

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104612 in Sachen

Winter Holding GmbH & Co KG
Heidelberger Strasse 9-11
69226 Nussloch
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

freigutpartners IP Law Firm, Ruh Gertsch klg
Thunstrasse 43
Postfach 160
3000 Bern 6

CH-Marke Nr. 389223 - CARTOON

gegen

Noémie Kinsey
Avenue de Rollicz 6
1800 Vevey

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 829150 - Cotoon

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. 829150 «Cotoon» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 08.04.2025 in Swissreg (www.swissreg.ch) veröffentlicht. Sie war zu diesem Zeitpunkt - soweit hier interessierend - für folgende Waren eingetragen:

Klasse 25

Vêtements, chaussures, chapellerie.

2. Am 03.06.2025 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. 389223 «CARTOON» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren eingetragen ist:

Klassen 18 und 25

Modeaccessoires, nämlich Taschen, soweit in Klasse 18 enthalten. Bekleidungsstücke für Damen, Herren und Kinder; Stiefel, Schuhe und Hausschuhe; gewirkte und gestrickte Bekleidungsstücke; Modeaccessoires, nämlich Gürtel, Hüte, Mützen, Handschuhe, Strumpfwaren, Krawatten, Hosenträger.

4. Mit Verfügung vom 11.06.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 09.08.2025 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme beantragte sie die Einschränkung des Warenverzeichnisses in Bezug auf die Waren der Klasse 25. Die teilweise Löschung wurde am 12.08.2025 in Swissreg publiziert. Soweit hier zur Diskussion stehend ist die angefochtene Marke nach der teilweisen Löschung noch für folgende Waren im Register eingetragen:

Klasse 25

Vêtements, chaussures, chapellerie pour bébés.

6. Mit Verfügung vom 14.08.2025 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 18.04.1991, die angefochtene Marke am 05.03.2025 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. Das Verfahren wird gegenstandslos, wenn der Streitgegenstand weggefallen ist. Das vorliegende Widerspruchsverfahren kann zufolge der partiellen Löschung der angefochtenen Marke (Einschränkung der Waren in Klasse 25) teilweise als erledigt abgeschrieben werden (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 7.2.3, unter www.ige.ch). Infolgedessen ist der Widerspruch in Bezug auf die nicht durch den Umfang der Einschränkung betroffenen Waren der Klasse 25 als gegenstandslos abzuschreiben und lediglich für die verbleibenden, in casu

limitierten Waren der Klasse 25 materiell zu beurteilen. Auf die entsprechenden Auswirkungen bezüglich der Kostenfolgen wird nachfolgend unter Ziff. IV. bei der Bemessung der Parteientschädigung eingegangen.

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. Nach der teilweisen Löschung der angefochtenen Marke ist diese noch - soweit vorliegend interessierend - für folgende Waren eingetragen:

Klasse 25

Vêtements, chaussures, chapellerie pour bébés.

3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren eingetragen:

Klassen 18 und 25

Modeaccessoires, nämlich Taschen, soweit in Klasse 18 enthalten. Bekleidungsstücke für Damen, Herren und Kinder; Stiefel, Schuhe und Hausschuhe; gewirkte und gestrickte Bekleidungsstücke; Modeaccessoires, nämlich Gürtel, Hüte, Mützen, Handschuhe, Strumpfwaren, Krawatten, Hosenträger.

4. Die nach einer Teillöschung verbleibenden angefochtenen Waren «*vêtements, chaussures, chapellerie pour bébés*» (Klasse 25) sind – soweit sich diese überschneiden – als gleich resp. – soweit sich diese an unterschiedliche Destinatäre richten oder andere Produkte umfassen – als stark gleichartig zu den Waren «*Bekleidungsstücke für Damen, Herren und Kinder; Stiefel, Schuhe und Hausschuhe; gewirkte und gestrickte Bekleidungsstücke; Modeaccessoires, nämlich Hüte, Mützen*» (Klasse 25) der Widerspruchsmarke einzustufen. Diese richten sich an grösstenteils identische Abnehmerkreise und werden unter Verwendung gleichen Herstellungs-Knowhows produziert, teilweise als Substitutionsprodukte eingesetzt sowie über vergleichbare Vertriebskanäle veräussert. Dies gilt ohne weiteres bezüglich der angefochtenen Waren «*vêtements, chaussures*», aber auch hinsichtlich der angefochtenen Hutwaren für Babys, welche entweder unter die «*Bekleidungsstücke für Kinder*» (Klasse 25) der Widerspruchsmarke fallen oder aber mit Letzteren stark gleichartig sind. Im Übrigen wurde die Gleichartigkeit aller Waren innerhalb der Klasse 25 von der Rechtsprechung bereits mehrfach festgestellt (vgl. statt vieler Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-3118/2007, E. 7 – *SWING / SWING RELAXX* [fig.], *SWING & RELAXX* mit Hinweisen, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>).

5. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit zwischen den Vergleichswaren der Klasse 25 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 reinen Wortmarken «CARTOON» (Widerspruchsmarke) und «Cotoon» (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; Bundesgericht [nachfolgend: BGer] in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
3. Der Umstand, dass das Wortelement «Cotoon» der angefochtenen Marke in Gross- und Kleinbuchstaben, die ältere Marke «CARTOON» hingegen ausschliesslich in Grossbuchstaben gehalten ist, ist grundsätzlich unbeachtlich, da zumindest reine Wortmarken unabhängig von ihrer konkreten grafischen Gestaltung geschützt sind und daher beim Vergleich des Schriftbilds nicht auf eine typografische Darstellung abzustellen ist. Gemäss Rechtsprechung vermag die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht zu prägen (vgl. zuletzt BVGer B-4246/2022, E. 5.5 – *You See Augenlaser (fig.) / EYE SEE YOU AUGENLASER (fig.)* mit Hinweisen).
4. Visuell stimmen die Vergleichszeichen im Anfangsbuchstaben (C-) und dem Wortende (-TOON / -toon) überein. Bezüglich der Buchstabenart und -position sind Übereinstimmungen in fünf von sieben resp. sechs Buchstaben auszumachen. Unterschiede bestehen einzig in der Wortmitte der Vergleichszeichen (-AR- [Widerspruchsmarke] / -o- [angefochtene Marke]). Da aufgrund des vorhandenen Doppel-O am Wortende eine englische Aussprache der Zeichen im Vordergrund steht, führt dies zu einer ähnlichen Vokalfolge (A-OO (u) [Widerspruchszeichen] / o-oo (u) [angefochtenes Zeichen]) sowie einer ähnlichen Konsonantenfolge (C-R-T-N [Widerspruchszeichen] / C-t-n [angefochtenes Zeichen]). Phonetisch weisen die Zeichen des Weiteren die gleiche Silbenzahl (2) als auch Kadenz auf (CAR-TOON [Widerspruchszeichen] / Co-toon [angefochtene Marke]).
5. Die übereinstimmenden Merkmale überwiegen vor allem gegenüber der Abweichung in der Wortmitte, zumal der Anfang und das Ende eines Zeichens dessen Gesamteindruck besonders prägt (vgl. BGE 122 III 382 – *Kamillosan / Kamillan*) und die Silbenzahl resp. die Kadenz nicht verändert wird. Aufgrund der Übereinstimmungen im ersten Buchstaben «C-» und am wesentlich prägenden Wortende (-TOON / -toon) und im Hinblick, dass sich die Vergleichszeichen zudem reimen, kann eine Zeichenähnlichkeit auf schriftbildlicher und klanglicher Ebenen ohne weiteres bejaht werden.
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 m.w.H.).

7. Die Widerspruchsmarke besteht aus dem im Englischen verwendeten Begriff «CARTOON», der mit «Karikatur; Karton; Zeichentrickfilm» übersetzt wird (<https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung-2/englisch-deutsch/cartoon>, eingesehen am 09.12.2025) und in der Bedeutung von «Karikatur, witzige Zeichnung» oder «gezeichnete oder gemalte [satirische] Geschichte in Bildern» auch Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden hat (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Cartoon>, eingesehen am 09.12.2025).
 Die angefochtene Marke weist hingegen den Begriff «Cotoon» auf, der über keinen klar nachweisbaren Sinngehalt verfügt und daher von den angesprochenen Abnehmerkreisen in erster Linie als Fantasiebezeichnung wahrgenommen wird. Aufgrund der phonetischen als auch visuellen Abweichung wird im jüngeren Zeichen auch nicht ohne weiteres ein Hinweis auf «Cotton» resp. «Baumwolle» (vgl. <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung-2/englisch-deutsch/cotton>, eingesehen am 09.12.2025) erkannt. Folglich besteht im Vergleich zur Widerspruchsmarke keine semantische Übereinstimmung.
8. Allerdings ist diesbezüglich zu beachten, dass die Anforderungen an eine kompensierende Wirkung eines unterschiedlichen Sinngehalts gemäss gefestigter Rechtsprechung streng sind: Ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts vermag eine allfällige Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung nicht schon dadurch zu kompensieren, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke nicht entspricht. Insbesondere darf die klangliche oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken nicht so gross sein, dass beim flüchtigen Hören oder Lesen die Gefahr des Verhörens bzw. des Verlesens besteht, sodass der betreffende Sinngehalt gar nicht zum Bewusstsein des Betrachters gelangt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BVGer B-142/2009, E. 5.4 – *Pulcino / Dolcino*, mit Verweis auf RKGE in: sic! 1998 S. 50, E. 6 – *Clinique / Unique frisch Kosmetik* [fig.]; BGE 121 III 377 E. 3c – *BOSS / BOKS*). Die semantischen Abweichungen der Vergleichszeichen sind nicht derart, dass zwischen den konfligierenden Zeichen insgesamt rechtsgenügende Unterschiede in den Sinngehalten ausgemacht werden könnten, welche geeignet wären, die festgestellte starke Zeichenähnlichkeit auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene zu kompensieren. 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 Abnehmer sich die Waren 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. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
3. Die Vergleichszeichen sind beide für Waren der Klasse 25 registriert. Gemäss Rechtsprechung werden Waren der Klasse 25 im Vergleich zu Massenartikeln des täglichen Gebrauchs tendenziell mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit nachgefragt, weil sie vor dem Kauf oft anprobiert werden (vgl. BVGer B-1342/2018, E. 6.2 – *APPLE / APPLE BOUTIQUE*; BVGer B-6732/2014, E. 5.2 – *CALIDA / CALYANA*).
4. 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, Ziff. 6.7).

5. In Bezug auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann ausgeführt werden, dass Cartoons nicht nur im Bekleidungssegment vorkommen und daher keine warenspezifischen Assoziationen auslösen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.2.7.3 mit Verweis auf BGer 4A_158/2022 – *BUTTERFLY*). In Verbindung mit den hier massgeblichen Waren der Klasse 25 beschreibt das Widerspruchszeichen weder deren Eigenschaften oder Art noch deren Zweckbestimmung. Zudem stellt es keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Im Weiteren ist nicht erkennbar, dass das Zeichen «CARTOON» im Zusammenhang mit den hier massgeblichen Waren und Dienstleistungen üblicherweise verwendet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1, 4.4). Die Widerspruchsmarke verfügt aufgrund des nicht beschreibenden Charakters über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und weist einen normalen Schutzzumfang auf.
6. Vorliegend handelt es sich um Begriffe mit sieben resp. sechs Buchstaben und damit nicht um Kurzwörter, welche sich leichter einprägen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1). Der Umstand, dass die Vergleichszeichen im Anfangsbuchstaben «C-» und dem Wortende «-TOON / -toon» übereinstimmen, führt – zumal der Konsument dem Wortanfang und dem Wortende mehr Beachtung schenkt – zur Gefahr, dass das Publikum die Abweichung in der Wortmitte der Vergleichszeichen (-AR- / -o-) im Geschäftsverkehr überhört resp. überliest. Auch ist unwahrscheinlich, dass der Abnehmer die Unterschiede aufgrund der im Übrigen ausgeprägten akustischen und visuellen Ähnlichkeiten auf Anhieb erkennen wird, da der Konsument die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig wahrnimmt. Schliesslich ist in diesem Zusammenhang auch zu beachten, dass die Marken als Ganzes zu betrachten sind, und die einzelnen Teile nicht in mosaikartiger Betrachtungsweise nach Verschiedenheiten abgesucht werden dürfen (vgl. Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N. 11 zu Art. 3).
7. Die Vergleichszeichen werden für gleiche resp. (stark) 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:
 Wie bereits ausgeführt (vgl. Ausführungen unter III.C.7.), wird die angefochtene Marke von der Mehrheit der Konsumenten ohne klaren Sinngehalt wahrgenommen und bleibt im Zusammenhang mit den zur Diskussion stehenden Produkten der Klasse 25 interpretationsbedürftig. Der vorhandene minimale Unterschied in der Wortmitte (-AR- [Widerspruchszeichen] / -o- [angefochtene Marke]) ist im Hinblick auf den übereinstimmenden Anfangsbuchstaben (C-) und das übereinstimmende Wortende (-TOON / -toon) nicht derart, dass er das Gesamtbild wesentlich zu prägen vermöchte und geht im Gesamten unter. Auch ist er nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen, mithin von den übereinstimmenden Elementen abzulenken. Die minimale Abweichung in der Wortmitte verändert den Gesamteindruck des normal unterscheidungskräftigen, angefochtenen Zeichens folglich zu wenig.
 Wortzeichen, die sich (wie in casu) reimen, gelten zudem infolge des ähnlichen Wortklanges grundsätzlich als verwechselbar (vgl. BVGer B-6665/2010 vom 21. Juli 2011, E. 9.2 – *HOME BOX OFFICE / Box Office*).
8. Auch unter Berücksichtigung, dass die in casu interessierenden Waren der Klasse 25 mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit erworben werden, ist im Hinblick des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit und der Warengleichheit resp. ausgeprägten Warengleichartigkeit die Gefahr, dass die beiden Marken im Erinnerungsbild der Abnehmer verwechselt werden, zu bejahen.
9. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104612 wird daher - soweit er nicht zufolge Gegenstandslosigkeit (vgl. Ausführungen unter II. Ziff. 3 hiervor) abgeschrieben wird - gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 829150 «Cotoon» für die nach der Teillöschung verbleibenden Waren der Klasse 25 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 praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Der Widerspruch wird teilweise als gegenstandslos abgeschrieben (vgl. II. Ziff. 3 hervor; Klasse 25 teilweise im Umfang der durch die Einschränkung nicht betroffenen Waren) und für die im vorliegenden Widerspruchsverfahren verbleibenden und limitierten Waren der Klasse 25 gutgeheissen.

Vorliegend wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Aus den Akten geht des Weiteren hervor, dass die widerspruchsgegnerische Partei vorgängig abgemahnt worden ist und zur Löschung der angefochtenen Marke aufgefordert wurde. Die Kopie des Abmahnschreibens datiert vom 02.05.2025. In der Folge schlug die widerspruchsgegnerische Partei eine gütliche Einigung vor. Mit Schreiben vom 21. Mai 2025 antwortete die widersprechende Partei auf den Vorschlag einer gütlichen Einigung. Sie setzte der widerspruchsgegnerischen Partei eine Frist bis am 26. Mai 2025, um bekannt zu geben, ob sie mit den genannten Bedingungen der widersprechenden Partei einverstanden sei. Die widerspruchsgegnerische Partei liess die Frist ohne Stellungnahme verstreichen. Der Widerspruch wurde am 03.06.2025 erhoben. Eine Abmahnung findet rechtzeitig statt, wenn sie gemäss Rechtsprechung mindestens zwei Wochen vor Einreichung des Widerspruchs erfolgt ist (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.4, Fn. 102). Dies trifft in casu offensichtlich zu. Die widerspruchsgegnerische Partei wurde ca. einen Monat vor Einreichung des Widerspruchs erstmalig abgemahnt und zur Löschung der jüngeren Marke aufgefordert.

Soweit das Verfahren als gegenstandslos abzuschreiben ist, kann bezüglich der Kostenfolgen festgestellt werden, dass die widerspruchsgegnerische Partei vorgängig rechtsgenüglich abgemahnt worden ist. Somit wurde die widerspruchsgegnerische Partei nicht erst nach Einreichung des Widerspruchs auf die Verwechselbarkeit der angefochtenen Marke zur widersprechenden Marke aufmerksam gemacht und war bei der Zustellung der Widerspruchsschrift nicht mehr gutgläubig. Trotz erfolgter Abmahnung wurde die angefochtene Marke erst nach Einreichung des Widerspruchs teilweise - nämlich in Bezug auf die Waren der Klasse 25 - gelöscht, weshalb die widerspruchsgegnerische Partei das Verfahren im Umfang der erfolgten Teillöschung unnötigerweise verursacht und die entsprechenden Kosten zu übernehmen hat (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.4).

5. Im Übrigen kann festgestellt werden, dass die angefochtene Marke für die verbleibenden angefochtenen Waren der Klasse 25 ohnehin vollumfänglich gutgeheissen wird. Folglich ist die widersprechende Partei vorliegend mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Das IGE 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 Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Insgesamt hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei CHF 2000.00 zu erstatten.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104612 wird im Umfang der während des hängigen Verfahrens erfolgten teilweisen Löschung der angefochtenen Marke (Einschränkung der Waren der Klasse 25) als gegenstandslos abgeschrieben.

2.

Im Übrigen wird der Widerspruch im Verfahren Nr. 104612 gutgeheissen.

3.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 829150 «Cotoon» wird für sämtliche Waren der Klasse 25 widerrufen.

4.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

5.

Die widerspruchsgegnerische 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, 11. Dezember 2025

Freundliche Grüsse



Tanja Belser Spuck

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).