

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104698 in Sachen

001 DEL LLC
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch

Baker McKenzie Switzerland AG
Holbeinstrasse 30
8034 Zürich

CH-Marke Nr. 471943 - TOM FORD

gegen

Mountain Seek Brand Management Limited
Room C05, Block A, 2nd Floor, Tong Tak Industrial Building, No. 2-4 Sheung Hei Street
San Po Kong
HK-Hongkong

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

euromaier AG
Berglihöh 3
8725 Ernetschwil

CH-Marke Nr. 829292 - tom ford

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 CH-Marke Nr. 829292 - "tom ford" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 10.04.2025 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 8: Handbetätigte Handwerkzeuge; handbetätigte landwirtschaftliche Geräte; handbetätigte Schleifgeräte; Bartschneidemaschinen; handbetätigte Frasiergeräte; Manikürenecessaires; Bügeleisen; Meissel (handbetätigte Werkzeuge); Messer; Essbestecke (Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel).

Klasse 11: Haartrockner; Klimageräte; Luftdesodorierungsgeräte; Beleuchtungsapparate und -anlagen; Küchenherde; Ionisationsgeräte zur Behandlung von Luft oder Wasser; elektrische Sous-Vide-Garer; Kühlapparate und -maschinen; Heizgeräte für feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe; Badarmaturen; elektrische Radiatoren.

Klasse 20: Spiegel; Handspiegel (Kosmetik-, Toilettenspiegel); Möbel; Bambusvorhänge; Kunstgegenstände aus Holz, Wachs, Gips oder aus Kunststoff; aufblasbare Werbeartikel; Hütten für Heimtiere; Kopfkissen; Kissen; Büsten aus Holz, Wachs, Gips oder Kunststoff.

2. Am 10.07.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 471943 "TOM FORD" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 3: Mittel zur Körper- und Schönheitspflege.
4. Mit Verfügung vom 14.07.2025 wurde die widerspruchsgegnersche Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Verfügung vom 26.08.2025 stellte das IGE fest, dass innert Frist keine Stellungnahme der widerspruchsgegnerschen Partei eingegangen war und schloss 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 23.11.1999, unter Beanspruchung einer US-Priorität vom 15.07.1999 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), hinterlegt, die angefochtene Marke am 03.04.2025. 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 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 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 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, a.a.O., Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).

2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 8: Handbetätigte Handwerkzeuge; handbetätigte landwirtschaftliche Geräte; handbetätigte Schleifgeräte; Bartschneidemaschinen; handbetätigte Frasiergeräte; Manikürenecessaires; Bügeleisen; Meissel (handbetätigte Werkzeuge); Messer; Essbestecke (Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel).

Klasse 11: Haartrockner; Klimageräte; Luftdesodorierungsgeräte; Beleuchtungsapparate und -anlagen; Küchenherde; Ionisationsgeräte zur Behandlung von Luft oder Wasser; elektrische Sous-Vide-Garer; Kühlapparate und -maschinen; Heizgeräte für feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe; Badarmaturen; elektrische Radiatoren.

Klasse 20: Spiegel; Handspiegel (Kosmetik-, Toilettenspiegel); Möbel; Bambusvorhänge; Kunstgegenstände aus Holz, Wachs, Gips oder aus Kunststoff; aufblasbare Werbeartikel; Hütten für Heimtiere; Kopfkissen; Kissen; Büsten aus Holz, Wachs, Gips oder Kunststoff.

3. Die Widerspruchsmarke ist demgegenüber für folgende Waren eingetragen:

Klasse 3: Mittel zur Körper- und Schönheitspflege.

Im Folgenden ist die Gleichartigkeit zwischen diesen im Einzelnen zu prüfen.

Angefochtene Waren in Klasse 8:

4. Die angefochtene Marke beansprucht in Klasse 8 *Handbetätigte Handwerkzeuge; handbetätigte landwirtschaftliche Geräte; handbetätigte Schleifgeräte; Bartschneidemaschinen; handbetätigte Frasiergeräte; Manikürenecessaires; Bügeleisen; Meissel (handbetätigte Werkzeuge); Messer; Essbestecke (Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel)*. Die Widerspruchsmarke hat demgegenüber keinen Schutz für Waren der Klasse 8. Gleichartigkeit von Waren kann jedoch gleichwohl vorliegen, da diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. Es ist also zu prüfen, ob Waren der Klasse 8 eines oder mehrere der Kriterien für die Gleichartigkeit erfüllen. Die Waren *handbetätigte Schleifgeräte* (worunter auch Nagelfeilen fallen); *Bartschneidemaschinen; handbetätigte Frasiergeräte; Manikürenecessaires* dienen wie die Waren der Klasse 3 der Widerspruchsmarke der Gesichts- und Körperpflege bzw. der Schönheitspflege. Zwar unterscheiden sich die konkurrierenden Waren bezüglich des Herstellungs-Know-hows. Sie verfolgen jedoch den gleichen Verwendungszweck und stimmen im Anwendungsbereich überein. Zudem werden sie in denselben Spezialgeschäften (z.B. Drogerien) zum Verkauf angeboten. Im Übrigen genügt es zur Bejahung der Gleichartigkeit, dass die Waren in einem so

engen Zusammenhang zueinanderstehen, dass der Eindruck entsteht, die Herstellung oder der Vertrieb würden unter einer einheitlichen Kontrolle erfolgen (vgl. Christoph WILLI, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 32 zu Art. 3). Dies trifft auf das Verhältnis zwischen den angefochtenen Waren der Klasse 8 *handbetätigte Schleifgeräte; Bartschneidemaschinen; handbetätigte Frisiergeräte; Manikürenecessaires* und den Waren der Klasse 3 des Widerspruchszeichens aus den genannten Gründen zu. Da jedoch in erster Linie die Vertriebswege und der Anwendungsbereich übereinstimmen, ist insoweit lediglich von entfernter Gleichartigkeit auszugehen (vgl. ebenso Entscheide des IGE in den Verfahren Nr. 104530 III. B, E. 11, MIU MIU // Miu Miu; Nr. 104144 III. B, E. 6, CLINIQUE / KAIA CLINIQUE [fig.]; Nr. 101501, III. B, E. 5, SILHOUETTE REFINE / SILHOUETTE S [fig.]) jeweils abrufbar in der Prüfungshilfe des IGE [in der Folge: Prüfungshilfe], unter <https://ph.ige.ch/ph>).

5. Die restlichen Waren der Klasse 8 bilden hingegen weder Hauptware bzw. Bestandteil, noch kann das gleiche Know-how in der Herstellung vermutet werden, noch werden sie über die gleichen Vertriebskanäle vertrieben. Es handelt sich auch nicht um ergänzendes Zubehör, welches vom Hersteller der Hauptware angeboten wird und mit diesem eine sinnvolle Ergänzung des Hauptangebotes bilden würde. Alle diese Indizien sprechen dafür, dass diese Waren mit den Waren der Klasse 3 der Widerspruchsmarke nicht gleichartig sind. Dies gilt entgegen der Argumentation der Widersprechenden auch für *handbetätigte Handwerkzeuge*: Handwerkzeug wird definiert als ein direkt von Hand geführtes Hilfsmittel, das zur leichten Handhabung, zur Herstellung oder zur Bearbeitung eines Gegenstandes verwendet wird (<https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/werkzeug>; abgerufen am 05.03.2026). Somit dienen diese Waren entgegen der Ansicht der Widersprechenden nicht der Verschönerung des äusseren Erscheinungsbildes. Nicht jede denkbare sachliche Verknüpfung genügt, um als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet zu werden. Eine -auch nur entfernte- Gleichartigkeit der restlichen Waren der Klasse 8, also für *Handbetätigte Handwerkzeuge; handbetätigte landwirtschaftliche Geräte; Bügeleisen; Meissel (handbetätigte Werkzeuge); Messer; Essbestecke (Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel)*, ist daher zu verneinen.

Angefochtene Waren in Klasse 11:

6. Die angefochtene Marke beansprucht in Klasse 11 *Haartrockner; Klimageräte; Luftdesodorierungsgeräte; Beleuchtungsapparate und -anlagen; Küchenherde; Ionisationsgeräte zur Behandlung von Luft oder Wasser; elektrische Sous-Vide-Garer; Kühlapparate und -maschinen; Heizgeräte für feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe; Badarmaturen; elektrische Radiatoren*. Die Widerspruchsmarke hat demgegenüber keinen Schutz für Waren der Klasse 11. Gleichartigkeit von Waren kann jedoch wie erwähnt gleichwohl vorliegen, da diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. Die angefochtenen *Haartrockner* dienen wie die Waren der Klasse 3 der Widerspruchsmarke der Körper- bzw. Schönheitspflege. Zwar unterscheiden sich die konkurrierenden Waren bezüglich des Herstellungs-Know-hows. Sie verfolgen jedoch den gleichen Verwendungszweck und stimmen im Anwendungsbereich überein. Zudem werden sie in denselben Spezialgeschäften (z.B. Drogerien) zum Verkauf angeboten. Im Übrigen genügt es zur Bejahung der Gleichartigkeit, dass die Waren in einem so engen Zusammenhang zueinanderstehen, dass der Eindruck entsteht, die Herstellung oder der Vertrieb würden unter einer einheitlichen Kontrolle erfolgen (vgl. Christoph WILLI, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 32 zu Art. 3). Dies trifft auf das Verhältnis zwischen den angefochtenen *Haartrockner* der Klasse 11 und den Waren der Klasse 3 des Widerspruchszeichens aus den genannten Gründen zu. Da jedoch in erster Linie die Vertriebswege und der Anwendungsbereich übereinstimmen, ist insoweit lediglich von entfernter Gleichartigkeit auszugehen (vgl. ebenso Entscheide des IGE in den Verfahren Nr. 104530 III. B, E. 11, MIU MIU // Miu Miu; Nr. 104144 III. B, E. 6, CLINIQUE / KAIA CLINIQUE [fig.]; Nr. 101501, III. B, E. 5, SILHOUETTE REFINE / SILHOUETTE S [fig.]; jeweils abrufbar in der Prüfungshilfe).
7. Die restlichen Waren der Klasse 11 bilden hingegen weder Hauptware bzw. Bestandteil, noch kann das gleiche Know-how in der Herstellung vermutet werden, noch werden sie über die gleichen Vertriebskanäle vertrieben. Es handelt sich auch nicht um ergänzendes Zubehör, welches vom Hersteller der Hauptware angeboten wird und mit diesem eine sinnvolle Ergänzung des Hauptangebotes bilden würde. Alle diese Indizien sprechen dafür, dass diese Waren mit den Waren der Klasse 3 der Widerspruchsmarke nicht gleichartig sind. Auch haben *Klimageräte; Luftdesodorierungsgeräte; Ionisationsgeräte zur Behandlung von Luft oder Wasser* entgegen der Argumentation der Widersprechenden keineswegs den gleichen Zweck:

diese Waren dienen allesamt nicht der Verschönerung bzw. der Körperpflege, sondern es handelt sich dabei um Apparate und Anlagen zur Regelung der Umgebungsbedingungen (vgl. in diesem Sinne auch die erläuternde Anmerkung zu Klasse 11 in Ausgabe 13 der Klassifikation von Nizza, Version 2026 - Anleitung für Benutzer, Allgemeine Anmerkungen, Klassentitel, Klasseneinteilung mit erläuternden Anmerkungen unter https://www.dpma.de/docs/marken/klassifikation_nizza/ncl13-2026_klassentitel_erl_anmerkungen.pdf, abgerufen am 05.03.2026). Eine -auch nur entfernte- Gleichartigkeit der restlichen Waren der Klasse 11, also für *Klimageräte; Luftdesodorierungsgeräte; Beleuchtungsapparate und -anlagen; Küchenherde; Ionisationsgeräte zur Behandlung von Luft oder Wasser; elektrische Sous-Vide-Garer; Kühlapparate und -maschinen; Heizgeräte für feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe; Badarmaturen; elektrische Radiatoren*, ist daher zu verneinen.

Angefochtene Waren in Klasse 20:

8. Die angefochtene Marke beansprucht in Klasse 20 *Spiegel; Handspiegel (Kosmetik-, Toilettenspiegel); Möbel; Bambusvorhänge; Kunstgegenstände aus Holz, Wachs, Gips oder aus Kunststoff; aufblasbare Werbeartikel; Hütten für Heimtiere; Kopfkissen; Kissen; Büsten aus Holz, Wachs, Gips oder Kunststoff*. Auch diese bilden weder Hauptware bzw. Bestandteil, noch kann das gleiche Know-how in der Herstellung vermutet werden, noch werden sie über die gleichen Vertriebskanäle vertrieben. Es handelt sich auch nicht um ergänzendes Zubehör, welches vom Hersteller der Hauptware angeboten wird und mit diesem eine sinnvolle Ergänzung des Hauptangebotes bilden würde. Alle diese Indizien sprechen dafür, dass diese Waren mit den Waren der Klasse 3 der Widerspruchsmarke nicht gleichartig sind. Eine -auch nur entfernte- Gleichartigkeit ist daher für sämtliche Waren der Klasse 20 der angefochtenen Marke zu verneinen.
9. Die Widersprechende macht geltend, die Widerspruchsmarke über erhöhte Kennzeichnungskraft verfüge, da es sich um eine in der Schweiz bekannte Marke handle. Daher würden die massgeblichen Abnehmerkreise mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit auf den Gedanken kommen, diese Waren würden aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt werden. In diesem Zusammenhang hat das Bundesgericht festgehalten, dass selbst die Bekanntheit einer Marke, welche im Zusammenhang mit den Produkten einer bestimmten Klasse erworben worden sei, nicht auf andere Produkte einer anderen Klasse übertragen werden könne. Insbesondere seien Waren nicht allein deshalb gleichartig, weil sie im Rahmen einer Diversifikationsstrategie gemeinsam angeboten würden (vgl. BGer in sic! 2010, 353, E. 5.6.1, 5.6.2 – Coolwater / cool water). Schliesslich würde das Spezialitätsprinzip überdehnt werden, wenn der Argumentation der widersprechenden Partei gefolgt würde, da nicht jede denkbare (sachliche) Verknüpfung genügt, um als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet zu werden.
10. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die (entfernte) Gleichartigkeit 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 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5):

Klasse 8: Handbetätigte Handwerkzeuge; handbetätigte landwirtschaftliche Geräte; Bügeleisen; Meissel (handbetätigte Werkzeuge); Messer; Essbestecke (Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel).

Klasse 11: Klimageräte; Luftdesodorierungsgeräte; Beleuchtungsapparate und -anlagen; Küchenherde; Ionisationsgeräte zur Behandlung von Luft oder Wasser; elektrische Sous-Vide-Garer; Kühlapparate und -maschinen; Heizgeräte für feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe; Badarmaturen; elektrische Radiatoren.

Klasse 20: (alle Waren).
11. Für die übrigen Vergleichswaren ist von (entfernter) Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit bzw. -identität zu prüfen.

C. Zeichenidentität

1. Zeichenidentität nach Art. 3 Abs. 1 lit. a und b MSchG liegt vor, wenn die Marken absolut gleich sind. Das Kriterium der Identität ist restriktiv auszulegen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.2). Vorliegend stehen sich die reinen Wortmarken "TOM FORD" (Widerspruchsmarke) und "tom ford" (angefochtene Marke) gegenüber. Die Zeichen werden von den Abnehmern als Kombination des männlichen Vornamens «Tom» und des Nachnamens «Ford» wahrgenommen. Die Zeichen sind identisch: Die Wortmarke «TOM FORD» (Widerspruchsmarke) stimmt sowohl auf der phonetischen, der schriftbildlichen wie der sinngelastlichen Ebene vollständig mit dem jüngeren Zeichen «tom ford» (angefochtene Marke) überein. Letzteres weist keine unterschiedlichen oder zusätzlichen Elemente auf. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Grossbuchstaben gehalten ist, die angefochtene Marke hingegen in Kleinbuchstaben, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht, weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht zu prägen vermag. Somit ist von einer identischen jüngeren Marke auszugehen (Entscheid des IGE im Verfahren Nr. 102169 vom 09.10.2025, III. C, MIU MIU // Miu Miu, abrufbar in der Prüfungshilfe des IGE [in der Folge: Prüfungshilfe], unter <https://ph.ige.ch/ph>).
2. Da die streitverfangenen Marken nicht für gleiche Waren beansprucht werden, ist der Widerspruch nicht bereits gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG – ohne dass das Bestehen einer Verwechslungsgefahr geprüft werden muss –, gutzuheissen. Die Marken werden in casu für gleichartige Waren beansprucht, womit gemäss Art. 3 lit b MSchG noch zu prüfen ist, ob sich eine Verwechslungsgefahr ergibt.

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- bzw. Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarken bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile banal sind oder sich eng an beschreibende Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7). Die Widerspruchsmarke TOM FORD wird als Kombination eines Vornamens und Familiennamens wahrgenommen (vgl. vorstehend C. 1). Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. In Verbindung mit den hier interessierenden Waren der Klasse 3 kann dieser somit kein direkt beschreibender oder üblicher Sinngehalt entnommen werden. Sie hat keinerlei beschreibenden Charakter. Zudem stellt die Widerspruchsmarke keinen Qualitätshinweis bzw. reklamehafte Anpreisung dar (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 5.3.1, 4.4). Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
3. Weiter sind die massgeblichen Abnehmer zu bestimmen. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (vgl. BVGer B-371/2023, E. 6.1 m.w.H – S8 / ES8). Zu den massgebenden Verkehrskreisen zählen neben den Endkonsumenten auch Fachkreise des hier relevanten Warenbereichs der Klassen 3. Die hier interessierenden Waren der Klasse 3 werden als Massenartikel des täglichen Bedarfs gemäss Rechtsprechung mit einer eher geringen Aufmerksamkeit erworben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 m.w.H.). Folglich werden die Verkehrskreise eine geringe Aufmerksamkeit anwenden.
4. Die Zeichen sind vorliegend identisch (vgl. IV. D. hiervor), weshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr aufgrund der Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit 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). Dies ist vorliegend nicht der Fall, denn aufgrund der Zeichenidentität und der durchschnittlichen

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke besteht auch in Bezug auf die lediglich entfernt gleichartigen Waren die Gefahr von Fehlzurechnungen. Die Verwechslungsgefahr ist folglich unter Berücksichtigung des geringen Aufmerksamkeitsgrads der Verkehrskreise ohne weiteres zu bejahen.

5. Unter Berücksichtigung der Zeichenidentität, des normalen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke und der nur geringen Aufmerksamkeit der Abnehmer ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104698 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 829292 "tom ford" für die als gleichartig beurteilten Waren, nämlich *"handbetätigte Schleifgeräte; Bartschneidemaschinen; handbetätigte Frasiergeräte; Manikürenecessaires"* (Klasse 8), sowie *"Haartrockner"* (Klasse 11), 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).
1. 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).
2. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Unaufgefordert eingereichte Eingaben der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise durchgedrungen, jedoch hat die widerspruchsgegnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, womit sie auch keinen Anspruch auf Ersatz von Parteikosten hat, welche wettgeschlagen werden könnten. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Somit ist der widersprechenden Partei im Rahmen ihres Obsiegens eine Parteientschädigung zuzusprechen (vgl. auch BVGer B-1219/2025, E. 7.3 – *Pretzel Pete / PRETZELIZED*). Der Widerspruch wird zu rund einem Viertel gutgeheissen; entsprechend sind der widersprechenden Partei CHF 300.00 (ein Viertel von CHF 1'200.00) zuzusprechen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Hälfte der Widerspruchsgebühr zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird somit auf CHF 700.00 (inkl. halbe Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104698 wird teilweise gutgeheissen.
2.
Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 829292 - "tom ford" wird für folgende Waren widerrufen:

Klasse 8:

"Handbetätigte Schleifgeräte; Bartschneidemaschinen; handbetätigte Frasiergeräte; Manikürenecessaires"

Klasse 11:

"Haartrockner"

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

4.

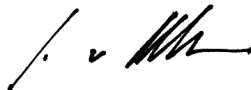
Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF CHF 700.00 (inkl. halbe Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 10. März 2026

Freundliche Grüsse



Stephan von Allmen

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).