

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104270 in Sachen

THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.
650 Madison Avenue
New York, NY 10022
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch

BOHEST AG
Holbeinstrasse 36-38
4051 Basel

CH-Marke Nr. 804337 - Polo RALPH LAUREN EST. 67 ((fig.))



gegen

Sadula Ademi
Auenrainstrasse 22
8406 Winterthur

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 819329 - MAISON POLO ((fig.))



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

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 819329 - "MAISON POLO ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 28.08.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:
Klasse 3: Nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege; nicht medizinische Zahnputzmittel; Parfümeriewaren, ätherische Öle; Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel.
2. Am 28.11.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 804337 "Polo RALPH LAUREN EST. 67 ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 3: Parfümierte Seife; Parfüms; Kölnischwasser; Toilettewasser; Eau de Parfum; Deodorants für den persönlichen Gebrauch; Reinigungs- und Beduftungsmittel; parfümierte Körperlotionen und -cremes; ätherische Öle.
4. Mit Verfügung vom 03.12.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 12.12.2024 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme machte sie unter anderem die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
6. Mit Verfügung vom 16.12.2024 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 17.03.2025 replizierte die widersprechende Partei innert (erstreckter) Frist.
8. Mit Verfügung vom 24.03.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 24.04.2025 duplizierte widerspruchsgegnerische Partei innert (erstreckter) Frist.
10. Mit Verfügung vom 28.04.2025 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.
11. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

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).

Die Widerspruchsmarke wurde am 07.08.2023 hinterlegt. Hinterlegungsdatum der angefochtenen Marke ist der 25.08.2024. 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.

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, soweit im vorliegenden Verfahren interessierend, für folgende Waren eingetragen:
Klasse 3: Nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege; nicht medizinische Zahnputzmittel; Parfümeriewaren, ätherische Öle; Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel.
3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 3: Parfümierte Seife; Parfüms; Kölnischwasser; Toilettewasser; Eau de Parfum; Deodorants für den persönlichen Gebrauch; Reinigungs- und Beduftungsmittel; parfümierte Körperlotionen und -cremes; ätherische Öle.
4. Die widerspruchsgegnersche Partei führt in ihrer Stellungnahme aus, dass sich die Warenkategorien der beiden Marken zwar überschneiden würden, die Abnehmerkreise und die Vertriebsstrategie der beiden Unternehmen jedoch deutlich unterschiedlich seien. Sie erkennt dabei, dass sich die Beurteilung der Gleichartigkeit, soweit (wie vorliegend) keine Einrede des Nichtgebrauchs entgegensteht, einzig aufgrund der Registereinträge beurteilt. Der tatsächliche oder beabsichtigte Gebrauch der Marke auf dem Markt ist irrelevant (vgl. BVGer B-2473/2022, E. 2.3 – *acara / AICARE (fig.)* mit Hinweisen, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>). Aus den für die Vergleichsmarken beanspruchten, strittigen Waren der Klasse 3 können aufgrund ihrer allgemein gehaltenen Formulierungen keine Rückschlüsse hinsichtlich spezifischer Abnehmer oder Marketingstrategien gemacht werden. Die Waren sind mithin so zu vergleichen, wie sie im Register eingetragen sind.
5. Beide Zeichen werden für "*ätherische Öle*" und insoweit für gleiche Waren beansprucht.

Unter die Formulierung *"Parfümeriewaren"* (*"produits de parfumerie"*) der angefochtenen Marke fallen sämtliche Waren, die in einer Parfümerie angeboten und verkauft werden. Dort werden u.a. Produkte in den Kategorien "Düfte", "Pflege", "Make up" und "Haarpflege" verkauft (vgl. BVGer B-3541/2011, 4.1.2 – LUMINOUS). Soweit mit dem Oberbegriff der jüngeren Marke ebenfalls die spezifischen, näher umschriebenen Parfümeriewaren der Widerspruchsmarke (*"Parfümierte Seife; Parfüms; Kölnischwasser; Toilettewasser; Eau de Parfum; Deodorants für den persönlichen Gebrauch; parfümierte Körperlotionen und -cremes"*) beansprucht werden, besteht selbstredend Warengleichheit. Soweit die widerspruchsgeegnerische Partei mit ihrem Oberbegriff Schutz für andere Parfümerieartikel beansprucht, ist aufgrund der Berührungspunkte hinsichtlich des erforderlichen herstellungstechnischen Know-hows, der Vertriebskanäle und der Abnehmer jedenfalls von einer hohen Gleichartigkeit auszugehen (vgl. auch BVGer B-1778/2019, B-1786/2019, E. 5.3.2 mit Hinweisen – PYRAT / thePirate.com (fig.), tP thePirate.com (fig.)).

Die angefochtenen Waren *"Nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege; nicht medizinische Zahnputzmittel"* dienen wie die Waren *"Parfümierte Seife; Parfüms; Kölnischwasser; Toilettewasser; Eau de Parfum; Deodorants für den persönlichen Gebrauch; parfümierte Körperlotionen und -cremes"* der Widerspruchsmarke der persönlichen Körperpflege. Die Gleichheit resp. hochgradige Gleichartigkeit ist in Anbetracht der Übereinstimmungen im Verwendungszweck, den Vertriebsstätten und dem Abnehmerkreis ohne weiteres zu bejahen.

Die verbleibenden angefochtenen *"Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel"* dienen demgegenüber nicht der Körperpflege, sondern der Reinigung resp. dem Unterhalt des Haushalts resp. von Gegenständen. Gleiches gilt hinsichtlich der *"Reinigungsmittel"* der Widerspruchsmarke, unter welche Wasch-, Putz und Poliermittel für den Haushalt subsumiert werden können, womit ebenfalls auf Gleichheit resp. hochgradige Gleichartigkeit dieser Vergleichswaren zu erkennen ist.

6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit sämtlicher angefochtenen Waren zu bejahen ist. 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 kombinierten Wort-/Bildmarken "Polo RALPH LAUREN EST. 67 ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "MAISON POLO ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).
3. Die beiden Zeichen präsentieren sich wie folgt:

MAISON  POLO



Widerspruchsmarke

angefochtene Marke

4. Die grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke erschöpft sich in einer Ausführung des Begriffs "Polo" in einer üblichen Handschrift und in gegenüber den übrigen Zeichenelementen grösser gehaltenen Buchstaben. Der Begriff "Polo" wird zudem mit einem schlaufenartigen Band unterstrichen, auf welchem, in deutlich kleineren, weissen Buchstaben die Bezeichnung "RALPH LAUREN" erkennbar ist. Unterhalb der Schlaufe erscheint weiter die Bezeichnung "EST. 67". Bei der jüngeren Marke beschränkt sich die grafische Ausgestaltung auf die Ausführung der Worтеlemente in einer bestimmten, durchaus üblichen Schrift und den Umstand, dass beim zwischen den Begriffen "MAISON" und "POLO" platzierte Akronym "MP" die beiden Buchstaben leicht versetzt sind. Insgesamt haben die wenigen figurativen Elemente und die minimale Schriftgestaltung keinen wesentlichen Einfluss auf die Kennzeichnungskraft der Marken und vermögen deren Gesamteindruck kaum zu prägen. Mit der widersprechenden Partei ist festzustellen, dass den grafischen Ausgestaltungen keine eigenständige Bedeutung zukommt. Im Gesamteindruck sind die grafischen Bestandteile der Marken als untergeordnetes figuratives Beiwerk zu qualifizieren und können im nachfolgenden Zeichenvergleich grundsätzlich vernachlässigt werden. Der Zeichenvergleich zur Beurteilung der hier zunächst interessierenden Zeichenähnlichkeit kann somit auf eine Gegenüberstellung der ohne weiteres und als selbständige Zeichenbestandteile wahrgenommenen Worтеlemente "Polo RALPH LAUREN EST. 67" und "MAISON MP POLO" beschränkt werden.

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.]*).

Der Umstand, dass der Begriff "POLO" bei der Widerspruchsmarke in Gross- und Kleinbuchstaben, bei der angefochtenen Marke demgegenüber ausschliesslich in Grossbuchstaben ausgeführt ist, fällt gemäss Rechtsprechung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht, weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (vgl. BVGer B-4728/2014, E. 5.3.1 – *WINSTON / Wilson*, BVGer B-953/2013, E. 2.3 – *CIZELLO / SCIELO* und zuletzt BVGer B-4246/2022, E. 5.5 – *You See Augenlaser (fig.) / EYE SEE YOU AUGENLASER (fig.)* mit Hinweisen).

Die integrale Übernahme des Begriffs "POLO" führt unweigerlich zu einer Ähnlichkeit der angefochtenen Marke auf der klang- und schriftbildlichen Ebene, welche durch den Umstand, dass der Begriff im älteren Zeichen grössermässig deutlich hervorgehoben und bei der jüngeren Marke am besonders kennzeichnenden Zeichenende positioniert ist (vgl. hierzu BGE 122 III 388, E. 5a – *Kamillosan / Kamillan, Kamillon*), noch zusätzlich verstärkt wird.

6. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 mit Hinweisen).

7. Beim in beiden Zeichen prominent platzierten Begriff "POLO" handelt es sich einerseits um die Bezeichnung für eine Sportart zwischen zwei Mannschaften zu je vier Spielern, die vom Pferd aus versuchen, einen Ball mit langen Schlägern in das gegnerische Tor zu treiben (vgl. auch BROCKHAUS, Enzyklopädie, Online, unter <https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/polo-20?isSearchResult=true>, besucht am 20.08.2025). Andererseits handelt es sich um eine gängige Kurzform für das sog. Poloshirt resp. Polohemd, einem kurzärmeligen Trikothemd mit offenem Kragen (vgl. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Poloshirt> und <https://www.duden.de/rechtschreibung/Polohemd>, beide besucht am 20.08.2025). Weiter wird dem Publikum der Name des italienischen Händlers und Entdeckers Marco Polo geläufig sein (vgl. auch WIKIPEDIA Online-Enzyklopädie, unter https://de.wikipedia.org/wiki/Marco_Polo, besucht am 20.08.2025), sodass es, wie von der widersprechenden Partei vorgebracht, in "POLO" unter Umständen auch einen Familiennamen zu erkennen vermag. Weil jedoch in der Schweiz lediglich 148 Personen (Stand 2023) Träger des Familiennamens "POLO" sind (vgl. Bundesamt für Statistik, Statistik betr. die Nachnamen der ständigen Wohnbevölkerung in der Schweiz, unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/namen-schweiz.assetdetail.32208756.html>), werden die massgeblichen Durchschnittsabnehmer den Begriff "POLO" in Alleinstellung in erster Linie mit den beiden erstgenannten Bedeutungen in Verbindung bringen.

Bei der im Widerspruchszeichen weiter enthaltenen Bezeichnung "RALPH LAUREN" handelt es sich um den Vor- und Familiennamen des Gründers des Unternehmens der Markeninhaberin und beim gleich unterhalb angebrachten "EST. 67" um einen Hinweis auf dessen Gründungsjahr (vgl. WIKIPEDIA Online-Enzyklopädie, unter https://de.wikipedia.org/wiki/Ralph_Lauren_Corporation, besucht am 20.08.2025). Der am Anfang des jüngeren Zeichens platzierte französische Begriff "MAISON" hat einerseits die allgemein bekannte Bedeutung von "Haus", wird andererseits jedoch häufig auch im Sinne von "Firma, Geschäft" verwendet, und zwar sowohl mit der französischen Präposition "du" resp. "de la" (z.B. "La Maison du Software", vgl. <https://maisondu.software/>, besucht am 20.08.2025) als auch, wie vorliegend, ohne Präposition, nämlich in Verbindung mit einer Sachbezeichnung (z.B. "Maison Sport", vgl. <https://maisonsport.com/de>, besucht am 20.08.2025) oder mit einem Familiennamen (z.B. "Maison Müller"). Das zwischen "MAISON" und "POLO" platzierte Akronym "MP" bezieht sich klar ersichtlich auf die Anfangsbuchstaben dieser beiden Begriffe.

8. Wird eine ältere Marke oder (wie in casu) einer ihrer kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element wahrgenommenen Bestandteile in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element erscheint (vgl. BVGer B-4612/2019, E. 6.1 – *HANA / Hanalytics (fig.)*, BVGer B-6432/2019, E. 5.1 – *Giardino / giardino (fig.)*; Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Vorliegend erscheint ausschlaggebend, dass der von der Widerspruchsmarke integral übernommene, und dem Publikum (in einer der vorgenannten Bedeutungen) bekannte Begriff "POLO" mit dem im jüngeren Zeichen vorangestellten Wort "MAISON" nicht zu einem neuen Begriff mit eigenständigem Sinngehalt verschmolzen wird, sondern im jüngeren Zeichen nach wie vor als selbstständiges Zeichenelement erkennbar bleibt. Die angefochtene Marke wird mithin als dreiteiliges Zeichen, bestehend aus den jeweils durch einen Leerschlag getrennten Elementen "MAISON", "MP" und "POLO" wahrgenommen. In Anbetracht des beiderseitig enthaltenen und jeweils selbständig wahrgenommenen Begriffs "POLO" weisen die Zeichen auch eine Übereinstimmung im Sinngehalt auf, sodass die festgestellte Ähnlichkeit im Klang- und Schriftbild durch die Beifügung der im angefochtenen Zeichen weiter enthaltenen Elemente nicht kompensiert zu werden vermag (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 mit Hinweisen, und zu den strengen Anforderungen an die kompensierende Wirkung eines unterschiedlichen Sinngehalts BGE 121 III 377, E. 2b – *BOSS / BOKS*; Gallus Joller in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Auflage, Bern 2017, N 182 f. zu Art. 3, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Dabei fällt ebenfalls ins Gewicht, dass der Begriff "POLO" in der Widerspruchsmarke grössenmässig deutlich hervorgehoben wird und es sich beim in der angefochtenen Marke zusätzlich enthaltenen Begriff "MAISON" um einen üblichen und für sich allein nicht unterscheidungskräftigen Hinweis auf eine "Firma" resp. ein "Geschäft" handelt (vgl. hierzu z.B. Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 101628, III. D. Ziff. 6 und 8 – *MAISON ORLOV / BY ORLOV*, abrufbar in der Prüfungshilfe des IGE [Widerspruch], unter <https://ph.ige.ch/ph/>), sodass sich das Publikum in erster Linie an den übrigen Elementen, vorliegend also insbesondere am selbstständig wahrgenommenen Begriff "POLO", orientieren wird.

9. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

- 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).
- Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren und -dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei "Massenartikeln des täglichen Bedarfs" mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Bei den hier massgeblichen Vergleichswaren der Klasse 3, im Wesentlichen Parfümerie- und Kosmetikartikel sowie Putz- und Reinigungsmittel, handelt es sich gemäss ständiger Rechtsprechung (vgl. z.B. BVGer B-5868/2019, E. 3.1 – *NIVEA (fig.) / NEAUVIA*; BVGer B-4260/2010, E. 7 – *BALLY / BALU (fig.)*) um Körperpflege- und Kosmetikprodukte und damit um solche Massenartikel des täglichen Bedarfs, die mit einer geringen Aufmerksamkeit erworben werden.
- 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).

Die Widerspruchsmarke resp. der in die angefochtene Marke übernommene Begriff "POLO" verfügt in Verbindung mit den hier strittigen Waren der Klasse 3 weder in der Bedeutung einer Sportart noch als Hinweis auf eine bestimmte Art von Bekleidung (vgl. zum Sinngehalt III. C. Ziff. 7 hiervor) über einen direkt beschreibenden Sinngehalt. "POLO" beschreibt weder die Eigenschaften, die Art oder Zweckbestimmung der beanspruchten Waren noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellt dieser Begriff keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Im Weiteren ist nicht erkennbar, dass "POLO" im Geschäftsverkehr allgemein oder im Zusammenhang mit den hier massgeblichen Waren üblicherweise verwendet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1, 4.4). Die Widerspruchsmarke ist daher entgegen den Ausführungen der widerspruchsgegnerischen Partei durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzzumfang auf.

Die widerspruchsgegnerische Partei führt in ihrer Duplik aus, dass "POLO" als Begriff in zahlreichen Marken der widersprechenden Partei erscheine und genau diese Vielzahl von Anwendungen zu einer Verwässerung führe. "POLO" sei insbesondere im Mode- und Kosmetikbereich weit verbreitet und werde nicht exklusiv mit der widersprechenden Partei assoziiert. Soweit sie damit sinngemäss die Verwässerung des Zeichenelements "POLO" geltend macht, ist darauf hinzuweisen, dass die Verwässerung einer Marke (resp. eines ihrer wesentlichen Elemente) gemäss ständiger Rechtsprechung voraussetzt, dass eine erhebliche Anzahl von *Drittzeichen* in der Schweiz für gleiche oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen gebraucht wird. Dabei müsste die Verwässerung in der Wahrnehmung der Abnehmer nachgewiesen sein. Die Verwässerung ist von derjenigen Partei glaubhaft zu machen, die daraus etwas für sich ableitet (vgl. BVGer B-6734/2023, E. 7.3 f. – *BURGER KING / Burek BK King (fig.)* mit Hinweisen). Die widerspruchsgegnerische Partei legt indessen vorwiegend weder eine Trefferliste bezüglich einer von ihr durchgeführten Register-Recherche ins Recht noch äusserst sie sich zur Gebrauchslage einer erheblichen Zahl von Drittmarken, sodass das Vorbringen schon aus diesem Grund unerheblich ist. Zudem führt das IGE in diesem Zusammenhang trotz der Untersuchungsmaxime keinerlei Beweiserhebungen durch. Denn

diese Maxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen des IGE die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung der anderen Partei (wie in casu) nach sich ziehen würden (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.2 und Teil 6, Ziff. 6.7). Anhand der Aktenlage kann somit vorliegend nicht von einer Verwässerung des Zeichenelements "POLO" der Widerspruchsmarke ausgegangen werden.

4. Die Vergleichszeichen werden für gleiche und im Übrigen stark gleichartige Waren beansprucht (vgl. III. B. Ziff. 5 f. hiervor), weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warennähe 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 nicht der Fall: Die vollständige, unveränderte Übernahme einer älteren Marke resp. (wie in casu) einer ihrer kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element wahrgenommenen Bestandteile, ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass das übernommene Zeichen schwach ist und mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft keine der aufgezeigten Ausnahmekonstellationen zu. Das selbständig kennzeichnende Element "POLO" der Widerspruchsmarke wird unverändert in die jüngere Marke übernommen. Die Kombination mit dem schwach kennzeichnungskräftigen Begriff "MAISON" und dem aus den Anfangsbuchstaben der beiden Begriffe gebildeten Akronym "MP" vermag nicht zu verhindern, dass "POLO" auch in der angefochtenen Marke als selbständiges Element wahrgenommen wird. In Anbetracht der festgestellten Warengleichheit resp. hochgradigen Gleichartigkeit sowie der ausgeprägten Ähnlichkeit der Zeichen aufgrund des übereinstimmenden und jeweils als selbständiges Element wahrgenommenen Begriffs "POLO", besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen. Der erforderliche Abstand der jüngeren Marke zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke ist nicht gewahrt. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass bei Auswahl und Erwerb der strittigen Waren von einer geringen Aufmerksamkeit des Publikums auszugehen ist. Eine Verwechslungsgefahr ist daher ohne weiteres zu bejahen. Soweit das Publikum, aufgrund der in den Vergleichszeichen jeweils zusätzlich enthaltenen Elemente, Unterschiede erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der Warennähe falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen, oder im jüngeren Zeichen eine Variante der Widerspruchsmarke erkennt (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2). Bei diesem Ausgang des Verfahrens kann die Frage, ob die Widerspruchsmarke, wie von der widersprechenden Partei in ihrer Replik vorgebracht, über eine erhöhte Kennzeichnungskraft und einen entsprechend erweiterten Schutzzumfang verfügt, offenbleiben.
5. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104270 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 819329 "MAISON POLO ((fig.))" für sämtliche Waren der Klasse 3 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 (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Ist die Partei nicht vertreten oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, spricht das IGE einen Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.00 übersteigen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen und liess sich im

vorliegenden Verfahren vertreten. Aufgrund der Stellungnahme der widerspruchsgegenerischen Partei wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt und die widersprechende Partei reichte am 17.03.2025 eine Replik ein. Bei der Kostenverlegung ist zu berücksichtigen, dass die widersprechende Partei gegen dieselbe Marke, in separaten Widerspruchsschriften, Widerspruch gestützt auf zwei verschiedene Marken erhob und damit zwei Widerspruchsverfahren anhängig machte, nämlich das vorliegende Verfahren Nr. 104270 und das parallel geführte Verfahren Nr. 104271, wobei in letzterem Verfahren lediglich ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt wurde. Die Widersprüche richten sich gegen dieselbe Marke, jedoch jeweils gegen Waren einer anderen Klasse. Nichtsdestotrotz sind die beiden Widerspruchsmarken äusserst ähnlich resp. stimmen in den wesentlichen Bestandteilen überein, sodass sich bei der Begründung der Widersprüche weitgehende Übereinstimmungen ergaben. Insgesamt ist aus den Akten nicht ersichtlich, dass der widersprechenden Partei aus dem Umstand, dass sie zwei Verfahren anhängig machte, bei der Einreichung der Widersprüche ein doppelter Aufwand erwachsen ist. Es scheint daher gerechtfertigt, ihr für den ersten Schriftenwechsel (das Einreichen der Widerspruchsschrift) pro Verfahren lediglich die Hälfte der üblichen Parteientschädigung von CHF 1'200.00, d.h. CHF 600.00, zuzusprechen, für den zweiten Schriftenwechsel hingegen praxisgemäss CHF 1'200.00. Insgesamt erachtet das IGE in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegenerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher auf CHF 2'600.00 (inklusive Widerspruchgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104270 wird gutgeheissen.
2.
Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 819329 - "MAISON POLO ((fig.))" wird für sämtliche Waren der Klasse 3 widerrufen.
3.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'600.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 26. August 2025

Freundliche Grüsse



Roland Hutmacher

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).