

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104391 in Sachen

NFL Properties Europe GmbH
Mergenthalerallee 10-12
65760 Eschborn
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

E. Blum & Co. AG
Hofwiesenstrasse 349
8050 Zürich

IR-Marke Nr. 523082 - BRONCOS

gegen

Tusongjiang Balati
No. 122, Hongxing Lane, Taipei West Road
Hotan City, Xinjiang
CN-China

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

BIP Solutions Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 95
43-250 Pawlowice

CH-Marke Nr. 822146 - BRONCO

Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: IGE)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 822146 «BRONCO» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 04.11.2024 in Swissreg (www.swissreg.ch) veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 14

Armbanduhren; Uhrenarmbänder; Taschen-/Armbanduhren; Präsentationsschatullen für Uhren; Chronografen [Uhren]; Juwelierwaren, Schmuckwaren; Gold; Halsketten [Schmuck]; Armbänder [Schmuck]; Ringe [Schmuck].

2. Am 04.02.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 523082 «BRONCOS» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die in der Schweiz, nach einer «Limitation» (publiziert in LMI 6/1988 vom 08.08.1988), für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 14

Produits en plaqué non compris dans d'autres classes; bijouterie; horlogerie et autres instruments chronométriques;

Klasse 16

Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; journaux et périodiques; livres; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés;

Klasse 25

Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles;

Klasse 28

Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements).

4. Mit Verfügung vom 10.02.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Da sich die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist nicht vernehmen liess, schloss das IGE mit Verfügung vom 25.03.2025 die Verfahrensinstruktion ab.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 06.04.1988, unter Beanspruchung einer Priorität der Benelux-Staaten vom 08.10.1987, im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 30.10.2024 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter

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

3. Wird eine vom IGE angesetzte Frist nicht eingehalten, bestimmt sich die Rechtsfolge nach Massgabe der Verfügung (Art. 23 VwVG). Da die widerspruchsgegnersche Partei innert der in der Verfügung vom 10.02.2025 angesetzten Frist keine Stellungnahme einreichte, wird das Verfahren von Amtes wegen fortgesetzt.

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. 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 in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff., unter www.ige.ch mit weiteren Hinweisen).

2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 14

Armbanduhren; Uhrenarmbänder; Taschen-/Armbanduhren; Präsentationsschatullen für Uhren; Chronografen [Uhren]; Juwelierwaren, Schmuckwaren; Gold; Halsketten [Schmuck]; Armbänder [Schmuck]; Ringe [Schmuck].

3. Die Widerspruchsmarke ist noch für folgende Waren geschützt:

Klasse 14

Produits en plaqué non compris dans d'autres classes; bijouterie; horlogerie et autres instruments chronométriques;

Klasse 16

Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; journaux et périodiques; livres; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés;

Klasse 25

Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles;

Klasse 28

Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements);

4. Der Warenvergleich ergibt Folgendes:

Die angefochtenen Waren «*Armbanduhren; Taschen-/Armbanduhren; Chronografen [Uhren]*» (Klasse 14) können unter den Oberbegriff «*horlogerie et autres instruments chronométriques*» (Klasse 14) der Widerspruchsmarke subsumiert werden; es besteht nicht weiter zu erläuternde Gleichheit.

Bei den angefochtenen Waren «*Uhrenarmbänder*» (Klasse 14) kann es sich um aus Edelmetall plattierte Waren handeln, welche unter den Oberbegriff «*produits en plaqué non compris dans d'autres classes*» (Klasse 14) der Widerspruchsmarke fallen können. Es besteht mithin offensichtliche Gleichheit. Soweit es sich um «*Uhrenarmbänder*» (Klasse 14) aus anderen Materialien handelt, kann von starker Warengleichartigkeit ausgegangen werden.

Weiter sind die angefochtenen Waren «*Uhrenarmbänder*» (Klasse 14) als Uhrenbestandteile sowie insbesondere Ersatzprodukte an die Waren «*horlogerie et autres instruments chronométriques*» (Klasse 14) der Widerspruchsmarke angepasst und werden von gleichen Abnehmerkreisen nachgefragt. Auch können Uhrenarmbänder über Uhrengeschäfte oder Juweliere ausgewechselt werden, so dass die Vergleichswaren de facto über gleiche Vertriebskanäle veräussert werden. Eine starke Gleichartigkeit zu den vorgenannten Waren der Klasse 14 der widersprechenden Partei kann folglich auch bejaht werden.

Die angefochtenen Waren «*Präsentationsschatullen für Uhren*» (Klasse 14) werden als Zubehör zu den Waren «*horlogerie et autres instruments chronométriques*» (Klasse 14) der Widerspruchsmarke über identische Vertriebskanäle angeboten und sind zudem auf die vorgenannten Produkte der widersprechenden Partei zugeschnitten. Aufgrund des identischen Konsumentenkreises ist eine starke Gleichartigkeit zwischen den vorgenannten Vergleichswaren durchaus gegeben.

Die angefochtenen Waren «*Juwelierwaren, Schmuckwaren*» (Klasse 14) sind gleich resp. weisen starke Überschneidungen zur Warenkategorie «*bijouterie*» (Klasse 14) der Widerspruchsmarke auf; diese können daher ohne weiteres als gleich resp. stark gleichartig eingestuft werden.

Die angefochtenen Waren «*Halsketten [Schmuck]; Armbänder [Schmuck]; Ringe [Schmuck]*» (Klasse 14) fallen unter die Waren «*bijouterie*» (Klasse 14) der Widerspruchsmarke resp. können unter die Waren «*produits en plaqué non compris dans d'autres classes*» (Klasse 14) der Widerspruchsmarke fallen, so dass wiederum offensichtliche Gleichheit besteht.

Hingegen wird unter der angefochtenen Ware «*Gold*» (Klasse 14) nur das Edelmetall als Rohmaterial verstanden, dass gemäss Praxis (Bundesverwaltungsgericht [nachfolgend: BVGer] B-5467/2011, E. 5.3 ff. – *NAVITIMER / Maritimer*) nicht als gleichartig zu den Waren der Klasse 14 der Widerspruchsmarke zu beurteilen ist, da es sich bei Letzteren einzig um gefertigte Waren handelt, die aus Gold bestehen können. Die vorgenannten Vergleichswaren werden über unterschiedliche Vertriebskanäle veräussert (Nationalbank vs. Juweliergeschäfte), von unterschiedlichen Abnehmerkreisen nachgefragt (Industrie vs. Endabnehmer) und deren Fertigung benötigt unterschiedliches Knowhow. Es ist nicht branchenüblich, dass ein Schmuck- und Uhrenhersteller auch Gold als Rohstoff zum Verkauf anbietet. Folglich ist die Gleichartigkeit zu verneinen.

Zudem ist dem IGE keine Marktübung bekannt, dass Produzenten der Waren der Klassen 16, 25 oder 28 gewöhnlicherweise ins Goldsegment der Klasse 14 diversifizieren. Für die angefochtenen Waren «*Gold*» (Klasse 14) ist eine Gleichartigkeit zu den Waren der Klassen 16, 25 oder 28 der Widerspruchsmarke somit zu verneinen, da die Fertigung der vorgenannten Produkte unterschiedliches Knowhow benötigt. Weiter werden vorgenannte Vergleichswaren zu einem unterschiedlichen Zweck verwendet und sind nicht ohne weiteres substituierbar. Selbst wenn Warenproduzenten der Klassen 16, 25 oder 28 breit diversifizieren, reicht dies nicht aus, um zwischen vorgenannten Warenssegmenten von Gleichartigkeit ausgehen zu können, da diesen die marktlogische Nähe fehlt und sie nicht ins gleiche Warenangebot passen (vgl. auch Bundesgericht [nachfolgend: BGer] in sic! 2010, 353 – *Davidoff Coolwater / cool water*, E. 5.6.2). Bei einer anderen Beurteilung würde das Spezialitätsprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren besteht, für die das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde, denn auch gesprengt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1).

5. Weiter bleibt zu beachten, dass auch die zwischen Markenähnlichkeit und Produktegleichartigkeit bestehende Wechselwirkung nicht so weit geht, dass die (gegebenenfalls erhöhte) Kennzeichnungskraft die fehlende Gleichartigkeit kompensieren könnte (vgl. BGer in sic! 2010, 353 – *Davidoff Coolwater / cool water* sowie Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Die Wechselwirkung zwischen der Ähnlichkeit zweier Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren unterliegt gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung insofern einer absoluten Grenze, als die Bekanntheit eines Zeichens, welche im Zusammenhang mit den Produkten einer bestimmten Klasse erworben wurde, nicht auf andere Produkte einer anderen Klasse übertragen werden kann (vgl. BGer in sic! 2010, 353, E. 5.6.1, 5.6.3 – *Davidoff Coolwater / cool water*). Auch die Annahme einer allenfalls erweiterten Kennzeichnungskraft und eines entsprechend erweiterten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke würde somit in Anbetracht der zitierten Rechtsprechung vorliegend nicht zu einer abweichenden Beurteilung der Warengleichartigkeit führen.
6. Kann eine Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen Waren «Gold» (Klasse 14) sowie den Waren der Klassen 14, 16, 25 und 28 der Widerspruchsmarke ausgeschlossen werden, ist es nicht mehr nötig, diesbezüglich die Zeichenähnlichkeit zu prüfen, da in diesem Fall eine Verwechslungsgefahr aufgrund ausdrücklicher Gesetzesvorschrift von vornherein ausgeschlossen ist (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5, mit weiteren Hinweisen).
7. Der Widerspruch ist folglich hinsichtlich der angefochtenen Waren «Gold» (Klasse 14) bereits aufgrund fehlender Gleichartigkeit abzuweisen.
 Die Gleichheit resp. (starke) Gleichartigkeit der angefochtenen Waren «Armbanduhren; Uhrenarmbänder; Taschen-/Armbanduhren; Präsentationsschatullen für Uhren; Chronografen [Uhren]; Juwelierwaren, Schmuckwaren; Halsketten [Schmuck]; Armbänder [Schmuck]; Ringe [Schmuck]» (Klasse 14) wurde hingegen bejaht, so dass nachfolgend somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen ist.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die reinen Wortmarken «BRONCOS» (Widerspruchsmarke) und «BRONCO» (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
3. Die Widerspruchsmarke wurde ohne den Endbuchstaben «-S» vollständig resp. im Singular in die angefochtene Marke übernommen, was zu einem Unterschied am Wortende der Vergleichszeichen führt (zusätzliches «-S» in der Widerspruchsmarke). Visuell stimmen die Vergleichszeichen somit im Zeichenelement «BRONCO-» überein. Bezüglich der Buchstabenart sind Übereinstimmungen in sechs von sieben Buchstaben auszumachen. Dies führt zu einer identischen Vokalfolge (O-O) und einer sehr ähnlichen Konsonantenfolge (BR-N-C-S [Widerspruchsmarke] / BR-N-C [angefochtenes Zeichen]). Phonetisch weisen die Vergleichszeichen trotz der Unterschiede am Wortende die gleiche Silbenzahl (2) als auch Kadenz auf (BRON-COS [Widerspruchszeichen] / BRON-CO [angefochtene Marke]).
4. Gemäss Rechtsprechung wird der Gesamteindruck grundsätzlich durch den Anfang und das Ende eines Zeichens besonders geprägt, dazwischengeschobenen Silben kommt weniger Beachtung zu (vgl. BGE 122 III 382 – *Kamillosan / Kamillan*; BVGer B-1637/2015, E. 4.1 mit Hinweisen – *FEMIBION (fig.) / FEMINABIANE*). Aufgrund der festgestellten Übereinstimmungen am wesentlich prägenden Wortanfang (BRON-) der Vergleichszeichen und des Umstands, dass die angefochtene Marke einzig in der Einzahl

- anstatt – wie die Widerspruchsmarke - im Plural vorliegt, und sich die Vergleichszeichen zudem reimen, kann eine Zeichenähnlichkeit auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene eindeutig bejaht werden.
5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).
 6. Die Vergleichszeichen bestehen aus dem Begriff «BRONCOS» resp. der korrespondierenden Einzahlform «BRONCO». Der englische Begriff «BRONCO» definiert sich als «an unbroken or imperfectly broken range horse of western North America» (vgl. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/bronco>, eingesehen am 07.07.2025) und bezeichnet ein «wildes Pferd im Westen der USA» (vgl. <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung-2/englisch-deutsch/bronco>, eingesehen am 07.07.2025). Weiter bezeichnet «BRONCO» im Italienischen die «Bronchie» (<https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung-2/italienisch-deutsch/bronco>, eingesehen am 07.07.2025). Die Abnehmerkreise, welche den Begriff «BRONCO» nicht kennen, werden die Vergleichszeichen a priori als Fantasiebezeichnungen ohne klaren Sinngehalt wahrnehmen. Sollten die angesprochenen Konsumentenkreise den englischen Begriff «BRONCO» kennen, propagieren die Vergleichszeichen ferner – da einzig im Plural resp. im entsprechenden Singular vorliegend - den quasi-identischen Bedeutungsgehalt.
 7. Des Weiteren wird insbesondere den italienischsprachigen Abnehmerkreisen der Sinngehalt von «BRONCO» (= Bronchie) und des entsprechenden italienischen Plurals «bronchi» bekannt sein, so dass diese die Widerspruchsmarke «BRONCOS» a priori als minimale Modifikation des italienischen Begriffes «BRONCO» wahrnehmen. Die Vergleichszeichen weisen mithin aufgrund der Übereinstimmung im Element «BRONCO» wiederum quasi-identische Bedeutungsgehalte auf. Insgesamt können daher keine ausgeprägten Unterschiede im Sinngehalt ausgemacht werden, welche die festgestellten Ähnlichkeiten auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene zu kompensieren vermögen. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und/oder Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
3. Da die Warengleichartigkeit für «Gold» (Klasse 14) verneint worden ist, ist die Verwechslungsgefahr noch für die in casu verbleibenden Waren der Klasse 14 der Vergleichszeichen zu beurteilen. Waren der Klasse 14 (Uhren und Schmuckwaren) können als teure Luxusobjekte mit grösster Sorgfalt erworben werden, aber auch als billige Modeaccessoires nahezu wie ein Gut des täglichen Bedarfs, weshalb beim Kauf der vorgenannten Waren von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit der Konsumenten ausgegangen wird (BVGer B-2717/2015, E. 3.1 – JOOP! / LOOP BY HARRY WINSTON;

BVGer B-4260/2010, E. 7 – *BALLY / BALU (fig.)*.

Betreffend Uhren hat das BGer präzisiert, dass aufgrund der abstrakten Produktebenennung zwar von einer «durchschnittlichen» Aufmerksamkeit auszugehen sei. Dabei sei jedoch zu berücksichtigen, dass auch billigere Uhren in der Regel vor dem Kauf geprüft und anprobiert würden, weshalb die Aufmerksamkeit der Abnehmer zumindest leicht erhöht sei (BGer in sic! 2020, 93, E. 3.3.2 – *Armani-Adler (fig.) / Glycine (fig.)*).

4. 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).
5. Die Widerspruchsmarke «BRNCOS» könnte im Zusammenhang mit den zur Diskussion stehenden Waren der Klasse 14, insbesondere der «*produits en plaqué non compris dans d'autres classes; bijouterie*», eine mögliche Ausgestaltung der Waren und folglich deren Form beschreiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.2.7.3).
 Da «BRNCO» resp. «BRNCOS» jedoch nicht zum englischen Grundwortschatz gehört (vgl. KLETT, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 3. überarbeitete Auflage, 2009) und daher von den angesprochenen Konsumentenkreisen mehrheitlich nicht verstanden wird und es zudem nicht möglich ist, die Ausgestaltung eines wilden, US-amerikanischen Pferdes von einem «normalen» Pferd zu unterscheiden, wird die Widerspruchsmarke folglich in erster Linie als Fantasiebegriff wahrgenommen und beschreibt die vorgenannten Waren der Klasse 14 nicht direkt.
 Auch als Uhrenmotiv ist bei «BRNCOS» nicht von einer typischen resp. charakteristischen Ausgestaltung auszugehen, die aufgrund einer allenfalls üblichen Verwendung direkt auf die entsprechende Warenkategorie schliessen lässt. Aufgrund des unbestimmten Charakters kommt der Widerspruchsmarke daher eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
6. Der Umstand, dass die Vergleichszeichen – ausser im letzten Buchstaben der Widerspruchsmarke (-S) – vollständig und folglich im Zeichenelement «BRNCO» übereinstimmen, führt – zumal der Konsument dem Wortanfang (BRN-) besonders Beachtung schenkt – zur Gefahr, dass das Publikum die Abweichung am Wortende der Widerspruchsmarke (-COS anstatt -CO) bei flüchtiger Wahrnehmung überhört resp. überliest. Auch ist unwahrscheinlich, dass der Abnehmer die Unterschiede aufgrund der im Übrigen ausgeprägten akustischen als auch visuellen Ähnlichkeiten auf Anhieb erkennen wird, da der Konsument die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig wahrnimmt. Schliesslich ist in diesem Zusammenhang auch zu beachten, dass die Marken als Ganzes zu betrachten sind, und die einzelnen Teile nicht in mosaikartiger Betrachtungsweise nach Verschiedenheiten abgesucht werden dürfen (vgl. Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N. 11 zu Art. 3).
7. Bei den als gleich resp. stark gleichartig beurteilten Waren der Klasse 14 («*Armbanduhren; Uhrenarmbänder; Taschen-/Armbanduhren; Präsentationsschatullen für Uhren; Chronografen [Uhren]; Juwelierwaren, Schmuckwaren; Halsketten [Schmuck]; Armbänder [Schmuck]; Ringe [Schmuck]*») ist bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen, so dass sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
 Dies ist vorliegend nicht der Fall: Der fehlende «-S» in der angefochtenen Marke resp. der vorhandene Unterschied am Wortende ist nicht derart, dass er das Gesamtbild wesentlich zu prägen vermöchte. Auch ist er nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen, mithin von den übereinstimmenden Elementen abzulenken. Die Übereinstimmung der Vergleichszeichen im per se unterscheidungskräftigen Wortelement «BRNCO» führt insbesondere dazu, dass sich die Konsumenten im verschwommenen Erinnerungsbild nicht mehr genau an die Widerspruchsmarke erinnern werden und die angefochtene Marke aufgrund der ausgeprägten Ähnlichkeiten demselben Hersteller zuordnen resp. diese als quasi-identisch geschriebene, im Singular gehaltene Variante der Widerspruchsmarke wahrnehmen. In Anbetracht dieser Umstände verändert der vorhandene Unterschied am Wortende den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens zu wenig. Wortzeichen, die sich (wie in casu) reimen, gelten zudem infolge des ähnlichen Wortklanges grundsätzlich als verwechselbar (vgl. BVGer B-6665/2010 vom 21. Juli 2011, E. 9.2 – *HOME BOX OFFICE / Box Office*).

8. Selbst bei leicht erhöhter Aufmerksamkeit der Abnehmer ist unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit sowie der Gleichheit resp. starken Gleichartigkeit der zur Diskussion stehenden Waren der Klasse 14 eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104391 ist daher teilweise, im Umfang der bestehenden Warengleichheit resp. -gleichartigkeit gutzuheissen und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 822146 «BRONCO» für die Waren «*Armbanduhren; Uhrenarmbänder; Taschen-/Armbanduhren; Präsentationsschatullen für Uhren; Chronografen [Uhren]; Juwelierwaren, Schmuckwaren; Halsketten [Schmuck]; Armbänder [Schmuck]; Ringe [Schmuck]*» (Klasse 14) zu widerrufen.

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. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen. Hat die widerspruchsgegnnerische 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).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Der Widerspruch wird teilweise gutgeheissen. Die widersprechende Partei verwies in ihrem Schreiben vom 04.02.2025 auf ihre Kostennote von CHF 2'600.- (CHF 800.- für die Widerspruchsgebühr und CHF 1'800.- für die Begründung und Einreichung des Widerspruchs sowie der diesbezüglichen Beratung der widersprechenden Partei).
 Die widersprechende Partei ist vorliegend mit ihrem Begehren beinahe vollständig, zu rund zehn Elfteilen durchgedrungen. Vorliegend sind 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. Zudem hat die widerspruchsgegnnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchsgebühr zu ersetzen. Die Widerspruchsgegnnerin hat der Widersprechenden daher insgesamt CHF 2'000.00 zu erstatten.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104391 wird teilweise gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 822146 «BRONCO» wird für folgende Waren widerrufen:

Klasse 14

Armbanduhren; Uhrenarmbänder; Taschen-/Armbanduhren; Präsentationsschatullen für Uhren; Chronografen [Uhren]; Juwelierwaren, Schmuckwaren; Halsketten [Schmuck]; Armbänder [Schmuck]; Ringe [Schmuck].

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

4.

Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 8. Juli 2025

Freundliche Grüsse



Tanja Belser Spuck

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).