

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104595 in Sachen

Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
6-9, Wakinohama-cho 3-chome
Chuo-ku Kobe-shi
JP-Japan

Widersprechende Partei

vertreten durch

Swissberg AG
Seefeldstrasse 224
Postfach
8034 Zürich

CH-Marke Nr. 483032 - XXIO ((fig.))



gegen

Vincent Cochard
Ch. de La Comba 9
1616 Attalens

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 828120 - ((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. 828120 «X X I O O ((fig.))» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 18.03.2025 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 25: Vêtements, chaussures, chapellerie;

Klasse 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

2. Am 26.05.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 483032 «XXIO ((fig.))» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 28: Balles de golf et clubs et putters de golf.
4. Mit Verfügung vom 27.05.2025 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert. Innert Frist wurde keine Eingabe gemacht.
5. Mit Verfügung vom 09.07.2025 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

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 15.11.2000 hinterlegt, die angefochtene Marke am 13.03.2025. 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 und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der

Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch).

2. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. «service après vente»), weil zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).
3. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 25: Vêtements, chaussures, chapellerie;
Klasse 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
4. Die Widerspruchsmarke ist in der Klasse 28 für *Balles de golf et clubs et putters de golf* eingetragen.
Klasse 25:
 5. Die widersprechende Partei führt hierzu aus, dass Sportwaren in der Klasse 28 ähnlich zu Sportbekleidung und Schuhen in der Klasse 25 seien. Es sei im Sportbereich üblich, dass Sportartikelmarken ihre Marken sowohl in der Klasse 28 (Sportgeräte) als auch in der Klasse 25 (Sportbekleidung) verwendeten.
 6. Gemäss Rechtsprechung umfassen die in der Klasse 25 enthaltenen Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen auch Sportbekleidung, Sportkopfbedeckungen sowie Sportschuhe, da sie dem gleichen Zweck dienen und über identisch Vertriebskanäle angeboten werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts [in der Folge: BVGer] B-4379/2019, E. 5.3.3, S R SMART RIDER [fig.]; B-7524/2016, E. 6.2, DIADORA / Dador Dry Waterwear [fig.]). Im vorliegenden Fall ist somit davon auszugehen, dass bei der angefochtenen Marke mit Bekleidungsstücken auch Sportbekleidung, mit Schuhwaren ebenso Sportschuhe, und mit Kopfbedeckungen ebenso Sportkopfbedeckungen gemeint sind.
 7. Bei den *balles de golf et clubs et putters de golf* der Widerspruchsmarke handelt es sich um sog. Sportartikel. Sportartikel (Klasse 28) stellen nach der Nizza-Klassifikation Sportausrüstung dar, d.h. unter anderem Geräte für verschiedene Sportarten und Spiele (vgl. die Nizza Klassifikation der Weltorganisation für Geistiges Eigentum [World Intellectual Property Organization: WIPO], Version 13-2026 unter: https://nclpub.wipo.int/enfr/?basic_numbers=show&class_number=28&explanatory_notes=show&gors=&la). Hingegen enthält diese Klasse explizit nicht Gymnastik- und Sportbekleidung, welche – wie dargetan – unter die Klasse 25 zu subsumieren sind. Aus diesem Grund können (Sport-)Bekleidungsstücke und (Sport-)Schuhwaren bzw. (Sport-)Kopfbedeckungen gemäss Klasse 25 nicht direkt auch als Sportartikel nach Klasse 28 bezeichnet werden, jedoch dienen Waren beider Klassen der sportlichen Betätigung und damit demselben Verwendungszweck. Sie werden in spezialisierten Sportgeschäften oder in Sportabteilungen von grossen Warenhäusern zusammen angeboten. Es ist heute marktüblich, dass diverse Sportartikelhersteller die gesamte Sportausrüstung (inkl. Bekleidung) produzieren und anbieten,

d.h. z.B. neben Ski, Skibindungen und Skistöcken auch Skibekleidung und Accessoires wie Skisäcken und Skischuhtaschen. So wirbt beispielsweise Stöckli damit, dass sie «vom Ski- bis Haarspitz kleiden» (vgl. z.B. https://www.zegg.ch/de/Marken/Stoeckli_br_877, besucht am 14.10.2025). Auch Golfsportmarken wie beispielsweise Callaway oder TaylorMade bieten unter derselben Marke sowohl Golfbälle, Schläger, Golfsäcke (und somit die gesamten Sportausrüstungen und -artikel) als auch Golfbekleidung, Golfschuhe, Sonnenbrillen, Golfhandschuhe und vieles mehr an (vgl. z.B. <https://www.callawaygolf.com/>; <https://www.taylormadegolf.eu/>; <https://eu.ping.com/de-de/clubs> (für Schläger und Bekleidung); <https://www.cobragolf.com/> (für Schläger und Hüte und Handschuhe; <https://srixon-golf.com/> (für Schläger, Hüte, Handschuhe, Bälle), <https://odyssey.callawaygolf.com/> (für Schläger, Hüte, Bekleidung), jeweils besucht am 15.10.2025). Folglich ist die Gleichartigkeit in Bezug auf die Waren der Klasse 25 in casu zu bejahen.

Klasse 41:

8. Die widersprechende Partei führt diesbezüglich aus, dass die Sportwaren in der Klasse 28 der Widerspruchsmarke auch ähnlich zu den angefochtenen sportlichen Aktivitäten und Sportausbildung seien; die Beurteilung der Gleichartigkeit hänge von verschiedenen Faktoren ab. Es komme darauf an, ob sie eine funktionale Ergänzung darstellten, indem ein Unternehmen sowohl Golfausrüstung herstelle als auch Golfkurse anbiete, womit enge wirtschaftliche Verbindungen bestehen würden. Es sei nicht unüblich, dass Hersteller von Sportartikeln auch Dienstleistungen im Bereich Sporttraining oder -veranstaltungen anbieten würden und zudem bestehe eine Zielgruppenüberschneidung. Die gleichen Verbraucher könnten sowohl an Golfausrüstung als auch an Golfkursen interessiert sein.
9. Wie ausgeführt, kann Gleichartigkeit nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen (vgl. oben, Ziff. 2). Die angefochtene Marke beansprucht in der Klasse 41 die Dienstleistungen *éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles*. Die Widerspruchsmarke ist demgegenüber für Golfbälle und Golfschläger in der Klasse 28 eingetragen. Diese Waren werden alle zur Ausübung von sportlichen Aktivitäten in der Klasse 41 verwendet. Sportliche (Gross)Anlässe werden zwar häufig von verschiedensten Sponsoren genutzt, um ihre Marke zu promoten. Auch Hersteller von Golfbällen und Golfschlägern nutzen dieses Umfeld, um z.B. auf ihre Produkte aufmerksam zu machen. Vielfach sind am gleichen Anlass konkurrierende Hersteller zugegen, schon deshalb wird das Publikum diese nicht mit dem Veranstalter gleichsetzen, sondern als Sponsoren bzw. Werbepartner des Veranstalters wahrnehmen. Dem IGE ist keine Marktübung bekannt, wonach sich Hersteller von Golfbällen bzw. -schläger gleichzeitig als Sportveranstalter (für Dritte) betätigen. Bei einem Auftritt eines Golfartikelherstellers im Rahmen eines Golfturniers geht es denn auch nicht um das Erbringen der Dienstleistung, d.h. beispielsweise die Organisation und die Durchführung einer Sportveranstaltung für zahlende Zuschauer, sondern es geht um den Werbeeffect, den man sich vom Sponsoring erhofft. Dafür wird der Dienstleister in der Regel finanziell entschädigt, der Sponsor ist nicht Erbringer, sondern ebenfalls Abnehmer dieser Dienstleistung. Er macht dabei in erster Linie Marketing in eigener Sache. Dem IGE ist kein Unternehmen bekannt, welches einerseits Golfbälle und Golfschläger herstellt und andererseits gleichzeitig als selbständiger Organisator von sportlichen Veranstaltungen in Erscheinung tritt und dabei seinerseits etwa der Konkurrenz Werbefläche gegen Bezahlung zur Verfügung stellt. Das Fachwissen eines Sportartikel-Herstellers unterscheidet sich von dem eines Eventmanagers. Golfkurse (i.S. von Ausbildung) werden gewöhnlich von den verschiedenen Golfclubs angeboten und nicht von den Herstellern der Golfbälle und Golfschläger. Im Warenssegment der Sportartikelhersteller ist es folglich nicht bekannt, dass diese selber als Organisatoren von Wettkämpfen, Lehrveranstaltungen, kulturellen Veranstaltungen oder Sportzentren derjenigen Sportarten auftreten, wozu ihre jeweiligen Sportartikel dienen. Auch treten diese Hersteller selbst höchstens als Sponsoren der jeweiligen Events auf, akquirieren jedoch nicht für Dritte Sponsoren (vgl. hierzu auch Entscheide des IGE in den Verfahren Nr. 10951, III. B, E. 8, [fig.] / [fig.] und Nr. 11179-11180, III. B, E. 5, HEAD / HEAD TO FIT, Nr. 14372, III. B, E. 8, VERTICAL [fig.] / VERTIKALE [fig.], jeweils abrufbar in der Prüfungshilfe des IGE [in der Folge: Prüfungshilfe], unter <https://ph.ige.ch/ph>).

Somit ist festzustellen, dass bei der Ausübung der angefochtenen Dienstleistung *activités sportives* zwar teils auch die Waren *balles de golf et clubs et putters de golf* des Widerspruchszeichens in Anspruch genommen werden. Indessen genügt nicht jede denkbare sachliche Verknüpfung, um als markenrechtliche

Gleichartigkeit gewertet zu werden. Zur Beurteilung der Gleichartigkeit von Bedeutung sind nur solche Waren und Dienstleistungen, welche vom Markeninhaber auch tatsächlich gewerbmässig angeboten werden. Die angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 41 dienen höchstens der Warenpromotion des Widerspruchszeichens und werden nicht wie oben ausgeführt selbständig gegenüber Dritten angeboten. Andere Zusammenhänge sind nicht ersichtlich, weshalb diesbezüglich keine Gleichartigkeit besteht. Das Spezialitätsprinzip, gemäss welchem Marken nicht generell, sondern eben nur im Rahmen des so genannten Gleichartigkeitsbereichs geschützt sind, würde überdehnt werden, wenn jede denkbare sachliche Verknüpfung genügen würde, um als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet zu werden (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 4.1 und Teil 6, Ziff. 6.1). Somit ist eine Gleichartigkeit der Waren der Klasse 28 und den angefochtenen Dienstleistungen *éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles* in der Klasse 41 zu verneinen.

10. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Dienstleistungen der Klasse 41 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die Vergleichswaren ist von Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.
11. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass selbst eine gegebenenfalls erhöhte Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens die fehlende Gleichartigkeit nicht zu kompensieren vermag (vgl. BGer in sic! 2010, 252, E. 5.6.1, 5.6.3, Coolwater / cool water).

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 beiden kombinierten Wort-/Bildmarken «XXIO ((fig.))» (Widerspruchsmarke) und «X X I O O ((fig.))» (angefochtene Marke) gegenüber. Beide Zeichen sind in Grossbuchstaben gehalten.
3. 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).
4. Bei der Widerspruchsmarke sind die vier Buchstaben in schwarzer Fettschrift gehalten und leicht kursiv ausgestaltet. Beim zweiten Buchstaben X ist der rechte Schrägstrich leicht schmaler als die übrigen Striche und verläuft oben und unten überdimensioniert weiter. Es wurde kein Farbanspruch geltend gemacht. Diese grafischen Elemente sind keineswegs derart, dass sie bei der Beurteilung des Gesamteindrucks einfach ausgeklammert werden könnten. Sie sind aber schon von der Grösse her auch nicht derart, dass sie das Worтеlement in den Hintergrund stellen würden. Folglich ist davon auszugehen, dass sich das Publikum insbesondere im (mündlichen) Geschäftsverkehr vorwiegend an den Worтеlementen orientieren wird.
5. Die grafische Ausgestaltung bei der angefochtenen Marke beschränkt sich auf schwarze Grossbuchstaben. Zwischen den fünf Buchstaben ist jeweils eine Lücke, so dass sie etwas breiter

auseinander geschrieben werden. Daneben enthält das Zeichen keine weitere grafische Ausgestaltung. Ein Farbanspruch wurde nicht geltend gemacht. Diese grafische Gestaltung ist minim und vermag den Gesamteindruck im Erinnerungsvermögen der Abnehmer nicht zu beeinflussen, weshalb sie vernachlässigt werden kann.

6. 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.]).
7. Vergleicht man die Wortelemente, «XXIO» und «XXIOO», kann auf schriftbildlicher Ebene festgestellt werden, dass die Vergleichszeichen aus 4 bzw. 5 Buchstaben bestehen, der Zeichenbeginn bzw. die ersten vier Buchstaben identisch sind und sie bis auf den zusätzlichen Buchstaben O bei der angefochtenen Marke vollkommen übereinstimmen. Folglich kann festgestellt werden, dass die Vergleichszeichen schriftbildlich sehr ähnlich sind.
8. Auf der phonetischen Ebene sind die Zeichen ebenfalls sehr ähnlich, da der zusätzliche Buchstabe O bei der angefochtenen Marke lediglich dazu führt, dass dieser als zusätzliche Silbe separat oder aber länger als ein einfaches O ausgesprochen wird. Beide Zeichen werden «XIO(O)» ausgesprochen.
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. Fremdsprachen, werden berücksichtigt, wenn ein Wort als einem erheblichen Teil der massgebenden Verkehrskreise bekannt vorausgesetzt werden kann. Ob dem so ist, wird grundsätzlich in jedem Einzelfall geprüft. Die Bekanntheit von Wörtern des englischen Grundwortschatzes ist ohne Weiteres anzunehmen (vgl. per analogiam Richtlinien, Teil 5, Ziff. 3.6).
11. Weder XXIO noch XXIOO kommt in den Prüfungssprachen eine Bedeutung zu (vgl. z.B. www.pons.com, besucht am 13.10.2025). Den diesbezüglichen Ausführungen der widersprechenden Partei, dass dem Widerspruchszeichen im Japanischen eine spezifische Bedeutung zukomme, welche von der angefochtenen Marke übernommen wurde, kann nicht gefolgt werden. Offensichtlich ist Japanisch keine Prüfungssprache und Begriffe dieser Sprache werden auch nicht von einem erheblichen Teil der massgebenden Verkehrskreise als bekannt vorausgesetzt (vgl. oben, Ziff. 10). Folglich werden beide Zeichen als Fantasiezeichen ohne Sinngehalt aufgefasst, so dass ein Vergleich auf sinngeltlicher Ebene nicht möglich ist.
12. 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. 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).
3. Die widersprechende Partei macht geltend, dass die Widerspruchsmarke in der Schweiz in der Klasse 28 und im Sportbereich eine erhöhte Bekanntheit geniesse. Die Widerspruchsmarke «XXIO (fig.)» sei eine Premiummarke im Bereich des Golfsports der widersprechenden Partei, welche auch Marken wie «Cleveland Golf» und «SRIXON» im Sportbereich anbiete. Seit der Einführung im Jahr 2000 habe sich die Marke auf die Entwicklung von Ausrüstung im Bereich des Golfsports spezialisiert. Die Produkte würden sich durch ihr leichtes Design und ihre hohe Fehlertoleranz auszeichnen, was sie besonders attraktiv mache. Die Golfschläger der Klasse 28 von «XXIO (fig.)» seien bekannt für ihre hochwertigen Materialien und Technologien, die darauf abzielten, die Schlagweite zu erhöhen und das Spiel angenehmer zu gestalten. Durch die Kombination aus japanischer Handwerkskunst und innovativem Design habe sich «XXIO (fig.)» als führende Marke im Bereich der Premium-Golfausrüstung etabliert. «XXIO (fig.)» sei eine führende Golfmarke in Japan und habe sich auch in Europa etabliert. In Ländern wie Frankreich, Spanien und der Schweiz sei «XXIO (fig.)» bereits heute sehr bekannt. Wer Golf-Artikel anbiete, der habe in der Regel auch die Marke «XXIO (fig.)» der widersprechenden Partei im Sortiment. In der Folge werden 8 Anbieter aufgezählt, welche die Marke in ihrem Sortiment führen. In der Schweiz seien die Produkte über verschiedene Golf-Fachhändler und Online-Shops erhältlich.
4. Wer sich auf eine gesteigerte Bekanntheit seiner Marke beruft, hat diese glaubhaft zu machen, wobei entsprechende Belege einen langjährigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung ausweisen müssen, damit eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft bejaht werden kann. Auch Umsatzzahlen und die Höhe des Werbeaufwandes können einen intensiven Gebrauch dokumentieren. Eine Ausnahme ist nur bei Marken gegeben, deren Bekanntheit institutsnotorisch ist, wobei von Notorietät nur unter strengen Voraussetzungen auszugehen ist (vgl. Richtlinien Teil 6, Ziff. 6.7 und betreffend Notorietät des rechtserhaltenden Gebrauchs Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2). Vorliegend wurden von der widersprechenden Partei keine Belege, aufgrund derer auf eine erhöhte Bekanntheit geschlossen werden könnte, eingereicht. In casu liegen dem IGE zudem auch keine Indizien vor, wonach das Widerspruchszeichen über eine erhöhte Bekanntheit verfügen würde. In ihrer Widerspruchsschrift führt die widersprechende Partei einzig acht Online-Golfartikel-Anbieter auf, unter welchen die Waren der Widerspruchsmarke angeboten werden. Auch dies spricht nicht dafür, dass die Widerspruchsmarke über eine erhöhte Bekanntheit verfügen würde. Vermag die widersprechende Partei die Bekanntheit ihrer Marke nicht rechtsgenügend nachzuweisen, hat sie die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen, und das IGE geht von der originären Kennzeichnungskraft der Marke aus (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7, mit Verweis auf BVGer B-4104/2021, E. 7.4.4, CAPRI-SUN / PRISUN; BVGer B-5659/2018, E. 6.3.8, RICHARD MILLE / Richard Man [fig.]). In Anbetracht, dass die widersprechende Partei vorliegend keinerlei Belege vorlegt, welche eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke in der Schweiz belegen, kann sie sich folglich nicht auf eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke «XXIO (fig.)» berufen.
5. Die Widerspruchsmarke «XXIO (fig.)» ist in Verbindung mit den strittigen Waren eine reine Fantasiebezeichnung, der kein direkt beschreibender oder üblicher Sinngehalt entnommen werden kann. Der Begriff «XXIO» beschreibt weder Eigenschaften, die Art, die Zweckbestimmung, den Inhalt der strittigen Waren noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellt dieser Begriff keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 5.3.1., 4.4). Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
6. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln» des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen 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 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).

7. Die Waren der Klasse 28 werden nicht täglich erworben und stellen kein Massengut des täglichen Bedarfs dar, weshalb hier grundsätzlich von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5). Diese Produkte werden jedoch auch von Fachleuten gekauft, von denen ein höheres Mass an Aufmerksamkeit erwartet werden kann (vgl. z.B. BGE4379/2019, E. 4.2.3, SR [fig.] / S R SMART RIDER [fig.]). Die Waren der Klasse 25 richten sich – neben Händlern für Textilwaren bzw. spezialisierten Detailhändlern mit entsprechenden Branchenkenntnissen – vor allem an Endkonsumenten. Während branchenspezifisch spezialisierte Anbieter aufgrund der Marktkennntnisse eine höhere Aufmerksamkeit an den Tag legen, begegnet der Endkonsument dem Zeichen mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit, ausser beim Kauf von Kleidern und Schuhwaren gemäss Klasse 25, welche vor dem Kauf meist anprobiert und daher ebenfalls mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit geprüft werden (vgl. z.B. BVGer B-2387/2023, E. 4.3, [Raubtierkopf] [fig.] / [Tigerkopf] [fig.]).
8. Die Vergleichszeichen sind vorliegend bis auf den zusätzlichen Buchstaben O bei der angefochtenen Marke und den unterschiedlichen leichten grafischen Ausgestaltungen stark ähnlich (vgl. III. C. hiervor), weshalb bei der Beurteilung der Warengleichartigkeit aufgrund der Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Gleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und die angefochtenen Waren sich umso stärker von denjenigen des Widerspruchszeichens abheben müssen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
9. Dies ist vorliegend nicht der Fall: Unter Berücksichtigung, dass die Zeichen phonetisch und schriftbildlich sehr ähnlich sind, gilt in Bezug auf die gleichartigen Waren, dass die Gefahr einer Verwechslung des jüngeren Zeichens mit der normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke besteht. Es besteht somit die Gefahr von Fehlzurechnungen, trotz des teils erhöhten Aufmerksamkeitsgrades der Abnehmer. Daran ändern weder der zusätzliche Buchstabe O bei der angefochtenen Marke noch die unterschiedlichen leichten grafischen Ausgestaltungen der Vergleichszeichen etwas.
10. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104595 wird daher teilweise, nämlich im Umfang der festgestellten Gleichartigkeit der angefochtenen Waren (vgl. III. B, Ziff. 7 und 10 hiervor) gutgeheissen und die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 828120 «X X I O O ((fig.))» wird für sämtliche Waren der Klasse 25 widerrufen. Weitergehend wird der Widerspruch abgewiesen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das IGE zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen. Hat die widerspruchsgegnnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel 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 lediglich teilweise, nämlich zur Hälfte, durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Hingegen ist zu berücksichtigen, dass die widerspruchsgegnnerische Partei sich nicht zum Widerspruch vernehmen liess und sich nicht am Verfahren beteiligt hat. Entsprechend hat sie keinen Anspruch auf Ersatz von Parteikosten. Somit ist der widersprechenden Partei im Rahmen ihres Obsiegens eine Parteientschädigung zuzusprechen (vgl. auch

BVGer B-1219/2025, E. 7.3 – Pretzel Pete / PRETZELIZED). Der Widerspruch wird zur Hälfte gutgeheissen; entsprechend sind der widersprechenden Partei CHF 600.00 (die Hälfte von 1'200.00) zuzusprechen. Zudem hat die widerspruchsgegenerische Partei der widersprechenden Partei die Hälfte der Widerspruchsgebühr von CHF 800.00, d.h. CHF 400.00, zu ersetzen. Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei somit eine Parteientschädigung von CHF 1000.00 (einschliesslich Ersatz der hälftigen Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104595 wird teilweise gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 828120 Nr. 828120 «X X I O O ((fig.))» wird für sämtliche Waren der Klasse 25 widerrufen.

3.

Weitergehend wird der Widerspruch abgewiesen.

4.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5.

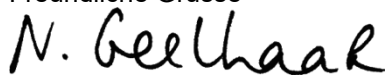
Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 (einschliesslich Ersatz der hälftigen Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 16. Oktober 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).