

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104510 in Sachen

Bugatti International S.A.
412F route d'Esch
1030 Luxembourg
LU-Luxembourg

Widersprechende Partei

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG
Postfach
8027 Zürich

CH-Marke Nr. 487956 - BUGATTI

gegen

Guido Mario Scalfi
Via Montalbano 19
6925 Collina d'Oro

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

IPWAY Sagl
Via Lugano 13
6982 Agno

CH-Marke Nr. 824889 - BRIGATTI

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. 824889 "BRIGATTI" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 08.01.2025 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend für folgende Waren eingetragen:
 - 18 *Étuis à clés en cuir ou en similicuir, cuir et porte-clés en cuir; portefeuilles, porte-documents [maroquinerie], porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs, sacs à dos, malles et valises; parapluies télescopiques.*
 - 25 *Chaussures, chaussures pour femmes, chaussures de soirée, bottes; pantalons; vestes; robes, costumes; T-shirts, chemises de smoking, chemises, chemises tissées; sous-vêtements; chandails; sous-vêtements d'une pièce à jambes et manches longues, pyjamas; pantoufles; bérets, chapeaux; maillots de bain pour hommes, maillots de bain pour femmes; jupes; cache-cols; gants [habillement]; Ceintures.*
2. Am 08.04.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 487956 "BUGATTI" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24-25, 28, 30, 33, 37 und 42 eingetragen ist.
4. Mit Verfügung vom 14.04.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 14.07.2025 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.
6. Mit Verfügung vom 21.07.2025 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 22.10.2025 replizierte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 28.10.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 13.11.2025 bzw. 19.11.2025 duplizierte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist.
10. Mit Verfügung vom 25.11.2025 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

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 Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 12.02.2001, die angefochtene Marke am 30.09.2024 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

1. 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.
2. 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 www.ige.ch) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. 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).
4. Gegen die am 05.09.2001 in Swissreg publizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 14.07.2025 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 14.07.2025. 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 14.07.2020 und dem 14.07.2025, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).
5. Zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs hat die widersprechende Partei zusammen mit ihrer Replik folgende Belege eingereicht:

BO:	Rechnung vom 12. Juli 2024 an die BUGATTI ZURICH, Schmohl AG	Beilage 1
BO:	Rechnung vom 26. Juni 2024 an die BUGATTI ZURICH, Schmohl AG	Beilage 2
BO:	Rechnung vom 26. November 2024 an die BUGATTI ZURICH, Schmohl AG	Beilage 3
BO:	Screenshot O'GARA, Duffle Bag	Beilage 4
BO:	Screenshot O'GARA, Heritage Jacket	Beilage 5
BO:	Screenshot O'GARA, Power Bank	Beilage 6
BO:	Rechnung vom 19. Februar 2024 von der UYN	Beilage 7
BO:	Instagram Story BUGATTI Uhr	Beilage 8
BO:	Instagram Story BUGATTI Shop Kollektion (Bekleidung)	Beilage 9
BO:	Instagram Story BUGATTI Bugatti Clothing Collection	Beilage 10
BO:	BUGATTI Testkauf Hoodie und Duffle Bag	Beilage 11
BO:	BUGATTI Testkauf T-Shirt	Beilage 12
BO:	Pressemitteilung BUGATTI vom 18.03.2021	Beilage 13
BO:	Pressemitteilung BUGATTI vom 20. November 2020	Beilage 14
BO:	Pressemitteilung BUGATTI vom 04. November 2020	Beilage 15
BO:	Excel-Liste AUDES betreffend Verkäufe resp. Lieferungen in die Schweiz	Beilage 16

- | | | |
|-----|--|------------|
| BO: | Excel-Liste Schmolh AG betreffend Käufe resp. Lieferungen an Abnehmer in der CH | Beilage 17 |
| BO: | Excel-Liste Transparent Global betr. Käufe resp. Lieferungen an Abnehmer in der CH | Beilage 18 |
| BO: | Eidesstattliche Erklärung Bugatti International S.A. | Beilage 19 |
| BO: | Eidesstattliche Erklärung TRANSPARENT GLOBAL LIMITED | Beilage 20 |
| BO: | Eidesstattliche Erklärung Audes Group S.r.l. | Beilage 21 |
| BO: | Eidesstattliche Erklärung Schmolh AG | Beilage 22 |
| BO: | Auszug Webseite Schmolh AG | Beilage 23 |
| BO: | Katalog zur Bugatti-Kollektion der Audes Group S.R.L. aus dem Jahre 2022 | Beilage 24 |
| BO: | Pressemitteilung vom 26. August 2021 | Beilage 25 |
6. Die widersprechende Partei macht geltend, dass für Luxusgüter ein weniger umfangreiches Benutzungserfordernis als bei Massenartikeln erforderlich sei. Dieser Grundsatz sei auch auf die unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Waren der Klassen 3, 9, 18 und 25 anwendbar. Im relevanten Zeitraum hätten u.a. die Schmolh AG sowie weitere juristische und natürliche Personen mit Sitz in der Schweiz Bekleidung, Automodelle sowie Kopfhörer von den Bugatti-Lizenznehmern bezogen. Die unter der Widerspruchsmarke beworbenen und vertriebenen Waren seien sowohl über die Webseite der widersprechenden Partei als auch über ihr Instagram-Profil direkt käuflich zu erwerben. Insbesondere über Instagram-Stories sowie über Pressemitteilungen würden regelmässig zahlreiche Produkte beworben. Schliesslich hätten die beiden Lizenznehmerinnen, die AUDES Group S.R.L. und die Transparent Global Limited, Waren aus der Bekleidungs- und Lifestylekollektion unter der Widerspruchsmarke an Abnehmer in der Schweiz verkauft. Diese Verkäufe würden auch durch eidesstattliche Erklärungen bestätigt. Der rechtserhaltende Gebrauch werde für die in casu relevanten Waren somit glaubhaft gemacht.
 7. Die widerspruchsgeegnerische Partei geht davon aus, dass mittels der eingereichten Belege insbesondere kein ernsthafter Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht werden könne.
 8. 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).

Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung

9. 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). Eine Einwilligung kann auch stillschweigend erteilt werden. Gegenüber dem IGE ist die Zustimmung des Markeninhabers glaubhaft zu machen, auch die "stillschweigende", sei es durch Einreichen des Vertrages bzw. Vertragsausschnittes oder durch Aufzeigen der Unternehmensstruktur (Holdingstruktur). Es genügt folglich nicht, einfach zu behaupten, man verwende die Marke mit Zustimmung des Markeninhabers, ohne dass diese Tatsache irgendwie belegt wird.
10. Einzelne von der widersprechenden Partei eingereichten Belege stammen nicht von ihr, sondern von der Schmolh AG, der TRANSPARENT GLOBAL LIMITED, der Audes Group S.r.l., der UYN sowie der O'GARA Boutique. Gemäss Angaben der widersprechenden Partei handelt es sich bei der AUDES Group S.R.L. und der TRANSPARENT GLOBAL LIMITED um Lizenznehmerinnen. Die UNLEASH YOUR NATURE (UYN) sei mit der widersprechenden Partei eine Partnerschaft bezüglich einer Kleiderkollektion eingegangen. Belege mit Hilfe derer eine explizite Zustimmung zum Markengebrauch nachgewiesen werden könnte, wurden hingegen von der widersprechenden Partei keine eingereicht.

11. Mit Beilagen 19 bis 22 reichte die widersprechende Partei hingegen vier eidesstattliche Erklärungen der Geschäftsführer der widersprechenden Partei, der TRANSPARENT GLOBAL LIMITED, der Audes Group S.r.l. sowie der Schmohl AG ein. In diesen Erklärungen bestätigen die Geschäftsführer, dass ihre Unternehmen im relevanten Gebrauchszeitraum über eine Lizenz zum Markengebrauch bzw. über die entsprechende Zustimmung zum Markengebrauch verfügt hätten.
12. Gemäss Praxis des IGE kann sog. eidesstattlichen Erklärungen im Widerspruchsverfahren, isoliert betrachtet, keine erhöhte Beweiskraft zukommen, weil das schweizerische Verfahrensrecht dieses Beweismittel nicht kennt. Da es sich dabei jedoch um eines der wichtigsten Mittel handelt, um die Tragweite des Gebrauchs hinsichtlich Umfang und Zeitraum der Marke in Deutschland darzulegen und bei Falschaussagen mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen ist, kann die nach deutschem Recht abgegebene eidesstattliche Erklärung nach Auffassung des IGE in der Gesamtwürdigung, d.h. zusammen mit zusätzlich ins Recht gelegten, rechtsgenügenden Dokumenten, als Indiz für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs in Betracht gezogen werden. Das Bundesverwaltungsgericht ist diesbezüglich strenger und qualifiziert eidesstattliche Erklärungen als reine Parteibehauptungen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2, u.a. mit Verweis auf BVGer B-5828/2023, E. 4.3.2 – Canna (fig.) / CANNAVITAS).
13. In casu geht aus den eidesstattlichen Erklärungen nicht hervor, dass diese nach deutschem Recht abgegeben wurden. Es ist mithin von reinen Parteibehauptungen auszugehen. Im Rahmen der freien Beweiswürdigung können die Erklärungen hingegen berücksichtigt werden.
14. Zwei Pressemitteilungen (Beilagen 13 und 15) kann entnommen werden, dass die AUDES Group S.R.L. eine Partnerschaft mit der widersprechenden Partei eingegangen ist und sie Bekleidung und Accessoires unter der Widerspruchsmarke herstellen wird. Das Gleiche geht auch aus der Pressemitteilung betreffend die UYN hervor. Zudem lauten zwei Rechnungspositionen der Rechnung vom 19. Februar 2024, die von der UYN stammen, wie folgt: "UYN for BUGATTI [...]". Auch daraus geht hervor, dass die UYM für Bugatti fabriziert. Entgegen den Ausführungen der widerspruchsgegnerischen Partei lassen diese Belege darauf schliessen, dass die AUDES Group S.R.L. sowie die UYN mit Fremdbenutzungswillen handelten. Allzu hohe Anforderungen an den Fremdbenutzungswillen sind denn auch nicht zu stellen (vgl. BSK MSchG-Volken, Art. 11 N 145 ff.). Im Rahmen der Glaubhaftmachung können somit die von der AUDES Group S.R.L. sowie der UYN ausgestellten Rechnungen der widersprechenden Partei angerechnet werden.
15. Dies gilt hingegen nicht für die auf die TRANSPARENT GLOBAL LIMITED sowie die Schmohl AG lautenden Beilagen. Betreffend diese Drittparteien wurden keine Belege eingereicht, die auf eine Zustimmung zum Markengebrauch schliessen lassen könnten. Die Beilagen 1 bis 3, 17, 18 und 23 sind somit grundsätzlich aus dem Recht zu weisen.

Ernsthafter Gebrauch

16. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3).
17. Die eingereichten Unterlagen müssen es erlauben, auf die Ernsthaftigkeit des Gebrauchs schliessen zu können. Das Bundesgericht hat es bisher abgelehnt hat, konkrete Umsatzzahlen zu verlangen. Es genügt praxisgemäss bereits ein geringer Umsatz (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3). Die Gebrauchsunterlagen müssen hingegen belegen, dass es sich nicht um blossе Einzelaktionen handelt.
18. Die Ernsthaftigkeit des Gebrauchs lässt sich u.a. gestützt auf Rechnungen beurteilen. In casu massgebend sind die Rechnung der UYN vom 19.02.2024 (Beilage 7) sowie die Excel-Liste AUDES betreffend Verkäufe resp. Lieferungen in die Schweiz (Beilage 16). Bezüglich letzterer gilt es hingegen an dieser Stelle anzumerken, dass es sich bei dieser Auflistung von Verkäufen und Lieferungen um ein rein unternehmensinternes Dokument handelt, dem als blossе Parteibehauptung kein Beweiswert zukommen kann (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2). Im Übrigen geht aus Beilage 16 für die Jahre 2020 bis 2023 einzig folgende Lieferungen von Waren der Klasse 25 hervor:
 - 9 T-Shirts

- 3 Bomber Jackets
- 7 Caps

Nachgewiesen wäre somit die Lieferung von 19 einzelnen Bekleidungsartikeln.

19. Der Rechnung der UYN vom 19.02.2024 (Beilage 7) können einzig zwei Rechnungspositionen entnommen werden, welche die Widerspruchsmarke enthalten, nämlich: UYN for BUGATTIMAN SHORT SLEEVED POLO SHIRT und UYN for BUGATTI MAN TECHINCAL SHIRT. Je ein Shirt wurde in diesen beiden Positionen in Rechnung gestellt. Den beiden weiteren, eingeschwärzten Rechnungspositionen, kann nicht entnommen werden, ob mit der Widerspruchsmarke versehene Waren in Rechnung gestellt wurden.
20. Insgesamt ist somit, gestützt auf die in casu verwertbaren Gebrauchsbelege und unter Einbezug der als blosser Parteibehauptung geltenden Beilage 16, ein Verkauf von 21 Bekleidungsartikeln belegt. Über einen Zeitraum von vier Jahren kann dabei nicht von einer markenrechtlich relevanten Marktdurchdringung gesprochen werden. Es handelt sich dabei um blosser Einzelaktionen, die nicht als rechtserhaltender, ernsthafter Markengebrauch qualifiziert werden können. So hat die Rechtsprechung z.B. drei Kleiderlieferungen von insgesamt weniger als Euro 500 (RKGE in sic!2005, 759, E. 3.5 – Proline/Profiline) und fünf Bestellungen von 14 preiswerten Bekleidungsstücken (RKGE in sic! 2002, 53, E. 4 – Express/Express Clothing) als keinen ernsthaften Markengebrauch qualifiziert.
21. Das von der widersprechenden Partei vorgebrachte Argument, wonach für Luxusgüter ein weniger umfangreiches Benutzungserfordernis als bei Massenartikeln erforderlich sei, kann in casu nicht zu einer Bejahung eines ernsthaften Markengebrauchs führen. Die in Beilage 7 ausgewiesenen T-Shirts wurden zu einem Preis von CHF 44.50 in Rechnung gestellt. Die Produktliste der Audes (Beilage 16) weist keine Preise auf. Im Übrigen weisen auch die Rechnungen der Schmohl AG (Beilagen 1 bis 3), die aufgrund fehlender Zustimmung in diesem Verfahren grundsätzlich nicht berücksichtigt werden können, keine Preise bei den einzelnen Rechnungspositionen auf. Rückschlüsse betreffend den Verkaufspreis eines Bomber Jackets kann der als Beilage 5 eingereichte Screenshot O'GARA liefern. Dieses Jacket weist einen Preis von USD 130.00 auf. CHF 44.50 für ein Polo-Shirt und USD 130.00 für ein Jacket bewegen sich im "normalen" Rahmen. Von Luxusgütern kann bei dieser Preiskategorie mit Sicherheit nicht gesprochen werden. Dass es sich allenfalls bei den von der widersprechenden Partei unter der Widerspruchsmarke angebotenen Autos um Luxusgüter handelt, was in casu aber nicht entschieden werden muss, macht ihre T-Shirts und Jackets nicht automatisch auch zu Luxusgütern.
22. Da nur eine ungenügende Anzahl Verkäufe für die Dauer der Gebrauchsperiode nachgewiesen wurden, müssten zumindest Werbemassnahmen als ernsthaft qualifiziert werden können. D.h. die Kundenwerbung müsste so intensiv sein, dass sie geeignet erscheint, Marktanteile zu gewinnen oder zu halten, was eine verstärkte Präsenz in einem wettbewerbsorientierten Umfeld erfordert (vgl. BVGer B- 6813/2019, E. 3.2.7.1. - APTIS / APTIV). Die widersprechende Partei hat hingegen keine Werbeunterlagen eingereicht, die darauf schliessen lassen können, dass die Widerspruchsmarke BUGATTI aus der Sicht der massgebenden Abnehmerkreise über eine längere Zeitspanne für die von ihr beanspruchten Waren eine minimale Marktbearbeitung erfahren hat. Einzelne Pressemitteilungen, aus denen nicht hervorgeht, an wen diese zugestellt bzw. wo sie aufgeschaltet wurden, können nicht als ernsthafte Werbemassnahme qualifiziert werden.
23. Weiter stellt auch das Aufschalten von Instagram-Stories (Beilagen 8 bis 10) keinen rechtserhaltenden Markengebrauch dar, solange nicht gleichzeitig belegt wird, dass die Website bzw. die Social Media-Kanäle von den Verkehrskreisen im massgeblichen Zeitraum konsultiert und entsprechende Waren tatsächlich nachgefragt worden sind (vgl. BVGer B-5543/2012, E. 7.1.2 – six (fig.) / 11/14 SIXX, sixx (fig.); BVGer B-6813/2019, E. 3.2.9.2, 4.3.4.4 – APTIS / APTIV, mit Verweis auf BGE 146 III 225; BVGer B-3261/2020, E. 2.9 – APPLE / APPLIA Home Appliance Europe (fig.)). Ein Nachweis, dass der Instagram-Account von potentiellen Schweizer Abnehmern konsultiert wurde, liegt denn auch nicht vor.
24. Eine Gesamtbetrachtung der eingereichten Belege zeigt somit keinen ernsthaften Markengebrauch der Widerspruchsmarke. Es erübrigt sich somit, die weiteren Voraussetzungen des rechtserhaltenden Gebrauchs zu prüfen.
25. Das IGE erachtet es aufgrund der ins Recht gelegten Belege insgesamt als nicht glaubhaft, dass die Widerspruchsmarke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz rechtserhaltend gebraucht wurde.

26. Aus den vorherigen Ausführungen ergibt sich, dass die widersprechende Partei mangels Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke kein Markenrecht an der Widerspruchsmarke mehr geltend machen kann. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104510 wird daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abgewiesen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.6 mit Verweis auf BVGer B-3416/2011, E. 8 – LIFE / my life (fig.), my life (fig.)).

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 zugunsten der obsiegenden widerspruchsgegenerischen Partei als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104510 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, 24. März 2026

Freundliche Grüsse



Marc Burki

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).