

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104365 in Sachen

Vice Sporting Goods GmbH
Waltherstr. 23
80337 München
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

Fred Sonnenberg
c/o Sonnenberg Harrison
Bahnhofplatz 1
8001 Zürich

IR-Marke Nr. 1318786 - VICE

gegen

Premium Nutrition AG
Strandbadweg 5
8610 Uster

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

PEGASUS-Advokatur, Timotheus Winzenried
Karl-Neuhaus-Strasse 8, Postfach 932
2501 Biel/Bienne

CH-Marke Nr. 821912 - VICE SPORTS

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. 821912 - "VICE SPORTS" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 29.10.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 5: Nahrungsergänzungsmittel; Nahrungsergänzungsmittel aus Aminosäuren, Mineralien und Spurenelementen; Nahrungsergänzungsmittel aus Vitaminen; pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel; funktionelle Nahrungsmittel zur Verwendung als Nahrungsergänzungsmittel; Nahrungsergänzungsmittel aus Proteinen; Nahrungsergänzungsstoffe in Form von Getränkepulvermischungen;

Klasse 29: Fleisch; Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischersatz; gefriergetrocknetes Fleisch; Getrocknetes Fleisch; getrocknetes Rindfleisch; Hauptgerichte, hauptsächlich bestehend aus Fleisch, Fisch, Geflügel oder Gemüse; konserviertes Fleisch; Snacks auf Fleischbasis; Getränke auf der Basis von Joghurt; Joghurt-Getränke; Milchgetränke;

Klasse 30: Müsli; proteinreiche Getreideriegel; Müsliriegel; Müslisnacks; Getreideflocken; Getreidepräparate; Getreideriegel; Getreidesnacks; Snacks auf Reis-, Getreide- und Maisbasis; Substanzen und Extrakte auf Basis von Getreide für die Ernährung; Getränke auf der Basis von Tee; Kaffeegetränke;

Klasse 32: Konzentrate, Sirupe und Pulver für die Zubereitung von Getränken; protein-angereicherte Sportgetränke; alkoholfreie Getränke; Brausepulver für Getränke; Guaranage Getränke; kohlenensäurehaltige, alkoholfreie Getränke; Konzentrate für die Zubereitung von Getränken.

2. Am 29.01.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1318786 "VICE" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 18: Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits composés entièrement ou majoritairement de ces matières; sacs et pochettes; parapluies et parasols; sacs de sport; sacs à main en cuir et matières autres que le cuir; porte-monnaies; pochettes pour le rangement d'objets de valeur;

Klasse 25: Vêtements, articles de chapellerie et articles chaussants; articles chaussants de golf et vêtements de golf; chapeaux de base-ball et chapeaux en laine; chemises, polos, tee-shirts; sweaters et débardeurs de sport; chaussettes et chaussures; gants; pantalons, surpantalons; vestes; ceintures [vêtements];

Klasse 28: Équipements de golf, à savoir cannes de golf, housses pour têtes de cannes de golf, sacs de golf et balles de golf, gants de golf.

4. Mit Verfügung vom 06.02.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 04.04.2025 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme machte sie u.a. den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend.
6. Mit Verfügung vom 07.04.2025 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 06.05.2025 replizierte die widersprechende Partei innert Frist.
8. Mit Verfügung vom 08.05.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 11.08.2025 duplizierte die widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist.
10. Mit Verfügung vom 12.08.2025 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 02.06.2016 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 25.08.2024 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.

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. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.3.2, unter www.ige.ch) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Hinsichtlich der Widerspruchsmarke wurde am 29.08.2017 eine Erklärung der Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) AusFO erlassen, welche am 14.09.2017 in der Gazette des marques internationales Nr. 35/2017 publiziert worden ist. Folglich begann die fünfjährige Karenzfrist in casu am 14.09.2017 zu laufen und dauerte bis zum 14.09.2022 an. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 04.04.2025 abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegnerische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 04.04.2025. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegnerische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 04.04.2020 und dem 04.04.2025, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).

5. Um den Gebrauch ihrer Marke glaubhaft zu machen, hat die widersprechende Partei in ihrer Replik vom 06.05.2025 mehrere Gebrauchsbelege vorgelegt, die grundsätzlich zu würdigen wären. Die Frage, ob der Gebrauch des Widerspruchszeichens für die eingetragenen Waren den Anforderungen von Art. 11 MSchG entspricht, kann unter den konkreten Umständen und aus Gründen der Prozessökonomie offengelassen werden. Denn selbst bei Bejahung der Glaubhaftmachung des Gebrauchs des Widerspruchszeichens für sämtliche Waren würde sich der Ausgang des Widerspruchsverfahrens gestützt auf Art. 3 MSchG nicht ändern. Folglich wird für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr davon ausgegangen, dass die Widerspruchsmarke in der Schweiz für alle eingetragenen Waren Schutz geniesst.

C. 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 für folgende Waren eingetragen:

Klasse 5: Nahrungsergänzungsmittel; Nahrungsergänzungsmittel aus Aminosäuren, Mineralien und Spurenelementen; Nahrungsergänzungsmittel aus Vitaminen; pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel; funktionelle Nahrungsmittel zur Verwendung als Nahrungsergänzungsmittel; Nahrungsergänzungsmittel aus Proteinen; Nahrungsergänzungsstoffe in Form von Geträkepulvermischungen;

Klasse 29: Fleisch; Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischersatz; gefriergetrocknetes Fleisch; Getrocknetes Fleisch; getrocknetes Rindfleisch; Hauptgerichte, hauptsächlich bestehend aus Fleisch, Fisch, Geflügel oder Gemüse; konserviertes Fleisch; Snacks auf Fleischbasis; Getränke auf der Basis von Joghurt; Joghurt-Getränke; Milchgetränke;

Klasse 30: Müsli; proteinreiche Getreideriegel; Müsliriegel; Müslisnacks; Getreideflocken; Getreidepräparate; Getreideriegel; Getreidesnacks; Snacks auf Reis-, Getreide- und Maisbasis; Substanzen und Extrakte auf Basis von Getreide für die Ernährung; Getränke auf der Basis von Tee; Kaffeegetränke;

Klasse 32: Konzentrate, Sirupe und Pulver für die Zubereitung von Getränken; protein-angereicherte Sportgetränke; alkoholfreie Getränke; Brausepulver für Getränke; Guarangetränke; kohlenensäurehaltige, alkoholfreie Getränke; Konzentrate für die Zubereitung von Getränken.

3. Die Widerspruchsmarke ist in der Schweiz für folgende Waren geschützt:

Klasse 18: Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits composés entièrement ou majoritairement de ces matières; sacs et pochettes; parapluies et parasols; sacs de sport; sacs à main en cuir et matières autres que le cuir; porte-monnaies; pochettes pour le rangement d'objets de valeur;

Klasse 25: Vêtements, articles de chapellerie et articles chaussants; articles chaussants de golf et vêtements de golf; chapeaux de base-ball et chapeaux en laine; chemises, polos, tee-shirts; sweaters et débardeurs de sport; chaussettes et chaussures; gants; pantalons, surpantalons; vestes; ceintures [vêtements];

Klasse 28: Équipements de golf, à savoir cannes de golf, housses pour têtes de cannes de golf, sacs de golf et balles de golf, gants de golf.

Angefochtene Waren in den Klassen 5, 30 und 32

4. Die widersprechende Partei führt in ihrer Widerspruchsschrift u.a. aus, dass die Vergleichswaren zwar nicht in denselben Warenklassen klassiert seien, jedoch dasselbe Publikum, namentlich Sportler, ansprechen würden. Im Verkehr sei es üblich, dass Produkte der angefochtenen Marke und der Widerspruchsmarke unter einer Marke verkauft würden. So würden beispielsweise der Sportartikelverkäufer «Decathlon» und der Sportartikelhersteller «Reebok» neben Sportartikeln auch Nahrungsergänzungsmittel, Getränekpulver und Proteinprodukte für Sportler herstellen und vertreiben. Diese Produkte seien zudem nicht nur in Fachgeschäften, sondern auch an anderen Verkaufsstellen wie Fitnessstudios oder Sportveranstaltungen erhältlich. Nach Ansicht der widersprechenden Partei sind die gleichen Verkaufsstellen, Abnehmerkreise und Vertriebskanäle die zentralen Elemente, welche zu einer Gleichartigkeit der vorliegend strittigen Waren führen sollen. Es bestünde daher eine Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen Waren in den Klassen 5, 30 und 32 und den Waren der Widerspruchsmarke in den Klassen 18, 25, 28.
5. Dieser Auffassung der widersprechenden Partei kann nicht gefolgt werden. Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten der Waren, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-how, den Vertriebskanälen, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (vgl. Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-7447/2006, E. 5 – MARTINI BABY / martini (fig.), abrufbar unter <http://www.bvger.ch> mit Verweis auf RKGE in sic! 2004 S. 864 E. 6 Harry / Harry's Bar; RKGE in sic! 2006 S. 36 E. 5 Käserosette/Käserosette).
6. Angewendet auf das Verhältnis zwischen den Waren der Widerspruchsmarke in den Klassen 18, 25 und 28 – namentlich *«cuir et imitations de cuir, ainsi que produits composés entièrement ou majoritairement de ces matières; sacs et pochettes; parapluies et parasols; sacs de sport; sacs à main en cuir et matières autres que le cuir; porte-monnaies; pochettes pour le rangement d'objets de valeur»*, *«vêtements, articles de chapellerie et articles chaussants; articles chaussants de golf et vêtements de golf; chapeaux de baseball et chapeaux en laine; chemises, polos, tee-shirts; sweaters et débardeurs de sport; chaussettes et chaussures; gants; pantalons, surpantalons; vestes; ceintures [vêtements]»* sowie *«équipements de golf, à savoir cannes de golf, housses pour têtes de cannes de golf, sacs de golf et balles de golf, gants de golf»* – und den angefochtenen Waren in den Klassen 5, 30 und 32 – namentlich *«Nahrungsergänzungsmittel; Nahrungsergänzungsmittel aus Aminosäuren, Mineralien und Spurenelementen; Nahrungsergänzungsmittel aus Vitaminen; pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel; funktionelle Nahrungsmittel zur Verwendung als Nahrungsergänzungsmittel; Nahrungsergänzungsmittel aus Proteinen; Nahrungsergänzungsstoffe in Form von Getränekpulvermischungen»*; *«Müsli; proteinreiche Getreideriegel; Müsliriegel; MüsliSnacks; Getreideflocken; Getreidepräparate; Getreideriegel; Getreidesnacks; Snacks auf Reis-, Getreide- und Maisbasis; Substanzen und Extrakte auf Basis von Getreide für die Ernährung; Getränke auf der Basis von Tee; Kaffeegetränke»*; *«Konzentrate, Sirupe und Pulver für die Zubereitung von Getränken; protein-angereicherte Sportgetränke; alkoholfreie Getränke; Brausepulver für Getränke; Guaranagetränke; kohlenensäurehaltige, alkoholfreie Getränke; Konzentrate für die Zubereitung von Getränken»* – muss festgestellt werden, dass diese konkurrierenden Waren von völlig unterschiedlicher Machart sind, das zu deren Herstellung notwendige technische Know-how klar unterschiedlich ist und sie auch nicht in einem Austauschverhältnis stehen. Die angefochtenen Waren dienen hauptsächlich der direkten Einnahme oder der Zubereitung zur Einnahme sowie teilweise der Unterstützung physiologischer Funktionen und der Versorgung mit Nährstoffen. Die Widerspruchswaren der Klassen 18, 25 und 28 – darunter Lederwaren und Modeaccessoires, Bekleidungsstücke sowie Golfartikel – dienen hingegen dem Transport von Waren, der Aufbewahrung und dem Schutz von Gegenständen, der Körperbedeckung oder der sportlichen Betätigung. Auch die Herstellungsverfahren weichen deutlich voneinander ab: Nahrungsergänzungsmittel, Snacks und Getränke der Klassen 5, 30 und 32 werden mittels lebensmitteltechnologischer oder chemisch-pharmazeutischer Verfahren hergestellt, während Modeaccessoires, Bekleidungsstücke und Golfartikel der Klassen 18, 25 und 28 auf textil-, leder- oder mechanisch-technischen Fertigungsverfahren beruhen.

In casu gilt es zwar zu beachten, dass bestimmte angefochtene Waren in den Klassen 5, 30 und 32 in einem gewissen Ergänzungsverhältnis zu den einzelnen Sportartikeln der Klassen 18, 25 und 28 stehen

könnten. So werden beispielsweise *Nahrungsergänzungsmittel aus Proteinen; proteinreiche Getreideriegel* und *protein-angereicherte Sportgetränke* häufig im Rahmen sportlicher Betätigungen konsumiert. Ein markenrechtlich relevantes Ergänzungsverhältnis wird jedoch, wie von der widerspruchsgegnerschen Partei zu Recht vorgebracht, in der Praxis regelmässig erst dann bejaht, wenn die konkurrierenden Waren als einheitliches Leistungspaket erworben werden. Dies liegt insbesondere dann vor, wenn eine Ware ohne das entsprechende Komplementärprodukt gar nicht sinnvoll genutzt werden kann (vgl. Marbach, SIWR III/1, N. 830). So ergänzen sich Computer und Software zu einem funktionsfähigen Ganzen (vgl. Noth/Bühler/Thouvenin – Joller, Art. 3 MSchG, N. 302 f.). Die Gleichartigkeit kann auch bei ergänzendem Zubehör wie Futtermittel und Futtermittelzusatzstoffe oder Druckern und Tintenpatronen bejaht werden. Hingegen kann nicht jeder sachlogische Zusammenhang zwischen konkurrierenden Waren zur Bejahung eines relevanten Ergänzungsverhältnisses führen (vgl. Marbach, a.a.O., N. 831). So können beispielsweise Fruchtsäfte und Früchte auch ohne Zuhilfenahme von Küchenmaschinen konsumiert werden (BVGer B-644/2011, E. 3.4 f. – Dole/Dole). Dies gilt auch für das Verhältnis zwischen Käse und Käseschabgeräte (RKGE, sic! 2006, 35, 37 – Käserosette / Käserosette). Entsprechend diesen Beispielen aus der Rechtsprechung ist auch der Gebrauch von Sportbekleidungsstücken und Sportartikeln verschiedener Art ohne die angefochtenen Waren durchaus möglich, weshalb auch hier nicht von ergänzenden Waren im markenrechtlichen Sinn auszugehen ist.

Um ein markenrechtlich relevantes Ergänzungsverhältnis zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Waren in den Klassen 5, 30 und 32 annehmen zu können, müssten neben dem sachlogischen Zusammenhang zwischen diesen konkurrierenden Produkten noch weitere Kriterien erfüllt sein. Dies ist in casu nicht der Fall, und es wurden von der widersprechenden Partei auch keine diesbezüglichen Ausführungen vorgebracht. Für die Annahme eines Gleichartigkeitsverhältnisses müssten denn auch Indizien vorhanden sein, dass die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen könnten, die unter der Verwendung gleicher 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. Es gibt hingegen keine Marktübung, wonach die Produzenten insbesondere von Sportbekleidungsstücken, Sportartikeln und -accessoires auch Nahrungs- oder Nahrungsergänzungsmittel und Getränke – wie beispielsweise *Nahrungsergänzungsmittel aus Proteinen; proteinreiche Getreideriegel* und *protein-angereicherte Sportgetränke* – selber produzieren oder unter ihrer Kontrolle herstellen lassen. Das alleinige Kriterium der gleichen Vertriebsstätten begründet noch keine Gleichartigkeit, zumal in den üblichen Vertriebsstätten Waren unterschiedlichster Art angeboten werden (vgl. RKGE, sic! 2004, 863 – Harry / Harry's Bar Roma).

7. Die widersprechende Partei führt in ihrer Replik insbesondere aus, dass die in der Klasse 5 beanspruchten Nahrungsergänzungsmittel typischerweise mit einem gesundheitsorientierten und sportlichen Lebensstil verbunden seien. Das angesprochene Publikum betreibe überdurchschnittlich viel Sport, weshalb Hersteller dieser Waren regelmässig mit einem aktiven Lebensstil werben würden. Aufgrund des weit gefassten Warenverzeichnisses sei es zudem möglich, dass diese Waren ausdrücklich für Sportler bestimmt seien, auch wenn dies im Verzeichnis der Klasse 5 nicht ausdrücklich erwähnt werde. Die Verkehrskreise von Nahrungsergänzungsmitteln und Sportartikeln würden sich daher überschneiden. Weiter macht die widersprechende Partei geltend, dass Produkte der Klasse 32 – etwa Konzentrate, Pulver, alkoholfreie Getränke und energieliefernde Guaranage Getränke – ebenfalls für Sportler bestimmt sein könnten. Gleiches gelte für die Waren der Klasse 30, wie Müsliriegel und Getreidesnacks, die häufig zur Energieversorgung von Sportlern eingesetzt würden. Auch hier ermögliche das weit gefasste Warenverzeichnis einen klaren Zuschnitt auf sportliche Zielgruppen. Nach Auffassung der widersprechenden Partei bestehe daher jeweils zumindest eine mittlere Gleichartigkeit zu den Waren der Widerspruchsmarke. Bezüglich des Kriteriums der Abnehmerkreise kann festgestellt werden, dass klar *unterschiedliche* Abnehmerkreise zwar ein Indiz *gegen* die Gleichartigkeit darstellen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.1.2); gleiche Abnehmerkreise stellen hingegen, analog den Vertriebsstätten, für sich allein noch kein Indiz für Gleichartigkeit dar, zumal sonst in Zweckbestimmung und erforderlichem herstellungstechnischem Know-how völlig unterschiedliche Waren unterschiedlichster Klassen als gleichartig gelten müssten. Die diesbezüglichen Ausführungen der widersprechenden Partei vermögen nicht zu überzeugen. Auch wenn sich die Vergleichswaren teilweise an ähnliche Abnehmer richten können, ist vorliegend nicht von einer Gleichartigkeit auszugehen. Wie bereits dargelegt (vgl. III. C. Ziff. 5 ff. hiavor), genügt nicht jede denkbare sachliche Verknüpfung, um eine markenrechtlich relevante

Gleichartigkeit zu begründen. Sportartikel, Sportbekleidung und Golfausrüstung unterscheiden sich klar von Nahrungsergänzungsmitteln, Müsliriegeln und Sportgetränken hinsichtlich Zweckbestimmung, Substituierbarkeit und herstellungstechnischem Know-how. Eine bloss abstrakte Überschneidung der Zielgruppen reicht daher vorliegend nicht aus.

Angefochtene Waren der Klasse 29

8. Im Verhältnis zu den übrigen angefochtenen Waren, nämlich «*Fleisch; Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischersatz; gefriergetrocknetes Fleisch; Getrocknetes Fleisch; getrocknetes Rindfleisch; Hauptgerichte, hauptsächlich bestehend aus Fleisch, Fisch, Geflügel oder Gemüse; konserviertes Fleisch; Snacks auf Fleischbasis; Getränke auf der Basis von Joghurt; Joghurt-Getränke; Milchgetränke*», ist eindeutig auch keine Gleichartigkeit auszumachen. Die Lederwaren, Modeaccessoires, Bekleidungsstücke und Golfartikel der Widerspruchsmarke und die vorgenannten, angefochtenen Waren sind von klar anderer Natur, sie dienen unterschiedlichen Verwendungszwecken, werden über verschiedene Vertriebskanäle abgesetzt und ihre Herstellung erfordert ein anderes technisches Know-how als die Produktion von «*Fleisch; Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischersatz; gefriergetrocknetes Fleisch; Getrocknetes Fleisch; getrocknetes Rindfleisch; Hauptgerichte, hauptsächlich bestehend aus Fleisch, Fisch, Geflügel oder Gemüse; konserviertes Fleisch; Snacks auf Fleischbasis; Getränke auf der Basis von Joghurt; Joghurt-Getränke; Milchgetränke*» der angefochtenen Marke. Selbst wenn sich die Vergleichswaren teilweise an dieselben Abnehmer richten können – wie die widersprechende Partei mit dem Hinweis auf proteinhaltige Fleisch- oder Milchprodukte zur Energie- und Proteinversorgung von Sportlern geltend macht – lässt sich daraus keineswegs ableiten, dass diese Waren gleichartig mit den verschiedenartigen Sportartikeln oder Bekleidungsstücken sind, die unter anderem von der Widerspruchsmarke beansprucht werden. Wie bereits dargetan, genügt nicht jede denkbare sachliche Verknüpfung, um als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet zu werden. Umsomehr gilt dies für diejenigen Artikel, die nicht auf den sportlichen Bereich beschränkt sind.
9. Soweit die widersprechende Partei vorbringt, dass die angefochtene Marke hauptsächlich im Bereich Sport auf dem Markt verwendet werde, ist daran zu erinnern, dass die Gleichartigkeit der strittigen Waren ausschliesslich aufgrund der Registereinträge zu beurteilen ist. 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). Aus dem Warenverzeichnis der angefochtenen Marke können aufgrund der allgemein gehaltenen Formulierungen keine Rückschlüsse hinsichtlich spezifischer Abnehmer oder Marketingstrategien gemacht werden.
10. Soweit die widersprechende Partei die Gleichartigkeit mit dem Hinweis begründet, dass es durchaus üblich sei, dass bekannte Sportartikelhersteller neben Sportartikeln auch Nahrungsergänzungsmittel, Getränkepulver und Proteinprodukte für Sportler herstellen und vertreiben würden, ist darauf hinzuweisen, dass dies nicht der aktuellen Praxis des IGE und der Rechtsprechung entspricht. In diesem Zusammenhang hat das Bundesgericht festgehalten, dass selbst die Bekanntheit einer Marke, welche im Zusammenhang mit den Produkten einer bestimmten Klasse erworben worden sei, nicht auf andere Produkte einer anderen Klasse übertragen werden könne. Insbesondere seien Waren nicht allein deshalb gleichartig, weil sie im Rahmen einer *Diversifikationsstrategie* gemeinsam angeboten würden (vgl. Bundesgericht [BGer] in sic! 2010, 353, E. 5.6.1, 5.6.2 – *Coolwater/ cool water*). Schliesslich würde das obgenannte Spezialitätsprinzip (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1) überdehnt werden, wenn der Argumentation der widersprechenden Partei gefolgt würde, da wie bereits ausgeführt, nicht jede denkbare (sachliche) Verknüpfung genügt, um als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet zu werden.
11. Bezüglich sämtlicher angefochtener Waren ist die Gleichartigkeit somit zu verneinen.
12. Ergibt bereits die Prüfung, dass die Waren nicht gleichartig sind, ist die Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren ausgeschlossen. Diesfalls ist die Ähnlichkeit der Zeichen nicht mehr zu prüfen und der Widerspruch abzuweisen (BVGer B-644/2011, E. 4 – *Dole [fig.] / Dole [fig.]*).
13. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104365 wird daher 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 (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Es hat ein zweifacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das IGE erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104365 wird abgewiesen.
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.
3.
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zu bezahlen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 10. Dezember 2025

Freundliche Grüsse



Mara Stocker-Mosset

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).