

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104502 in Sachen

LAUFEN Schweiz AG
Wahlenstrasse 46
4242 Laufen

Widersprechende Partei

vertreten durch

BOHEST AG
Holbeinstrasse 36-38
4051 Basel

CH-Marke Nr. 768128 - LAUFEN ((fig.))



gegen

Dongguan Laifen Electronic Technology Co., Ltd.
Building 1, No.14, Ningjiang Road,
Humen, Dongguan,
523905 Guangdong
CN-China

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Novagraaf Switzerland SA
Chemin de l'Echo 3
1213 Onex

CH-Marke Nr. 824636 - laifen ((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 CH-Marke Nr. 824636 "laifen ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 03.01.2025 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend für folgende Waren eingetragen:
 - 11 *lampes d'éclairage; luminaires; lampes à rayons ultra violets non à usage médical; lampes à friser; séchoirs (appareils); appareils électriques de chauffage; installations de chauffe; installations de bains; sèche-mains électriques à air chaud; appareils de désinfection; radiateurs électriques.*
2. Am 02.04.2025 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 CH-Marke Nr. 768128 "LAUFEN ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke, die für folgende Waren eingetragen ist:
 - 11 *Küchenarmaturen; Wasserversorgungsanlagen; Geräte und Anlagen zu Beleuchtungszwecken; Geräte und Anlagen zu sanitären Zwecken, insbesondere sanitäre Armaturen und deren Bestandteile, Waschbecken, Toiletten, Dusch-WCs, Spülkästen, Toilettensitze [WC], Toilettenspülungen, Spülbetätigungsplatten und -tasten, Bidets, Badewannen, Luftsprudelbäder, transportable Kabinen für türkische Bäder, Badewannenverkleidungen, Duschen, Duschabtrennungen, Duschwannen, Urinale, Urinaldeckel, Hähne, Leitungen [Teile von sanitären Anlagen], Siphons, beheizbare Handtuchhalter; Händetrockner; Regelungs- und Sicherheitszubehör für Wasser- und Gasanlagen; Dampfspeicher; Wärmespeicher; Thermostatventile; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.*
 - 19 *Baumaterialien und Bauelemente, nicht aus Metall, insbesondere keramische Baustoffe, keramische Wand- und Bodenplatten, Dachziegel, Backsteine; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.*
 - 20 *Möbel, insbesondere Waschtische, Spiegel, Spiegelschränke; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.*
 - 21 *Badezimmerzubehörteile, soweit in dieser Klasse enthalten, insbesondere Handtuchhalter, Seifenspende und -halter, Schwammhalter, Bürstenhalter, Toilettenpapierhalter, Parfüm- und Kölnischwasser-Zerstäuber; Keramikerzeugnisse für den Haushalt; Isolierflaschen; Glaswaren; Glas- und Porzellanballons [Behälter]; Kunstgegenstände aus Porzellan, Terrakotta oder Glas; Spiegelglas [Rohmaterial]; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.*
4. Mit Verfügung vom 08.04.2025 wurde die widerspruchsgegnersche Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 08.05.2025 beantragte die widerspruchsgegnersche Partei eine Teillöschung der angefochtenen Marke, die mit Datum vom 08.05.2025 vollzogen wurde.
6. Da keine Stellungnahme zum Widerspruch eingereicht wurde, schloss das IGE mit Verfügung vom 20.05.2025 die Verfahrensinstruktion ab.
7. 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 Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 13.08.2021, die angefochtene Marke am 30.12.2024 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. Die teilweise Löschung der angefochtenen CH-Marke wurde am 08.05.2025 im Register eingetragen. Die teilweise Löschung während des hängigen Verfahrens bewirkt, dass das vorliegende Widerspruchsverfahren in diesem Umfang, nämlich bezüglich der angefochtenen Waren *installations de bain* (Kl. 11), als gegenstandslos abzuschreiben ist (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.1.2024, Teil 1, Ziff. 7.2.3, unter www.ige.ch). Bezüglich der Kostenfolgen ist nachfolgend bei der Kostenverteilung (vgl. IV. Ziff. 3 hiernach) zu befinden.

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, nach der am 08.05.2025 erfolgten Teillöschung, soweit hier interessierend, noch für folgende Waren eingetragen:

11 *lampes d'éclairage; luminaires; lampes à rayons ultra violets non à usage médical; lampes à friser; séchoirs (appareils); appareils électriques de chauffage; installations de chauffe; sèche-mains électriques à air chaud; appareils de désinfection; radiateurs électriques.*
3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren eingetragen:

11 *Küchenarmaturen; Wasserversorgungsanlagen; Geräte und Anlagen zu Beleuchtungszwecken; Geräte und Anlagen zu sanitären Zwecken, insbesondere sanitäre Armaturen und deren Bestandteile, Waschbecken, Toiletten, Dusch-WCs, Spülkästen, Toilettensitze [WC], Toilettenspülungen, Spülbetätigungsplatten und -tasten, Bidets, Badewannen, Luftsprudelbäder, transportable Kabinen für türkische Bäder, Badewannenverkleidungen, Duschen, Duschabtrennungen, Duschwannen, Urinale, Urinaldeckel, Hähne, Leitungen [Teile von sanitären Anlagen], Siphons, beheizbare Handtuchhalter; Händetrockner; Regelungs- und Sicherheitszubehör für Wasser- und Gasanlagen; Dampfspeicher; Wärmespeicher; Thermostatventile; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.*

19 *Baumaterialien und Bauelemente, nicht aus Metall, insbesondere keramische Baustoffe, keramische Wand- und Bodenplatten, Dachziegel, Backsteine; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.*

20 *Möbel, insbesondere Waschtische, Spiegel, Spiegelschränke; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.*

- 21 *Badezimmerzubehörteile, soweit in dieser Klasse enthalten, insbesondere Handtuchhalter, Seifenspender und -halter, Schwammhalter, Bürstenhalter, Toilettenpapierhalter, Parfüm- und Kölnischwasser-Zerstäuber; Keramikerzeugnisse für den Haushalt; Isolierflaschen; Glaswaren; Glas- und Porzellanballons [Behälter]; Kunstgegenstände aus Porzellan, Terrakotta oder Glas; Spiegelglas [Rohmaterial]; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.*
4. Die Widerspruchsmarke beansprucht in Klasse 11 die breite Formulierung *Geräte und Anlagen zu Beleuchtungszwecken*. Diese Formulierung umfasst die angefochtenen Waren *lamps d'éclairage; luminaires*. Es besteht somit Warengleichheit.
 5. Die *Händetrockner* der Widerspruchsmarke entsprechen den *sèche-mains électriques à air chaud* der angefochtenen Marke. Die Waren sind somit identisch. Ebenfalls Identität oder zumindest hochgradige Gleichartigkeit besteht gegenüber den *séchoirs (appareils)* der angefochtenen Marke. Letztere Formulierung umfasst auch die Händetrockner. Für darüberhinausgehende Waren, z.B. Haartrockner, besteht aufgrund der sehr ähnlichen Zweckbestimmung und des ähnlichen herstellungstechnischen Know-hows klare Warengleichartigkeit. Ähnliches gilt auch betreffend die angefochtenen *lamps à friser*. Dabei handelt es sich um Wärmelampen, die zum Frisieren verwendet werden (vgl. Eintrag in der Klassifikationshilfe des IGE, unter <https://wdl.ige.ch>). Als Haartrocknungsgerät bestehen wesentliche markenrechtliche Übereinstimmungen mit den *Händetrockner* der Widerspruchsmarke.
 6. Die breite Formulierung *appareils électriques de chauffage* der angefochtenen Marke umfasst u.a. die von der Widerspruchsmarke beanspruchten *Wärmespeicher* sowie *beheizbare Handtuchhalter*. Diesbezüglich besteht somit Warengleichheit. Für über *Wärmespeicher* sowie *beheizbare Handtuchhalter* hinausgehende Heizgeräte besteht aufgrund der identischen Zweckbestimmung, der sehr ähnlichen herstellungstechnischen Know-hows, des Austauschverhältnisses und der gleichen Abnehmerkreise hochgradige Gleichartigkeit.
 7. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten *beheizbare Handtuchhalter* sind zudem hochgradig gleichartig zu *radiateurs électriques* der angefochtenen Marke. Dies, weil diese Art von Handtuchhalter nicht nur zum Trocknen von Handtüchern verwendet wird, sondern auch die Funktion eines Radiators und somit eines Heizkörpers erfüllt. Die konkurrierenden Waren dienen somit teils dem gleichen Zweck, sie stehen in einem Austauschverhältnis und richten sich an die gleichen Abnehmerkreise.
 8. Mit *installations de chauffe* beansprucht das jüngere Zeichen schliesslich *Heizungsanlagen*. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten *Wärmespeicher* umfassen z.B. Heisswasser-Wärmespeicher, in denen u.a. das mittels Solarmodulen erhitzte Wasser gespeichert wird. Die *Wärmespeicher* sind somit Teil bzw. ganze Heizsysteme, so dass zumindest von hochgradiger Gleichartigkeit auszugehen ist.
 9. Betreffend die angefochtenen *lamps à rayons ultra violets non à usage médical* geht die widersprechende Partei davon aus, dass diese unter die von der älteren Marke beanspruchten *Wasserversorgungsanlagen* sowie *Geräte und Anlagen zu sanitären Zwecken* fallen würden. Dies, weil die angefochtenen Waren u.a. zur Wasserreinigung bzw. Wasserentkeimung eingesetzt würden (vgl. Widerspruchsschrift, Rz. 15). Der widersprechenden Partei ist darin zuzustimmen, dass Wasserversorgungsanlagen über ein System verfügen können, das keimfreies Wasser garantiert. Eine *Wasserversorgungsanlage* verfügt u.a. über Wasserspeicher, Leitungen, Filter, Pumpen. Die Entkeimung mittels UV-Lampen ist dabei eine unter mehreren Komponenten einer solchen Anlage. Die *lamps à rayons ultra violets non à usage médical* stehen somit in einem Ergänzungsverhältnis zu den *Wasserversorgungsanlagen* der Widerspruchsmarke und es bestehen Übereinstimmungen in deren Zweckbestimmung und Abnehmerkreise. Entsprechend ist somit zumindest eine entfernte Gleichartigkeit zu bejahen. Das Gleiche gilt zudem im Verhältnis der angefochtenen *appareils de désinfection* und den *Wasserversorgungsanlagen* der Widerspruchsmarke.
 10. Das IGE stellt fest, dass die Warenliste der Widerspruchsmarke insofern eingeschränkt ist, als sämtliche beanspruchten Waren schweizerischer Herkunft sein müssen. Diese Einschränkung hat jedoch keinen Einfluss auf die Prüfung der Gleichartigkeit der Waren, da die Waren der angefochtenen Marke keine Einschränkung auf eine bestimmte geografische Herkunft beinhalten und somit Waren jeglicher Herkunft umfassen und erst recht Waren schweizerischer Herkunft.
 11. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichheit bzw. teils starke, teils entfernte Gleichartigkeit bejaht wird. 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 "LAUFEN ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "laifen ((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). Beim angefochtenen Zeichen besteht das figurative Element in einer leichten Schriftgestaltung, in dem die einzelnen Buchstaben eine rundere Form als üblich aufweisen. Bezüglich der Widerspruchsmarke kann festgestellt werden, dass sich das figurative Element einzig auf die Gestaltung des Buchstabens A bezieht, bei dem der Querbalken nicht in der Mitte sondern unten angebracht ist, so dass der Buchstabe A einem gleichseitigen Dreieck ähnelt. Weiter ist dieser Querbalken durch einen senkrechten, abgeschrägten kurzen Balken durchbrochen. Während die grafische Gestaltung des angefochtenen Zeichens von klar untergeordneter Bedeutung ist, die im nachfolgenden Zeichenvergleich vernachlässigt werden kann, so gilt dies nicht für die grafische Gestaltung des älteren Zeichens, die dem Abnehmer sofort auffällt und dem Zeichen im Gesamteindruck durchaus ein eigenes Gepräge zu verleihen vermag.
3. In casu stehen sich die Wortelemente "LAUFEN ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "laifen ((fig.))" (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.]*). Beide Zeichen setzen sich aus sechs Buchstaben zusammen, wobei sich der einzige Unterschied auf den dritten Buchstaben (l anstelle von u) bezieht. Somit sind die besonders prägenden Zeichenanfänge- und -ende identisch. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke demgegenüber in Kleinbuchstaben 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). Insgesamt ist somit trotz der leichten Schriftgestaltung von einer Ähnlichkeit im Schriftbild auszugehen.
4. Beide Konfliktzeichen bestehen aus je zwei Silben (lau-fen // lai-fen). Durch die identische Schlussilbe und den gemeinsamen Anfangslaut sind die Zeichen auch vom Klang her als ähnlich zu qualifizieren.
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. Der Begriff "LAUFEN" der Widerspruchsmarke bezeichnet eine Fortbewegungsart im Sinne von *schnell gehen, eilen*, eine Disziplin in der Leichtathletik sowie vereinzelt auch einen Familiennamen

(www.duden.de, besucht am 21.08.2025). Daneben ist "Laufen" auch der Name einer Gemeinde im Kanton Basel-Landschaft. In "Laufen" gibt es nebst der widersprechenden Partei keine ausgedehnte Industrieproduktion, keine grossen Einkaufszentren, keine überregionalen Bildungseinrichtungen, keine touristischen Attraktionen oder Sehenswürdigkeiten; zudem ist Laufen nicht an das Hauptnetz der SBB angeschlossen. Es lassen sich somit keine Merkmale für eine überregionale Bekanntheit feststellen. Dieser Gemeindename kann somit zu den unbekannten geografischen Namen gezählt werden. Im Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise ist die Gemeinde als unbekannt einzuschätzen. Die geografische Bezeichnung wird nicht als Herkunftsangabe wahrgenommen, die Bedeutung des Verbes *laufen*, *eilen*, *schnell gehen* ist mithin dominierend (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4.1). Demgegenüber kommt dem Zeichen "laifen" keine Bedeutung in den Prüfungssprachen zu.

7. Somit verfügen die Zeichen zwar über einen unterschiedlichen Sinngehalt. 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 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.
8. 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). Die Waren der Klasse 11 richten sich an den Endverbraucher, aber auch an Zwischenabnehmer wie Restaurants oder Detailhändler sowie an spezialisierte Fachkreise wie Sanitärinstallateure. Beim Erwerb dieser Waren ist von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, da es sich hierbei um Anschaffungen handelt, die nicht alltäglich gekauft werden und auf ihre Funktion und Ausstattung überprüft werden.
3. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
4. Die Widerspruchsmarke "LAUFEN (fig.)" ist in Zusammenhang mit den in casu strittigen Waren der Klasse 11 in der Bedeutung einer Fortbewegungsart, einer Disziplin in der Leichtathletik sowie eines Familiennamens (vgl. III. C. Ziff. 7) keineswegs direkt beschreibend. Der Widerspruchsmarke kommt daher (mindestens) durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu

5. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die Vergleichszeichen sind sowohl phonetisch als auch schriftbildlich sehr ähnlich, sie stimmen in fünf von sechs Buchstaben vollkommen überein, die Zeichenanfänge LA- sowie die Endungen -FEN sind identisch. Sie sind beide zweisilbig, die Vokalfolge ist sehr ähnlich, die Konsonantenfolge gleich. Sie haben die gleiche Kadenz und reimen sich. Der unterschiedliche dritte Buchstabe i anstelle des U kann zudem leicht überhört bzw. überlesen werden. Folglich führen der unterschiedliche dritte Buchstabe sowie die unterschiedliche Grafik bei der angefochtenen Marke nicht dazu, im Erinnerungsvermögen der Abnehmer einen unterschiedlichen Gesamteindruck zu bewirken. Somit ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen.
6. Hierbei ist zu beachten, dass Zeichenanfang und -ende i.d.R. ein grösseres Gewicht haben als dazwischengeschobenen Buchstaben(-folgen) und Wörter (vgl. BGE 122 III 382, E. 5.a – Kamillosan // Kamilan; BGE 127 III 160, E. 2.cc – Securitas [fig.]). Zudem gelten Zeichen, die sich reimen, infolge des ähnlichen Wortklangs grundsätzlich als verwechselbar (vgl. BVGer B-6665/2010 vom 21.07.2011, E. 9.2 – HOME BOX OFFICE // Box Office). Vor diesem Hintergrund fällt der unterschiedliche dritte Buchstabe i anstelle des U weniger ins Gewicht und ist damit nicht geeignet, der angefochtenen Marke einen anderen Gesamteindruck zu vermitteln. Die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise dürfen zudem nicht überspannt werden. Vielmehr ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, RN 957).
7. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit sowie der Gleichheit bzw. starken Gleichartigkeit der Vergleichswaren und der normalen Aufmerksamkeit der Abnehmer ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Dies gilt auch für die nur als entfernt gleichartig beurteilten Waren, da die Zeichenähnlichkeit ausgesprochen gross ist. Der Widerspruch Nr. 104502 wird daher gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen CH-Marke Nr. 824636 "laifen ((fig.))" betreffend die angefochtenen Waren 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).
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 angefochtene Marke wurde während des hängigen Widerspruchsverfahrens auf Antrag der widerspruchsgegnerischen Partei teilweise gelöscht (vgl. I. Ziff. 5 und II. Ziff. 3 hiavor). Entsprechend kann das Widerspruchsverfahren im Umfang dieser Teillöschung zufolge Gegenstandslosigkeit als erledigt abgeschrieben werden. Zwar geht aus den Akten nicht hervor, dass die widerspruchsgegnerische Partei vorgängig abgemahnt wurde. Es gilt hingegen zu bedenken, dass aufgrund des Widerspruchsverfahrens Nr. 103111 der widerspruchsgegnerischen Partei das Bestehen der Widerspruchsmarke bekannt war. Insofern konnte die widersprechende Partei in diesem Fall von einer expliziten Abmahnung absehen. Vorliegend fällt zudem ins Gewicht, dass die teilweise Löschung nur einen kleinen Teil der angefochtenen Waren betrifft und der Widerspruch bezüglich der verbleibenden angefochtenen Waren vollumfänglich gutgeheissen wird. Auch vor diesem Hintergrund ist es aus sachlichen Gründen im Einklang mit den Entscheiden des BVGer B-6734/2023, E. 9.2 – BURGER KING / Burek BK King (fig.) und BVGer B-148/2020, E. 6.2 – dm / dm (fig.) angemessen, der widersprechenden Partei eine volle Parteientschädigung zuzusprechen. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische

Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104502 wird bezüglich der angefochtenen Waren *installations de bains* zufolge Gegenstandslosigkeit als erledigt abgeschrieben.

2.

Im Übrigen wird der Widerspruch im Verfahren Nr. 104502 gutgeheissen.

3.

Die Eintragung der angefochtenen CH-Marke Nr. 824636 "laifen ((fig.))" wird für folgende Waren widerrufen:

11 *lampes d'éclairage; luminaires; lampes à rayons ultra violets non à usage médical; lampes à friser; séchoirs (appareils); appareils électriques de chauffage; installations de chauffe; sèche-mains électriques à air chaud; appareils de désinfection; radiateurs électriques.*

4.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5.

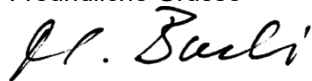
Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 27. August 2025

Freundliche Grüsse



Marc Burki

Rechtsmittelbelehrung:

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