



Abteilung II
B-5386/2022

Urteil vom 16. Oktober 2024

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richterin Chiara Piras,
Gerichtsschreiberin Gizem Yildiz.

Parteien

Hamilton Germany GmbH,
Lochhamer Schlag 11, DE-82166 Gräfelfing,
vertreten durch E. Blum & Co. AG
Patent- und Markenanwälte VSP,
Hofwiesenstrasse 349, 8050 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Hamilton International AG,
Länggasse 85, 2504 Biel/Bienne,
vertreten durch MLaw Stefan Hubacher, Rechtsanwalt
FMP Fuhrer Marbach & Partner,
Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 100246
IR 1'405'868 HAMILTON / CH 301'011 HAMILTON
Widerspruchsverfahren Nr. 100252
IR 1'406'983 Hamilton (fig.) / CH 301'011 HAMILTON.

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin (nachfolgend angefochtene Marke) ist Inhaberin der internationalen Wortmarke Nr. 1'405'868 HAMILTON, welche am 19. Mai 2017 in der Gazette OMPI des marques internationales Nr. 21/2018, und der internationalen Wort-/Bildmarke Nr. 1'406'983 "HAMILTON (fig.)", welche am 23. Mai 2017 in der Gazette OMPI des marques internationales Nr. 22/2018, veröffentlicht wurde. Letztere sieht wie folgt aus:

HAMILTON 

Beide Marken waren ursprünglich unter anderem für folgende Waren eingetragen:

9 Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure; instruments et appareils scientifiques et de mesurage; transmetteurs avec et sans fil; récepteurs avec et sans fil; dispositifs de communication avec et sans fil; systèmes de communication bidirectionnelle avec et sans fil; appareils de communication avec et sans fil pour la transmission de données; appareils pour le traitement et l'enregistrement de données; ordinateurs; ordinateurs portables; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons, d'images ou de données; supports de données pour l'enregistrement d'images, de sons et de données; appareils de communication de données, équipements de communication de données; appareils mobiles et filaires pour la communication de données; terminaux mobiles et filaires de communication; récepteurs pour la communication de données; matériel pour les communications de données; dispositifs électroniques numériques portatifs pour le traitement de données, le traitement d'informations, le stockage et l'affichage de données, la transmission et la réception de données, la transmission de données entre ordinateurs, ainsi que logiciels y rapportant; équipements audiovisuels et de technologie de l'information; appareils électroniques pour le traitement de données, le traitement d'informations, le stockage et l'affichage de données, la transmission et la réception de données, la transmission de données entre ordinateurs; équipements pour le traitement de données.

B.

Gegen diese Eintragungen erhob die Beschwerdegegnerin am 27. September 2018 teilweisen Widerspruch im obengenannten Umfang in Bezug auf die Waren der Klasse 9 bei der Vorinstanz. Dabei stützte sie sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 301011 HAMILTON, die für die nachstehenden Waren eingetragen ist:

14 Armbanduhren, nämlich automatische, mechanische und Quarzuhren.

C.

Mit je einer Verfügung vom 21. Oktober 2022 hiess die Vorinstanz die Widersprüche teilweise gut. Den Rest wies sie mit der Begründung, eine ganze Reihe der angefochtenen Waren stellten Oberbegriffe für "Smartwatches" dar und damit elektronische Varianten resp. Pendants von Uhren wie "Armbanduhren, nämlich automatische, mechanische und Quarzuhren". Aufgrund der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der starken Zeichenähnlichkeit sei die Verwechslungsgefahr zu bejahen.

D.

Gegen beide Verfügungen erhob die Beschwerdeführerin am 24. November 2022 je eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit den Anträgen:

1. Der Entscheid des Instituts für Geistiges Eigentum vom 21. Oktober 2022 sei aufzuheben, soweit er den Widerspruch gutheisst;
2. Der Widerspruch der Beschwerdegegnerin sei vollumfänglich abzuweisen und das Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, die Marke IR-1405868 HAMILTON bzw. die Marke IR-1406983 "HAMILTON (fig.)" für alle angefochtenen Waren zum Schutz zuzulassen;
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin.

Sie führt u.a. aus, sie habe bei der WIPO den Antrag gestellt, "Smartwatches" von allen vom positiven Widerspruchsentscheid betroffenen strittigen Waren auszunehmen. Mit der Einschränkung des Warenverzeichnisses der Klasse 9 sei klargestellt, dass die strittigen Waren keine Smartwatches umfassten und daher keine Warengleichartigkeit mit den Waren der Widerspruchsmarke bestehe.

E.

Die Einschränkung für die internationale Wort-/Bildmarke Nr. 1'406'983 "HAMILTON (fig.)" wurde am 26. Januar 2023 in der Gazette OMPI des marques internationales Nr. 2/2023, diejenige für die internationale Wortmarke Nr. 1'405'868 HAMILTON am 23. Februar 2023 in Nr. 6/2023 veröffentlicht und lautet nun unter anderem wie folgt:

9 Appareils et instruments de mesure; dispositifs de communication avec et sans fil; systèmes de communication bidirectionnelle avec et sans fil; appareils de communication avec et sans fil pour la transmission de données; appareils pour le traitement et l'enregistrement de données; ordinateurs; ordinateurs

portables; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons, d'images ou de données; supports de données pour l'enregistrement d'images, de sons et de données; appareils pour la communication de données, équipements pour la communication de données; appareils mobiles et filaires pour la communication de données; terminaux mobiles et filaires de communication; matériel pour les communications de données; dispositifs électroniques numériques portatifs pour le traitement de données, le traitement d'informations, le stockage et l'affichage de données, la transmission et la réception de données, la transmission de données entre ordinateurs, ainsi que logiciels s'y rapportant; équipements audiovisuels et de technologie de l'information; appareils électroniques pour le traitement de données, le traitement d'informations, le stockage et l'affichage de données, la transmission et la réception de données, ainsi que pour la transmission de données entre ordinateurs; équipements pour le traitement de données; **tous les produits précités autres que montres intelligentes.**

F.

Mit Schreiben vom 7. Februar 2023 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer ausführlichen Vernehmlassung und beantragt – unter Hinweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid – die Abweisung der Beschwerden unter Kostenfolge.

G.

Mit Verfügung vom 15. März 2023 wurde das Verfahren auf Antrag der Beschwerdegegnerin und mit Zustimmung der Beschwerdeführerin sistiert, da diese Vergleichsverhandlungen führten.

H.

Nach mehrmaliger Verlängerung hob das Bundesverwaltungsgericht die Sistierung mit Verfügung vom 18. März 2024 auf und setzte der Beschwerdegegnerin eine Frist zur Beschwerdeantwort.

I.

Mit Schreiben vom 14. März 2024 (Eingang 19. März 2024) teilte die Beschwerdegegnerin mit, die Vergleichsverhandlungen seien gescheitert, und reichte gleichzeitig die Beschwerdeantwort ein. Darin macht sie insbesondere geltend, durch die Einschränkung habe die Beschwerdeführerin eine teilweise Gegenstandslosigkeit verursacht, weshalb ihr die Verfahrenskosten aufzuerlegen seien. Überdies bestünde zwischen "Messgeräten" (Kl. 9) und "Zeitmessgeräten" (Kl. 14) weiterhin Warengleichartigkeit.

J.

Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

K.

Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e VGG). Vorliegend wurden die Beschwerden frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG).

1.2 Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Beschwerdeführerin nach Einschränkung des Warenverzeichnisses vom 23. Januar 2023 bzw. 26. Februar 2023 weiterhin zur Beschwerde legitimiert ist.

1.2.1 Ein schutzwürdiges Interesse im Sinne von Art. 48 Abs. 1 Bst. c VwVG liegt vor, wenn die tatsächliche oder rechtliche Situation eines Beschwerdeführers durch den Ausgang des Verfahrens beeinflusst werden kann (BGE 140 II 214 E. 2.1). Das Rechtsschutzinteresse besteht im praktischen Nutzen, der sich ergibt, wenn ein Beschwerdeführer mit seinem Anliegen obsiegt und dadurch seine tatsächliche oder rechtliche Situation unmittelbar beeinflusst werden kann. Die Beschwerde dient nicht dazu, abstrakt die objektive Rechtmässigkeit des staatlichen Handelns zu überprüfen, sondern dem Beschwerdeführer einen praktischen Vorteil zu verschaffen (BGE 141 II 307 E. 6.2 und 141 II 14 E. 4.4; Urteile des BVGer B-4596/2019 vom 5. Juni 2023 E. 1.2.7; B-1040/2023 vom 8. August 2024 E. 2.3; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3. Aufl. 2013, N. 944). Das schutzwürdige Interesse besteht damit im Umstand, einen materiellen oder ideellen Nachteil zu vermeiden, den der angefochtene Entscheid mit sich bringen würde (BGE 139 II 279 E. 2.2 und 131 II 587 E. 2.1; Urteile des BVGer B-4596/2019 vom 5. Juni 2023 E. 1.2.7; B-1040/2023 vom 8. August 2024 E. 2.3). Ein solches Interesse ist nur dann schutzwürdig, wenn der Beschwerdeführer nicht nur bei Einreichung der Beschwerde, sondern auch noch im Zeitpunkt der Urteilsfällung über ein aktuelles praktisches Interesse an der Überprüfung der von ihm erhobenen Rügen verfügt (BGE 123 II 285 E. 4; BVGE 2007/12 E. 2.1). Entfällt das aktuelle

Rechtsschutzinteresse im Verlauf des Verfahrens, wird es infolge Gegenstandlosigkeit abgeschrieben. Je nachdem, ob das Rechtsschutzinteresse ganz oder teilweise dahinfällt, wird die Streitsache ganz oder nur zum Teil gegenstandlos (BGE 142 I 135 E. 1.3.1; Urteil des BGer 8D_6/2019 vom 4. Februar 2020 E. 1.3; ASTRID HIRZEL, in: Waldmann/Krauskopf [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3. Aufl. 2023, Art. 61 N. 4).

1.2.2 Mit Einschränkung des Warenverzeichnisses in Klasse 9 betreffend "tous les produits précités autres que montres intelligents" entfällt das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin an der Überprüfung ihrer Rügen in Bezug auf diese ausgenommenen Waren. Hinsichtlich der darüber hinaus gehenden strittigen Waren hat sie jedoch weiterhin ein aktuelles praktisches Interesse, in der Schweiz Schutz zu bekommen. Als direkte Verfügungsadressatin ist die Beschwerdeführerin zudem besonders berührt. Die Beschwerden sind somit lediglich was "Smartwatches" anbelangt, als teilweise gegenstandlos geworden abzuschreiben.

Im Übrigen ist auf die Beschwerden einzutreten.

2.

2.1 Die Beschwerdeführerin erwähnt, mit der explizit beantragten Ausnahme von Smartwatches vom Warenverzeichnis sei klargestellt, dass die strittigen Waren keine Smartwatches umfassen. Ausserdem sei der Verwendungszweck von "Armbanduhren, nämlich automatische, mechanische und Quarzuhren" auf die Zeitmessung beschränkt beziehungsweise dienten sie höchstens noch als Prestigeobjekte. Hingegen nähmen die strittigen Waren Informationen auf, verarbeiteten diese und erzeugten neue Informationen. Diese "Computer" oder "Datenverarbeitungsanlagen" verkaufe man weder in Uhrengeschäften noch frage man nach ihnen dort nach. Auch das Herstellungs-Knowhow sei unterschiedlich. Eine Warenähnlichkeit liege daher nicht vor. Da mangels Gleichartigkeit der strittigen Waren das Vorliegen der Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden könne, erübrige sich die Prüfung der Zeichenähnlichkeit.

2.2 Bezüglich der Einschränkung des Warenverzeichnisses der Klasse 9 durch die Beschwerdeführerin äusserte sich die Vorinstanz nicht.

2.3 Die Beschwerdegegnerin hingegen führt aus, die Beschwerdeführerin habe durch die nachträgliche Einschränkung den Streitgegenstand verändert, indem die bei der Einreichung der Widersprüche noch vorhandene

Verwechslungsgefahr nachträglich teilweise beseitigt worden sei. Sie ist jedoch weiterhin der Ansicht, die Beschwerdeführerin hätte nicht nur Smartwatches, sondern auch "Zeitmessgeräte" von den beanspruchten Waren "instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure; instruments et appareils de mesure" der Klasse 9 ausnehmen müssen. Uhren seien auch Zeitmessgeräte und vom Oberbegriff "Messgeräte" mitumfasst. Diesbezüglich bestehe weiterhin Warengleichartigkeit. Da die Beschwerdeführerin die Gegenstandslosigkeit herbeigeführt habe und die Beschwerde in Bezug auf die noch strittigen Waren "instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure; instruments et appareils de mesure" der Klasse 9 abzuweisen sei, seien die Kosten des Verfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Diese habe der Beschwerdegegnerin auch eine angemessene Parteientschädigung zu bezahlen.

3.

Zu prüfen bleibt, ob zwischen den Marken in Bezug auf die von der Einschränkung nicht betroffenen Waren eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) besteht. Die Verwechslungsgefahr hängt von der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, der Zeichenähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ab.

3.1 Eine Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn das jüngere Zeichen das ältere in seiner Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Von einer solchen Funktionsstörung ist auszugehen, wenn die massgeblichen Verkehrskreise eines der Zeichen für das andere halten oder falsche wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen ihnen vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien kennzeichnen (BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina"; 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.]"; 127 III 160 E. 2a "Securitas"). Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen.

3.2 Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2c "Radion/Radomat"; Urteile des BGer 4C.258/2004 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yellow/Yellow Access AG"; 4A_123/2015 vom 25. August 2015 E. 5.2 "Mipa Lacke + Farben AG /MIPA Baumatic AG"). Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs,

beispielsweise Lebensmitteln, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan"; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yellow/Yellow Access AG").

3.3 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen wird grundsätzlich anhand der Einträge im Markenregister beurteilt (Urteile des BVGer B-429/2022 vom 12. Dezember 2022 E. 2.1 "Zwei Kreise [fig.]/Savi [fig.]"; B-3808/2021 vom 24. Mai 2022 E. 2.2 "TX group [fig.]/TX GROUP AG").

Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.5 "Lido Champs-Élysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]"; B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 "Efe [fig.]/Eve"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz. Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 117). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Knowhow und die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "Bonewelding [fig.]"; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpfli Handkommentar Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 253 ff.). Die Zugehörigkeit zum gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation bildet ein Indiz für Gleichartigkeit (Urteil des BVGer B-5073/2011 E. 2.6 "Lido Champs-Élysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 274).

4.

Anhand der tatsächlichen Abnehmergruppen der Endabnehmer, Fachkreise und des Zwischenhandels sind vorab die massgeblichen Verkehrskreise – ausgehend vom Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke – zu bestimmen, ohne die Abgrenzung relevanter Sprach- und Fachkenntnisse vorwegzunehmen (vgl. Urteile des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013

E. 3.2.1 und 3.3.3 "Wilson"; 4A_65/2022 vom 6. Mai 2022 E. 4.3 "Factfulness").

Waren der Klasse 14, für welche die Widerspruchsmarke beansprucht wird, richten sich regelmässig an Endverbraucher, wobei Fachkreise wie Uhren- und Schmuckhändler ebenfalls zum massgeblichen Verkehrskreis gehören (Urteile des BVGer B-2387/2023 vom 4. Januar 2024 E. 4.1 "[Raubtierkopf][fig.]/[Tigerkopf][fig.]" ; B-2232/2019 vom 10. Dezember 2019 E. 3.2 "JB Blancpain [fig.]/Reapain [fig.]" ; B-341/2013 vom 1. April 2015 E. 4.1 "Victorinox/Miltorinox). Hinsichtlich der angemeldeten Waren ist nach der aktuellsten bundesgerichtlichen Rechtsprechung von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, da die bedeutende Mehrzahl aller Uhren nicht achtlos nachgefragt, sondern vor dem Kauf mit einer erheblichen Sorgfalt geprüft und auch anprobiert würden (Urteil des BGer 4A_651/2018 vom 14. Juni 2019 E. 3.3.2 "Armani-Adlermarken [fig.]/Glycine [fig.]"). Soweit diese Waren von Fachkreisen nachgefragt werden – etwa zur weiteren Bearbeitung oder für den Vertrieb – ist ohnehin von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen (Urteile des BVGer B-2387/2023 vom 4. Januar 2024 E. 4.1 "[Raubtierkopf][fig.]/[Tigerkopf][fig.]" ; B-2232/2019 vom 10. Dezember 2019 E. 3.2 "JB Blancpain [fig.]/Reapain [fig.]" ; B-5294/2016 vom 31. Oktober 2018 E. 3.2 "Meister/ZeitMeister"; B-922/2015 vom 21. September 2017 E. 2.3.2 "Submariner/Mariner").

5.

Nachfolgend ist zuerst die Warengleichartigkeit zu überprüfen.

5.1 So, wie sich ihr der Fall präsentierte, ging die Vorinstanz korrekt davon aus, dass die Waren der Klasse 14, für welche die Widerspruchsmarke beansprucht wird, und die Waren der Klasse 9, für die die angefochtene Marke beansprucht war und die "Smartwatches" entsprachen, gleichartig sind. Denn bereits heute haben Anbieter aus dem Luxussegment wie TAG Heuer, Hublot oder Montblanc Smartwatch-Modelle lanciert (<https://www.smartwatch.de/was-ist-eine-smartwatch/>, besucht am 19. September 2024), weshalb der Verkehr mutmasslich erwartet, dass eine Marke Hamilton auf beiden Märkten auftritt. Die Warengleichartigkeit wurde erst nach Erlass der angefochtenen Verfügung durch die Einschränkung der jüngeren Marke beseitigt. Dem stimmt soweit auch die Beschwerdegegnerin zu (vgl. Beschwerdeantwort vom 14. März 2024, Ziff. 1).

5.2 Strittig ist demnach noch, ob eine Warengleichartigkeit zwischen "Armbanduhren, nämlich automatische, mechanische und Quarzuhren" (Klasse

14) und "Appareils et instruments de mesure" (Klasse 9) besteht. Die Vorinstanz ist der Ansicht, dass Uhren Zeitmessgeräte darstellen und daher vom Oberbegriff "Messgeräte" in Klasse 9 mitumfasst seien. Gemäss Nizza-Klassifikation stehen "Zeitmessinstrumente" jedoch explizit mit "Uhren" in Klasse 18. Ausserdem handelt es sich bei Messgeräten nach Klasse 9 im Wesentlichen um Apparate und Instrumente für wissenschaftliche oder Forschungszwecke (vgl. Deutsches Patent- und Markenamt, Marken Klassifikation – Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, 12. Aufl., München 2023, S. 16). Dies aufgrund des Umstands, dass das Klassifizierungssystem des Nizza-Abkommens die klassenübergreifende Auslegung einer Registrierung ebenso wenig wie die Registrierung eines klassenübergreifenden Begriffs zulässt (Urteil des BVGer B-259/2017 vom 13. März 2019 E. 5.1.1 "Tesla, Powerwall/Tesla Powerwall"; vgl. ebenfalls Urteil des BVGer B-6856/2014 vom 24. März 2016 E. 4.3 "sportsdirect.com [fig.]/sportdirect.com [fig.]" und Entscheid der RKGE vom 11. August 2006, in: sic! 2007 S. 40 E. 7 "SudExpress/Expressfashion"). Aus diesem Grund können "Zeitmessinstrumente" gemäss Klasse 18 nicht direkt auch als "Messgeräte" nach Klasse 9 bezeichnet werden. Überschneidungen im Verwendungszweck sind jedoch denkbar, wenn Zeitmessinstrumente zum Beispiel auch für wissenschaftliche oder Forschungszwecke verwendet werden. Darin kann ein Indiz für die Gleichartigkeit der Waren erblickt werden. Bei einer Würdigung sämtlicher Umstände überwiegen indessen die gegen die Warengleichartigkeit sprechenden Gründe.

Es stellt sich die Frage, ob diese Waren im Kontext ihrer Klassengrenzen zueinander in einem Substitutionsverhältnis stehen und an gemeinsamen Vertriebskanälen partizipieren, die die Verwechslung von sie kennzeichnenden Marken ermöglichen und begünstigen (Urteil des BVGer B-259/2017 vom 13. März 2019 E. 5.1.2 "Tesla, Powerwall/Tesla Powerwall"). Die Vertriebsstätte für die gegenüberstehenden Waren sind vorliegend sehr verschieden. Es gibt fast keine Überschneidungen. Selbst wenn beispielsweise Stoppuhren im Sportbereich oder Zeitmessgeräte in der Physik eingesetzt werden, werden sie nicht am selben Ort wie klassische Armbanduhren nachgefragt, auch nicht in benachbarten Abteilungen in einem Warenhaus. Bei Letzteren steht die Eigenschaft, die Uhrzeit anzuzeigen, im Vordergrund und nicht die Funktion, Zeit zu stoppen. Zudem handelt es sich im Grundsatz um Waren, die mit unterschiedlichem Knowhow hergestellt werden. Daher betreffen sie nicht denselben Markt und werden von verschiedenen Abnehmerkreisen nachgefragt.

5.3 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass zwischen den strittigen Waren keine Gleichartigkeit besteht, weshalb sich die Prüfung der Zeichenähnlichkeit erübrigt. Die Beschwerden sind gutzuheissen, soweit sie nicht gegenstandslos geworden sind. Die Ziffern 2, 3 und 5 der angefochtenen Verfügungen sind aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, den internationalen Registrierungen Nr. 1'405'868 HAMILTON und Nr. 1'406'983 "HAMILTON (fig.)" für folgende Waren der Klasse 9 mit entsprechender Einschränkung in der Schweiz Schutz zu gewähren:

9 Appareils et instruments de mesure; dispositifs de communication avec et sans fil; systèmes de communication bidirectionnelle avec et sans fil; appareils de communication avec et sans fil pour la transmission de données; appareils pour le traitement et l'enregistrement de données; ordinateurs; ordinateurs portables; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons, d'images ou de données; supports de données pour l'enregistrement d'images, de sons et de données; appareils pour la communication de données, équipements pour la communication de données; appareils mobiles et filaires pour la communication de données; terminaux mobiles et filaires de communication; matériel pour les communications de données; dispositifs électroniques numériques portatifs pour le traitement de données, le traitement d'informations, le stockage et l'affichage de données, la transmission et la réception de données, la transmission de données entre ordinateurs, ainsi que logiciels s'y rapportant; équipements audiovisuels et de technologie de l'information; appareils électroniques pour le traitement de données, le traitement d'informations, le stockage et l'affichage de données, la transmission et la réception de données, ainsi que pour la transmission de données entre ordinateurs; équipements pour le traitement de données; **tous les produits précités autres que montres intelligentes.**

6.

Die Beschwerdeführerin wird im vorliegenden Verfahren trotz Obsiegens kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 3 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG), da sie durch ihr widersprüchliches Verhalten die Kosten verursacht hat (vgl. LUKAS MÜLLER, in: Waldmann/Krauskopf [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3. Aufl. 2023, Art. 63 N. 35 und Art. 64 N. 21). Hätte sie die Einschränkung nicht vorgenommen, wäre sie grösstenteils unterlegen (vgl. E. 5.1). In Bezug auf das sehr geringfügige Obsiegen der Beschwerdeführerin, das nicht in Zusammenhang zu Smartwatches steht (vgl. E. 5.2.), und die Beschwerdegegnerin grundsätzlich kosten- und entschädigungspflichtig wäre, können die Verfahrenskosten erlassen und kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden (Art. 6 Bst. b und Art. 7 Abs. 4 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

6.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 VGKE). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'000.– festzulegen, da ein Teil der Prüfung aufgrund der Einschränkung des Warenverzeichnisses wegefallen konnte, diese der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und dem von ihr in der Höhe von Fr. 5'500.– geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen. Der Restbetrag in der Höhe von Fr. 1'500.– ist ihr zurückzuerstatten.

6.2 Der Beschwerdegegnerin ist eine Parteientschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten des Beschwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, falls keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin hat keine Kostennote eingereicht. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Bei dieser Aktenlage erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.– für das Beschwerdeverfahren angemessen. Der Vorinstanz als Bundesbehörde ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

6.3 Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerden werden gutgeheissen, soweit sie nicht gegenstandslos geworden sind.

2.

Die Ziffern 2, 3 und 5 der Verfügungen vom 21. Oktober 2022 in den Widerspruchsverfahren Nr. 100246 und Nr. 100252 werden aufgehoben.

3.

3.1 Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.2 Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 5'500.– wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.3 Der Beschwerdeführerin wird der Restbetrag in der Höhe von Fr. 1'500.– aus der Gerichtskasse nach Rücksendung des Rückerstattungsformulars zurückerstattet.

4.

Der Beschwerdegegnerin wird für das Beschwerdeverfahren zu Lasten der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.– zugesprochen.

5.

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Gizem Yildiz

Versand: 17. Oktober 2024

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular und Beweisakten zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Beweisakten zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 100246/100252; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)