

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104353 in Sachen

Mars Schweiz AG
Baarerstrasse 6
6340 Baar

Widersprechende Partei

vertreten durch

Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte
Münstergasse 38
3011 Bern

CH-Marke Nr. 328435 - SHEBA

gegen

TYGER BRANDS PTE. LTD.
160 ROBINSON ROAD,
#14-04
SINGAPORE 068914
SG-Singapur

Widerspruchsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 1819702 - Dr. Shiba ((fig.))



Dr. Shiba

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 IR-Marke Nr. 1819702 «Dr. Shiba ((fig.))» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 31.10.2024 in in der Gazette des marques internationales Nr. 2024/42 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 5: Colliers anti-puces pour animaux de compagnie; couches pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de gâteries; compléments d'apport alimentaire pour animaux de compagnie; compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de mélanges pour boissons en poudre; tapis absorbants jetables pour doubler les caisses d'animaux de compagnie; protections absorbantes jetables pour le revêtement de caisses d'animaux de compagnie; tapis d'entraînement domestiques jetables pour animaux de compagnie; couches jetables pour animaux de compagnie; tapis jetables pour l'entraînement à la propreté des animaux de compagnie; pommades antiprurigineuses à base de plantes pour animaux de compagnie; pommades à base de plantes contre les lésions cutanées des animaux de compagnie; préparations de toilette médicamenteuses pour animaux de compagnie; shampoings médicamenteux pour animaux de compagnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de vers d'animaux de compagnie; compléments de minéraux et vitamines pour animaux de compagnie; culottes hygiéniques pour animaux de compagnie; vitamines pour animaux de compagnie.

2. Am 27.01.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 328435 «SHEBA» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 31: Tierfutter, einschliesslich Vogel- und Fischfutter; Streu für Tiere.

4. Am 06.02.2025 erliess das IGE gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Die widerspruchsgegnerische Partei wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen. Innert Frist wurde weder ein Vertreter in der Schweiz bestellt noch ein Zustellungsdomizil bezeichnet.
5. Mit Verfügung vom 08.05.2025 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechende 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 05.10.1983 hinterlegt. Die angefochtene Marke wurde am 11.09.2024 im internationalen Register eingetragen. 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. Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz benennen oder einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die widerspruchsgegnerische Partei einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21

Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 4.3, unter www.ige.ch). Das Dispositiv des Entscheids wird ihr gemäss Regel 23bis AusfO (Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, SR 0.232.112.21) über die WIPO eröffnet.

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, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).

2. Die angefochtene Marke ist in der Klasse 5 für folgende Waren geschützt:

Klasse 5: Colliers anti-puces pour animaux de compagnie; couches pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de gâteries; compléments d'apport alimentaire pour animaux de compagnie; compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de mélanges pour boissons en poudre; tapis absorbants jetables pour doubler les caisses d'animaux de compagnie; protections absorbantes jetables pour le revêtement de caisses d'animaux de compagnie; tapis d'entraînement domestiques jetables pour animaux de compagnie; couches jetables pour animaux de compagnie; tapis jetables pour l'entraînement à la propreté des animaux de compagnie; pommades antiprurigineuses à base de plantes pour animaux de compagnie; pommades à base de plantes contre les lésions cutanées des animaux de compagnie; préparations de toilette médicamenteuses pour animaux de compagnie; shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de vers d'animaux de compagnie; compléments de minéraux et vitamines pour animaux de compagnie; culottes hygiéniques pour animaux de compagnie; vitamines pour animaux de compagnie.

3. Demgegenüber beansprucht die Widerspruchsmarke in der Klasse 31 *Tierfutter, einschliesslich Vogel- und Fischfutter; Streu für Tiere*. Die Erwähnung von *Vogel- und Fischfutter* erfolgt lediglich beispielhalber («einschliesslich»), womit die Widerspruchsmarke Schutz für jedwede Art von Tierfutter genießt. Es gibt verschiedene Streu-Arten für verschiedene Tierarten, so z.B. Katzenstreu, Kleintierstreu und Pferdestreu. Eine gute Einstreu ist wichtig für das Wohlbefinden der Tiere, da sie für eine trockene und saubere Umgebung sorgt und das Risiko von Atemwegs- oder Hautproblemen verringert. Gleiches gilt fürs Tierfutter, welches ebenfalls wichtig für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere ist.
4. Die angefochtene Marke beansprucht in der Klasse 5 unterschiedliche Nahrungs- bzw. Futterergänzungsmittel sowie Mineral- und Vitaminzusätze für Tiere. Diese sind gleichartig zu *Tierfutter* der Widerspruchsmarke in der Klasse 31. Diese konkurrierenden Waren dienen dem gleichen bzw. einem ähnlichen Verwendungszweck, nämlich der Ernährung. Die Herstellung von Tierfutter und den

entsprechenden Nahrungsergänzungsmitteln erfordert ein ähnliches technisches Know-how, diese Waren richten sich an die gleichen Abnehmerkreise und werden über die gleichen Vertriebskanäle angeboten. Zudem stehen sie in einem Ergänzungsverhältnis (vgl. ebenso Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. W100830, B. Ziff. 5, GOURMET GOLD/BEAUTIFUL GOURMETS, abrufbar in der Prüfungshilfe des IGE [in der Folge: Prüfungshilfe], unter <https://ph.ige.ch/ph>). Folglich ist eine Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen *suppléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de gâteries; compléments d'apport alimentaire pour animaux de compagnie; compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de mélanges pour boissons en poudre; compléments de minéraux et vitamines pour animaux de compagnie; vitamines pour animaux de compagnie* in der Klasse 5 und dem *Tierfutter, einschliesslich Vogel- und Fischfutter* der Widerspruchsmarke in der Klasse 31 zu bejahen.

5. In Tierhandlungen und entsprechenden Fachgeschäften wird sodann neben Futter und Streu für Tiere auch sog. «Tierzubehör» angeboten (vgl. diesbezüglich etwa <https://shop.wyssgarten.ch/bedarfsartikel/tierzubehoer/>, besucht am 18.08.2025). Oft wird ein umfassendes Sortiment für Haustiere angeboten, das sowohl Futter, Streu für Tiere als auch Flohschutzhalsbänder, Absorptionsmatten, Windeln für Haustiere sowie weitere Pflegeartikel umfasst.
6. Bei den angefochtenen Waren *colliers anti-puces pour animaux de compagnie; couches pour animaux de compagnie; tapis absorbants jetables pour doubler les caisses d'animaux de compagnie; protections absorbantes jetables pour le revêtement de caisses d'animaux de compagnie; tapis d'entraînement domestiques jetables pour animaux de compagnie; couches jetables pour animaux de compagnie; tapis jetables pour l'entraînement à la propreté des animaux de compagnie; culottes hygiéniques pour animaux de compagnie* handelt es sich allesamt um Waren, welche als «Tierzubehör» bezeichnet werden und/oder der Pflege von Haus- oder Nutztieren dienen. Hersteller von Tiernahrung produzieren üblicherweise auch weiteren Tierbedarf; viele Hersteller produzieren sowohl Tierfutter als auch Pflegeprodukte (z.B. <https://www.drnoyer.ch/tierapotheke>; <https://www.vet-concept.ch/>; <https://www.futter-und-tierbedarf.de/Heimtierbedarf-von-TAKE-CARE>; «von Hundefutter bis zu Katzenspielzeug finden Sie bei uns nicht nur alles für Deutschlands beliebteste Haustiere Hund und Katze, sondern auch für Vögel, Kleintiere, Aquarien, Terrarien bis hin zu dem Tierbedarf für Pferde», jeweils besucht am 18.08.2025).
7. Auch die weiter angefochtenen Waren *pommades antiprurigineuses à base de plantes pour animaux de compagnie; pommades à base de plantes contre les lésions cutanées des animaux de compagnie; préparations de toilette médicamenteuses pour animaux de compagnie; shampoings médicamenteux pour animaux de compagnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de vers d'animaux de compagnie* werden als Pflegeprodukte von Haus- oder Nutztieren und/oder als «Tierzubehör» bezeichnet und dienen wie das Tierfutter und die Streu dem Wohlergehen und der Gesundheit der Tiere.

Die Abnehmer gehen davon aus, dass auch diese angefochtenen Salben, Pflegeprodukte für Haustiere, Shampoos bzw. Präparate zur Behandlung von Würmern bei Haustieren als Tierzubehör bzw. Pflegeprodukte für Haustiere im Sinne eines weiteren Tierbedarfs von denselben Herstellern angeboten werden wie *Tierfutter und Streu für Tiere*. Zudem ist mit der widersprechenden Partei davon auszugehen, dass es sich bei jenen Waren, die der Pflege und Hygiene von Haustieren dienen, z.B. Windeln, Absorptionsmatten und pharmazeutischen Präparaten zur Behandlung von Würmern, um ergänzende Waren handelt, da je nach Art und Spezifikation des Tierfutters dieses ebenso zur Behandlung von Inkontinenz, aber auch als Entwurmungsmittel dienen kann.

8. Folglich ist eine Gleichartigkeit zwischen *Tierfutter, einschliesslich Vogel- und Fischfutter; Streu für Tiere* der Widerspruchsmarke in der Klasse 31 und sämtlichen angefochtenen Waren in der Klasse 5 zu bejahen. Die Vergleichswaren werden insgesamt, trotz unterschiedlicher Klasseneinteilung, als sinnvolles Gesamtpaket wahrgenommen werden, sodass das Publikum ohne weiteres davon ausgehen wird, dass sie aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden. 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 Wortmarke «SHEBA» (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-Bildmarke «Dr. Shiba ((fig.))» (angefochtene Marke) gegenüber. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke demgegenüber in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-317/2010, E. 6.3, Lifetex / LIFETEA; ebenfalls BVGer B-4728/2014, E. 5.3.1, WINSTON / Wilson), weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks i.d.R. nicht prägt (vgl. BVGer B-953/2013, E. 2.3, CIZELLO / SCIELO).
3. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder 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 (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.2).
4. Die angefochtene Marke enthält grafische Elemente: Über den Wortelementen ist die Abbildung eines stilisierten Hundes angebracht. Die darunter stehenden Wortelemente «Dr. Shiba» sind im Verhältnis etwas kleiner, aber in schwarzer Fettschrift dennoch sehr gut lesbar. Daneben enthält das Zeichen keine weitere grafische Ausgestaltung. Ein Farbanspruch wurde nicht geltend gemacht. Diese grafische Ausgestaltung vermag die Bezeichnung «Dr. Shiba» keineswegs in den Hintergrund zu drängen. Sie darf aber bei der Beurteilung des Gesamteindrucks auch nicht einfach ausgeblendet werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich das Publikum insbesondere im (mündlichen) Geschäftsverkehr vorwiegend an den Wortelementen orientieren wird.
5. 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.]).
6. Vergleicht man die Wortelemente «SHEBA» und «Dr. Shiba», so kann festgestellt werden, dass die Widerspruchsmarke aus einem, die angefochtene Marke aus zwei Begriffen besteht. Das Element «Dr.» wird als Abkürzung für den akademischen Grad «Doktor» verstanden (vgl. z.B. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Doktor>, besucht am 18.08.2025) und hebt sich durch die Lücke vor dem weiteren Wortelement «Shiba» auch visuell von diesem zweiten Element ab, das als selbständiges Teilelement wahrgenommen wird. Bei «Dr.» handelt es sich gemäss Prüfungspraxis des IGE um ein Zeichenelement, welches unter dem Aspekt des Gemeinguts nichts zur Schutzzfähigkeit eines Zeichens beizutragen vermag (vgl. Prüfungshilfe, Suchabfrage "Dr."). Solche beschreibenden Bestandteile sind in der Regel nicht geeignet, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen, weil der Verkehr dazu neigt, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente zu verkürzen. Es ist daher beim nachfolgenden Zeichenvergleich davon auszugehen, dass sich das Publikum beim Zeichen «Dr. Shiba» in erster Linie an der klar erkennbaren und selbständig kennzeichnenden Bezeichnung «Shiba» orientiert.

7. Schriftbildlich bestehen die beiden Begriffe «SHEBA» und «Shiba» jeweils aus fünf Buchstaben. Sie unterscheiden sich lediglich im dritten, mittleren Buchstaben E bzw. i. Ansonsten stimmen sie sowohl im Zeichenbeginn als auch im Zeichenende vollkommen überein, womit die Vergleichszeichen in vier von fünf Buchstaben identisch und somit insgesamt schriftbildlich stark ähnlich sind.
8. Auf der phonetischen Ebene sind «SHEBA» und «Shiba» zweisilbig und haben die gleiche Kadenz, den gleichen Rhythmus. Der Zeichenbeginn «SH-» als auch die Endung «-BA» stimmen vollkommen überein. Der unterschiedliche Vokal in der Zeichenmitte führt zwar zu einer unterschiedlichen Vokalfolge (E-A bzw. I-A), indem die Zeichen ansonsten identisch aufgebaut sind, sind sie jedoch auch phonetisch insgesamt sehr ähnlich, zumal Wortanfang und -ende besonders gut im Gedächtnis haften bleiben und diesen Elementen daher bei der Beurteilung des Wortklanges und Schriftbildes eine grössere Bedeutung zukommt als dazwischengeschobenen Silben (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1). Zudem ist festzustellen, dass sich die Vergleichszeichen reimen. Die Zeichenähnlichkeit wird durch den Umstand, dass sich die Vergleichszeichen reimen, noch zusätzlich verstärkt (vgl. BVGer B-6665/2010, E. 9.2, HOME BOX OFFICE / Box Office; vgl. z.B. Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 8279, III. D Ziff. 5, BALLY / TALLY, abrufbar in der Prüfungshilfe).
9. 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.).
10. Bei der Beurteilung des Sinngehalts konfligierender Zeichen ist grundsätzlich auf die Landessprachen abzustellen. Jeder Sprache kommt derselbe Stellenwert zu. Das Zeichenverständnis richtet sich nach den angesprochenen Verkehrskreisen (vgl. BVGer B-6099/2013, E. 5.2.2, CARPE DIEM / carpe noctem, BVGer B-7768/2015, E. 8.4, Capsa /CUPSY [fig.]). Die massgeblichen Waren richten sich vorliegend an Tierhalter und -besitzer, also Privatpersonen, Züchter und den Fachhandel (vgl. III. D, Ziff. 2 nachfolgend).
11. Die Widerspruchsmarke heisst «SHEBA». Dieser Begriff bezeichnet einen biblischen Namen sowie ein altes Land im Süden Arabiens, das wahrscheinlich auch den Jemen umfasst (vgl. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/Sheba>, <https://www.infoplease.com/dictionary/sheba>, jeweils besucht am 18.08.2025). Diese Bedeutungen werden höchstens einem kleinen Kreis der in casu relevanten Abnehmer bekannt sein, womit davon auszugehen ist, dass das Zeichen mehrheitlich als Fantasiebezeichnung wahrgenommen wird.
12. Die angefochtene Marke heisst «Dr. Shiba». «Dr.» ist – wie dargetan (vgl. Ziff. 6) – die Abkürzung von «Doktor». Beim Begriff «Shiba» handelt es sich um einen sehr seltenen Vornamen (vgl. z.B. <https://www.rhymezone.com/r/rhyme.cgi?Word=Shiba>, besucht am 18.08.2025) sowie mit dem Zusatz «Inu» um den Namen einer japanischen Hunderasse (vgl. z.B. <https://de.wikipedia.org/wiki/Shiba>, besucht am 18.08.2025). Für diejenigen, die diese Hunderasse nicht kennen, stellt dieser Begriff ebenfalls eine Fantasiebezeichnung dar, womit auch dieser Begriff als unbestimmt wahrgenommen wird. Diejenigen, die die Hunderasse kennen, sehen darin «Dr. japanische Hunderasse».
13. Somit verfügen die Vergleichszeichen – je nach Verständnis der Abnehmer – über einen unterschiedlichen Sinngehalt. Entweder werden beide Zeichen als Fantasiebezeichnungen aufgefasst, so dass auf der semantischen Ebene keine rechtsgenüglichen Unterschiede vorliegen, welche die Zeichenähnlichkeit im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermöchten, oder die angefochtene Marke wird im Sinne von «Dr. japanische Hunderasse» verstanden, womit die Vergleichszeichen über einen unterschiedlichen Sinngehalt verfügen. Dieser kann aber aufgrund der Tatsache, dass die Gefahr besteht, dass der Unterschied zur Widerspruchsmarke im mündlichen Geschäftsverkehr überhört und vom Publikum gar nicht wahrgenommen wird, vernachlässigt werden. Jedenfalls ist der unterschiedliche Sinngehalt nicht derart, dass er die grossen Ähnlichkeiten auf phonetischer und visueller Ebene kompensieren könnte. Die strengen Anforderungen der Rechtsprechung an eine kompensierende Wirkung eines (gegebenenfalls) unterschiedlichen Sinngehalts

sind somit vorliegend nicht erfüllt, zumal ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts eine Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung nicht schon dadurch zu kompensieren vermag, 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 (BGE 121 III 377, E. 2b – BOSS / BOKS; vgl. zum Ganzen auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 mit Hinweisen), was vorliegend nicht zutrifft.

14. Folglich 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. Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Die Zeichen werden für Waren der Klassen 5 und 31 beansprucht, die sowohl der Haustierhaltung als auch dem Haustierunterhalt dienen. Es handelt sich allesamt um Produkte für Haustiere. Als Abnehmer von Tierprodukten kommen in erster Linie Tierhalter und -besitzer, also Privatpersonen, Züchter und der Fachhandel, z.B. Zoohandlungen und Tierbedarfshandlungen, in Betracht, welche die massgeblichen Verkehrskreise bilden (vgl. ebenso BVGer B-1403/2017, Ziff. 3, Real Nature Pure Quality for Dogs Wilderness [fig.] / WOLF OF WILDERNESS). Futtermittel und Streu sind Massenartikel des täglichen Bedarfs und werden gemäss Rechtsprechung mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen erworben als Spezialprodukte, welche nur einen beschränkten Absatzmarkt haben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 sowie Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. W100830, E. Ziff. 3, GOURMET GOLD/BEAUTIFUL GOURMETS, abrufbar in der Prüfungshilfe). Weiterer Tierbedarf wird demgegenüber nicht jeden Tag am Markt nachgefragt und wird je nach Artikel in der Regel zumindest mit einer gewissen Sorgfalt ausgesucht. Vorliegend ist diesbezüglich somit von einer normalen bis leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen (vgl. ebenso BVGer B-1403/2017, E. 3, Real Nature Pure Quality for Dogs Wilderness [fig.] / WOLF OF WILDERNESS).
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. Der Widerspruchsmarke «SHEBA» kann in der Bedeutung eines Fantasiezeichens in Verbindung mit den strittigen Waren der Klasse 31 kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden (vgl. C, Ziff. 11).
5. Die widersprechende Partei führt aus, es sich bei der Widerspruchsmarke um eine im Bereich von Tierfutter bekannte Marke handle. «SHEBA» gehöre mitunter zu den beliebtesten und häufig nachgefragtesten Marken der Schweizer Haustierhalter. Es sei davon auszugehen, dass die Bekanntheit der Marke institutsnotorisch sei.

Es ist in der Tat institutsnotorisch, dass es sich bei der Widerspruchsmarke «SHEBA» im Bereich *Katzenfutter* in der Schweiz um eine äusserst bekannte Marke handelt. Das Zeichen wird in Verbindung mit *Katzenfutter* von einer Mehrheit des Publikums zweifellos der widersprechenden Partei zugeordnet. Insoweit verfügt die Widerspruchsmarke über einen erweiterten Schutzzumfang.

Die Widerspruchsmarke beansprucht jedoch nicht nur *Katzenfutter* als solches, sondern *Tierfutter, einschliesslich Vogel- und Fischfutter; Streu für Tiere*. Für diese über Katzenfutter hinausgehenden Waren ist die Marke nicht institutsnotorisch bekannt. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass, wer sich auf eine starke Marke beruft, was insbesondere durch Bekanntheit möglich wäre, diese auch glaubhaft machen muss. Entsprechende Belege müssen einen langjährigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung ausweisen, damit eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft bejaht werden kann (vgl. z.B. BVGer B-5294/2016, E. 6.2.3, MEISTER / ZeitMeister; BVGer B-1064/2019, E. 6.2.2 - ECOWATER CHC / COAQUA; BVGer B-5659/2018, E. 6.1.3.1 und 6.1.3.3 – RICHARD MILLE / Richard Man [fig.]; BVGer B-4104/2021, E. 7.4.4 – CAPRI-SUN / PRISUN). In Anbetracht, dass die widersprechende Partei vorliegend keinerlei Belege vorlegt, welche eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke (über Katzenfutter hinaus) in der Schweiz belegen, kann sie sich nicht auf eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke «SHEBA» für *Tierfutter, einschliesslich Vogel- und Fischfutter; Streu für Tiere* berufen. Der Widerspruchsmarke kommt daher mit Ausnahme von Katzenfutter durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.

6. Vorliegend unterscheiden sich die prägenden Zeichenbestandteile «SHEBA» und «Shiba» lediglich im mittleren Buchstaben. Dies führt dazu, dass sie sowohl schriftbildlich als auch phonetisch sehr ähnlich sind (vgl. C, Ziff. 7 und Ziff. 8). Damit eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden kann, müssen die Waren umso weiter voneinander entfernt sein (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die Vergleichszeichen werden für gleichartige Waren der Klassen 31 und 5 beansprucht, welche allesamt als umfassendes Sortiment für Haustiere starke Berührungspunkte zueinander aufweisen, von den gleichen Unternehmen unter einer einheitlichen Kontrolle hergestellt werden sowie weitgehend über dasselbe oder ein sehr ähnliches technisches Know-how verfügen. Auch die Abnehmer überschneiden sich (vgl. III. B. Ziff. 3 ff. hiervor). Damit besteht ohne weiteres eine Gefahr von Fehlzurechnungen. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass die strittigen Waren teilweise mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit ausgesucht werden, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise auch bei erhöhter Aufmerksamkeit nicht überspannt werden dürfen, sondern auch insoweit auf das Erinnerungsbild abzustellen ist, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel, 2009, N. 957). Die Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen.
7. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104353 wird daher gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1819702 «Dr. Shiba ((fig.))» der Schutz in der Schweiz verweigert.

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 praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden, wobei sich die widerspruchsgegenerische Partei nicht am Verfahren beteiligt hat. 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 widerspruchsgegenerische Partei der widersprechenden Partei

die Widerspruchgebühr zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 2'000.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Die widerspruchsgegenerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.

2.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104353 wird gutgeheissen.

3.

Der internationalen Registrierung Nr.1819702 - "Dr. Shiba ((fig.))" wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren der Klasse 5 definitiv verweigert (sog. Déclaration selon la règle 18ter.3 du règlement d'exécution commun).

4.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

5.

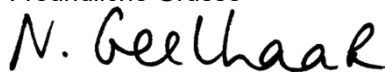
Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird der widersprechenden Partei schriftlich eröffnet. Der widerspruchsgegenerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23bis AusFO über die WIPO eröffnet.

Bern, 25. August 2025

Freundliche Grüsse



Nadine Geelhaar

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).