

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104329 in Sachen

International Paralympic Committee e.V.
Adenauerallee 212 - 214
53113 Bonn
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

Walder Wyss AG
Seefeldstrasse 123
Postfach
8034 Zürich

IR-Marke Nr. 1338352 - PARA

gegen

Susanne Karrer
In der Grueb 1
7313 St. Margrethenberg

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Winzenried | Legal
Bälliz 52
3600 Thun

CH-Marke Nr. 821030 - paragames4dogs ((fig.))



Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: IGE)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 821030 - "paragames4dogs ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 07.10.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 36: Sammeln von Spenden; Organisation von Geldspendenaktionen; gemeinnütziges Spendensammeln durch Unterhaltungsveranstaltungen; Zurverfügungstellen von Informationen mit Bezug auf gemeinnützige Spendensammlungen; Finanzförderung (Sponsoring) von sportlichen Aktivitäten;

Klasse 41: Durchführung von sportlichen Veranstaltungen und Wettkämpfen; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Durchführung von sportlichen und/oder kulturellen Veranstaltungen; Organisation von Wettbewerben oder anderen Sport- und Kulturveranstaltungen für Wohltätigkeitszwecke; Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen, Kulturveranstaltungen, Live-Sportveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen sowie Unterhaltungs- und Kulturaktivitäten; Organisation und Durchführung von Konferenzen, Kongressen, Seminaren, Symposien, Schulungen, Lehr- und Vortragsveranstaltungen.

2. Am 07.01.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke teilweise, nämlich bezüglich der vorgenannten Dienstleistungen Widerspruch.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf internationale Registrierung Nr. 1338352 "PARA" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:

Klasse 4: Carburants [y compris essences pour moteurs];

Klasse 16: Produits de l'imprimerie en rapport avec des manifestations de sport et culturelles pour sportifs handicapés;

Klasse 35: Publicité; Administration commerciale; tous les services précités en relation avec des manifestations sportives et culturelles pour sportifs handicapés;

Klasse 38: Services de télécommunication en relation avec des manifestations sportives et culturelles pour sportifs handicapés;

Klasse 41: Activités sportives et culturelles, à savoir planification et animation de manifestations sportives et culturelles pour sportifs handicapés, organisation et animation d'ateliers et de programmes de formation en rapport avec des manifestations sportives et culturelles pour sportifs handicapés, ainsi que mise à disposition d'informations en matière de manifestations sportives et culturelles pour sportifs handicapés;

Klasse 42: Conception et développement de matériel et logiciels informatiques; les services précités n'étant en aucun cas en rapport avec des services dentaires ou orthodontiques ou des maladies respiratoires;

Klasse 44: Services médicaux; les services précités n'étant en aucun cas en rapport avec des services dentaires ou orthodontiques ou des maladies respiratoires.

4. Mit Verfügung vom 09.01.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 10.04.2025 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke und machte die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
6. Mit Verfügung vom 14.04.2025 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 16.07.2025 replizierte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 21.07.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 22.10.2025 duplizierte die widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist.
10. Mit Verfügung vom 23.10.2025 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.

11. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 30.01.2017 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 26.03.2024 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

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

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

- Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
- Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.3.2, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2_025.pdf) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
- Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
- Gegen die am 30.01.2017 international registrierte und der Schweiz am 06.04.2017 notifizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 10.04.2025 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegnerische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht in ihrer ersten Stellungnahme vom 10.04.2025. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegnerische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 10.04.2020 und dem 10.04.2025, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).
- Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die widersprechende Partei mit ihrer Replik vom 16.07.2025 (nachfolgend: Replik) folgende Belege ins Recht:

Google-Suche nach «PARA» - Bild-Ergebnisse vom 24. Juni 2025

Beilage 2

Google-Suche nach «PARA» - Video-Ergebnisse vom 24. Juni 2025

Beilage 3

International Paralympic Committee - Classification Code vom 29. April 2024	Beilage 4
Rechnung an Swiss Paralympic Committee i.S. IPC Membership Fee 2018 vom 10. Februar 2018	Beilage 5
Rechnung an Swiss Paraplegics Association i.S. World Para Alpine Skiing Athlete Licence vom 22. Mai 2018	Beilage 6
Rechnung an Swiss Paralympic Committee i.S. Registration Fee, Madrid 2018 IPC Membership Gathering vom 5. Juni 2018	Beilage 7
Rechnung an Swiss Paralympic Committee i.S. IPC Membership Fee 2020 vom 15. Januar 2020	Beilage 8
Rechnung an Swiss Paralympic Committee i.S. IPC Membership Fee 2021 vom 24. Januar 2021	Beilage 9
Rechnung an Swiss Paralympic Committee i.S. IPC Membership Fee 2022 vom 9. Februar 2022	Beilage 10
Rechnung an Swiss Paraplegics Association i.S. IPC Sports Anti-Doping test vom 10. August 2022	Beilage 11
Rechnung an Swiss Paralympic Committee i.S. IPC Membership Fee 2023 vom 12. Februar 2023	Beilage 12
Rechnung an Swiss Paralympic Committee i.S. IPC Membership Fee 2024 vom 2. Februar 2024	Beilage 13
Auszug der IPC-Webseite zu «Paralympic Sports» vom 11. Juli 2025	Beilage 14
Auszug der IPC-Webseite zu «Recognised Sports» vom 11. Juli 2025	Beilage 15
IPC Guide to Para and IPC Terminology - August 2021	Beilage 16
Intellectual Property Regulations - September 2022	Beilage 17
Logo World Para Athletics Grand Prix Nottwil 2024	Beilage 18
Multi-Year Hosting Agreement - World Para Athletics Grand Prix Nottwil 2022-2024 vom 2. Mai 2022	Beilage 19
Nottwil 2025 - Startliste komplett	Beilage 20
Artikel Willisauer Bote «Erfolgreiche Auftritte in Nottwil» vom 3. Juni 2022	Beilage 21
Artikel Watson « Cruelle disqualification pour une marathonienne malvoyante » vom 9. September 2024	Beilage 22
Artikel Zofinger Tagblatt «Fünf Rennen, fünf Siege: Catherine Debrunner weist an den ParAthletics eine vorzügliche Bilanz auf» vom 26. Mai 2025	Beilage 23
Rechnung an Swiss Paraplegics Association i.S. World Championships 2025, IPC Sports Bid Fee vom 28. September 2021	Beilage 24
Artikel Seetaler Bote «2025 soll die Para-Leichtathletik-WM in Nottwil stattfinden» vom 19. August 2021	Beilage 25
Online Handelsregisterauszug International Ski and Snowboard Federation FIS vom 12. Juni 2025	Beilage 26
Auszug der FIS-Webseite zu «Para Alpine Skiing» vom 13. Juni 2025	Beilage 27
Auszug der FIS-Webseite zu «Para Cross-Country Skiing» vom 13. Juni 2025	Beilage 28
Auszug der FIS-Webseite zu «Para Snowboard» vom 13. Juni 2025	Beilage 29
Rechnung an World Cup Veysonnaz i.S. World Para Alpine Skiing Sanction Fee vom 12. Februar 2020	Beilage 30
Rechnung an Comité d'Organisation i.S. World Para Alpine Skiing Sanction Fee vom 12. Mai 2021	Beilage 31
Rechnung Behindertensport Schweiz i.S. World Para Alpine Skiing Software vom 19. April 2022	Beilage 32
Rechnung an PluSport i.S. World Para Alpine Skiing Competition Sanctioning Fee vom 28. April 2022	Beilage 33
Rechnung an Organization Courses Coupe de Monde Veysonnaz i.S. World Para Alpine Skiing Sanctioning Fee vom 19. Mai 2023	Beilage 34
Rechnung an International Ski Federation i.S. Registration Fee, 2022 IPC Membership Gathering vom 11. Oktober 2022	Beilage 35
Rechnung an International Ski Federation i.S. IPC Membership Fee 2023 vom 14. Februar 2023	Beilage 36

Rechnung an International Ski Federation i.S. IPC Membership Fee 2024 vom 15. Februar 2024	Beilage 37
Artikel Blick «Emotionale SRF-Dok: Para-Snowboarderin muss nach OP neu laufen lernen» vom 27. März 2025	Beilage 38
Kontaktangaben World Archery	Beilage 39
Auszug der World Archery-Webseite zu «Para Archery» vom 13. Juni 2025	Beilage 40
Kontaktangaben Fédération Équestre Internationale	Beilage 41
Auszug der FEI-Webseite zu «Para Dressage» vom 13. Juni 2025	Beilage 42
Online Handelsregistrauszug der Union Cycliste Internationale vom 8. Juli 2025	Beilage 43
Auszug der UCI-Webseite zur «Para-Cycling» vom 13. Juni 2025	Beilage 44
Auszug aus dem Jahresbericht 2024 der Union Cycliste Internationale, S. 63-69	Beilage 45
Online Handelsregistrauszug World Triathlon vom 8. Juli 2025	Beilage 46
Kontaktangaben World Rowing	Beilage 47
Auszug der World Rowing-Webseite zu «Para Rowing» vom 13. Juni 2025	Beilage 48
Medienmitteilung von World Rowing zu "The World Rowing Congress attributes the 2027 World Rowing Championships to Lucerne, Switzerland" vom 16. November 2025	Beilage 49
Artikel der Luzerner Zeitung zu «Ruder-WM 2027 kehrt nach Luzern zurück» vom 16. November 2024	Beilage 50
Online Handelsregistrauszug International Table Tennis Federation	Beilage 51
Auszug der ITTF-Webseite zu «Para Table Tennis» vom 13. Juni 2025	Beilage 52
International Table Tennis Federation- Sport Specific Information – 2025 World Para Circuit	Beilage 53
Online Handelsregistrauszug World Taekwondo Federation à Séoul, succursale de Lausanne vom 8. Juli 2025	Beilage 54
Auszug aus der World Taekwondo-Webseite zu «PARA» vom 8. Juli 2025	Beilage 55
Newsartikel der World Taekwondo-Webseite zu «Para Taekwondo medal events for Paris 2024 increased following successful Paralympic debut» vom 19. November 2021	Beilage 56
Auszug aus der World Taekwondo-Webseite zu «Para Taekwondo» vom 8. Juli 2025	Beilage 57
6. Als Ergänzung zu den oben aufgeführten Beweismitteln offeriert die widersprechende Partei als zusätzliche Beweismittel Augenscheine betreffend folgende Webseiten: www.worldarchery.sport/sport/disciplines/para-archery (Webseite von «World Archery»); www.inside.fei.org/fei/disc/para-dressage (Webseite von «Fédération Équestre Internationale»); www.fei.org/stories/para-equestrian-diges (Webseite von «Para Equestrian Digest»); https://zurich2024.com/ (Webseite der «2024 Road and Para-Cycling Road World Championships»); https://triathlon.org/paratriathlon (Webseite von «World Triathlon»); https://worldrowing.com/events/rowing-and-para-rowing/ (Webseite World «Rowing»). Zwar ist der Augenschein gemäss dem Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren ein zulässiges Beweismittel (Art. 12 VwVG, SR 172.021). Hingegen genügt es im Rahmen der Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs nicht, einzig auf eine Webseite zu verweisen verbunden mit der impliziten Aufforderung an das IGE, diese zu konsultieren und die für den relevanten Fall massgebenden Informationen selber zu eruieren. Nicht zuletzt kann mit diesem Vorgehen nicht sichergestellt werden, dass die so festgestellten Tatsachen den im konkreten Fall relevanten Zeitrahmen, in casu die Gebrauchsperiode zwischen dem 10.04.2020 und dem 10.04.2025 betreffen, weil eine Konsultation dieser Webseite im Entscheidungszeitpunkt gezwungenermassen nach der Gebrauchsperiode erfolgen würde. Weiter kann die blossе Registrierung eines Domainnamens, der die entsprechende Marke enthält, als solche auch bei aktivem Betrieb einer entsprechenden Website keinen rechtserhaltenden Markengebrauch darstellen, solange nicht gleichzeitig belegt wird, dass die Website von den Verkehrskreisen überdies im massgeblichen Zeitraum konsultiert und entsprechende Waren und Dienstleistungen tatsächlich nachgefragt worden sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4 mit Verweis auf Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-4552/2020, E. 2.8 – E*trade [fig.] / e trader [fig.], abrufbar unter https://www.bvger.ch/de ; BVGer B-2910/2012, E. 9.1.1 – ARTELIER / ARTELIER). Aus den in casu als Augenschein offerierten Webseiten lassen sich somit keine	

Rückschlüsse betreffend den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke entnehmen.

7. Die widersprechende Partei macht geltend, dass der Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz im massgeblichen Zeitraum für die in den Klassen 35 und 41 beanspruchten Dienstleistungen, nämlich *«publicité; administration commerciale; tous les services précités en relation avec des manifestations sportives et culturelles pour sportifs handicapés»* sowie *«activités sportives et culturelles, à savoir planification et animation de manifestations sportives et culturelles pour sportifs handicapés, organisation et animation d'ateliers et de programmes de formation en rapport avec des manifestations sportives et culturelles pour sportifs handicapés, ainsi que mise à disposition d'informations en matière de manifestations sportives et culturelles pour sportifs handicapés»* angeboten worden sei.
8. Die widerspruchsgegenerische Partei hält demgegenüber u.a. vor, dass die eingereichten Unterlagen – darunter Google-Bild- und Video-Suchergebnisse, Auszüge aus dem Classification Code des IPC, sowie Rechnungen über Mitgliedsbeiträge – nicht ausreichen, um den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Bei den vorgelegten Dokumenten handle es sich vielmehr um interne Regelungen zur Verwendung und Aussendarstellung der Marke, die keinerlei Informationen über den tatsächlichen, markenrechtlich relevanten Gebrauch der Marke «PARA» in der Schweiz enthielten. Vorschriften zur Gestaltung und/oder Organisation von Veranstaltungen oder Verbandsaktivitäten belegten lediglich organisatorische Abläufe, nicht jedoch einen markenmässigen Gebrauch. Zudem werde der Begriff «PARA» in den vorgelegten Dokumenten ausschliesslich als Hinweis auf die Sportart für Menschen mit Behinderungen verwendet, beispielsweise in Form von «ParaCycling» (Cycling für Menschen mit Behinderungen). Darin liege ein rein beschreibender, kein markenmässiger Gebrauch des Widerspruchszeichens.
9. In der Folge gilt es die eingereichten Gebrauchsbelege zu würdigen. Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechtserhaltenden Gebrauch dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung. Diese setzt voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland respektive für den Export, ernsthaft sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (vgl. BVGer B-4640/2018, E. 2.3 – QUANTEX / Quantextual [fig.] mit Verweis auf Lehre und Rechtsprechung).
10. Hierbei ist zu beachten, dass in erster Linie die in den relevanten Zeitraum fallenden Belege zu berücksichtigen sind. In Bezug auf die übrigen eingereichten Unterlagen (vgl. III. B. Ziff. 5 hiavor), ist von Bedeutung, dass selbst undatierte und nicht in die massgebliche Zeitspanne fallende Gebrauchsbelege in der Gesamtwürdigung, d.h. zusammen mit rechtsgenügenden Dokumenten als Indiz für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs herangezogen werden können (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).

Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung

11. Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung hat zu erfolgen, bevor der Dritte die Marke benutzt. Nach ständiger Rechtsprechung gilt als Gebrauch per procura die Benutzung der Marke durch Tochtergesellschaften, Konzerngesellschaften oder Gesellschaften, die wirtschaftlich eng mit dem Markeninhaber verbunden sind, oder durch Lizenznehmer, Alleinvertriebshändler und Wiederverkäufer (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.8).
12. Beilage 4 enthält den Classification Code des International Paralympic Committee (IPC) vom 29. April 2024 (in casu: widersprechende Partei). Ziffer 4 des Classification Code des IPC sieht die Möglichkeit einer Lizenzierung zur Nutzung der Marke «PARA» vor. Internationale Sportverbände, darunter die Nationalen Paralympischen Komitees (NPCs), sind Mitglieder des IPC und auf Grundlage seines IP-Regelwerks berechtigt, die Marke «PARA» zu nutzen. Voraussetzung hierfür ist die Entrichtung eines Mitgliedsbeitrags an das IPC. Mit der Zahlung dieses Beitrags sind zugleich die nach den einschlägigen Regeln lizenzierten Rechte abgegolten, einschliesslich des Rechts zur Nutzung der Marke «PARA». Die Beilagen 5-13 enthalten Rechnungen des IPC über Mitgliedsbeiträge von internationalen Sportverbänden, die ihren Sitz in der Schweiz haben.
13. Gestützt darauf kann geschlossen werden, dass die in den vorgelegten Rechnungen aufgeführten schweizerischen Mitglieder des IPC zumindest über eine stillschweigende Zustimmung zum

Markengebrauch in der Schweiz verfügten. Aus den Beilagen 4-13 geht somit der Fremdbenutzungswille hervor. Ob diese Rechnungen jedoch tatsächlich geeignet sind, einen markenmässigen (Dritt-)Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz in Verbindung mit Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 glaubhaft zu machen, ist damit jedoch noch nicht geklärt.

Gebrauch wie registriert bzw. in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form

14. Weiter ist die Marke grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6). Art. 11 Abs. 2 MSchG sieht jedoch vor, dass der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form auch als Gebrauch der Marke gilt. Die Rechtsprechung pflegt bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch ein Hinzufügen von weiteren Elementen in der Regel weniger streng zu beurteilen, als Abweichungen durch Weglassen eingetragener Markenbestandteile. Hinzufügungen hindern den rechtserhaltenen Gebrauch grundsätzlich nicht, wenn das Zeichen im Gebrauchskontext auf Anhieb erkannt wird und nicht in einem «Zeichenwald» verschwindet (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6).
15. Hinzufügungen, die über grafisches Beiwerk hinausgehen, hindern hingegen den rechtserhaltenden Gebrauch dann, wenn die Marke nicht mehr als unabhängiges Zeichen wahrgenommen wird, sondern als Teil eines umfassenderen Zeichens erscheint. Massgeblich für den rechtserhaltenden Gebrauch ist daher, ob die Marke im Gebrauchskontext ohne Zuhilfenahme der Fantasie erkannt wird, also weder in einem «Zeichenwald» verschwindet noch als Teil eines Gesamtzeichens erscheint, das sie mehrheitlich in eine gemeinsame Sinnaussage integriert. Rein beschreibende Zusätze verändern den Gesamteindruck i.d.R. nicht. Ob die Marke noch selbstständig genug als Zeichen wahrgenommen wird, ist jeweils im Einzelfall zu bestimmen (vgl. BVGer B-4465/2012, E. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE).
16. Die Widerspruchsmarke «PARA» ist eine reine Wortmarke, die in einer normalen Schriftart in Grossbuchstaben ausgeführt ist. Letztere wurde in den vorgelegten Belegen ausschliesslich wie folgt verwendet:

- Als kombinierte Wort-/Bildmarke (vgl. Beilage 18)



- In Kombination mit weiteren Begriffen (Beilagen 5-12, 14, 15, 30-34 und 36) wie beispielsweise «athletics» bzw. «word [...] athletics» (vgl. «ParAthletics», «World Para Athletics» Beilagen 19-23, 25), «alpine Skiing» (vgl. Beilagen 27, 30-33), «Cross-Country Skiing» (vgl. Beilage 28), «Snowboard/Snowboarderin» (vgl. Beilagen 29, 38), «archery» (vgl. Beilage 40), «Dressage» (vgl. Beilage 42), «CYCLING» (vgl. Beilagen 44 und 45), «ROWING» (vgl. Beilage 48), «Table Tennis» (vgl. Beilage 52), «CIRCUIT» (vgl. Beilage 53) und «Taekwondo» (vgl. Beilagen 56 und 57)
 - Auf einigen Dokumenten erscheint die Marke im Übrigen gar nicht (vgl. z.B. Beilagen 26, 39, 41, 43, 46-47, 49-51 und 54).
17. Zusätzliche Zeichenelemente stehen einem rechtserhaltenden Gebrauch entgegen, wenn die Widerspruchsmarke aufgrund dieser weiteren Elemente nicht mehr als selbstständiges Zeichen wahrgenommen wird. Wie die widerspruchsgegnерische Partei zutreffend in ihrer Duplik ausführt, verschwindet die widersprechende Wortmarke «PARA» im vorliegenden Fall in einem «Zeichenwald»: Sie geht im Gesamtzeichen auf und wird in eine einheitliche Sinnaussage integriert. Die Verwendung erfolgt fast durchgehend in Kombination mit Zusatzbegriffen, die den Sportbereich oder die Disziplin näher bestimmen (z. B. ParAthletics, PARA CYCLING, PARA ROWING, PARA Table Tennis) und zum Teil weiteren grafischen Elementen. In dieser Kombination dient «PARA» nicht primär als Herkunftshinweis, sondern wird als beschreibendes Element verstanden, das auf den Behindertensport hinweist und die jeweilige Sportart näher charakterisiert. Dadurch wird die Widerspruchsmarke im Gebrauchskontext nicht mehr als selbstständig kennzeichnendes Zeichen wahrgenommen, sondern erscheint als Bestandteil eines umfassenderen Gesamtzeichens, das die Elemente zu einer gemeinsamen Sinnaussage verbindet. Ihr ursprünglicher Sinngehalt wird durch die zusätzlichen Begriffe verändert. Es liegt somit ein Gebrauch der Widerspruchsmarke in einer gegenüber der Registrierung wesentlich abweichenden Form vor, der einen rechtserhaltenden Gebrauch ausschliesst.

Kein Gebrauch nach Art einer Marke

18. Rechtserhaltend wirkt nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn das Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung der registrierten Waren und Dienstleistungen verstanden wird durch bspw. Benutzung auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).
19. Aufgrund der Unkörperlichkeit von Dienstleistungen sind die Möglichkeiten, eine Marke im Zusammenhang mit einer Dienstleistung zu verwenden, beschränkter als im Zusammenhang mit einer im Detailhandel vertriebenen Ware (vgl. BVGer B-5902/2013, E. 5.6 – WHEELS / WHEELY, mit weiteren Hinweisen).
20. Gestützt auf die eingereichten Rechnungen (vgl. Beilagen 5-13, 24 sowie 30-37) ist nicht glaubhaft gemacht, dass unter der Widerspruchsmarke «PARA» Dienstleistungen der Klassen 35 oder 41 angeboten wurden. Die Rechnungsposten betreffen die Ausstellung von Athletenlizenzen, die Erhebung von Mitgliedsgebühren sowie sogenannte «sanction fees». Dabei handelt es sich um verbandsinterne bzw. administrative Leistungen. Aus den Rechnungsposten ergibt sich weder eine Werbe- oder Unternehmensverwaltungsdienstleistung im Sinne der Klasse 35 noch eine eigenständige Sportorganisations- und kulturelle Dienstleistung der Klasse 41. Die Dokumente belegen lediglich Gebühren- und Lizenzvorgänge innerhalb eines Verbandssystems, nicht jedoch ein marktgerichtetes Dienstleistungsangebot unter der Marke «PARA». Selbst wenn einzelne Tätigkeiten funktional mit der Organisation von Sportveranstaltungen zusammenhängen sollten, ist den Rechnungen nicht zu entnehmen, dass entsprechende Dienstleistungen unter der Marke «PARA» angeboten wurden. «PARA» erscheint ausschliesslich als Bestandteil zusammengesetzter Bezeichnungen wie «World Para Alpine Skiing» oder «World Para Athletics». Eine Verwendung der Wortmarke «PARA» in Alleinstellung fehlt vollständig. Damit tritt das Zeichen nicht als selbständiger Herkunftshinweis in Erscheinung. Dasselbe gilt für die eingereichten Google-Suchtreffer (vgl. Beilagen 2 und 3), Medienberichte (vgl. Beilagen 21-23, 25, 38 und 50), die Unterlagen zu den Anlässen «World Para Athletics» und «ParAthletics» (vgl. Beilagen 18 sowie 20-25) sowie das «Multi-Year Hosting Agreement - World Para Athletics Grand Prix Nottwil 2022-2024 vom 2. Mai 2022» und die «Startliste Nottwil 2025» (vgl. Beilagen 19 und 20). Diese beziehen sich auf Sportveranstaltungen für Menschen mit Behinderungen. Selbst wenn darin ein Hinweis auf die Organisation von Sportveranstaltungen in der Schweiz erblickt würde (Klasse 41), fehlt auch hier ein klarer Nachweis, dass entsprechende Dienstleistungen unter der Marke «PARA» erbracht wurden. Hinweise auf Werbe- und/oder Unternehmensverwaltungsdienstleistungen der Klasse 35 bestehen nicht. Zudem erscheint «PARA» in sämtlichen Dokumenten nie in Alleinstellung, sondern ausschliesslich als Bestandteil zusammengesetzter Veranstaltungsbezeichnungen, als Teil einer Wort-/Bildmarke und/oder als Abkürzung für «paralympisch» in Kombination mit weiteren Begriffen. Ein markenmässiger Gebrauch der Wortmarke «PARA» in Zusammenhang mit den von der widersprechenden Partei in den Klassen 35 und 41 beanspruchten Werbe- und Unternehmensverwaltungsdienstleistungen sowie sportlichen und kulturellen Veranstaltungsdienstleistungen ist damit nicht dargetan. An dieser Einschätzung vermag auch die vorgelegte Dokumentation betreffend interne Regelwerke bzw. Leitfäden des IPC nichts zu ändern, da diese lediglich organisationsinterne Nutzungs- und Lizenzierungsbestimmungen enthalten und keinen Nachweis eines tatsächlichen, kennzeichenmässigen Gebrauchs im geschäftlichen Verkehr erbringen (vgl. Beilagen 4, 16 und 17). Folglich ist nicht glaubhaft, dass das Zeichen «PARA» vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung der in den Klassen 35 und 41 von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen verstanden wird.
21. Somit ist vorliegend weder der Gebrauch der Marke wie registriert noch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form noch ein rechtserhaltender Gebrauch nach Art einer Marke in der relevanten Gebrauchsperiode dargetan.
22. Da der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft ist und vorliegend keine Gründe für den Nichtgebrauch geltend gemacht bzw. keine diesbezüglichen Unterlagen eingereicht wurden, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104329 wird daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abgewiesen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.6, mit weiteren Hinweisen).

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu

Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das IGE zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Es hat ein zweifacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das IGE erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104329 wird abgewiesen.
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.
3.
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zu bezahlen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 25. 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).