

## Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104591 in Sachen

PRADA S.A.  
23, Rue Aldringen  
1118 Luxembourg  
LU-Luxemburg

### Widersprechende Partei

vertreten durch

Schluep IP Law AG  
Falkenplatz 7  
3012 Bern

IR-Marke Nr. 650695 - PRADA ((fig.))

**PRADA**

gegen

FUKUO BUSINESS LTD  
204(A) Lonsdale House 52 Blucher Street  
B1 1QU Birmingham, West Midlands  
GB-Grossbritannien

### Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 827343 - PRADA

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. 827343 «PRADA» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 27.02.2025 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

*Klasse 10: Massagegeräte für die Schönheitspflege; elektrische Massagegeräte; Massagesessel mit eingebauten Massagegeräten; elektrische Massagepistolen; zahnärztliche Apparate und Instrumente; elektrische zahnärztliche Geräte; Saugflaschen; Milchpumpen; Schnuller für Säuglinge; Vibromassagegeräte; Diabetikersocken;*

*Klasse 11: Multikocher; Haartrockner; Luftbefeuchter; Gesichtssaunen; tragbare elektrische Heizgeräte; Taschenwärmer; Gefrierschränke, -truhen; Luftreinigungsapparate und -maschinen; Wasserreinigungsanlagen; elektrische Heizkissen, nicht für medizinische Zwecke; elektrische Taschenlampen; Kaffeeröstmaschinen; Mikrowellengeräte (Kochgeräte); elektrische Thermostöpfe; Eisenerhitzer; Abwasserkläranlagen; Brennöfen, ausgenommen für Laborzwecke; elektrisch heizbare Socken;*

*Klasse 26: Festonstickereien; Stickereien; Haarschmuck; Haarzöpfe; künstliche Blumen; Armbinden; Broschen (Kleidungszubehör); dekorative Anhänger für Mobiltelefone; Bänder für das Haar; Haarbänder; Haarnadeln; Toupets (Haarteile).*

2. Am 23.05.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 650695 «PRADA ((fig.))» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren geschützt ist:

*Klasse 3: Articles de parfumerie, parfums, huiles essentielles; cosmétiques, y compris crèmes pour la peau, rouges à lèvres, poudres et fards à paupières; lotions pour les cheveux; dentifrices, savons; savonnettes; savons à barbe; préparations pour nettoyer, savons liquides et sels de bain; préparations pour la mise en plis et l'ondulation permanente des cheveux; produits pour colorer et décolorer les cheveux; désodorisants à usage personnel; savons désodorisants;*

*Klasse 5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques à usage médical; matériel pour pansements; désinfectants;*

*Klasse 9: Lunettes; montures pour lunettes; verres optiques; verres pour lunettes de soleil; lunettes de protection; verres de contact; lunettes de sport; appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques, géodésiques et électriques (non compris dans d'autres classes); appareils et instruments électroniques; téléviseurs; appareils de radio; radioenregistreurs; radioémetteurs; tourne-disques; disques; rubans magnétiques, disques magnétiques; lecteurs de bandes magnétiques; enregistreurs à bandes magnétiques; radiotéléphones; appareils photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage et de signalisation; appareils de contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; projecteurs et appareils d'agrandissement; appareils de reproduction du son; caisses enregistreuses; machines à calculer; fers à repasser électriques; aspirateurs de poussière électriques;*

*Klasse 14: Or, argent, platine; métaux précieux et leurs alliages; articles en matériaux précieux et leurs alliages non compris dans d'autres classes; diamants, brillants, pierres précieuses, articles de joaillerie, bijoux; montres-bracelets, montres, chronomètres; articles de bijouterie; étuis et autres emballages adaptés aux montres et bijoux;*

*Klasse 18: Sacs, sacs à main, petits sacs à main, valises, portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents, malles; peaux, articles en peau (non compris dans d'autres classes); cuir et articles en cuir (non compris dans d'autres classes), imitations de peau et de cuir et produits en ces matières (non compris dans d'autres classes); parasols, parasols de plage, parapluies, bâtons de promenade; harnais pour animaux et autres articles de sellerie;*

*Klasse 24: Produits en matières textiles non compris dans d'autres classes, notamment brocards, bougran, tissus en coton, damas, linge ouvré, tissus de lin, flanelle, jersey, tissus de jute, tissus de rayonne, soie, futaine, crêpe, taffetas, tulles, velours, étoffe de laine, zéphyr, toiles gommées, chiffons, tissus chenillés, chanvre (tissu), produits en matières textiles élastiques non compris dans d'autres classes, tissus imitant la peau d'animaux, tissus en fibres de verre à usage textile, articles en matières textiles non compris dans d'autres classes, rideaux en matières textiles pour fenêtres, tissus pour tentures murales et pour meubles, drapeaux (non en papier), couvertures pour lits, literie (linge), draps, couvre-lits, couvre-lits en papier, taies d'oreillers, nappes, couvertures et tapis de table, linge de maison, essuie-mains en matières textiles, gants de toilette, linge de bain (à l'exception de l'habillement), mouchoirs de poche en matières textiles, serviettes à démaquiller en matières textiles, tissus pour chaussures;*

*Klasse 25: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y compris robes en peau, chemises, chemisiers, jupes, tailleurs, jaquettes, pantalons, shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas, chaussettes, sous-vêtements en tricot, corsages, porte-jarretelles, slips, combinaisons, chapeaux, foulards, cravates, imperméables, pardessus, manteaux, costumes de bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski, ceintures, fourrures (vêtements), écharpes, gants (habillement), robes de chambre, chaussures, y compris pantoufles, chaussures de sport, bottes.*

4. Da die widerspruchsgegnersische Partei weder über einen Sitz noch über eine Niederlassung in der Schweiz verfügt, wurde sie mit Schreiben vom 26.05.2025 bzw. mit formeller Mitteilung vom 10.07.2025 aufgefordert, ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen bzw. eine Schweizer Vertretung zu benennen. Mit Eingabe vom 17.09.2025 wurde dem IGE mitgeteilt, dass die Zustellung durch die britischen Behörden an die widerspruchsgegnersische Partei nicht erfolgreich war, da die beklagte Firma unter der angegebenen Adresse nicht bekannt sei und die Firma ihre Geschäftstätigkeit eingestellt habe. Somit wurde innert Frist weder ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet noch ein Schweizer Vertreter bestellt.
5. Mit Verfügung vom 22.09.2025 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

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 15.12.1995 mit Prioritäten von Benelux vom 19.06.1995 respektive vom 14.11.1995 im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke wurde am 21.01.2025 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. Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz benennen oder einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die widerspruchsgegnersische Partei einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 4.3, unter [www.ige.ch](http://www.ige.ch)). In diesem Fall wird ihr das Dispositiv des Entscheids gemäss Art. 36 lit. b des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren durch Veröffentlichung in einem amtlichen Blatt eröffnet [VwVG; SR 172.021]).

### III. Materielle Beurteilung

#### A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

#### B. Vergleich der Waren

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).

2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen:

*Klasse 10: Massagegeräte für die Schönheitspflege; elektrische Massagegeräte; Massagesessel mit eingebauten Massagegeräten; elektrische Massagepistolen; zahnärztliche Apparate und Instrumente; elektrische zahnärztliche Geräte; Saugflaschen; Milchpumpen; Schnuller für Säuglinge; Vibromassagegeräte; Diabetikersocken;*

*Klasse 11: Multikocher; Haartrockner; Luftbefeuchter; Gesichtssaunen; tragbare elektrische Heizgeräte; Taschenwärmer; Gefrierschränke, -truhen; Luftreinigungsapparate und -maschinen; Wasserreinigungsanlagen; elektrische Heizkissen, nicht für medizinische Zwecke; elektrische Taschenlampen; Kaffeeröstmaschinen; Mikrowellengeräte (Kochgeräte); elektrische Thermostöpfe; Eisenerhitzer; Abwasserkläranlagen; Brennöfen, ausgenommen für Laborzwecke; elektrisch heizbare Socken;*

*Klasse 26: Festonstickereien; Stickereien; Haarschmuck; Haarzöpfe; künstliche Blumen; Armbinden; Broschen (Kleidungszubehör); dekorative Anhänger für Mobiltelefone; Bänder für das Haar; Haarbänder; Haarnadeln; Toupets (Haarteile).*

3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren geschützt:

*Klasse 3: Articles de parfumerie, parfums, huiles essentielles; cosmétiques, y compris crèmes pour la peau, rouges à lèvres, poudres et fards à paupières; lotions pour les cheveux; dentifrices, savons; savonnettes; savons à barbe; préparations pour nettoyer, savons liquides et sels de bain; préparations pour la mise en plis et l'ondulation permanente des cheveux; produits pour colorer et décolorer les cheveux; désodorisants à usage personnel; savons désodorisants;*

*Klasse 5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques à usage médical; matériel pour pansements; désinfectants;*

*Klasse 9: Lunettes; montures pour lunettes; verres optiques; verres pour lunettes de soleil; lunettes de protection; verres de contact; lunettes de sport; appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques, géodésiques et électriques (non compris dans d'autres classes); appareils et instruments électroniques; téléviseurs; appareils de radio; radioenregistreurs; radioémetteurs; tourne-disques; disques; rubans magnétiques, disques magnétiques; lecteurs de bandes magnétiques;*

*enregistreurs à bandes magnétiques; radiotéléphones; appareils photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage et de signalisation; appareils de contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; projecteurs et appareils d'agrandissement; appareils de reproduction du son; caisses enregistreuses; machines à calculer; fers à repasser électriques; aspirateurs de poussière électriques;*

*Klasse 14: Or, argent, platine; métaux précieux et leurs alliages; articles en matériaux précieux et leurs alliages non compris dans d'autres classes; diamants, brillants, pierres précieuses, articles de joaillerie, bijoux; montres-bracelets, montres, chronomètres; articles de bijouterie; étuis et autres emballages adaptés aux montres et bijoux;*

*Klasse 18: Sacs, sacs à main, petits sacs à main, valises, portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents, malles; peaux, articles en peau (non compris dans d'autres classes); cuir et articles en cuir (non compris dans d'autres classes), imitations de peau et de cuir et produits en ces matières (non compris dans d'autres classes); parasols, parasols de plage, parapluies, bâtons de promenade; harnais pour animaux et autres articles de sellerie;*

*Klasse 24: Produits en matières textiles non compris dans d'autres classes, notamment brocards, bougran, tissus en coton, damas, linge ouvré, tissus de lin, flanelle, jersey, tissus de jute, tissus de rayonne, soie, futaine, crêpe, taffetas, tulles, velours, étoffe de laine, zéphyr, toiles gommées, chiffons, tissus chenillés, chanvre (tissu), produits en matières textiles élastiques non compris dans d'autres classes, tissus imitant la peau d'animaux, tissus en fibres de verre à usage textile, articles en matières textiles non compris dans d'autres classes, rideaux en matières textiles pour fenêtres, tissus pour tentures murales et pour meubles, drapeaux (non en papier), couvertures pour lits, literie (linge), draps, couvre-lits, couvre-lits en papier, taies d'oreillers, nappes, couvertures et tapis de table, linge de maison, essuie-mains en matières textiles, gants de toilette, linge de bain (à l'exception de l'habillement), mouchoirs de poche en matières textiles, serviettes à démaquiller en matières textiles, tissus pour chaussures;*

*Klasse 25: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y compris robes en peau, chemises, chemisiers, jupes, tailleurs, jaquettes, pantalons, shorts, maillots de corps, tricot, pyjamas, chaussettes, sous-vêtements en tricot, corsages, porte-jarretelles, slips, combinaisons, chapeaux, foulards, cravates, imperméables, pardessus, manteaux, costumes de bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski, ceintures, fourrures (vêtements), écharpes, gants (habillement), robes de chambre, chaussures, y compris pantoufles, chaussures de sport, bottes.*

4. Die widersprechende Partei führt aus, dass die Vergleichswaren allesamt im Anwendungsbereich übereinstimmen, sie seien alle auf das Schönheits- und Lifestylesegment ausgerichtet. Die Geräte und Instrumente der Klasse 10 der angefochtenen Marke würden alle in Kombination mit Kosmetikartikeln für den persönlichen Gebrauch von Männern und Frauen verwendet. Bezüglich der Waren der Klasse 11 könne zusammengefasst werden, dass sich auch all diese Waren im Luxussegment bewegten und nahe am Beauty- und Modebereich seien. Die Waren der Klasse 26 würden wie Bekleidungsstücke, Schmuck, Taschen oder Sonnenbrillen zum äusseren Erscheinungsbild beitragen und eine modische Funktion erfüllen. Die Gleichartigkeit sämtlicher Waren sei augenfällig, auch wenn die Klassennummerierungen nicht übereinstimmen. Die Gleichartigkeit ist im Folgenden einzeln zu prüfen.

#### Klasse 10:

5. Die Widerspruchsmarke beansprucht keine Waren in der Klasse 10. Sie beansprucht jedoch Parfümerieartikel, Kosmetika und Zahnpasten in der Klasse 3 und pharmazeutische Produkte in der Klasse 5 sowie Bekleidungsstücke in der Klasse 25.
6. Die angefochtenen Waren *Massagegeräte für die Schönheitspflege; elektrische Massagegeräte, elektrische Massagepistolen, Vibromassagegeräte* werden teilweise in Kombination mit entsprechenden Ölen oder Crèmen vertrieben (vgl. beispielhaft die Internettreffer unter [https://www.mediamarkt.ch/de/category/\\_massageger%C3%A4te-681489.html](https://www.mediamarkt.ch/de/category/_massageger%C3%A4te-681489.html); <https://relaxonic.ch/produkt/massage-gun/?msclid=8ce94a7672a1159f09f62fd744e6bf52>, <https://www.galaxus.ch/de/s6/product/rio-q-acne-lite3-facial-cleanser-gesichtspflegegeraet-21078188>,

jeweils besucht am 09.02.2026). Auch wenn sie nicht zwingend ein Kombipaket beispielsweise mit den *crèmes pour la peau* (Klasse 3) bzw. Schmerzsalben (als *produits pharmaceutiques* in der Klasse 5) darstellen, können sie sich doch gegenseitig ergänzen. Es liegt im Erwartungshorizont der massgeblichen Abnehmer, zu denen insbesondere auch Durchschnittsabnehmer zählen, dass die erwähnten Apparate mit klarem Bezug zur Kosmetik bzw. Schmerzlinderung in einer gemeinsamen Produktverantwortung wie die Pflegeprodukte oder die Schmerzsalben vertrieben werden, weshalb insoweit eine Gleichartigkeit zu bejahen ist (vgl. ebenso Entscheide des IGE in den Widerspruchsverfahren Nr. 103150, III., B. Ziff. 5, PHYSIOGEL / PHYSIO RADIANCE [fig.], W104285, III. B. Ziff. 8, miu miu [fig.] / miu miu [fig.], W104516, III. B. Ziff. 7, VERSACE / VERSACE, jeweils abrufbar in der Prüfungshilfe des IGE [in der Folge: Prüfungshilfe], unter <https://ph.ige.ch/ph>). Folglich ist eine Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen *Massagegeräte für die Schönheitspflege; elektrische Massagegeräte, elektrische Massagepistolen, Vibromassagegeräte* und den *cosmétiques, y compris crèmes pour la peau* (Klasse 3) und den *produits pharmaceutiques* (Klasse 5) der Widerspruchsmarke zu bejahen.

7. Die gleichen Überlegungen gelten in Zusammenhang mit den angefochtenen Waren *zahnärztliche Apparate und Instrumente; elektrische zahnärztliche Geräte* und den *dentifrices* der Widerspruchsmarke in der Klasse 3. Viele zahnärztliche Geräte und Instrumente werden auch für ästhetische Zwecke verwendet, wie z.B. spezielle Geräte für die professionelle und nicht-professionelle Zahnaufhellung – das sogenannte Bleaching –, die zur Aktivierung der Aufhellungssubstanzen (z.B. LED-Lampen oder Laser), eingesetzt werden, um die Zähne aufzuhellen. Daneben bestehen Instrumente und Geräte zum Polieren, Feilen oder Präparieren der Zahnoberfläche, um das ästhetische Erscheinungsbild zu verbessern. Insbesondere im Bereich der professionellen Zahnaufhellung, sowohl in zahnmedizinischen Praxen als auch zuhause, werden häufig spezielle Zahnpasten empfohlen oder verschrieben, um die erzielten Ergebnisse zu behalten oder zu verlängern. Zwischen diesen Waren besteht somit ein funktionaler Zusammenhang, da Zahnpasten als sinnvolle Ergänzung zu diesen angefochtenen Waren angesehen werden. Darüber hinaus ist es nicht ungewöhnlich, dass Hersteller von zahnärztlichen Geräten, die sowohl für die professionelle Zahnaufhellung in der Praxis als auch für zuhause (Home Bleaching) verwendet werden, auch ergänzende Produkte für die Mundpflege wie spezielle Zahnpasten vertreiben. Folglich ist die Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen *zahnärztlichen Apparaten und Instrumenten; elektrischen zahnärztlichen Geräten* und den *dentifrices* der Widerspruchsmarke zu bejahen (vgl. ebenso W104516, III. B. Ziff. 8, VERSACE / VERSACE, abrufbar in der Prüfungshilfe).
8. Zu den angefochtenen *Massagesesseln mit eingebauten Massagegeräten* gehören auch Kosmetiksessel oder Behandlungsliegen mit leichten Massagefunktionen. Diese Produkte sind dazu konzipiert, die Entspannung während kosmetischer Behandlungen zu fördern oder bestimmte Anwendungen wie Gesichtsbehandlungen oder Körperpackungen zu unterstützen und gelten mittlerweile als unverzichtbarer Funktionsbestandteil, um ein umfassendes Erlebnis im Rahmen professioneller kosmetischer Behandlungen zu gewährleisten. Die gemeinsame Unternehmensverantwortung für die Vermarktung der zu vergleichenden Produkte ist insoweit weniger offensichtlich, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass die Gleichartigkeit zu beispielsweise Kosmetikprodukten (*cosmétiques*, Klasse 3) nur geringfügig ist. Massagesessel werden aber trotzdem häufig in Verbindung mit Kosmetika – wie Crèmen, Gesichts- und Körperreinigungsmitteln, Ölen – der Widerspruchsmarke verwendet, um ein umfassendes Wellness-Erlebnis zu bieten.
9. Zur Bejahung der Gleichartigkeit genügt es, dass die Waren in einem so engen Zusammenhang zueinanderstehen, dass der Eindruck entsteht, die Herstellung oder der Vertrieb würden unter einer einheitlichen Kontrolle erfolgen. Dies trifft auf das Verhältnis zwischen *Massagesesseln mit eingebauten Massagegeräten* der Klasse 10 und den *huiles essentielles; cosmétiques, y compris crèmes pour la peau* der Klasse 3 des Widerspruchszeichens zu. Da jedoch in erster Linie die Vertriebswege und der Anwendungsbereich übereinstimmen, ist insoweit lediglich von entfernter Gleichartigkeit auszugehen (vgl. ebenso, W104516, III. B. Ziff. 9, VERSACE / VERSACE, abrufbar in der Prüfungshilfe).
10. Die angefochtenen *Diabetikersocken* sind gleichartig zu den Waren der Klasse 25 der Widerspruchsmarke. Dabei handelt es sich ebenfalls um Bekleidungsstücke, nämlich um Socken (*chaussettes*). Die Herstellung überschneidet sich im fach- und produktspezifischen Know-how. Zudem ist eine produktübergreifende Nutzung der gleichen Produktionsanlagen durchaus möglich. Der Umstand, dass die Produkte des angefochtenen Zeichens medizinischen Aspekten genügen müssen, vermag daran nichts zu ändern. Auch

ist es unwesentlich, dass diese Waren nicht in den gleichen Warenklassen aufgeführt sind. Der Klasseneinteilung kommt für die Beurteilung der Gleichartigkeit – wie dargetan – kein bindender Charakter zu.

11. Die angefochtenen *Saugflaschen; Milchpumpen; Schnuller für Säuglinge* werden zwar teilweise über dieselben Vertriebskanäle wie Kosmetik und pharmazeutische Produkte verkauft, so beispielsweise in Apotheken oder Drogerien. Eine Übereinstimmung lediglich im Verkaufsort genügt jedoch noch nicht zur Begründung einer (wenn auch entfernten) Gleichartigkeit. Der Verwendungszweck, das Herstellungs-Know-how sowie der Anwendungsbereich dieser Waren sind unterschiedlich zu den Waren der Klassen 3 und 5 der Widerspruchsmarke. Auch ist eine Gleichartigkeit dieser Waren zu den restlichen Waren der Widerspruchsmarke (in den Klassen 9, 14, 18, 24, 25) zu verneinen. Hersteller von Sonnenbrillen, Schmuck und Uhren, Taschen, Textilien oder Bekleidung vertreiben auch keine Saugflaschen, Milchpumpen oder Schnuller für Säuglinge. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dahingehend, dass solche Unternehmen diese Waren ebenfalls für Dritte produzieren. Folglich ist eine Gleichartigkeit insoweit zu verneinen (vgl. z.B. Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. W104285, III. B. Ziff. 13, *miu miu* [fig.] / *miu miu* [fig.], abrufbar in der Prüfungshilfe).

#### Klasse 11:

12. Bei den angefochtenen *elektrisch heizbaren Socken* handelt es sich wiederum um Bekleidungsstücke, nämlich um Socken, welche von der Widerspruchsmarke in der Klasse 25 (*chaussettes*) beansprucht werden. Die Herstellung überschneidet sich im fach- und produktspezifischen Know-how. Zudem ist eine produktübergreifende Nutzung der gleichen Produktionsanlagen durchaus möglich. Der Umstand, dass die Produkte des angefochtenen Zeichens im Gegensatz zu denjenigen der Widerspruchsmarke elektrisch heizbar sind, vermag daran nichts zu ändern. Es liegt im Erwartungshorizont der massgeblichen Abnehmer, dass die Socken beiderseits vom selben Unternehmen stammen.
13. Bei den angefochtenen Waren *Multikocher; Haartrockner; Luftbefeuchter; Gesichtssaunen; tragbare elektrische Heizgeräte; Taschenwärmer; Gefrierschränke, -truhen; Luftreinigungsapparate und -maschinen; Wasserreinigungsanlagen; elektrische Heizkissen, nicht für medizinische Zwecke; elektrische Taschenlampen; Kaffeeröstmaschinen; Mikrowellengeräte (Kochgeräte); elektrische Thermotöpfe; Eisenerhitzer; Brennöfen, ausgenommen für Laborzwecke* handelt es sich allesamt um elektronische bzw. elektrische Geräte. Die Widerspruchsmarke beansprucht in der Klasse 9 die weiten Oberbegriffe *appareils et instruments électriques* bzw. *appareils instruments électroniques*, unter welche eine Vielzahl von Apparaten und Geräten fallen, welche aufgrund des erforderlichen herstellungstechnischen Know-hows sowie der Vertriebswege ausgeprägte Berührungspunkte mit diesen angefochtenen Waren aufweisen. Folglich ist insoweit von Gleichartigkeit der Vergleichswaren auszugehen.
14. Demgegenüber handelt es sich bei den angefochtenen *Abwasserkläranlagen* nicht um elektrische oder elektronische Apparate oder Instrumente, sondern um ein sehr komplexes Produkt, welches von unterschiedlichen Unternehmen als Haushaltsgeräte angeboten werden. Es handelt sich um eine technische Anlage zur Reinigung von Abwasser durch mechanische, biologische und oft auch chemische Verfahren in mehreren Stufen, um schädliche Stoffe zu entfernen, bevor das gereinigte Wasser in die Umwelt abgegeben wird. Hersteller von Kosmetika, pharmazeutischen Produkten, elektrischen oder elektronischen Produkten, Sonnenbrillen, Schmuck und Uhren, Taschen, Textilien oder Bekleidung vertreiben auch keine Abwasserkläranlagen. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dahingehend, dass solche Unternehmen diese Waren ebenfalls für Dritte produzieren. Folglich ist eine Gleichartigkeit insoweit zu verneinen.

#### Klasse 26:

15. In der Klasse 26 beansprucht die angefochtene Marke verschiedene Arten von Accessoires, die an Kleidung, Haaren oder sogar Mobiltelefonen getragen oder befestigt werden können, nämlich *Festonstickereien; Stickereien; Haarschmuck; Haarzöpfe; künstliche Blumen; Armbinden; Broschen (Kleidungszubehör); dekorative Anhänger für Mobiltelefone; Bänder für das Haar; Haarbänder; Haarnadeln; Toupets (Haarteile)*. Zwischen diesen angefochtenen Waren und den Waren der Klasse 25 der Widerspruchsmarke besteht praxisgemäss keine Gleichartigkeit (vgl. Entscheid des IGE im

Widerspruchsverfahren Nr. 015895, III. B. Nr. 25, [Raubtierkopf] [fig.] / [Tigerkopf] [fig.], ebenso W104516, III. B. Ziff. 9, VERSACE / VERSACE, abrufbar in der Prüfungshilfe). Denn es bestehen klare Unterschiede hinsichtlich des Verwendungszwecks, des Herstellungsstätten und des herstellungstechnischen Know-hows; allein der Umstand, dass die Waren der Klasse 26 und diejenigen der Klasse 25 teils aus demselben Material hergestellt werden, reicht im Lichte des markenrechtlichen Spezialitätsprinzips nicht für die Annahme einer Gleichartigkeit aus (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1). Obwohl diese angefochtenen Produkte teilweise als Kleidungszubehör qualifiziert sind, ist eine Gleichartigkeit vorliegend zu verneinen. Die Bejahung der Gleichartigkeit bei ergänzendem Zubehör erfolgt insbesondere bei Vorliegen von gleichen Herstellern. So gilt die Fernbedienung als Zubehör zum Fernseher. Demgegenüber wird eine Feder oder eine Schnalle, die als Verzierung oder Accessoire zu Kleidern verkauft wird, nicht von den gleichen Herstellern fabriziert. Dies gilt auch für die von der angefochtenen Marke beanspruchten Broschen, die explizit als Kleidungszubehör qualifiziert werden.

16. Auch im Verhältnis zu den Schmuckwaren in Klasse 14 ist keine Gleichartigkeit zu den angefochtenen Waren der Klasse 26 gegeben. Während die Waren der Widerspruchsmarke Schmuckwaren sind, dienen die Waren der angefochtenen Marke einzig dem Verzieren von Kleidern. Die Nizza-Klassifikation präzisiert bei den Broschen in Klasse 26 denn auch explizit, dass es sich dabei nicht um Schmuck handelt (vgl. unter <https://nclpub.wipo.int/enfr/>). Diese Produkte verfolgen unterschiedliche Zwecke als die Waren der Klassen 14, 18 und 25 und erfordern ein klar unterschiedliches herstellungstechnisches Know-how. Es bestehen auch keine Berührungspunkte zu den übrigen Waren der Widerspruchsmarke in den Klassen 3, 5, 9 und 24.
17. Soweit die widersprechende Partei darauf hinweist, dass es sich beim Widerspruchszeichen um eine äusserst bekannte Marke mit entsprechend erweitertem Schutzzumfang handle, ist bezüglich der hier als nicht gleichartig beurteilten Waren der Klassen 10, 11 und 26 daran zu erinnern, dass eine Marke nur für solche Waren und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie eingetragen ist und die Bekanntheit eines Zeichens, welche im Zusammenhang mit den Produkten einer bestimmten Klasse erworben wurde, nicht auf andere Produkte einer anderen Klasse übertragen werden kann (vgl. Bundesgericht [BGer] in sic! 2010, 353, E. 5.6.1, 5.6.3, Coolwater / cool water).
18. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichartigkeit 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 Waren, nämlich für *Saugflaschen*, *Milchpumpen*, *Schnuller für Säuglinge* (Klasse 10), *Abwasserkläranlagen* (Klasse 11) und für sämtliche Waren der Klasse 26, bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren ist von (wenn auch teilweise entfernter) Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend 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 kombinierte Wort-/Bildmarke «PRADA ((fig.))» (Widerspruchsmarke) und die reine Wortmarke «PRADA» (angefochtene Marke) gegenüber. Bei beiden Zeichen ist das Wortelement 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 Buchstaben in einer fetten Serifenschrift ausgestaltet. Diese grafische Ausgestaltung ist klar von untergeordneter Bedeutung und vermag im Erinnerungsvermögen der Abnehmer kaum haften zu bleiben. Somit kann die Widerspruchsmarke im vorliegenden Zeichenvergleich wie eine Wortmarke behandelt werden.
5. 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.]). 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. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1).
6. Vergleicht man die Worтеlemente, so kann festgestellt werden, dass die Widerspruchsmarke «PRADA» vollständig in die angefochtene Marke übernommen wird. Schriftbildlich wie phonetisch sind die Zeichen somit gleich.
7. 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.).
8. Die Vergleichszeichen stimmen im Worтеlement «PRADA» vollkommen überein. Dabei handelt es sich um einen rätoromanischen Begriff mit der Bedeutung von «Matte, Wiese» (vgl. <https://www.pledarigrond.ch/rumantschgrischun?searchPhrase=prada>, besucht am 09.02.2026) sowie um einen Familiennamen (vgl. z.B. unter [www.brockhaus.de](http://www.brockhaus.de), besucht am 09.02.2026), der in der Schweiz 206mal vorkommt (vgl. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/namen-schweiz.assetdetail.36062346.html>, besucht am 09.02.2026). Indem die Vergleichszeichen im prägenden Zeichenelement «PRADA» übereinstimmen, verfügen sie auch über denselben Sinngehalt.
9. 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 (zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Bei den strittigen Waren handelt es sich um Waren der Klassen 3, 5, 9, 10, 11 und 25.

3. Die Waren der Klasse 3 werden gemäss ständiger Rechtsprechung als Massenartikel des täglichen Bedarfs mit einer geringen Aufmerksamkeit des Publikums erworben. Pharmazeutika in der Klasse 5 werden i.d.R. unabhängig von einer allfälligen Rezeptpflicht sowohl von Fachkreisen als auch von Endverbrauchern mit erhöhter Aufmerksamkeit als Produkte des täglichen Gebrauchs nachgefragt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6; BVGer B-953/2013, E. 3.2, CIZELLO // SCIELO). Die Waren der Klasse 9 werden nicht täglich erworben, so dass gemäss Rechtsprechung angenommen werden muss, dass sie der Abnehmer bewusster und demzufolge zumindest mit normaler bis leicht erhöhter Aufmerksamkeit aussucht (vgl. z.B. BVGer B-8028/2010, E. 4.1.1, 4.2.1, SWISSVIEW [fig.] / VIEW). Die in der Klasse 10 angefochtenen Waren werden sowohl von Fachleuten als auch von Durchschnittskonsumenten und meist mit einer gewissen Sorgfalt erworben. Denn sie decken nicht alltägliche Bedürfnisse, so dass sie mit einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit gekauft werden (vgl. z.B. W104285, III. D. Ziff. 5, miu miu [fig.] / miu miu [fig.], abrufbar in der Prüfungshilfe). Die Waren der Klasse 11 richten sich an den Endverbraucher, aber auch an Zwischenabnehmer wie Restaurants oder Detailhändler sowie an spezialisierte Fachkreise wie Sanitärinstallateure. Beim Erwerb dieser Waren ist von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, da es sich hierbei um Anschaffungen handelt, die nicht alltäglich gekauft werden und auf ihre Funktion und Ausstattung überprüft werden (vgl. z.B. Entscheid des IGE im Verfahren Nr. 103843, III. D. Ziff. 3, bibi / bibi [fig.], abrufbar in der Prüfungshilfe). Waren der Klasse 25 werden 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).
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, Ziffer 6.7).
5. Die widersprechende Partei geht davon aus, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine in der Schweiz bekannte Marke handle, deren grosse Bekanntheit institutsnotorisch sei. Als Weltmarke sei der Widerspruchsmarke eine erhöhte Kennzeichnungskraft zuzumessen. Belege, aufgrund derer auf eine erhöhte Bekanntheit geschlossen werden könnte, wurden von der widersprechenden Partei keine eingereicht. Auch im Markenrecht gilt der Grundsatz, dass über allgemein bekannte (sog. notorische) Tatsachen nicht Beweis geführt werden muss. Bei Notorietät des Gebrauchs kann das IGE auf die Abnahme von Beweisen zur behaupteten erhöhten Bekanntheit verzichten (vgl. betreffend Notorietät des rechtserhaltenden Gebrauchs: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2). Von Notorietät ist hingegen nur unter strengen Voraussetzungen auszugehen. In casu liegen dem IGE keine Indizien vor, wonach das Widerspruchszeichen für die in casu relevanten Waren der Klassen 3, 5 und 9 über eine erhöhte Bekanntheit verfügen würde. Einzig im Zusammenhang mit Bekleidung in der Klasse 25 (und somit auch mit Socken) erkennt das IGE an, dass das Widerspruchszeichen in der Schweiz bekannt ist und über einen entsprechend erweiterten Schutzzumfang verfügt (vgl. Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 11619, III. E. Ziff. 2, PRADA / PRAJA [fig.], abrufbar in der Prüfungshilfe). In ihrer Widerspruchsschrift führt die widersprechende Partei lediglich sechs Verkaufsstellen in der Schweiz auf, in denen sie die Waren unter der Widerspruchsmarke anbiete. Auch dies spricht nicht dafür, dass die Widerspruchsmarke in Zusammenhang mit den Waren der weiter interessierenden Klassen 3, 5 und 9 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 für die restlichen in casu relevanten Waren belegen, kann sie sich folglich nicht auf eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke für die Waren

der Waren der Klassen 3, 5 und 9 berufen.

6. Die Widerspruchsmarke «PRADA ((fig.))» ist in Verbindung mit den strittigen Waren eine reine Fantasiebezeichnung, der kein direkt beschreibender oder üblicher Sinngehalt entnommen werden kann. Der Begriff «PRADA» (ein rätoromanischer Begriff mit der Bedeutung «Matte, Wiese» sowie ein Familienname, vgl. III. C. Ziff. 8) beschreibt weder Eigenschaften, die Art, die Zweckbestimmung, den Inhalt der strittigen Waren noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellt der Begriff keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 5.3.1, 4.4.). Der Widerspruchsmarke kommt daher (mit Ausnahme von Bekleidung, insbesondere Socken) durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
7. Die Vergleichszeichen sind vorliegend bis auf die vernachlässigbare, leichte Grafik bei der Widerspruchsmarke identisch (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).
8. Dies ist vorliegend nicht der Fall: Unter Berücksichtigung, dass vorliegend quasi Zeichenidentität besteht, gilt auch in Bezug auf die lediglich entfernt gleichartigen Waren, dass die Gefahr von Verwechslung des jüngeren Zeichens mit der quasi identischen und mit Waren der Klasse 25 erhöht resp. mit den übrigen Waren normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke besteht. Es besteht somit die Gefahr von Fehlzurechnungen, trotz des teils (leicht) erhöhten Aufmerksamkeitsgrads der Verkehrskreise.
9. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104591 wird im Lichte vorgenannter Ausführungen teilweise, nämlich im Umfang der festgestellten Gleichartigkeit der angefochtenen Waren (vgl. III. B. Ziff. 18 hiervor), gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 827343 «PRADA» für sämtliche Waren der Klasse 10 mit Ausnahme von *Saugflaschen, Milchpumpen, Schnuller für Säuglinge* sowie für sämtliche Waren der Klasse 11 mit Ausnahme von *Abwasserkläranlagen* 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. 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 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 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 zu etwas weniger als 2/3, 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 widerspruchsgegnerische 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 -1219/2025, E. 7.3 – Pretzel Pete / PRETZELIZED). Der Widerspruch wird zu knapp 2/3 gutgeheissen, entsprechend sind der widersprechenden Partei CHF 900.00 (2/3 von CHF 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 1'300.00 (einschliesslich Ersatz der hälftigen Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

1.  
Die widerspruchsgegenerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2.  
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104591 wird teilweise gutgeheissen.
3.  
Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 827343 - "PRADA" wird für folgende Waren widerrufen:

*Klasse 10: Massagegeräte für die Schönheitspflege; elektrische Massagegeräte; Massagesessel mit eingebauten Massagegeräten; elektrische Massagepistolen; zahnärztliche Apparate und Instrumente; elektrische zahnärztliche Geräte; Vibromassagegeräte; Diabetikersocken;*

*Klasse 11: Multikocher; Haartrockner; Luftbefeuchter; Gesichtssaunen; tragbare elektrische Heizgeräte; Taschenwärmer; Gefrierschränke, -truhen; Luftreinigungsapparate und -maschinen; Wasserreinigungsanlagen; elektrische Heizkissen, nicht für medizinische Zwecke; elektrische Taschenlampen; Kaffeeröstmaschinen; Mikrowellengeräte (Kochgeräte); elektrische Thermotöpfe; Eisenerhitzer; Brennöfen, ausgenommen für Laborzwecke; elektrisch heizbare Socken.*

4.  
Weitergehend wird der Widerspruch abgewiesen.
5.  
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.
6.  
Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'300.00 (einschliesslich Ersatz der hälftigen Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
7.  
Dieser Entscheid wird der widersprechenden Partei schriftlich eröffnet. Der widerspruchsgegenerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gestützt auf Art. 36 lit. b VwVG durch Veröffentlichung im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 11. Februar 2026

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).