

## Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103698 in Sachen

Robert Bosch GmbH

70469 Stuttgart  
DE-Deutschland

### Widersprechende Partei

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG  
Postfach  
8027 Zürich

IR-Marke Nr. 749128 - BOSCH

### gegen

bischibikes by christof bischof GmbH  
Hauptstrasse 63  
9400 Rorschach

### Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

lic.iur. Benno Lindegger  
Rechtsanwalt  
Wildeggstrasse 24  
9000 St. Gallen

CH-Marke Nr. 802153 - BISCHibikes ((fig.))

**BISCHibikes**

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:

## I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 802153 - "BISCHlbikes ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 23.08.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:  
*Klasse 12: Fahrräder, Fahrradrahmen; Fahrzeuge;*  
*Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;*  
*Klasse 37: Reparatur oder Wartung von Fahrrädern.*
2. Am 23.11.2023 erhob die widersprechende Partei gegen gestützt auf ihre internationalen Registrierungen Nr. 313461 – "BOSCH" (parallel geführtes Widerspruchsverfahren Nr. 103697) und Nr. 749128 – "BOSCH" (vorliegendes Widerspruchsverfahren) Widerspruch gegen die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 802153 - BISCHlbikes ((fig.)) und ersuchte um deren vollständigen Widerruf. Der Widerspruch im vorliegenden Verfahren richtete sich ausschliesslich gegen die Waren der Klasse 25 der angefochtenen Marke, der Widerspruch im parallel geführten Verfahren Nr. 103697 gegen die Waren und Dienstleistungen der Klassen 12 und 37 (vgl. Rz. 10 und 13 der Widerspruchsschrift vom 23.11.2023).
3. Die Widerspruchsmarke im vorliegenden Verfahren, die internationale Registrierung Nr. 749128 - "BOSCH" (nachfolgend Widerspruchsmarke), ist in der Schweiz für folgende Waren geschützt:  
*Klasse 25: Vêtements, chaussures, chapeaux.*
4. Mit Verfügung vom 28.11.2023 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Während die widerspruchsgegnerische Partei im parallelen Verfahren Nr. 103697 am 29.02.2024 innert (erstreckter) Frist eine Stellungnahme einreichte, in welcher sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke erhob, reichte sie im vorliegenden Verfahren innert Frist keine Stellungnahme ein, weshalb das Instruktionsverfahren mit Verfügung vom 08.01.2024 geschlossen wurde.
6. Mit Schreiben vom 29.02.2024 teilte die widerspruchsgegnerische Partei dem Institut mit, dass sie erst nach Kenntnisnahme der Verfügung vom 08.01.2024 (Instruktionsabschluss) festgestellt habe, dass unter den Verfahrensnummern 103697 und 103698 zwei separate Verfahren eröffnet worden seien. Vor diesem Hintergrund habe sie in ihrer Widerspruchsantwort vom 29.02.2024 im parallelen Verfahren Nr. 103697 auch das vorliegende Verfahren Nr. 103698 miteinbezogen. Weiter ersuchte sie um Berücksichtigung der im parallelen Verfahren miteinbezogenen Widerspruchsantwort im vorliegenden Verfahren gestützt auf Art. 32 Abs. 2 VwVG, weil diese erheblich und ausschlaggebend für den rechtserheblichen Sachverhalt sei.
7. Am 20.03.2024 verfügte das Institut, dass das am 08.01.2024 geschlossene Instruktionsverfahren im vorliegenden Verfahren nicht wieder aufgenommen werde. Gleichzeitig stellte es fest, dass es die verspätete Stellungnahme der widerspruchsgegnerischen Partei vom 29.02.2024 im randvermerkten Verfahren Nr. 103698 als verspätete Eingabe zu den Akten nehme und im Endentscheid darüber befinden werde, inwieweit die entsprechenden Ausführungen der widerspruchsgegnerischen Partei als ausschlaggebend erscheinen.
8. Mit Verfügung des Instituts vom 03.05.2024 wurde das parallel geführte Verfahren Nr. 103697 auf Gesuch der widersprechenden Partei und mit Zustimmung der widerspruchsgegnerischen Partei bis zum

rechtskräftigen Abschluss des vorliegenden Verfahrens sistiert.

9. 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 Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 14.12.2000, unter Beanspruchung einer deutschen Priorität vom 25.09.2000 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke wurde am 13.08.2023 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.

### Verspätete Stellungnahme der widerspruchsgegnerischen Partei vom 29.02.2024

3. Verspätete Eingaben respektive ergänzende Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, können grundsätzlich bis zum Verfahrensabschluss berücksichtigt werden (Art. 32 Abs. 2 VwVG; Richtlinien in Markensachen, 1.1.2024 [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 5.7.1.3, unter [www.ige.ch](http://www.ige.ch)). Nachdem das Institut die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 08.01.2024 abgeschlossen hatte, reichte die widerspruchsgegnerische Partei mit Schreiben vom 29.02.2024 gestützt auf Art. 32 Abs. 2 VwVG eine verspätete Stellungnahme zum Widerspruch ein. Zur Begründung führte sie an, dass die in die Stellungnahme im parallelen Verfahren Nr. 103697 miteinbezogene Stellungnahme auch für das vorliegende Verfahren Nr. 103698 erheblich und ausschlaggebend für den rechtserheblichen Sachverhalt sei.
4. Die in der verspäteten Stellungnahme enthaltenen Ausführungen der widerspruchsgegnerischen Partei beschränken sich, mit Ausnahme der Ausführungen zum rechtserhaltenden Gebrauch (vgl. hierzu III. nachfolgend), auf Ausführungen zu Warengleichartigkeit, Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr und somit zu Rechtsfragen (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 942). Da das Institut ohnehin das Recht von Amtes wegen anzuwenden hat, sind die entsprechenden Ausführungen nicht ausschlaggebend und damit gemäss Art. 32 Abs. 2 VwVG nicht zu berücksichtigen.

## III. Prozessuales, Nichtgebrauchseinrede

Soweit die widerspruchsgegnerische Partei mit der am 29.02.2024 im parallelen Verfahren Nr. 103697 eingereichten und auch das vorliegende Verfahren Nr. 103698 miteinbeziehenden Stellungnahme die Nichtgebrauchseinrede gegenüber der Widerspruchsmarke im vorliegenden Verfahren, der internationalen Registrierung Nr. 749128 – BOSCH, erhebt, ist darauf hinzuweisen, dass eine allfällige Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke nach Art. 32 MSchG vom Widerspruchsgegner in seiner ersten Stellungnahme erhoben werden muss (Art. 22 Abs. 3 MSchV). Reicht der Widerspruchsgegner seine Stellungnahme (wie in casu) nicht innert (allenfalls verlängerter) Frist ein, ist eine Einrede des Nichtgebrauchs ausgeschlossen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.1; Urteile Bundesverwaltungsgericht B-6675/2016, E. 7.2 – GERFLOR und B-7202/2014, E. 3.1 f. – GEO / Geo influence). Die widerspruchsgegnerische Partei kann daher nicht mittels eines verspäteten Parteivorbringens gemäss Art. 32 Abs. 2 VwVG den Nichtgebrauch der

Widerspruchsmarke einwenden. Die verspätete Nichtgebrauchseinrede kann mithin im vorliegenden Verfahren nicht gehört werden.

## 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

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, soweit im vorliegenden Verfahren interessierend, für folgende Waren eingetragen:  
*Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.*
3. Die Widerspruchsmarke ist in der Schweiz für folgende Waren geschützt:  
*Klasse 25: Vêtements, chaussures, chapeaux.*
4. Die angefochtene Marke wird, in deutscher statt französischer Formulierung, für dieselben Warenoberbegriffe der Klasse 25 beansprucht wie die Widerspruchsmarke. Es besteht offensichtliche Warengleichheit. 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 reine Wortmarken "BOSCH" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "BISCHlbikes ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber.

3. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).

Die grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke erschöpft sich in einer leichten Stilisierung der in Kursivschrift gehaltenen Buchstaben des Begriffs "BISCHI" und der Ausgestaltung des Begriffs "bikes" in (ebenfalls kursiv gehaltenen) roten Kleinbuchstaben einer üblichen Computerschrift. Die Marke wurde mit dem Farbanspruch "*Schwarz, Rot*" eingetragen. Diese grafischen Elemente der Marke werden als grafische Ausschmückung wahrgenommen und vermögen die Wahrnehmung des Zeichens im Erinnerungsbild der Abnehmer nicht massgeblich zu prägen. Weiter wurde die Widerspruchsmarke ohne Farbanspruch eingetragen und ist somit grundsätzlich in allen denkbaren farblichen Ausführungen, mithin auch in gleichen oder ähnlichen Farben wie die angefochtene Marke, geschützt (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 3.2.1). Die Wortelemente der angefochtenen Marke sind klar erkennbar und werden als selbständige Zeichenelemente wahrgenommen, sodass sie dem Publikum, insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr, als Orientierungspunkt dienen. Beim nachfolgenden Zeichenvergleich ist daher in erster Linie auf die Wortelemente "BISCH**I**bikes" abzustellen.

4. 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.]*). Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1).
5. Reine Wortmarken geniessen Schutz für jede verkehrsübliche bildliche Wiedergabeform, was gängige Schrifttypen und -grössen, Fett- und Kursivschrift, Gross- und Kleinbuchstaben, gesperrte und schmale Laufweiten einschliesst, sodass in Bezug auf die Zeichenähnlichkeit reiner Wortmarken nicht auf die Gross- und Kleinschreibung zu achten ist (vgl. BVGer B-3239/2021, E. 2.3.3 – *STOPLANNER / STOA*). Dementsprechend fällt der Umstand, dass die Widerspruchsmarke durchwegs in Grossbuchstaben gehalten ist, während die Wortelemente der angefochtenen Marke teils in Grossbuchstaben, teils in Kleinbuchstaben ausgeführt sind, gemäss Rechtsprechung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht, weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (vgl. BVGer B-4728/2014, E. 5.3.1 – *WINSTON / Wilson*, BVGer B-953/2013, E. 2.3 – *CIZELLO / SCIELO*). Hinsichtlich des Schriftbilds ist weiter festzustellen, dass die beiden Zeichen je über fünf (Widerspruchsmarke) resp. 11 (angefochtene Marke) Buchstaben und damit über eine unterschiedliche Länge verfügen. Wie die widersprechende Partei zurecht feststellt, enthält die jüngere Marke im Wortelement "BISCHI" analog der Widerspruchsmarke die Buchstabenfolge "B-S-C-H" und stimmt zudem auch mit deren Anfangsbuchstaben überein. Die Zeichen unterscheiden sich jedoch in ihren übrigen Buchstaben (B-**O**-S-C-H / B-**I**-S-C-H-**I**-**B**-**I**-**K**-**E**-**S**) derart deutlich, dass im Gesamteindruck lediglich von einer entfernten schriftbildlichen Ähnlichkeit ausgegangen werden kann. Mit der von ihr telquel vorgenommenen Aufteilung der angefochtenen Marke in "BISCHI" und "BIKE" gerät die widersprechende Partei zudem in eine mosaikartige Betrachtungsweise, welche gemäss gängiger Lehre und Rechtsprechung unzulässig ist, weil die Marken als Ganzes zu würdigen sind und nicht in ihre Einzelteile zergliedert werden dürfen (vgl. BVGer B-7442/2006, E. 4 – *FEEL 'N LEARN / SEE 'N LEARN* mit Hinweisen). Weiter erscheint es, entgegen den Ausführungen der widersprechenden Partei, wenig wahrscheinlich, dass der in der angefochtenen Marke enthaltene Buchstabe "H" in der Wahrnehmung des Publikums derart mit dem nachfolgenden "I" verschmolzen wird, dass letzterer gar nicht mehr wahrgenommen würde.

In klanglicher Hinsicht ist ebenfalls festzustellen, dass sämtliche Konsonanten der Widerspruchsmarke in derselben Reihenfolge in das erste Wortelement des jüngeren Zeichens übernommen wurden. Obwohl die Konsonantenfolge im Vergleich zur Vokalfolge weniger relevant ist (vgl. hierzu Gallus JOLLER in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Auflage, Bern 2017, N 160 f. zu Art. 3, mit

Hinweisen auf die Rechtsprechung), ergibt sich aus dieser Übereinstimmung (**B-O-S-C-H** / **B-I-S-C-H-I-B-I-K-E-S**) eine gewisse, entfernte Ähnlichkeit der Vergleichszeichen. Demgegenüber unterscheiden sich die Zeichen in ihrer Vokalfolge (**B-O-S-C-H** / **B-I-S-C-H-I-B-I-K-E-S**) sehr deutlich voneinander, was umso mehr ins Gewicht fällt, als die Vokalfolge das Klangbild einer Marke regelmässig in besonders hohem Masse prägt (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 878). Die Zeichen sind somit auch in ihrem Klangbild lediglich entfernt ähnlich.

6. 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 mit Hinweisen).
7. Bei der Widerspruchsmarke "BOSCH" handelt es sich um einen Familiennamen, welcher insbesondere in Deutschland weit verbreitet ist (u.a. der Name des Gründers der Firma der widersprechenden Partei), aber auch in der Deutschschweiz, wenn auch eher selten, vorkommt (vgl. WIKIPEDIA Online-Enzyklopädie unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Bosch> , [https://de.wikipedia.org/wiki/Bosch\\_\(Familiennamen\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Bosch_(Familiennamen)) und <https://familiennamen.ch/name/Bosch#fnb> , alle besucht am 16.07.2024). Lediglich ein Teil des Publikums in der Schweiz wird in der Widerspruchsmarke ohne Weiteres einen Familiennamen erkennen. Ein nicht unwesentlicher Teil, insbesondere in den nicht deutschsprachigen Landesteilen, wird die Marke als Fantasiezeichen auffassen.

Von der allgemeinen Bekanntheit des in der angefochtenen Marke enthaltenen und zum englischen Grundwortschatz gehörenden Begriffs "bike" für "Fahrrad, Velo" (vgl. PONS Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch, unter <https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/bike>, besucht am 16.07.2024, und Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 3. Auflage, Stuttgart 2009, S. 204, 380) kann aufgrund seiner häufigen Verwendung ohne Weiteres ausgegangen werden. Der Begriff hat als Lehnwort zudem Eingang in die deutsche Sprache gefunden (vgl. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Bike> , besucht am 16.07.2024). Dies gilt auch für die hier interessierende Pluralform "bikes". Das jüngere Zeichen "BISCHlbikes" wird daher, nicht zuletzt aufgrund des Umstands, dass die Begriffe "BISCHI" und "bikes" nicht zu einem Begriff mit erkennbarem eigenständigem Sinngehalt verschmolzen werden, semantisch zweifellos als zweiteiliges Zeichen wahrgenommen. Das Institut bezweifelt, dass der Begriff "BISCHI", wie von der widerspruchsgegnerischen Partei dargestellt, vom massgeblichen Durchschnittsabnehmer in der Schweiz ohne Weiteres als Hinweis auf den Familiennamen "Bischof" erkannt wird. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass "BISCHI" von einem Grossteil des Publikums, insbesondere in den nicht deutschsprachigen Landesteilen, als Fantasiezeichen wahrgenommen wird. Insgesamt ist für den hier vorzunehmenden Zeichenvergleich bezüglich des Sinngehalts der angefochtenen Marke von einer Kombination des Fantasiezeichens "BISCHI" mit dem bekannten Begriff "bike" (für "Fahrrad, Velo") auszugehen.

Es stehen sich somit vorliegend ein Familienname resp. ein Fantasiezeichen auf der einen Seite und der bekannte Begriff "bike" mit vorangestelltem Fantasiezeichen auf der anderen Seite gegenüber, womit die Vergleichsmarken über gewisse Unterschiede auf der Ebene des Sinngehalts verfügen. Allerdings ist diesbezüglich zu beachten, dass die Anforderungen an eine kompensierende Wirkung eines unterschiedlichen Sinngehalts gemäss gefestigter Rechtsprechung streng sind: Ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts vermag eine allfällige Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung nicht schon dadurch zu kompensieren, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke nicht entspricht. Die Wahrnehmung einer Marke muss vielmehr sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff derart bewirken, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anders einstellt. Das Bundesgericht verlangt, dass sich der betreffende Sinngehalt beim Hören und beim Lesen der Marke dem Bewusstsein geradezu aufdrängt (vgl. zum Ganzen auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 und Gallus Joller, a.a.O., N 182 f. zu Art. 3, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Letzteres trifft auf die vorliegenden Zeichen nicht ohne

Weiteres zu, zumal gemäss den vorangehenden Feststellungen sowohl "BOSCH" als auch das Zeichenelement "BISCHI" als Fantasiezeichen wahrgenommen werden können und diesfalls auch dem in der jüngeren Marke enthaltenen Begriff "bikes" keine kompensierende Wirkung zukäme, weil er als direkter Hinweis auf die Zweckbestimmung der hier massgeblichen Waren der Klasse 25 (im Sinne von Fahrradbekleidung) rein beschreibenden Charakter hat und der Verkehr dazu neigt, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente zu verkürzen.

8. In Anbetracht dieser Ausführungen ist zusammenfassend eine *entfernte* Ähnlichkeit der streitverfangenen Marken im Schrift- und Klangbild zu bejahen und nachfolgend zu prüfen, ob die festgestellten Übereinstimmungen eine Verwechslungsgefahr zu bewirken vermögen.

## 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 Vergleichswaren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben 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. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Waren der hier massgeblichen Klasse 25 im Bereich der Bekleidung werden gemäss Rechtsprechung im Vergleich zu Massenartikeln des täglichen Gebrauchs tendenziell mit einer leicht *erhöhten* Aufmerksamkeit nachgefragt, weil sie vor dem Kauf oft anprobiert werden (vgl. BVGer B-6732/2014, E. 5.2 – *CALIDA / CALYANA*).
3. Der Schutzzumfang 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).

Der Widerspruchsmarke "BOSCH" kann in der Bedeutung eines Familiennamens (vgl. zum Bedeutungsgehalt III. C. Ziff. 6 hiervor) in Verbindung mit den strittigen Waren kein direkt beschreibender Sinngelalt entnommen werden. Sie beschreibt weder die Eigenschaften, die Art oder Zweckbestimmung der beanspruchten Waren noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellt dieser Begriff keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Im Weiteren ist nicht erkennbar, dass "BOSCH" im Geschäftsverkehr allgemein oder im Zusammenhang mit den hier massgeblichen Waren der Klasse 25 üblicherweise verwendet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1, 4.4). Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzzumfang auf.

4. Die widersprechende Partei stellt in ihrer Widerspruchsschrift fest, dass ihre Marke weltbekannt sei und in der Schweiz insbesondere für Kraftfahrzeugtechnik, Industrietechnik, Gebrauchsgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik eingesetzt werde. Die Widerspruchsmarke werde in der Schweiz seit Jahrzehnten intensiv gebraucht und sei bekannt. Davon zeuge die blosser Eingabe in der Suchmaschine "Google" für "bosch". Bezüglich der im vorliegenden Verfahren für die Widerspruchsmarke beanspruchten Klasse 25 führte sie aus, dass sich bei der "Google"-Suche nach "bosch kleider" unzählige Treffer fänden. Aufgrund dieser Ausführungen sei von einer starken Marke mit einem hohen Schutzzumfang auszugehen. Zur Geltendmachung der behaupteten Bekanntheit fügte sie ihrer Widerspruchsschrift lediglich einen (soweit ersichtlich) undatierten Screenshot einer "Google"-Suchabfrage zu "bosch kleider" bei, auf welcher einzelne Treffer zu unter dem Zeichen "Bosch" angebotener Arbeitskleidung ersichtlich sind.

5. Eine Marke wird namentlich dadurch gestärkt, dass sie auf dem Marke Bekanntheit erlangt hat (vgl. Gallus Joller, a.a.O., N. 102 zu Art. 3 MSchG), wobei Praxis und Rechtsprechung in der Regel einen langjährigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung voraussetzen (vgl. Gallus Joller, a.a.O., N. 104 zu Art. 3 MSchG m.w.H. und BVGer B-5659/2018, E. 6.1.3, 6.1.3.3 - *RICHARD MILLE / Richard Man [fig.]*). Intensiver Gebrauch lässt sich insbesondere mit Umsatzzahlen dokumentieren, wobei zur Glaubhaftmachung der Bekanntheit beachtliche Umsatzzahlen vorliegen müssen (vgl. hierzu BVGer B-5659/2018, E. 6.3.2 f. - *RICHARD MILLE / Richard Man [fig.]*). Mit dem eingereichten Beleg kann einzig dargetan werden, dass unter der Marke "BOSCH" in der Schweiz zum Zeitpunkt der Durchführung der Internet-Recherche in der Schweiz (beheizbare) Arbeitskleidung angeboten wurde. Rückschlüsse auf die Intensität des Gebrauchs lässt dieser Beleg hingegen nicht zu. Weiter wurden keine Belege bezüglich Umsatzzahlen eingereicht. Dem Institut ist es nicht möglich, gestützt auf den vorliegenden Beleg Rückschlüsse betreffend den Grad der Marktdurchdringung im relevanten Warenbereich zu ziehen. Von einem intensiven Gebrauch über eine längere Dauer bzw. intensiven Werbeanstrengungen, wie es von der Rechtsprechung gefordert wird, kann bei dieser Beweislage klar nicht die Rede sein. Im Lichte vorgenannter Ausführungen ist eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke folglich nicht glaubhaft gemacht.

Für die Feststellung des Sachverhalts gilt im Widerspruchsverfahren grundsätzlich die Untersuchungsmaxime (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.1). Diese wird jedoch relativiert durch die Mitwirkungspflicht der Parteien (Art. 13 VwVG), welche namentlich insoweit greift, als eine Partei das Verfahren durch eigenes Begehren eingeleitet hat (wie im Widerspruchsverfahren) oder darin eigene Rechte geltend macht. Die Mitwirkungspflicht gilt deshalb gerade für Tatsachen, welche eine Partei besser kennt als die Behörden, und welche diese ohne ihre Mitwirkung gar nicht oder nicht mit vernünftigem Aufwand erheben können (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.2). Dieser "eingeschränkte" Untersuchungsgrundsatz gilt daher auch für die Frage der erhöhten Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke. Das Institut führt trotz der Untersuchungsmaxime keinerlei Beweiserhebungen durch, denn die Untersuchungsmaxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen durch das Institut die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung der anderen Partei nach sich ziehen würden. Vermag die widersprechende Partei folglich (wie in casu) die Bekanntheit ihrer Marke nicht rechtsgenügend nachzuweisen, hat sie in analoger Anwendung von Art. 8 ZGB die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen, und das IGE geht von der originären Kennzeichnungskraft der Marke aus (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7, mit weiteren Hinweisen). Es ist somit vorliegend von einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen.

6. Die Vergleichszeichen werden für gleiche Waren 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 der Fall: Die Vergleichszeichen verfügen zwar aufgrund der Übernahme der Konsonanten der Widerspruchsmarke in das erste Wortelement des jüngeren Zeichens über eine gewisse, wenn auch entfernte Ähnlichkeit im Schrift- und Klangbild, die jedoch durch die klar unterschiedliche und das Klangbild in besonders hohem Masse prägende Vokalfolge deutlich relativiert wird (vgl. IV. C. Ziff. 5 hiavor). Die Unterschiede in der Vokalfolge bewirken zudem, dass sich sowohl die die Anfangs- als auch die Schlussilbe der angefochtenen Marke deutlich unterscheiden. Letzteres fällt umso mehr ins Gewicht, als Zeichenanfang und -ende besonders gut im Gedächtnis haften bleiben und diesen Elementen in der Regel eine besonders prägende Funktion zukommt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGE 122 III 388, E. 5a – *Kamillosan / Kamillan, Kamillon*). Schliesslich verfügen die Zeichen über eine Unterschiedliche Länge und Silbenzahl. Sowohl im Schriftbild, insbesondere jedoch auf der klanglichen Ebene ist daher von einer erheblich voneinander abweichenden Gesamtwirkung der beiden Marken auszugehen. Trotz Warengleichheit ist daher, unter Berücksichtigung der leicht erhöhten Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise, der rechtsgenügende Abstand des jüngeren Zeichens zur Widerspruchsmarke gewahrt und eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Obwohl eine Aufteilung der jüngeren Marke in die einzelnen Bestandteile nicht zulässig ist, weil die Zeichen stets als Ganzes zu würdigen sind (vgl. IV. C. Ziff. 5 hiavor) und zudem selbst kennzeichnungsschwache bzw. gemeinfreie Wortelemente bei der Beurteilung nicht einfach ausgeklammert werden dürfen, weil sie den Gesamteindruck ebenfalls mitzubestimmen vermögen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7), bleibt festzustellen, dass selbst die von der widersprechenden Partei

vorgenommene Reduktion des Zeichenvergleichs auf die Begriffe "BOSCH" und "BISCHI" in Anbetracht der völlig unterschiedlichen Vokale (O / I - I) zu keinem anderen Resultat führen würde.

7. Eine, wie vorliegend, lediglich entfernte respektive sogar weit entfernte Möglichkeit von Fehlzurechnungen genügt nicht zur Annahme einer Verwechslungsgefahr. Dies gilt im Übrigen grundsätzlich selbst bei bekannten Marken, zumal die Wechselwirkung zwischen erhöhter Kennzeichnungskraft und erforderlichem Zeichenabstand nicht so weit geht, dass die Kennzeichnungskraft das Fehlen einer rechtserheblichen Markenähnlichkeit kompensieren könnte (vgl. Christoph WILLI, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 126 zu Art. 3). Die Annahme einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr bedingt gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung, dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verwechselt (vgl. BGE 122 III 382, E. 1 – *Kamillosan / Kamillan*; BGE 119 II 476, E. 2d – *Radion / Radomat* und Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.1). Davon kann vorliegend nicht ausgegangen werden. Es besteht weder eine unmittelbare noch eine mittelbare (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2) Verwechslungsgefahr.
8. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103698 wird daher abgewiesen.

## V. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (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 Institut 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. Hat die widerspruchsgegnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Unaufgefordert eingereichte Eingaben der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Der Widerspruch wird abgewiesen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die widerspruchsgegnerische Partei reichte innert Frist keine Stellungnahme ein. Die von ihr nach Abschluss der Instruktion gestützt auf Art. 32 Abs. 2 VwVG (verspätetes Parteivorbringen) gemachte Eingabe erfolgte unaufgefordert. Sie erscheint zudem nicht ausschlaggebend, weil sich die widerspruchsgegnerische Partei ausschliesslich zu Punkten äussert, welche das Institut ohnehin von Amtes wegen zu prüfen hat (vgl. II. Ziff. 4 hiavor). Der widerspruchsgegnerischen Partei wird daher keine Parteientschädigung zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

1.  
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103698 wird abgewiesen
2.  
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.  
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.  
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 22. Juli 2024

Freundliche Grüsse



Roland Hutmacher

**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).