

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104291 in Sachen

Innocenti S.A.
Vicolo Nassetta 2
6900 Lugano

Widersprechende Partei

vertreten durch

Meisser & Partners AG
Schulstrasse 1
7302 Landquart

IR-Marke Nr. 1744103 - LAMBRETTA

gegen

August Ventures Private Limited
17/1, campbell road
bangalore 560047
IN-Indien

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Walder Wyss AG
Seefeldstrasse 123
Postfach
8034 Zürich

IR-Marke Nr. 1814049 - Lambretta ((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: Institut)

in Erwägung gezogen:

1. Die angefochtene Marke wurde während des hängigen Widerspruchsverfahrens auf Antrag der widerspruchsgegnerischen Partei am 9. Juli 2025 vollumfänglich gelöscht (vgl. sog. «Renonciation» veröffentlicht am 21. August 2025 in der Gazette der OMPI Nr. 2025/32). Entsprechend kann das Widerspruchsverfahren zufolge Gegenstandslosigkeit abgeschlossen werden (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], Teil 1, Ziff. 7.2, 7.2.3).
2. Wird ein Verfahren gegenstandslos, so wird die Hälfte der Widerspruchsgebühr zurückerstattet (Art. 24 Abs. 2 MSchV). Der widersprechenden Partei wird daher die Hälfte der Widerspruchsgebühr von CHF 800.00, d.h. CHF 400.00, zurückerstattet.
3. Muss über den Widerspruch nicht materiell entschieden werden, ist in der Abschreibungsverfügung nach allgemeinen Verfahrensgrundsätzen gleichwohl eine Regelung betreffend die Parteikosten zu treffen. Wird die Marke nach Einreichung des Widerspruchs gelöscht, wird das Verfahren gegenstandslos. Liegt kein Vergleich vor, ist für die Kostenverteilung unter anderem massgebend, ob die widersprechende Partei ihr vorprozessuales Informationsgebot erfüllt hat. Da der Widerspruchsgegner nicht verpflichtet ist, vor einer Markenmeldung eine Recherche zu machen, wird er häufig erst nach Einreichung des Widerspruchs auf die Verwechselbarkeit der angefochtenen Marke zur widersprechenden Marke aufmerksam gemacht und war folglich bis zur Zustellung der Widerspruchsschrift gutgläubig. Entsprechend kann er nicht verpflichtet werden, die Widerspruchsgebühren zu übernehmen und der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung zu bezahlen. Hat der Widersprechende den Widerspruchsgegner jedoch vorgängig rechtzeitig abgemahnt und zur Löschung seiner Marke aufgefordert, so hat der Widerspruchsgegner, der die Marke erst nach Einreichen des Widerspruchs löscht, durch sein Verhalten das Widerspruchsverfahren unnötigerweise verursacht und entsprechend die Kosten zu übernehmen und der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung zu bezahlen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.4).
4. Die widersprechende Partei führt in der Widerspruchsschrift vom 12.12.2024 aus, dass die Parteien seit einigen Jahren in diverse Streitigkeiten verwickelt seien. Die Widerspruchsgegnerin habe demnach Kenntnis von den älteren Rechten der Widersprechenden an der Marke LAMBRETTA in der Schweiz gehabt. Damit habe sie durch die Anmeldung der angefochtenen Marke das vorliegende Widerspruchsverfahren unnötigerweise verursacht. Belege könnten auf Anfrage eingereicht werden. In einem ergänzenden Schreiben an das IGE vom 14.10.2025 reichte sie diesbezügliche Dokumente nach, nämlich einerseits die Kopie eines in Englisch verfassten Schreibens der widerspruchsgegnerischen Partei vom 09.07.2024, worin Letztere u.a. die Konflikte mit «the Lambretta Consortium», wozu auch die Widersprechende gehöre, bestätige, und andererseits die Kopie eines Beschlusses des Mailänder Zivilgerichts vom 17.10.2024, wonach das Gericht den Antrag der widersprechenden Partei gutheisse und der widerspruchsgegnerischen Partei gewisse Handlungen untersage.
5. Weder im Schreiben der widerspruchsgegnerischen Partei vom 09.07.2024 noch im Beschluss des Mailänder Zivilgerichts vom 17.10.2024 findet sich ein Hinweis auf die Widerspruchsmarke des vorliegenden Verfahrens oder auf einen Konflikt in der Schweiz. Im vorliegenden Fall wurde die widerspruchsgegnerische Partei somit weder bezüglich der hier angefochtenen Schutzausdehnung abgemahnt noch wurde sie in anderer Weise auf ältere Rechte der widersprechenden Partei in der Schweiz hingewiesen, sodass sie bezüglich der Schweiz formell nie abgemahnt wurde und, soweit aus den Akten ersichtlich, auch keine Kenntnisse über ältere Schutzrechte in der Schweiz haben musste. Im Übrigen könnte selbst aus einer Widerspruchseinlegung im Ausland nicht automatisch geschlossen werden, dass die widersprechende Partei ebenfalls gegen die Schutzausdehnung in einem der benannten Länder, in casu der Schweiz, Widerspruch erheben würde (vgl. hierzu z. B. Entscheid des IGEs im Widerspruchsverfahren Nr. 11268 – *EVONIK / EVOMIX*, abrufbar in der Prüfungshilfe des IGEs [nachfolgend: Prüfungshilfe], unter <https://ph.ige.ch/ph>). Entsprechend hat die widerspruchsgegnerische Partei die Kosten des vorliegenden Widerspruchs nicht zu übernehmen. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass im erstinstanzlichen Verwaltungsverfahren eine Parteientschädigung nur ausnahmsweise zuzusprechen ist und daher bei der in Art. 34 MSchG vorgesehenen Möglichkeit einer Kostenauflegung entsprechend Zurückhaltung geboten ist (vgl. Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] MA-WI 14/97 in sic! 1998, 583, E. 3 – *Groupe Schneider / Schneider* und zuletzt Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-6734/2023, E. 9.1 – *BURGER KING / Burek BK King (fig.)*, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>).

Aus diesen Gründen wird **verfügt**:

1.

Das Widerspruchsverfahren Nr. **104291** wird zufolge Gegenstandslosigkeit als erledigt abgeschrieben.

2.

Der widersprechenden Partei wird die Hälfte der Widerspruchsgebühr von CHF 800.00, d.h. CHF 400.00 zurückerstattet.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

Diese Verfügung wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 27. November 2025

Freundliche Grüsse



Tamara Bögöthy

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).