

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104666 in Sachen

Müller & Meirer Lederwarenfabrik GmbH
Am Markt 8
55606 Kirn
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

CMS von Erlach Partners AG
Dreikönigstrasse 7
Postfach
8022 Zürich

IR-Marke Nr. 984301 - BREE

gegen

Jonathan Bret
Avenue de la Jonction 9
1206 Genève

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

TRADAMARCA SA
Avenue du Prieuré 8
1009 Pully

CH-Marke Nr. 828833 - BREEV

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. 828833 - "BREEV" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 02.04.2025 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:

Klasse 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.

2. Am 27.06.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke teilweise Widerspruch, nämlich im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 984301 "BREE" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 9: Lunettes et leurs parties, étuis à lunettes;

Klasse 16: Nécessaires pour écrire [écritaires], livres à anneaux, pochettes pour chéquiers, répertoires téléphoniques, classeurs de dossiers, sous-mains, étuis pour photos, porte-cartes de visite, pochettes pour calendriers, agendas, porte-documents (les articles précités en cuir, en tissus ou en matières plastiques ainsi qu'en combinaisons de ces matières); instruments d'écriture; papier, carton et produits en ces matières (compris dans cette classe); produits de l'imprimerie, récipients d'emballage en matières plastiques, papier ou carton; autocollants, étuis pour passeports, étuis pour chèques et cartes;

Klasse 18: Etuis pour clés, porte-monnaie, étuis ceintures, sacs pour dames et hommes, portefeuilles, sacs et valises de voyage, valisettes de bord, trousse de toilette, sacs à provisions, serviettes, malles pour documents, sacs à bandoulière, sacs de tennis, sacs de sport, sacs à dos, sacs à porter, valises de pilotes, sacs de marins, sacs bananes, sacs à vêtements (tous les articles précités à base de cuir, tissu ou matières plastiques ou bien d'une combinaison de ces matières); parapluies et parasols; trousse de maquillage et étuis à maquillage non équipés;

Klasse 25: Vêtements pour dames, hommes et enfants; bas; chapellerie; combinaisons (sous-vêtements); vêtements pour la nuit; vêtements de bain; peignoirs de bain; ceintures; châles; accessoires, à savoir fichus, foulards, châles, mouchoirs de poche; cravates; gants; chaussures.

4. Mit Verfügung vom 01.07.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Trotz erstreckter Frist hat die widerspruchsgegnerische Partei innerhalb der gesetzten Frist keine Stellungnahme eingereicht.
6. Mit Verfügung vom 20.10.2025 schloss das IGE 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

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 09.07.2008, unter Beanspruchung einer EM-Priorität vom 15.01.2008 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 31.03.2025 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.

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 in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. m.w.H., unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2_025.pdf).
2. Die angefochtene Marke ist, soweit vorliegend interessierend, für folgende Waren eingetragen:
Klasse 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
3. Die Widerspruchsmarke ist u.a. für folgende Waren geschützt:
Klasse 25: Vêtements pour dames, hommes et enfants; bas; chapellerie; combinaisons (sous-vêtements); vêtements pour la nuit; vêtements de bain; peignoirs de bain; ceintures; châles; accessoires, à savoir fichus, foulards, châles, mouchoirs de poche; cravates; gants; chaussures.

Angefochtene Waren in Klasse 25

4. Die Vergleichszeichen sind in der Klasse 25 beide für «*vêtements, chaussures, chapellerie*» und somit für identische Waren geschützt. Es besteht folglich nicht näher zu erläuternde Warengleichheit. Dass die Waren der Widerspruchsmarke («*vêtements*») spezifisch für Damen, Herren und Kinder bestimmt sind, während die Waren der angefochtenen Marke keine entsprechende Präzisierung aufweisen, vermag an dieser Beurteilung nichts zu ändern, da diese sprachliche Präzisierung faktisch ohne Einfluss auf das Schutzobjekt bleibt.
5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit 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 "BREE" (Widerspruchsmarke) und "BREEV" (angefochtene Marke) gegenüber. Beide Zeichen sind in Grossbuchstaben gehalten. 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; Entscheid des Bundesgerichts [BGer] in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
3. Vergleicht man die Wortelemente, «BREE» und «BREEV», kann auf schriftbildlicher Ebene festgestellt werden, dass die Vergleichszeichen aus vier bzw. fünf Buchstaben bestehen, der Zeichenbeginn bzw. die ersten vier Buchstaben identisch sind und sie bis auf den zusätzlichen Buchstaben «V» bei der angefochtenen Marke vollkommen übereinstimmen. Weil Wortanfang und -ende besonders gut im Gedächtnis haften bleiben, kommt diesen Elementen bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes eine grössere Bedeutung zu als dazwischengeschobenen Silben (vgl. Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts [nachfolgend: BVGer] B-1637/2015, E. 4.1 mit Hinweisen – FEMIBION [fig.] / FEMINABIANE, abrufbar unter <https://www.bvger.ch/de>; BGer in sic! 2021, 671, E. 2.2 – CANTI / CANTIQUE). In casu übernimmt die angefochtene Marke den Zeichenanfang resp. Wortstamm "BREE" der Widerspruchsmarke vollständig, und hängt diesem lediglich den Buchstaben "V" an. Dies führt selbstredend zu einer offensichtlichen Ähnlichkeit der beiden Marken auf schriftbildlicher Ebene.
4. Auf der phonetischen Ebene weisen die Vergleichszeichen ebenfalls eine hohe Ähnlichkeit auf. Das Zeichen «BREE» wird aufgrund des im Englischen geläufigen Doppel-e von einem Grossteil des Publikums in der Schweiz auf Englisch, nämlich als «bri», ausgesprochen. In den Landessprachen wird es als «bree» (dt.) oder «bre» (fr./it.) ausgesprochen. Gleiches gilt für das angefochtene Zeichen, wobei zum Element «bri» oder «bre(e)» lediglich noch der klanglich nur schwach wahrnehmbare Endkonsonant «V» hinzukommt (engl. «briv»/ dt. «breev»/ fr./it. «brev»). Der zusätzliche Buchstabe «V» am Wortende ist klanglich in allen Aussprachevarianten von untergeordneter Bedeutung und vermag den Gesamteindruck des Zeichens nicht wesentlich zu verändern; Letzteres kann zudem bei flüchtigem Hören leicht überhört werden. Die Zeichen sind somit auch auf der klanglichen Ebene ähnlich.
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. In semantischer Hinsicht haben die fraglichen Zeichen weder in den Landessprachen noch im Englischen eine Bedeutung. Die Zeichen sind daher Fantasiezeichen und weisen folglich keine Ähnlichkeit auf semantischer Ebene auf. Der beiderseits fehlenden Sinngehaltes führt zudem dazu, dass die festgestellte Ähnlichkeit im Klang- und Schriftbild (vgl. III. C. Ziff. 3 und 4 hiavor) auch nicht durch einen unterschiedlichen Sinngehalt kompensiert werden kann.
7. Angesichts der vorstehenden Ausführungen ist eine ausgeprägte schriftbildliche und klangliche Ähnlichkeit zwischen den Zeichen 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 Widerspruchsmarke "BREE" ist in Verbindung mit den strittigen Waren eine reine Fantasiebezeichnung, der kein direkt beschreibender oder üblicher Sinngehalt entnommen werden kann. Die widersprechende Partei bringt vor, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke infolge ihres jahrzehntelangen intensiven Gebrauchs in der Schweiz deutlich gesteigert sei (vgl. S. 3 der Widerspruchsschrift). Die Frage, ob die Widerspruchsmarke über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfügt, kann vorliegend offengelassen werden kann, da, wie im Folgenden dargelegt wird (vgl. nachfolgend III. D. Ziff. 4 ff.), dem Widerspruch bereits auf der Grundlage eines normalen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke stattgegeben werden kann. Vorliegend ist somit davon auszugehen, dass der Widerspruchsmarke zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zukommt.
4. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei "Massenartikeln des täglichen Bedarfs" mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Die hier massgeblichen Waren der Klasse 25 im Bereich der Bekleidung, Schuhe und Kopfbedeckungen werden gemäss Rechtsprechung 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-6732/2014, E. 5.2 – CALIDA / CALYANA und BVGer B-1342/2018, E. 6.2 – APPLE / APPLE BOUTIQUE).
5. Die Vergleichszeichen werden für gleiche 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 jüngere Marke stimmt bis auf den Buchstaben «V» vollständig mit der Widerspruchsmarke überein und wird insbesondere im Deutschen praktisch gleich ausgesprochen. Darüber hinaus kommt dem jüngeren Zeichen auch kein eigenständiger Sinngehalt zu (vgl. III. C. Ziff. 3 ff. hiavor).
6. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der Gleichheit der Vergleichswaren sowie in Anbetracht der festgestellten, ausgeprägten Ähnlichkeit im Klang- und Schriftbild ist der erforderliche Zeichenabstand zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke nicht gewahrt und die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass die strittigen Waren mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit ausgesucht resp. nachgefragt werden, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise auch bei erhöhter Aufmerksamkeit nicht überspannt werden dürfen, sondern auch insoweit auf das Erinnerungsbild abzustellen ist, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 957).
7. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104666 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 828833 "BREEV" im Umfang des Widerspruchs widerrufen, d.h. für sämtliche Waren der Klasse 25.

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. Hat die widerspruchsgegnerische 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 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 vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. 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.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104666 wird gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 828833 - "BREEV" wird für sämtliche Waren der Klasse 25 widerrufen.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

4.

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

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 4. Februar 2026

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).