

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103934 in Sachen

PUMA SE
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

E. Blum & Co. AG
Hofwiesenstrasse 349
8050 Zürich

IR-Marke Nr. 480105 - ((fig.))



gegen

Sunday Red, LLC
136 Calle De Los Molinos
San Clemente, California 92672
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Troesch Scheidegger Werner AG, Patent- und Markenanwälte
Schwänthenmos 14
8126 Zumikon

CH-Marke Nr. 808792 - ((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



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

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. 808792 - "((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 22.01.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
 - 18 *Reisegepäck, Geldbörsen, Brieftaschen, Sporttaschen, Handtaschen, Regenschirme.*
 - 25 *Bekleidungsstücke, nämlich Hemden, Shorts, Hosen, Jacken, Sweatshirts, Jogginghosen, Röcke, Kleider, Kapuzenpullis, Sportjacken, Polohemden, Golfhemden, Golfhosen, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.*
 - 28 *Sportgeräte, nämlich Golfschläger, Golfschlägergriffe, Golfbälle, Golfhandschuhe, Golftees, Golfschlägerkopfhüllen, Golftaschen und Golfschlägerschäfte.*
2. Am 22.04.2024 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. 480105 "((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren geschützt ist:
 - 18 *Sacs à porter en bandoulière et sacs de voyage, malles et valises, en particulier pour appareils et vêtements de sport.*
 - 25 *Vêtements, bottes, souliers et pantoufles.*
 - 28 *Jeux, jouets; appareils pour exercices physiques, appareils de gymnastique et de sport (non compris dans d'autres classes), y compris balles de sport.*
4. Mit Verfügung vom 23.04.2024 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 23.07.2024 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.
6. Mit Verfügung vom 29.07.2024 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Da innert Frist von der widersprechenden Partei keine Replik eingereicht wurde, hat das IGE mit Verfügung vom 15.10.2024 die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
8. Mit Schreiben vom 06.11.2024 hat die widerspruchsgegenerische Partei unaufgefordert eine weitere Stellungnahme eingereicht.
9. Diese Stellungnahme wurde der widersprechenden Partei mit Schreiben vom 11.11.2024 zur Kenntnis gebracht.
10. Mit Schreiben vom 21.11.2024 reichte die widersprechende Partei unaufgefordert eine weitere Stellungnahme ein. Diese wurde der widerspruchsgegenerischen Partei mit Schreiben vom 25.11.2025 zur Kenntnis gebracht.
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 Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 30.09.1983 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 18.01.2024 mit einer Priorität von Jamaika vom 19.07.2023 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.

Unaufgefordert eingereichte Stellungnahme

3. Verspätete Eingaben respektive ergänzende Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, kann das IGE gemäss Art. 32 Abs. 2 VwVG trotz der Verspätung berücksichtigen. Nachdem das IGE die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 15.10.2024 abgeschlossen hatte, reichten die widerspruchsgegnerische Partei mit Schreiben vom 06.11.2024 und die widersprechende Partei mit Schreiben vom 21.11.2024 unaufgefordert weitere Stellungnahmen. Diese Eingabe wurden vom IGE gestützt auf Art. 32 Abs. 2 VwVG als verspätete Vorbringen zu den Akten genommen und jeweils der Gegenpartei zur Kenntnisnahme zugestellt.
4. Im Interesse einer zeitlich angemessenen Verfahrensabwicklung (Art. 29 Abs. 1 BV) setzt das IGE der gesuch- bzw. antragstellenden Partei keine Frist für die Wahrnehmung ihres Replikrechts, um ihr die Möglichkeit für die Einreichung etwaiger Anmerkungen zu den Schriftsätzen der Gegenpartei einzuräumen. Das IGE geht davon aus, dass die Parteien ihre Verfahrensrechte kennen und folglich von ihnen erwartet werden darf, dass sie ihr Replikrecht umgehend und unaufgefordert geltend machen (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 5.7.1.2, auf www.ige.ch).
5. Die in der verspäteten Stellungnahme enthaltenen Ausführungen der widerspruchsgegnerischen Partei beschränken sich weitgehend 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. 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. Nichtgebrauchseinrede

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.3.2, unter www.ige.ch) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Gegen die am 30.09.1983 international registrierte und der Schweiz am 21.11.1983 notifizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 23.07.2024 seit langem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegnerische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 23.07.2024.

5. Betreffend die Geltendmachung der Nichtgebrauchseinrede sowie die Glaubhaftmachung des Gebrauchs gelten die Verhandlungs- und die Dispositionsmaxime. Die widerspruchsgegenerische Partei entscheidet, ob sie den Nichtgebrauch der älteren Marke für sämtliche oder nur für einen Teil der von ihr beanspruchten Waren geltend machen will. Dabei bindet das, was die Parteien im Sachverhalt übereinstimmend vorbringen, nämlich z.B. dass die Marke teilweise gebraucht wird, das IGE und muss von diesem aufgrund der im Widerspruchsverfahren geltenden Dispositionsmaxime als Urteilsgrundlage so hingenommen werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2).
6. Die widerspruchsgegenerische Partei macht in ihrer ersten Stellungnahme den teilweisen Nichtgebrauch der älteren Marke geltend. Sie bestreitet den Gebrauch der Widerspruchsmarke für die in Klasse 28 beanspruchten Waren (Stellungnahme vom 23.07.2024, Rz. 5 ff.). Der Gebrauch der Widerspruchsmarke für die von ihr in den Klassen 18 und 25 beanspruchten Waren ist somit nicht bestritten.
7. Die widersprechende Partei hat somit einzig den Gebrauch ihrer Marke betreffend die Waren in Klasse 28 glaubhaft zu machen. Da die widersprechende Partei keine Replik einreichte und somit auch keine Gebrauchsbelege ins Recht legte, liegt keine Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs betreffend die Waren in Klasse 28 vor.
8. Die Prüfung der Verwechslungsgefahr erfolgt in casu somit gestützt auf die Waren der Klassen 18 und 25.

C. 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 für folgende Waren eingetragen:
 - 18 *Reisegepäck, Geldbörsen, Brieftaschen, Sporttaschen, Handtaschen, Regenschirme.*
 - 25 *Bekleidungsstücke, nämlich Hemden, Shorts, Hosen, Jacken, Sweatshirts, Jogginghosen, Röcke, Kleider, Kapuzenpullis, Sportjacken, Polohemden, Golfhemden, Golfhosen, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.*
 - 28 *Sportgeräte, nämlich Golfschläger, Golfschlägergriffe, Golfbälle, Golfhandschuhe, Golftees, Golfschlägerkopfhüllen, Golf taschen und Golfschlägerschäfte*
3. Die Widerspruchsmarke geniesst in diesem Verfahren Schutz für folgende Waren:
 - 18 *Sacs à porter en bandoulière et sacs de voyage, malles et valises, en particulier pour appareils et vêtements de sport.*
 - 25 *Vêtements, bottes, souliers et pantoufles.*

Angefochtene Waren in Klasse 18

4. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten *sacs de voyage, malles et valises* umfassen die Waren *Reisegepäck* und *Sporttaschen* der angefochtenen Marke. Es besteht somit Warengleichheit.
5. Die angefochtenen *Handtaschen* sind gleichartig zu *sacs de voyage, malles et valises* der älteren Marke. Diese Waren weisen markenrechtlich relevante Überschneidungen auf. Diese konkurrierenden Waren dienen einem ähnlichen Zweck, nämlich dem Transport von Waren. Regelmässig stammen diese vom gleichen Hersteller, da deren Herstellung ein ähnliches fabrikationstechnisches Know-how erfordert (zu denken ist z.B. an Waren aus Leder) und sie werden über die gleichen Vertriebskanäle angeboten (vgl. Entscheid des IGE, W 13278, III. B. Ziff. 3, abrufbar in der Prüfungshilfe des IGE, unter <https://ph.ige.ch>). Das Gleiche gilt auch bezüglich der angefochtenen *Geldbörsen* sowie *Brieftaschen*.

6. Weiter sind die *Regenschirme* der angefochtenen Marke gleichartig mit den *sacs de voyage, malles et valises* der Widerspruchsmarke. Denn die angefochtenen Waren können im Sinne von Accessoires als Zubehör zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten *malles et valises* qualifiziert werden, welche die Produktpalette der Widerspruchsmarke ergänzen und eine Einheit bilden können. Diese konkurrierenden Produkte werden über dieselben Kanäle vertrieben und richten sich an die gleichen Abnehmerkreise (vgl. Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 16158 vom 21.02.2020, E. II. B. 6 - BARENIA / BARENA [fig.] unter <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>).

Angefochtene Waren in Klasse 25

7. Der Oberbegriff *vêtements* der Widerspruchsmarke umfasst die von der angefochtenen Marke beanspruchten *Bekleidungsstücke, nämlich Hemden, Shorts, Hosen, Jacken, Sweatshirts, Jogginghosen, Röcke, Kleider, Kapuzenpullis, Sportjacken, Polohemden, Golfhemden, Golfhosen*. Es besteht somit Warengleichheit.
8. Die *bottes, souliers et pantoufles* der Widerspruchsmarke fallen unter den Oberbegriff *Schuhwaren* der angefochtenen Marke. Betreffend die weiteren unter diesen Oberbegriff fallende Waren ist aufgrund des gleichen Verwendungszweckes, des Austauschverhältnisses, der gleichen Abnehmerkreise und Vertriebsstätten hochgradige Gleichartigkeit gegeben.
9. Schliesslich beansprucht die angefochtene Marke den Oberbegriff *Kopfbedeckungen*. Zwischen *vêtements* der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Kopfbedeckungen besteht ein naher Sachzusammenhang, da sie letztlich als einander ergänzende Produkte dem gleichen Verwendungszweck - nämlich der Bekleidung - dienen und von denselben Abnehmerkreisen vornehmlich über die gleichen Vertriebskanäle und Fachgeschäfte nachgefragt werden. Damit besteht zwischen den Vergleichswaren trotz einzuräumender unterschiedlicher Herstellungstechnologie und mangelnder Substituierbarkeit der Produkte ein funktioneller Zusammenhang, der die Gleichartigkeit der Vergleichswaren indiziert (vgl. auch Entscheid des IGE, W 101262, III. B. Ziff. 7, abrufbar in der Prüfungshilfe, unter <https://ph.ige.ch>).

Angefochtene Waren in Klasse 28

10. Unter die Waren *vêtements, bottes, souliers* der älteren Marke fallen auch Sportkleider und -schuhe, so auch Golfbekleidung und -schuhe. Unter den Sportartikelherstellern besteht eine weit verbreitete Praxis, wonach diese unter der gleichen Marke auch Kleider und Schuhe auf dem Markt anbieten. Für den Golfmarkt kann hier neben anderen auf folgende Anbieter verwiesen werden: Callaway, unter www.callawaygolf.com; Mizuno, unter www.mizunoshop.ch; Ping, unter <https://eu.ping.com>; alle abgerufen am 25.02.2025).
11. Die von der angefochtenen Marke beanspruchten *Sportgeräte, nämlich Golfschläger, Golfschlägergriffe, Golfbälle, Golfhandschuhe, Golftees, Golfschlägerkopfhüllen, Golftaschen und Golfschlägerschäfte* werden somit in den gleichen Geschäften angeboten wie die Waren der Widerspruchsmarke in Klasse 25, sie verfügen über die gleiche Zweckbestimmung und sie richten sich überdies an die gleichen Abnehmerkreise. Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen (vgl. auch BVGer B - 4379 /2019, E. 5.3.1 ff. - SR (fig.) / S R SMART RIDER (fig.) mit Hinweisen).
12. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise teils hochgradige Gleichartigkeit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

D. 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 Bildmarken "((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Bildmarken sind die grafischen Gestaltungen und

Sinngehalte der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen. Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist zulässig, sofern sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert. Massgebend sind jeweils der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.2).

3. Die sich gegenüberstehenden Zeichen präsentieren sich wie folgt:



Widerspruchsmarke



angefochtene Marke

4. Die widersprechende Partei macht u.a. geltend, dass beide Zeichen Raubkatzen zeigen würden, wobei die Raubkatzenart aus den Abbildungen nicht hervorgehen würde. In gestalterischer Hinsicht würden die Raubkatzen als zweidimensionale Silhouetten (Schattenrisse) einfarbig, im Profil und ohne Gesichtsmerkmale gezeigt. Es würden jeweils nur zwei Beine gezeigt. Damit erweise sich das angefochtene Zeichen als blosser Bearbeitung der Widerspruchsmarke. Sie würde das Motiv "Raubkatze" übernehmen und variere lediglich die wesentlichen Gestaltungsmerkmale der Widerspruchsmarke. Schliesslich verweist die widersprechende Partei mittels verschiedener Abbildungen auf den tatsächlichen Gebrauch der angefochtenen Marke und macht die Verwechselbarkeit der im Konflikt stehenden Zeichen geltend.
5. Das Widerspruchszeichen zeigt die Silhouette eines Raubtieres, welches Assoziationen zu einem Puma hervorrufen kann, da die Abbildung dessen charakteristischen Merkmale aufweist. Das abgebildete Tier weist einen langen Schwanz bzw. einen kleinen Kopf mit runden Ohren auf und enthält keine Fleckung (vgl. www.brockhaus.de; Suchabfrage vom 25.02.2025). In gestalterischer Hinsicht ist die Grosskatze recht naturgetreu dargestellt mit gestreckten Hinterläufen. Das Tier springt von unten rechts nach oben links.
6. Auch das angefochtene Zeichen kann als Raubkatze interpretiert werden. Anders als das Widerspruchszeichen setzt sich das jüngere Zeichen aus einzelnen Strichen zusammen, die teils nicht miteinander verbunden sind. Aufgrund des Abstraktionsgrades des jüngeren Zeichens kann in diesem nicht klar ein Puma erkannt werden, zumal der Kopf nur mit Strichen angedeutet ist. Da Tiger hingegen über eine nach unten verlaufende Zeichnung verfügen, ist es nicht ausgeschlossen, dass ein Teil der Abnehmer im angefochtenen Zeichen einen stark stilisierten Tiger erkennt. Die Raubkatze im jüngeren Zeichen rennt bzw. springt von links nach rechts.
7. Damit bestehen Übereinstimmungen zwischen den Konfliktzeichen im Grundmotiv einer springenden Raubtierkatze.. Anders als die widersprechende Partei geht das IGE hingegen von klaren Unterschieden in der grafischen Gestaltung aus. Während das Widerspruchszeichen in Form einer dunklen Silhouette gehalten ist, wird beim angefochtenen Zeichen die springende Raubkatze einzig aus einzelnen Strichen angedeutet. Der obere horizontale Strich deutet rechts den Kopf an, geht ins Rückgrat über und endet links als Schwanz des Raubtiers. Von diesem Element gehen mehrere kürzere und längere Striche nach unten. Schliesslich werden mit zwei separaten Strichen, die für sich stehen, die zwei Beine angedeutet. Auch von diesen Strichen gehen weitere ganz kurze Striche weg. Insbesondere die senkrecht nach unten verlaufenden Striche können als Zeichnung des Raubtiers wahrgenommen werden. Obwohl die im Konflikt stehenden Zeichen über ein ähnliches oder gar identisches Grundmotiv verfügen, bestehen klare Unterschiede in der zeichnerischen Umsetzung.
8. Das gemeinsame Grundmotiv wird in den im Konflikt stehenden Zeichen denn auch auf klar unterschiedliche Weise ausgeführt. Das aus einzelnen Strichen bestehende jüngere Zeichen präsentiert sich denn auch nicht als blosser Bearbeitung der Widerspruchsmarke, sondern vielmehr als eigenständige Gestaltung des gleichen Bildmotivs. Die Unterschiede in der grafischen Gestaltung der angefochtenen Marke führen denn auch zu einem unterschiedlichen Gesamteindruck auf der Ebene der grafischen Gestaltung.

9. Während somit Übereinstimmungen im Bildmotiv und somit im Sinngehalt bestehen, zeichnen sich die sich gegenüberstehenden Zeichen durch Unterschiede in der grafischen Gestaltung aus. Ob sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergeben kann, gilt es in der Folge zu prüfen.

E. 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. Die strittigen Waren in Klasse 25 werden im Vergleich zu Massenartikel des täglichen Bedarfs tendenziell mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit nachgefragt, weil sie vor dem Kauf oft anprobiert werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Verweis auf BVGer B-1342/2018, E. 6.2 – APPLE / APPLE BOUTIQUE). Bei den Waren der Klasse 18 ist von einer durchschnittlichen bis leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, weil diese nicht täglich und mit einer gewissen Sorgfalt (teilweise in Abstimmung mit der Bekleidung) erworben werden (vgl. auch Entscheid des Instituts im Verfahren Nr. 16091, III. D. Ziff. 5 – 7seven (fig.) /// SEVENTY (fig.), abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts, unter <https://ph.ige.ch/ph>).
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).
4. Die Widerspruchsmarke zeigt die Silhouette einer springenden Raubkatze. Sie erschöpft sich nicht in einer naheliegenden bzw. üblichen grafischen Darstellung der von der Widerspruchsmarke beanspruchten und in casu massgebenden Waren in den Klassen 18 und 25. Auch handelt es sich nicht eine geometrische Grundform oder um die Abbildung einer typischen, "klassischen" Form bzw. eines typischen Motivs der relevanten Waren (vgl. hierzu auch BVGer B-2668/2016, E. 4.5 [letzter Absatz] – Croco (fig.) / MISS CROCO). In Zusammenhang mit den strittigen Waren kann der Widerspruchsmarke überdies kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Folglich kommt der Widerspruchsmarke zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.
5. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive teils ausgeprägt gleichartige 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, wie unten aufgezeigt wird, der Fall.
6. Stehen sich Bildmarken gegenüber, sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen. Die grösste Schwierigkeit liegt darin, die unzulässige Ähnlichkeit von der blossen Übereinstimmung im Bildmotiv abzugrenzen, welche in der Regel noch keine Verwechslungsgefahr zu begründen vermag (vgl. III. D. 2 hiavor; Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.2).
7. Der Umstand, dass die sich gegenüberstehenden Marken als mehr oder weniger stark stilisierte springende Raubkatzen wahrgenommen werden können, ist zulässig und führt noch nicht zu einer Verwechslungsgefahr, weil eine Marke das konkrete Kennzeichen, jedoch nie die dahintersteckende konzeptionelle Idee respektive das Gestaltungsmotiv monopolisiert (vgl. BGer in sic! 2020, 93, E. 3.4.1 – Armani-Adler [fig.] / Glycine [fig.]). Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist folglich zulässig, sofern

sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation, Bearbeitung oder Modernisierung der Widerspruchsmarken präsentiert (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.2 und BGer in sic! 2020, 93, E. 3.4.1 – Armani-Adler [fig.] / Glycine [fig.] und BVGer B-6573/2016, E. 6 bis 7 – Apple [fig.] / ADAMIS GROUP [fig.] unter www.bvger.ch).

8. Vorliegend stimmen die Zeichen lediglich im abstrakten Motiv der springenden Raubkatze überein, wobei das jüngere Zeichen sehr abstrakt gehalten ist und es im Unterschied zur Widerspruchsmarke fraglich ist, ob dieses unmittelbar als Raubkatze wahrgenommen wird. Zwischen den Vergleichszeichen bestehen klare gestalterische Abweichungen (vgl. oben III. D. Ziff. 4 ff.). Das Widerspruchszeichen weist im Unterschied zum jüngeren Zeichen klar die Silhouette einer Raubkatze auf. Dabei sind Einzelheiten insbesondere beim Kopf klar erkennbar. Demgegenüber besteht das angefochtene Zeichen einzig aus einzelnen Strichen. Die Zeichenstile differieren folglich klar.
9. Bei den vorgenannten Gestaltungen handelt es sich um grafische Elemente, die den Gesamteindruck der Marken zu beeinflussen vermögen und im verschwommenen Erinnerungsbild ohne weiteres haften bleiben. Hierbei handelt es sich nicht nur um leichte Unterschiede, welche gemäss Rechtsprechung bei Formen weniger stark in der Erinnerung haften als eine verkehrte Buchstabenreihenfolge oder ähnliche Unterschiede bei Wörtern (vgl. BVGer 4841/2007, E. 6.5 – Herz [fig.] / Herz [fig.] mit Verweis auf BVGer B-7506/2006, E. 7 – [Karomuster] [fig.] / [Karomuster] [fig.]). Es handelt sich vorliegend vielmehr um Unterschiede in den grossen Zügen und nicht nur in den Einzelheiten der Bildmarken (vgl. BVGer 264/2017, E. 4 – [Winkel] [fig.] / [Winkel] [fig.] mit Verweis auf BVGer B-7506/2006, E. 7 – [Karomuster] [fig.] / [Karomuster] [fig.] und BVGer B-5830/2009, E. 6.4 f – [fünf Streifen] [fig.] / [fünf Streifen] [fig.]). Die sich gegenüberstehenden Marken beruhen, wie aufgezeigt, nicht auf einem verwandten Zeichenstil, sondern auf einem deutlich unterschiedlichen. Die Widerspruchsmarke wirkt, obwohl sie nur die Silhouette zeigt, naturalistischer und die jüngere Marke ist stark abstrahiert dargestellt und erscheint viel abstrakter als die ältere. Die Zeichen rufen folglich einen unterschiedlichen Gesamteindruck hervor (vgl. hierzu auch BVGer B-6628/2019, E. 6.5 – Polospieler [fig.] / USA.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 [fig.]).
10. Der vorliegende Fall unterscheidet sich denn auch klar vom Entscheid des IGE in Sachen W 15895 (abrufbar in der Prüfungshilfe, unter <https://ph.ige.ch>), bei dem sich zwei Raubtierköpfe mit jeweils geöffnetem Mund und Augen sowie erkennbarer Zunge und Zähne gegenüberstanden und deren Augen direkt den Betrachter anschauen. Vgl. nachfolgend die beiden Zeichen:



Widerspruchsmarke



angefochtene Marke

11. In casu haben wir unterschiedliche Raubtiere, bei dem das jüngere Zeichen nicht als blosser Variante oder Bearbeitung des älteren Zeichens qualifiziert werden kann. Vielmehr rufen die beiden Zeichen aufgrund der klaren gestalterischen Unterschiede einen jeweils unterschiedlichen Gesamteindruck hervor.
12. Auch der Entscheid in Sachen W 100558/100560 unterscheidet sich betreffend die Beurteilung der zeichnerischen Gestaltung vom vorliegenden Fall. Im Verfahren W 100558/100560 standen sich folgende Zeichen gegenüber:



Widerspruchsmarke



angefochtene Marke

13. Aufgrund der Art der Darstellung, die bei beiden Zeichen in einer Silhouette besteht, die jeweils als Puma verstanden werden kann, konnte in diesem Verfahren eine Zeichenähnlichkeit und anschliessend auch eine Verwechslungsgefahr bejaht werden.
14. Die angefochtene Marke weicht folglich, aufgrund der genannten, deutlichen Unterschiede hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung des Bildmotivs klar von der Widerspruchsmarke ab. Die jüngere Marke wird demzufolge nicht als blosse Variation, Bearbeitung oder Modernisierung der Widerspruchsmarke wahrgenommen. Vielmehr stellt sie eine eigenständige Gestaltung einer sehr stark stilisierten, abstrahierten springenden Raubkatze dar und grenzt sich aus den genannten Gründen genügend von der Widerspruchsmarke ab. Die Vergleichszeichen unterscheiden sich somit, im Lichte der obgenannten Rechtsprechung, im ausschlaggebenden Gesamteindruck rechtsgenügend voneinander, da sie, wie aufgezeigt, in ihren grossen Zügen differieren und nicht nur in ihren Einzelheiten. Angesichts des unterschiedlichen Erinnerungseindrucks ist deshalb nicht zu erwarten, dass – selbst im verschwommenen Erinnerungsbild der Verkehrskreise – ein Zusammenhang mit der Widerspruchsmarke vermutet wird. Die angefochtene Marke verfügt aus den genannten Gründen über einen in der Masse wesentlich abweichenden Gesamteindruck, weshalb eine rechtsgenügende Unterscheidbarkeit der Vergleichszeichen gegeben ist (vgl. BVGer B-6573/2016, E. 7 – Apple [fig.] / ADAMIS GROUP [fig.]), dies gilt erst recht unter Berücksichtigung des leicht erhöhten Aufmerksamkeitsgrades der Verkehrskreise, der bei den hier interessierenden Waren zum Tragen kommt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6). Als Gemeinsamkeit bleibt einzig das (abstrakte) Motiv der mehr oder weniger stark stilisierten springenden Raubkatzen. Da ein markenrechtlicher Motivschutz jedoch ausser Betracht fällt und sich die konkreten Darstellungen aufgrund der konzeptionellen Unterschiede im Bildelement rechtsgenügend voneinander unterscheiden, ist – trotz des mehrheitlich aufgrund der starken Gleichartigkeit bzw. Gleichheit gebotenen strengen Massstabs (vgl. zur Wechselwirkung: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5) – eine Verwechslungsgefahr aus den genannten Gründen zu verneinen (vgl. hierzu auch BGer in sic! 2020, 93, E. 3.4.2 – Armani-Adler [fig.] / Glycine [fig.]). Der Widerspruch Nr. 103934 wird daher abgewiesen.
15. An diesem Ergebnis ändert auch der Umstand nichts, wenn von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen wird. Die Bekanntheit des Puma-Logo der widersprechenden Partei kann insbesondere für Sportbekleidung und Sportschuhe als institutsnotorisch angesehen werden. Selbst bei diesem Beurteilungsmassstab erscheint es aufgrund der festgestellten, ausgeprägten gestalterischen Unterschiede im Bildelement der angefochtenen Marke unwahrscheinlich, dass diese von den massgebenden Verkehrskreisen als Variation, Bearbeitung oder Modernisierung der Widerspruchsmarke angesehen wird (vgl. BGer in sic! 2020, 93, E. 3.4.2 – Armani-Adler [fig.] / Glycine [fig.] und BVGer B-6573/2016, E. 7 – Apple [fig.] / ADAMIS GROUP [fig.]). Anders als bei der Widerspruchsmarke, welche aufgrund der eher naturalistischen Darstellung auf Anhieb als Silhouette einer springenden Raubkatze wahrgenommen wird, zeigt die jüngere Marke eine stark abstrahierte Raubkatze. Letztere wird daher nicht ohne Weiteres, im Unterschied zur älteren Marke, auf Anhieb als Raubkatze erkannt. Folglich ist im Lichte der genannten (höchststrichterlichen) Rechtsprechung, selbst unter Berücksichtigung einer erhöhten Kennzeichnungskraft, eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist. Weiter ist zu beachten, dass im Rahmen des Art. 3 MSchG selbst eine bekannte Marke nicht vor Rufausbeutung usw. geschützt ist: Namentlich die qualitative Wertschätzung eines Zeichens, ihr Ruf im Sinne von Art. 15 MSchG und eine allfällige Nachahmungsabsicht der widerspruchsgegnerischen Partei können, im Unterschied zu einem auf Art. 15 MSchG gestützten Zivilverfahren, bei der vorliegenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht berücksichtigt werden (vgl. BVGer in sic! 2009, E. 7 – Red Bull / Stierbräu, Bull / Stierbräu, BVGer B-1995/2011, E. 6 – Coca-Cola [fig.] / Caffé così [fig.] unter www.bvger.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. Unaufgefordert eingereichte Eingaben der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Das IGE hat einen einfachen Schriftenwechsel angeordnet. Zwar hat die widerspruchsgegnerische Partei mit Schreiben vom 06.11.2025 unaufgefordert eine weitere Stellungnahme eingereicht. Vorliegend sind hingegen keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das IGE erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch Nr. 103934 wird abgewiesen.
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zu bezahlen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 28. Februar 2025

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 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).