement beim Gebäudebau [Bauaufsicht]; Verlegen von Holzfussböden; Installation von Wandbauplatten; Installation von wasserabweisenden Produkten für Keller; Installation von Einzäunungen; Installation von Deckenverkleidung; Montage von Aussenverkleidungen; Deckeninstallation; Dachdeckung; Isolieren von Innen- und Aussenwänden, Decken und Dächern; Dämmung von Dächern; Bauarbeiten zur Erstellung von Fertighäusern; Klempnerarbeiten; Malerarbeiten; Installation von Rohrleitungen; Betonierung; Gipserarbeiten; Erdbewegung; Maurerarbeiten; Anstreichen von Häusern; Anstreichen von Gebäuden; Überzugsarbeiten; Kabelverlegung; Steinmauerarbeiten; Parkettverlegung; Verlegung von Bodenfliesen; Eindecken von Schieferdächern und Verlegen von Fliesen; Verlegung von Rohren; Standortvorbereitung [Bauwesen]; Vorbereitung eines Bauplatzes; Vorbereitung von

Bodenflächen für die Verkleidungen und Abdeckung; Vorbereitung von Treppenoberflächen für die Verkleidung und Abdeckung; Errichtung von Industriebauten; Generalunternehmerleistungen für den Bau; Auftragen von Schutzbeschichtungen auf die Aussenflächen von Gebäuden; Beratung und Erteilen von Auskünften in Bezug zu Bauarbeiten; Beratung und Erteilen von Auskünften bezüglich der Bauerstellung von öffentlichen Bauten; Auskünfte in Bezug auf den Umbau von Gebäuden; Beratung in Bezug auf die Errichtung von Gebäuden; Beratung bezüglich dem Bau von öffentlichen Bauwerken; Beratung in Bezug auf den Bau von Gebäuden und anderen Bauwerken; Dachdeckerarbeiten; Tiefbaudienstleistungen; Dienstleistungen zur Errichtung von Gebäuden; Abbrucharbeiten; Projektmanagement im Bauwesen [Bauaufsicht]; Erteilung von Auskünften [Information] betreffend die Bauausführung; Bauaufsicht für Bauprojekte; Baudienstleistungen im Zusammenhang mit dem Bau von Wohnungen; Leitung von Bauarbeiten [Oberaufsicht]; Maler- und Lackiererarbeiten.

2. Am 12.05.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.

3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1750975 "LIGNO" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:

   4 Bois à utiliser en tant que combustible; pellets de bois pour le chauffage; granulés de fibres comprimés obtenus à partir de cultures végétales et destinés à être utilisés en tant que combustibles; combustibles; produits combustibles à base de copeaux de bois agglomérés; copeaux de bois en tant que combustibles; copeaux de bois pour combustibles.

   17 Articles et matériaux d'isolation acoustique; matériaux d'insonorisation pour bâtiments; isolation acoustique pour bâtiments; panneaux d'isolation acoustique; couvertures d'isolation phonique; panneaux d'isolation acoustique; panneaux acoustiques pour plafonds [isolation]; revêtements de plafond absorbant les sons; revêtements muraux et de plafond insonorisants; revêtements muraux et de plafond absorbant les sons; peintures isolantes pour murs et plafonds; matériaux d'insonorisation sous forme d'éléments acoustiques absorbant les sons, en particulier pour panneaux de murs, plafonds ou toits en bois; matériaux d'isolation et d'amortissement; matériaux isolants; panneaux d'isolation; feuilles d'isolation; panneaux d'isolation en fibres de bois.

   19 Matériaux et éléments non métalliques pour la construction et le bâtiment; plaques acoustiques, non métalliques; panneaux acoustiques en bois pour murs et plafonds; unités modulaires de structure spatiale, non métalliques; maisons en rondins vendues en kit; matériaux de construction et éléments de construction en bois ou fibres de bois; éléments structurels non métalliques pour la construction; matériaux de construction intumescents; panneaux de fibres [matériaux de construction]; matériaux de construction en bois en tant que parties de maisons préfabriquées préfabriquées pour la construction de maisons en bois; murs en bois; structures de plafonds suspendus (non métalliques); unités de construction modulaires non métalliques; maisons modulaires, non métalliques; cloisons non métalliques; structures et constructions transportables non métalliques; feuilles non métalliques pour le bâtiment; planches d'aggloméré de bois; bois d'œuvre de sciage; bois de sciage brut; bois et bois artificiel; bois d'œuvre façonné; bois mi-ouvré.

   20 Eléments de fixation non métalliques; clous, non métalliques; meubles; articles d'ameublement, à savoir décorations murales en bois; éléments muraux [meubles]; panneaux de séparation pour pièces [meubles]; cloisons [meubles]; tables [meubles]; sièges; tabourets; séparateurs d'espaces [meubles]; rayonnages [meubles]; panneaux d'ameublement; cloisons pour meubles; sections de panneaux pour meubles; ensembles de parties [vendus complets] pour assemblage dans des articles d'ameublement, à savoir pieds de meubles, portes de meubles, compartiments de meubles, panneaux de meubles, modules de rangement pour meubles, bases de meubles, étagères pour meubles, tringles pour étagères, cloisons pour meubles, supports d'étagères, poignées de meubles, équerres de fixation pour meubles, séparateurs d'étagères, tiroirs pour meubles, inserts pour placards; pans de boiseries pour meubles; décorations murales en bois; meubles en bois; rails suspendus en matériaux non métalliques.

   22 Matières de rembourrage et de calage; copeaux de bois; copeaux de bois pour le calage; copeaux de bois en tant que matériaux de remplissage.

   31 Copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; copeaux de bois décoratifs; bois en grume; bois non séché; paillage biodégradable en fibres de bois.

37 Construction; services de gestion de projets de construction; services de supervision de travaux dans le cadre de projets de construction; mise à disposition d'informations en matière de construction; travaux de montage; produits de menuiserie, à savoir pour le marquage, l'appariement et le marquage de machines ou manuelles de bois, pour le support de structures, composants et parties intégrées; services d'installation de parements; installation de toitures; montage de maisons préfabriquées; Installation d'éléments d'édification préfabriqués; édification de structures et bâtiments préfabriqués; services de conseillers en construction.

40 Services de scieries; travaux d'ébénisterie; travaux sur bois; mise à disposition d'informations en matière de travaux sur bois; services de menuiserie [fabrication sur mesure de boiseries]; transformation et raffinage de combustibles; sciage de bois d'œuvre; rabotage de bois d'œuvre; séchage de bois; séchage à l'étuve de bois d'œuvre; production d'énergie électrique; production d'électricité; Production d'énergie électrique.

42 Services d'ingénierie; services de génie civil ou d'architecture; services de conception architecturale; services de planification technologique dans le domaine de la construction; services de planification architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments; services de conception architecturale dans le domaine de la construction et de la décoration intérieure, conception et planification techniques de l'éclairage de bâtiments et salles; services de conseillers techniques dans le domaine de l'éclairage de bâtiments et salles; réalisation de calculs lumineux et acoustiques; planification de l'éclairage et planification d'éclairages sous des aspects techniques, technologiques et de conception; planification technique acoustique; services de conseillers techniques dans le domaine de l'acoustique; conception et planification d'équipements et ameublement de pièces en rapport avec l'acoustique des salles; supervision de travaux de construction technique; planification de constructions techniques; élaboration de plans de construction; services de conseillers en construction; services de planification technique, à savoir planification d'autorisations, planification d'autorisations pour la présentation aux autorités, planification de travaux, planification de travaux pour la mise en œuvre de projets de construction, planification détaillée, planification détaillée pour la clarification de connexions et autres détails, dessins techniques pour la préparation de travaux.

4. Mit Verfügung vom 11.06.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 11.09.2025 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme machte sie u.a. die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
6. Mit Verfügung vom 17.09.2025 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 13.11.2025 replizierte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 18.11.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 19.02.2026 duplizierte widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist.
10. Mit Verfügung vom 20.02.2026 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 22.03.2023 mit einer DE-Priorität vom 22.09.2022 im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke wurde am 03.09.2024 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen

Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Antrag auf Aussonderung

1. Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, werden auf Antrag ausgesondert. Die Aussonderung wird im Aktenheft vermerkt (Art. 36 Abs. 3 MSchV). Die widersprechende Partei machte in der Widerspruchsschrift geltend, dass die Beilage 27 Geschäftsgeheimnisse enthalte. Entsprechend sei die Beilage 27 auszusondern.
2. Bei dem auszusondernden Dokument handelt es sich u.a. um Umsatz- bzw. Verkaufszahlen und somit um sensible Geschäftszahlen und -daten. Dem Antrag wird demnach stattgegeben. Diese Beilage wird im Aktenheft mit entsprechendem Vermerk ausgesondert und im Zusammenhang mit Gesuchen um Akteneinsicht Dritten nicht offenbart.
3. Art. 26 VwVG verankert den Grundsatz, dass jede Partei unter anderem die Eingaben der Gegenpartei und alle als Beweismittel dienenden Urkunden einsehen können muss (vgl. Art. 26 Abs. 1 lit. a und b VwVG). Von der Akteneinsicht sind ausgeschlossen insbesondere Akten, bei denen ein wesentliches privates Interesse die Geheimhaltung erfordert (vgl. Art. 27 Abs. 1 lit. b VwVG). Die Verweigerung der Einsichtnahme darf sich nur auf solche Akten erstrecken, die geheim zu halten sind (Art. 27 Abs. 2 VwVG).
4. 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 (vgl. Richtlinien in Markensachen des IGE [nachfolgend Richtlinien], Teil 1, Ziff. 5.6.4, unter www.ige.ch).
5. Im vorliegenden Fall kann festgestellt werden, dass die auszusondernde Beilage 27 nicht entscheidwesentlich ist (vgl. betreffend die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unten IV. D. Ziff. 4 ff.). Folglich kann die ausgesonderte Beilage 27 für den vorliegenden Entscheid unberücksichtigt bleiben resp. es ist nicht auf diese abzustellen, so dass der widerspruchsgegnerischen Partei durch die Aussonderung kein Nachteil erwächst.

IV. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, auf www.ige.ch).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

19 *Baumaterialien und Bauelemente, nicht aus Metall; Holzbohlen; Weichholzbretter; Hartholzbretter; Bretter; Deckenplatten aus Holz; Planken aus nicht metallischen Materialien zur Verwendung im Bauwesen; Bauplatten aus Holz und wasserabweisenden Harzen; Dachbretter, nicht aus Metall; Holme [nicht aus Metall] zur Verwendung im Bauwesen; Bauelemente aus Holz; Fertigbauteile, nicht aus Metall; Fassadenbauteile, nicht aus Metall; Estrichbelag; nicht metallische Deckenverkleidungen; Dachbeläge, nicht aus Metall; transportable Bauten aus Holz; Vorgefertigte Bauelemente [nicht aus Metall]; Vorgefertigte Bauelemente [nicht aus Metall] für die Vor-Ort-Montage; Fassadenelemente, nicht aus Metall; Bauelemente [nicht aus Metall] zur Verwendung im Bauwesen; Fassaden, nicht aus Metall; Fassaden für Gebäude [nicht aus Metall]; Verkleidungstafeln aus Holz; Dachplatten [nicht aus Metall]; Bauholz; Brettschichtholz; Mehrschichtholz; feuerbeständiges Holz; Holz für Bauzwecke; Latten, nicht aus Metall; Baumaterialien aus Holz; Akustikbauplatten aus Holz für Wände; Akustikbauplatten aus Holz für Decken; Dielenbretter; Dielenbretter aus Weichholz; Nicht metallische Verkleidungsplatten für Dächer; Holzpaneelen; Bauplatten aus Holz; Verschalungen aus Holz; Säulen [nicht aus Metall] für Gebäude; Holzprofile; Nicht metallische Profile für Gebäude; Holzvertäfelungen; Holzbalken; Träger, nicht aus Metall; Dachstühle, nicht aus Metall; Sparren für Dächer [Gratsparren, Dachsparren]; Baubalken, nicht aus Metall; Holz [Baumaterial]; Dachschalungsbretter.*

37 *Bau-, Montage- und Abbrucharbeiten; Aufbringung von Schutzanstrichen auf Holz; Aufbringung von Schutzanstrichen an Gebäuden; Aufbringen von Anstrichmitteln auf Gebäude; Aufbringen von wasserfesten Beschichtungsanstrichen auf Dächer; Anbringen von wasserdichten Auskleidungen; Auftragen von Schutzbeschichtungen auf Gebäudeoberflächen; Bauberatung; Beratung in Bezug auf den Bau von Wohn- und anderen Gebäuden; Beratung über Tiefbau [Bauwesen]; Bauwesen; Errichtung von privaten Wohnungsbauten; Errichtung von Ferienunterkünften; Errichtung von Wohngebieten; Errichtung von Sportarenen; Errichtung von Gewerbezentren; Errichtung von Gebäudekomplexen; Bau von Erholungszentren; Bau von Freizeitzentren; Bau von Sportzentren; Errichtung von Wohnhäusern; Hausbauarbeiten; Gewerbebau; Errichtung von Unterrichtsgebäuden; Errichtung von Produktions- und Industriebauten; Errichtung von Bauwerken; Errichtung von Institutsgebäuden; Errichtung von Mehrfamilienhäusern; Wohnungsbau; Bau von Wohn- und Geschäftsgebäuden; Kundenspezifischer Bau von Gebäuden; Errichtung von Hausanbauten; Errichtung von Fundamenten für Gebäude; Immobilienbaudienstleistungen; Errichtung von Produktionswerken; Errichtung von öffentlichen Einrichtungen; Errichtung landwirtschaftlicher Betriebe; Errichtung von öffentlichen Bauten; Bau von Schlitzwänden; Bau von vorgehängten Wänden; Abtrennungsbau; Errichtung von Gebäudeteilen; Erstellung von Fussböden; Errichtung von Treppen aus Holz; Bau von Schulen; Bau von Decken; Bau von Stahlkonstruktionen für Gebäude; Kundenspezifischer Bau von Häusern; Abbrucharbeiten an Gebäuden; Errichtung von Sozialwohnungen; Auskünfte in Bezug auf das Bauwesen; Zurverfügungstellen von Bauinformationen auf elektronischem Weg; Zurverfügungstellen von Informationen bezüglich Bauwesen; Zurverfügungstellen von Informationen bezüglich dem Bau von öffentlichen Bauvorhaben; Zurverfügungstellen von Informationen bezüglich Gebäudesanierung; Erteilung von Auskünften bezüglich des Baugewerbes; Zurverfügungstellen von Online-Informationen zum Bauwesen; Leitung von Bauprojekten vor Ort; Baustellenprojektmanagement beim Gebäudebau [Bauaufsicht]; Verlegen von Holzfussböden; Installation von Wandbauplatten; Installation von wasserabweisenden Produkten für Keller; Installation von Einzäunungen; Installation von Deckenverkleidung; Montage von Aussenverkleidungen; Deckeninstallation; Dachdeckung; Isolieren von Innen- und Aussenwänden, Decken und Dächern; Dämmung von Dächern; Bauarbeiten zur Erstellung von Fertighäusern; Klempnerarbeiten; Malerarbeiten; Installation von Rohrleitungen; Betonierung; Gipserarbeiten; Erdbewegung; Maurerarbeiten; Anstreichen von Häusern; Anstreichen von Gebäuden; Überzugsarbeiten; Kabelverlegung; Steinmauerarbeiten; Parkettverlegung; Verlegung von Bodenfliesen; Eindecken von Schieferdächern und Verlegen von Fliesen; Verlegung von Rohren; Standortvorbereitung [Bauwesen]; Vorbereitung eines Bauplatzes; Vorbereitung von Bodenflächen für die Verkleidungen und Abdeckung; Vorbereitung von Treppenoberflächen für die Verkleidung und Abdeckung; Errichtung von Industriebauten; Generalunternehmerleistungen für den Bau; Auftragen von Schutzbeschichtungen auf die Aussenflächen von Gebäuden; Beratung und Erteilen von Auskünften in Bezug zu Bauarbeiten; Beratung und Erteilen von Auskünften bezüglich der Bauerstellung von öffentlichen Bauten; Auskünfte in Bezug auf den Umbau von Gebäuden; Beratung in Bezug auf die Errichtung von Gebäuden; Beratung bezüglich dem Bau von öffentlichen*

Bauwerken; Beratung in Bezug auf den Bau von Gebäuden und anderen Bauwerken; Dachdeckerarbeiten; Tiefbaudienstleistungen; Dienstleistungen zur Errichtung von Gebäuden; Abbrucharbeiten; Projektmanagement im Bauwesen [Bauaufsicht]; Erteilung von Auskünften [Information] betreffend die Bauausführung; Bauaufsicht für Bauprojekte; Baudienstleistungen im Zusammenhang mit dem Bau von Wohnungen; Leitung von Bauarbeiten [Oberaufsicht]; Maler- und Lackiererarbeiten.

3. Die Widerspruchsmarke ist, soweit vorliegend interessierend, für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

   19 *Matériaux et éléments non métalliques pour la construction et le bâtiment; plaques acoustiques, non métalliques; panneaux acoustiques en bois pour murs et plafonds; unités modulaires de structure spatiale, non métalliques; maisons en rondins vendues en kit; matériaux de construction et éléments de construction en bois ou fibres de bois; éléments structurels non métalliques pour la construction; matériaux de construction intumescents; panneaux de fibres [matériaux de construction]; matériaux de construction en bois en tant que parties de maisons préfabriquées préfabriquées pour la construction de maisons en bois; murs en bois; structures de plafonds suspendus (non métalliques); unités de construction modulaires non métalliques; maisons modulaires, non métalliques; cloisons non métalliques; structures et constructions transportables non métalliques; feuilles non métalliques pour le bâtiment; planches d'aggloméré de bois; bois d'œuvre de sciage; bois de sciage brut; bois et bois artificiel; bois d'œuvre façonné; bois mi-ouvré.*

   37 *Construction; services de gestion de projets de construction; services de supervision de travaux dans le cadre de projets de construction; mise à disposition d'informations en matière de construction; travaux de montage; produits de menuiserie, à savoir pour le marquage, l'appariement et le marquage de machines ou manuelles de bois, pour le support de structures, composants et parties intégrées; services d'installation de parements; installation de toitures; montage de maisons préfabriquées; Installation d'éléments d'édification préfabriqués; édification de structures et bâtiments préfabriqués; services de conseillers en construction.*

<u>Angefochtene Waren in Klasse 19</u>

4. Mit *matériaux et éléments non métalliques pour la construction et le bâtiment* beansprucht die Widerspruchsmarke nichtmetallische Baumaterialien und -elemente. Mit *Baumaterialien und Bauelemente, nicht aus Metall* ist diese Ware identisch in der Warenliste der angefochtenen Marke enthalten. Diese breite Formulierung der Widerspruchmarke umfasst weiter auch alle Arten von Baumaterialien und Bauelemente aus Holz. Dementsprechend besteht Gleichheit gegenüber den angefochtenen *Weichholzbretter; Hartholzbretter; Bretter; Deckenplatten aus Holz; Bauplatten aus Holz und wasserabweisenden Harzen; Bauelemente aus Holz; Verkleidungstafeln aus Holz; Bauholz; Brettschichtholz; Mehrschichtholz; feuerbeständiges Holz; Holz für Bauzwecke; Baumaterialien aus Holz; Akustikbauplatten aus Holz für Wände; Akustikbauplatten aus Holz für Decken; Dielenbretter; Dielenbretter aus Weichholz; Holzpaneelen; Bauplatten aus Holz; Verschalungen aus Holz; Holzprofile; Holz [Baumaterial]; Holzvertäfelungen; Holzbalken.* Identität besteht erst recht gegenüber den *matériaux de construction et éléments de construction en bois ou fibres de bois* der Widerspruchsmarke.

5. Die angefochtenen Waren *Dachbretter, nicht aus Metall; Planken aus nicht metallischen Materialien zur Verwendung im Bauwesen; Holme [nicht aus Metall] zur Verwendung im Bauwesen; Fertigbauteile, nicht aus Metall; Fassadenbauteile, nicht aus Metall; nicht metallische Deckenverkleidungen; Dachbeläge, nicht aus Metall; Fassadenelemente, nicht aus Metall; Bauelemente [nicht aus Metall] zur Verwendung im Bauwesen; Fassaden, nicht aus Metall; Fassaden für Gebäude [nicht aus Metall]; Dachplatten [nicht aus Metall]; Latten, nicht aus Metall; Nicht metallische Verkleidungsplatten für Dächer; Säulen [nicht aus Metall] für Gebäude; Nicht metallische Profile für Gebäude; Träger, nicht aus Metall; Dachstühle, nicht aus Metall; Sparren für Dächer [Gratsparren, Dachsparren]; Baubalken, nicht aus Metall; Dachschalungsbretter; Vorgefertigte Bauelemente [nicht aus Metall]; Vorgefertigte Bauelemente [nicht aus Metall] für die Vor-Ort-Montage* stellen Baumaterial bzw. Bauelemente dar, die alle nicht aus Metall sind. Diese angefochtenen Waren fallen unter die breite Formulierung *Matériaux et éléments non métalliques pour la construction et le bâtiment.* Es besteht somit Warengleichheit.

6. Die *structures et constructions transportables non métalliques* der älteren Marke umfassen die angefochtenen *transportable Bauten aus Holz.* Es besteht ebenfalls Warengleichheit.

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

7. Der angefochtene *Estrichbelag* ist ein *fugenloser Fußboden, Unterboden aus einer erhärteten Masse (insbesondere Zement)* (vgl. Duden Universalwörterbuch, auf www.munzinger.de, abgerufen am 02.06.2026). Dieser *Estrichbelag* ist ebenfalls ein nicht metallisches Baumaterial, der unter die breite Formulierung *Matériaux et éléments non métalliques pour la construction et le bâtiment* fällt. Auch diesbezüglich besteht somit Identität.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 37

8. Der breite Begriff *construction* der Widerspruchsmarke umfasst Dienstleistungen im Bereich des Bauwesens wie z.B. Maurerarbeiten, Schreiner- oder Malerarbeiten und diesbezügliche Beratungsdienstleistungen. Folgende Dienstleistungen der angefochtenen Marke fallen somit unter *construction: Bauarbeiten; Aufbringung von Schutzanstrichen auf Holz; Aufbringung von Schutzanstrichen an Gebäuden; Aufbringen von Anstrichmitteln auf Gebäude; Aufbringen von wasserfesten Beschichtungsanstrichen auf Dächer; Anbringen von wasserdichten Auskleidungen; Auftragen von Schutzbeschichtungen auf Gebäudeoberflächen; Bauberatung; Beratung in Bezug auf den Bau von Wohn- und anderen Gebäuden; Beratung über Tiefbau [Bauwesen]; Bauwesen; Errichtung von privaten Wohnungsbauten; Errichtung von Ferienunterkünften; Errichtung von Wohngebieten; Errichtung von Sportarenen; Errichtung von Gewerbezentren; Errichtung von Gebäudekomplexen; Bau von Erholungszentren; Bau von Freizeitzentren; Bau von Sportzentren; Errichtung von Wohnhäusern; Hausbauarbeiten; Gewerbebau; Errichtung von Unterrichtsgebäuden; Errichtung von Produktions- und Industriebauten; Errichtung von Bauwerken; Errichtung von Institutsgebäuden; Errichtung von Mehrfamilienhäusern; Wohnungsbau; Bau von Wohn- und Geschäftsgebäuden; Kundenspezifischer Bau von Gebäuden; Errichtung von Hausanbauten; Errichtung von Fundamenten für Gebäude; Immobilienbaudienstleistungen; Errichtung von Produktionswerken; Errichtung von öffentlichen Einrichtungen; Errichtung landwirtschaftlicher Betriebe; Errichtung von öffentlichen Bauten; Bau von Schlitzwänden; Bau von vorgehängten Wänden; Abtrennungsbau; Errichtung von Gebäudeteilen; Erstellung von Fussböden; Errichtung von Treppen aus Holz; Bau von Schulen; Bau von Decken; Bau von Stahlkonstruktionen für Gebäude; Kundenspezifischer Bau von Häusern; Errichtung von Sozialwohnungen; Auskünfte in Bezug auf das Bauwesen; Zurverfügungstellen von Bauinformationen auf elektronischem Weg; Zurverfügungstellen von Informationen bezüglich Bauwesen; Zurverfügungstellen von Informationen bezüglich dem Bau von öffentlichen Bauvorhaben; Zurverfügungstellen von Informationen bezüglich Gebäudesanierung; Erteilung von Auskünften bezüglich des Baugewerbes; Zurverfügungstellen von Online-Informationen zum Bauwesen; Leitung von Bauprojekten vor Ort; Baustellenprojektmanagement beim Gebäudebau [Bauaufsicht]; Verlegen von Holzfussböden; Installation von Wandbauplatten; Installation von wasserabweisenden Produkten für Keller; Installation von Einzäunungen; Installation von Deckenverkleidung; Montage von Aussenverkleidungen; Deckeninstallation; Dachdeckung; Isolieren von Innen- und Aussenwänden, Decken und Dächern; Dämmung von Dächern; Bauarbeiten zur Erstellung von Fertighäusern; Klempnerarbeiten; Malerarbeiten; Installation von Rohrleitungen; Betonierung; Gipserarbeiten; Erdbewegung; Maurerarbeiten; Anstreichen von Häusern; Anstreichen von Gebäuden; Überzugsarbeiten; Kabelverlegung; Steinmauerarbeiten; Parkettverlegung; Verlegung von Bodenfliesen; Eindecken von Schieferdächern und Verlegen von Fliesen; Verlegung von Rohren; Standortvorbereitung [Bauwesen]; Vorbereitung eines Bauplatzes; Vorbereitung von Bodenflächen für die Verkleidungen und Abdeckung; Vorbereitung von Treppenoberflächen für die Verkleidung und Abdeckung; Errichtung von Industriebauten; Auftragen von Schutzbeschichtungen auf die Aussenflächen von Gebäuden; Beratung und Erteilen von Auskünften in Bezug zu Bauarbeiten; Beratung und Erteilen von Auskünften bezüglich der Bauerstellung von öffentlichen Bauten; Auskünfte in Bezug auf den Umbau von Gebäuden; Beratung in Bezug auf die Errichtung von Gebäuden; Beratung bezüglich dem Bau von öffentlichen Bauwerken; Beratung in Bezug auf den Bau von Gebäuden und anderen Bauwerken; Dachdeckerarbeiten; Tiefbaudienstleistungen; Dienstleistungen zur Errichtung von Gebäuden; Projektmanagement im Bauwesen [Bauaufsicht]; Erteilung von Auskünften [Information] betreffend die Bauausführung; Bauaufsicht für Bauprojekte; Baudienstleistungen im Zusammenhang mit dem Bau von Wohnungen; Leitung von Bauarbeiten [Oberaufsicht]; Maler- und Lackiererarbeiten.* Bezüglich dieser Dienstleistungen besteht offensichtliche Gleichheit.

9. Weiter beansprucht die angefochtene Marke die Dienstleistungen *Montage- und Abbrucharbeiten; Abbrucharbeiten an Gebäuden; Abbrucharbeiten.* Insbesondere im Bereich von Renovationen von Bauten werden auch Abbrucharbeiten durchgeführt. Diese Arbeiten werden teils von darauf spezialisierten Unternehmen, teils auch direkt von Bauunternehmungen erbracht (vgl. z.B. das Angebot der Wirz AG, auf

www.wirzag.ch, abgerufen am 03.06.2026). Abbrucharbeiten sind demnach Teil des Bauwesens (construction). Auch bezüglich dieser konkurrierenden Dienstleistungen besteht somit Gleichheit oder zumindest hochgradige Gleichartigkeit, da diese Dienstleistungen in einem Ergänzungsverhältnis zueinanderstehen, sich an die gleichen Abnehmerkreise richten und teils von den gleichen Unternehmen erbracht werden.

10. *Travaux de montage* der Widerspruchsmarke ist gleich zu den angefochtenen *Montagearbeiten*.

11. *Generalunternehmerleistungen für den Bau* umfassen sämtliche Bauleistungen für die Errichtung eines Bauwerkes. Dabei wird das Bauwerk vom Generalunternehmer meistens schlüsselfertig erstellt (vgl. online Enzyklopädie Wikipedia, auf www.de.wikipedia.org, abgerufen am 03.06.2026). Diese angefochtene Dienstleistung fällt somit unter den Oberbegriff *construction*. Mithin besteht Dienstleistungsgleichheit.

12. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise hochgradige Gleichartigkeit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2. In casu stehen sich die reinen Wortmarken "LIGNO" (Widerspruchsmarke) und "LIGNOALP" (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.]).* Die angefochtene Marke übernimmt die Widerspruchsmarke integral und ergänzt diese mit der Buchstabenfolge "ALP". Diese Übernahme bewirkt, trotz der zusätzlichen Buchstaben, praxisgemäss eine Ähnlichkeit auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene. Zur Schaffung einer neuen Marke darf denn auch nicht einfach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden. Wird eine ältere Marke in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element erscheint. Dies ist in casu nicht der Fall. Obwohl die beiden Elemente ohne Leerschlag aneinander geschrieben sind, trennen die angesprochenen Abnehmer das angefochtene Zeichen in "LIGNO" und "ALP" auf. Dies, weil in einem Zeichen stets ein bekannter Bedeutungsinhalt gesucht wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.2.4 mit Verweis auf BVGer B-1774/2023, E. 3.5 und 5.4.1 – Variobend) und die Abnehmer im angefochtenen Zeichen ohne Probleme den Begriff ALP erkennen.

3. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).

4. "Ligno" kommt in den Prüfungssprachen keine Bedeutung zu. Hingegen unterscheidet sich "ligno" nur in einem Buchstaben vom italienischen Begriff "legno", der Holz bedeutet (vgl. Wörterbuch Pons, auf www.de.pons.com, abgerufen am 04.06.2026). Zumindest bei einem Teil der italienischsprachen Abnehmerkreise wird "ligno" somit die Gedankenverbindung zu Holz hervorrufen. Auch "LignoAlp" kommt als Ganzes keine Bedeutung zu. "Alp" ist ein schweizerischer Begriff für Alm bzw. Bergweide (vgl. Duden

Universalwörterbuch, auf www.online.munzinger.de, abgerufen am 04.06.2026). Ein Teil der Abnehmer wird im angefochtenen Zeichen eine Anspielung auf "Holzalp" erkennen. Dabei ist zu beachten, dass das Element "alp" dem Begriff "ligno" keine andere Bedeutung verleiht. Zumindest für italienischsprachige Abnehmer bestehen somit aufgrund des beiden Zeichen gemeinsamen Elements "ligno" auch Übereinstimmungen auf begrifflicher Ebene.

5. Ob die festgestellte Ähnlichkeit ausreicht, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen, gilt es in der Folge zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und/oder Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6). Die vorliegend massgeblichen Waren der Klasse 19 sind keine Massenartikel des täglichen Bedarfs. Sie werden nicht alltäglich erworben und von den massgeblichen Abnehmern, Baufachleuten und Bauhandwerkern, vor dem Kauf geprüft resp. auf ihre Kompatibilität und Eignung begutachtet. Es ist somit von einer leicht erhöhten bis erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen (vgl. auch BVGer B-7346/2009, E. 3 – Murolino / Murino). Auch bei den verschiedenen Baudienstleistungen der Klasse 37 setzen sich die Abnehmer mit den Vor- und Nachteilen der entsprechenden Angebote auseinander, sodass zumindest von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer auszugehen ist (vgl. auch BGer 4A_510/2018, E. 2.3.2 – TECTON / DEKTON).

3. Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

4. Die widerspruchsgegnerische Partei macht geltend, dass die Abnehmer in LIGNO den italienischen Begriff "legno" erkennen würden. Damit beschreibe die Widerspruchsmarke direkt die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 19 und 37. Deshalb sei LIGNO zum Gemeingut zu zählen und nicht kennzeichnungskräftig.

5. Unter Verweis auf Gebrauchsbelege macht die widersprechende Partei geltend, dass die Widerspruchsmarke bekannt sei. Zudem sei sie Teil einer Serienmarke. Sie verweist dabei auf fünf IR-Marken und eine CH-Marke, die alle das Element "LIGNO" enthalten würden (Beilagen 5 bis 10 der Widerspruchsschrift). Weiter verweist sie auf folgende Produktkennzeichnungen, die sie verwende: "LIGNO Block", "LIGNO Uni", "LIGNO Akustik", "LIGNO Decke", "LIGNO Rippe", "LIGNO BSP", "LIGNO Fassade". Mit Beilagen 12 bis 26 reicht die widersprechende Partei diesbezügliche Gebrauchsbelege ein. Der Widerspruchsmarke komme somit eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu.

6. Der Widerspruchsmarke "LIGNO" kommt in den Prüfungssprachen keine Bedeutung zu. Aufgrund ihrer Nähe zum italienischen Begriff "legno" erkennen zumindest die italienischsprachigen Abnehmer die Anspielung auf Holz (vgl. oben IV. C. Ziff. 4). Entgegen der Ansicht der widerspruchsgegnerischen Partei hat dies in casu hingegen nicht zur Folge, dass die Widerspruchsmarke nicht kennzeichnungskräftig wäre. Denn werden bei beschreibenden Angaben Buchstaben oder Silben weggelassen oder geändert, kann dies bewirken, dass das Zeichen unterscheidungskräftig ist. Massgebend ist, ob die Modifikation von den

betroffenen Verkehrskreisen erkannt wird und eine so deutliche Abweichung von der korrekten Schreibweise darstellt, dass der Gesamteindruck wesentlich beeinflusst wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.9.2). "Legno" ist mit fünf Buchstaben und zwei Silben ein eher kurzes Wort. Das Ersetzen des Buchstaben "E" durch ein "I" fällt vom Schriftbild her auf, zumal die beiden Buchstaben, abgesehen vom vertikalen Strich, keine Gemeinsamkeiten aufweisen. Das Auswechseln des "I" durch das "E" hat auch Auswirkungen auf den Klang. Während die Widerspruchsmarke ˈliŋ.ɲo ausgesprochen würde, wird das korrekte italienische Wort für Holz als ˈlɛɲɲo ausgesprochen. Das Ersetzen eines Buchstabens, was sowohl Auswirkungen auf das Schriftbild wie auch den Klang hat, macht in casu denn auch die Schutzfähigkeit des Widerspruchzeichens aus. Aufgrund der Modifikation in der Schreibweise ist somit, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnerischen Partei, einzig von einer leicht reduzierten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

7. Weiter gilt es zu beachten, dass auch kennzeichnungsschwache Wortelemente bei der Beurteilung nicht einfach ausgeklammert werden dürfen. Solche Markenelemente vermögen den Gesamteindruck ebenfalls mitzubestimmen. Bei der Gesamtbeurteilung zu berücksichtigen ist insbesondere eine übereinstimmende Position schutzunfähiger bzw. kennzeichnungsschwacher Bestandteile (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7).

8. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die angefochtene Marke übernimmt die Widerspruchsmarke vollständig und ergänzt diese mit dem Begriff Alp. Die Übernahme einer älteren Marke ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass die übereinstimmende Widerspruchsmarke schwach ist und diese mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft keine der aufgezeigten Ausnahmekonstellationen zu. Von Bedeutung ist, dass das jüngere Zeichen mit dem prägenden Bestandteil der älteren Widerspruchsmarke übereinstimmt. Durch die vollständige Integration der Widerspruchsmarke in das angefochtene Zeichen übernimmt dieses auch die Modifikation von E zu I und somit den kennzeichnungsmässigen Kern der Widerspruchsmarke. Zwar ist das Element "Alp" für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 19 und 37 nicht schwach. Es vermag aber dem übernommenen Element "LIGNO" auch keine andere Bedeutung zu verleihen.

9. Aufgrund der Waren- und Dienstleistungsgleichheit bzw. ausgeprägten Gleichartigkeit wird der von der Praxis geforderte Zeichenabstand durch die angefochtene Marke nicht eingehalten, zumal die angefochtene Marke das Widerspruchszeichen integral übernimmt. Da der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch ist, ist unter Berücksichtigung der bestehenden Waren- und Dienstleistungsgleichheit bzw. hochgradigen Gleichartigkeit und trotz des (leicht) erhöhten Aufmerksamkeitsgrads der Abnehmer die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise nicht überspannt werden dürfen. Vielmehr ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, RN 957). Die Verwechslungsgefahr ist somit auch unter Berücksichtigung eines leicht reduzierten Schutzumfangs der Widerspruchsmarke zu bejahen. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104570 wird daher gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen CH-Marke Nr. 826460 "LIGNOALP" widerrufen.

10. Bei diesem Verfahrensausgang erübrigt es sich, die von der widersprechenden Partei eingereichten Belege betreffend die Bekanntheit der Widerspruchsmarke bzw. das Vorliegen einer Serienmarke zu prüfen.

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das IGE zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es hat ein zweifacher Schriftenwechsel stattgefunden. Zu beachten gilt es in casu, dass die widersprechende Partei gestützt auf die gleiche Widerspruchsmarke einen weiteren Widerspruch gegen die CH-Marke Nr. 826458 LignoTherm, die für sehr ähnliche Waren und Dienstleistungen in den Klassen 19 und 37 eingetragen ist, einreichte (Widerspruchsverfahren Nr. 104571). U.a. die Frage der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist in beiden Verfahren identisch. Dies erlaubte es der widersprechenden Partei, über weite Strecken ähnliche Schriftsätze einzureichen. Es rechtfertigt sich deshalb in casu, der widersprechenden Partei in beiden Verfahren eine leicht reduzierte Parteientschädigung zuzusprechen. Das IGE erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr zu ersetzen.

IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Antrag auf Aussonderung wird gutgeheissen. Beilage 27 der Widerspruchsschrift wird im Aktenheft mit entsprechendem Vermerk ausgesondert und im Zusammenhang mit Gesuchen um Akteneinsicht Dritten nicht offenbart.

2.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104570 wird gutgeheissen.

3.
Die Eintragung der angefochtenen CH-Marke Nr. 826460 "LIGNOALP" wird widerrufen.

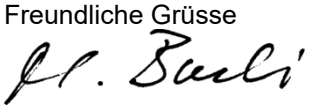
4.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

5.
Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'600.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

6.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 10. Juni 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 Handen 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).