

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104914 in Sachen

Cyberfish AG
Industriestrasse 4
8836 Bennau

Widersprechende Partei

vertreten durch

BYLAND.LAW
Technoparkstrasse 1
8005 Zürich

CH-Marke Nr. 803723 - MatchBox

gegen

Daniel Wattenhofer
St. Gallerstrasse 85
8853 Lachen

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 837604 - matchbox ((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. 837604 «matchbox ((fig.))» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 08.10.2025 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9: Wissenschaftliche, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, fotografische, Film-, audiovisuelle, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; aufgezeichnete und herunterladbare Medien, Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechengeräte; Computer und Computerperipheriegeräte; Taucheranzüge, Tauchermasken, Ohrstöpsel für Taucher, Nasenklemmen für Taucher und Schwimmer, Taucherhandschuhe, Atemgeräte zum Tauchen; Feuerlöschgeräte;

Klasse 12: Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 38: Telekommunikationsdienstleistungen;

Klasse 39: Transportdienstleistungen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse, industrielle Forschung und Dienstleistungen eines Industriedesigners; Qualitätskontrolle und Authentifizierungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software;

Klasse 45: Juristische Dienstleistungen; Sicherheitsdienste zum physischen Schutz von Sachgütern oder Personen; Dating-Dienstleistungen, Knüpfen von sozialen Kontakten im Internet; Bestattungsdienste; Babysitting.

2. Am 03.11.2025 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. 803723 «MatchBox» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 9: Wissenschaftliche, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, fotografische, Film-, audiovisuelle, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechengeräte; Computer und Computerperipheriegeräte; Taucheranzüge, Tauchermasken, Ohrstöpsel für Taucher, Nasenklemmen für Taucher und Schwimmer, Taucherhandschuhe, Atemgeräte zum Tauchen; Feuerlöschgeräte;

Klasse 38: Telekommunikationsdienstleistungen;

Klasse 42: Industrielle Analyse, industrielle Forschung und Dienstleistungen eines Industriedesigners; Qualitätskontrolle und Authentifizierungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software.

4. Mit Verfügung vom 10.11.2025 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 07.11.2025 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 11.12.2025 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Das Widerspruchsverfahren gibt den Inhabern älterer Marken die Möglichkeit, sich nach erfolgter Publikation vor der Eintragungsbehörde auf relative Ausschlussgründe des Art. 3 MSchG zu berufen. Der Widerspruch richtet sich prozessual betrachtet zwar gegen den Entscheid des IGE, eine Marke einzutragen. Der Widerspruch ist jedoch weder eine Einsprache noch eine Beschwerde, weil die widersprechende Partei eine neue Thematik aufgreift (es geht im Widerspruchsverfahren um relative und nicht mehr um absolute Ausschlussgründe wie bei der Markenprüfung) und nicht eine nochmalige Beurteilung einer bereits geprüften und eingetragenen Marke beantragt (Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 1, unter www.ige.ch).
2. 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).
3. Die Widerspruchsmarke wurde am 16.08.2022 hinterlegt, die angefochtene Marke am 15.08.2025. 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.
4. In ihrer Stellungnahme argumentiert die widerspruchsgegnerische Partei, dass eine ältere Marke der Widersprechenden (Cyberfish AG) am 10.09.2025 gelöscht wurde und dass die Gegenseite bereits im Jahre 2024 aufgefordert worden sei, selbst eine Markenhinterlegung vorzunehmen, was diese nicht tat. Zum Zeitpunkt der Anmeldung der angefochtenen Marke hätten keine älteren gültigen Markenrechte der Gegenseite bestanden und die angefochtene Marke sei als sog. Sicherungshinterlegung eingetragen worden.
5. Es ist darauf hinzuweisen, dass das Widerspruchsverfahren auf die Geltendmachung von relativen Ausschlussgründen beschränkt ist, also auf die Prüfung, ob die Voraussetzungen vorliegen, um eine Marke vom Markenschutz auszuschliessen (Art. 31 i.V.m. Art. 3 MSchG). Andere Fragen können im Widerspruchsverfahren nicht geltend gemacht werden. Dazu gehören unter anderem Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb, Namensrecht oder Vertrag. Soweit die Parteien weitergehende Ansprüche geltend machen, können sie daher im vorliegenden Verfahren nicht gehört werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 1). In casu geht es einzig um die Frage, ob die beiden Zeichen «MatchBox» (Widerspruchsmarke) bzw. «matchbox (fig.)» (angefochtene Marke) verwechselbar sind. Weitere Marken, so auch ältere Marken der widersprechenden Partei, sind nicht Gegenstand des vorliegenden Widerspruchsverfahrens. Soweit sich die widerspruchsgegnerische Partei auf eine gelöschte Marke der Widersprechenden beruft, ist sie vorliegend nicht zu hören.

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 und Dienstleistungen

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. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. «service après vente»), weil zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3).

3. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9: Wissenschaftliche, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, fotografische, Film-, audiovisuelle, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; aufgezeichnete und herunterladbare Medien, Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechengeräte; Computer und Computerperipheriegeräte; Taucheranzüge, Tauchermasken, Ohrstöpsel für Taucher, Nasenklemmen für Taucher und Schwimmer, Taucherhandschuhe, Atemgeräte zum Tauchen; Feuerlöschgeräte;

Klasse 12: Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 38: Telekommunikationsdienstleistungen;

Klasse 39: Transportdienstleistungen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse, industrielle Forschung und Dienstleistungen eines Industriedesigners; Qualitätskontrolle und Authentifizierungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software;

Klasse 45: Juristische Dienstleistungen; Sicherheitsdienste zum physischen Schutz von Sachgütern oder Personen; Dating-Dienstleistungen, Knüpfen von sozialen Kontakten im Internet; Bestattungsdienste; Babysitting.

4. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9: Wissenschaftliche, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, fotografische, Film-, audiovisuelle, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechengeräte; Computer und Computerperipheriegeräte; Taucheranzüge, Tauchermasken, Ohrstöpsel für Taucher, Nasenklemmen für Taucher und Schwimmer, Taucherhandschuhe, Atemgeräte zum Tauchen; Feuerlöschgeräte;

Klasse 38: Telekommunikationsdienstleistungen;

Klasse 42: Industrielle Analyse, industrielle Forschung und Dienstleistungen eines Industriedesigners; Qualitätskontrolle und Authentifizierungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software.

Klasse 9:

5. Die Vergleichszeichen sind in der Klasse 9 identisch für *wissenschaftliche, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, fotografische, Film-, audiovisuelle, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechengерäte; Computer und Computerperipheriegeräte; Taucheranzüge, Tauchermasken, Ohrstöpsel für Taucher, Nasenklemmen für Taucher und Schwimmer, Taucherhandschuhe, Atemgeräte zum Tauchen; Feuerlöschgeräte und insoweit für gleiche Waren eingetragen.*
6. Weiter beansprucht die angefochtene Marke in der Klasse 9 *Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität.* Diese finden zwar keine Entsprechung in der Warenliste der Widerspruchsmarke. Diese angefochtenen Waren sind aber als gleichartig zu *Computer und Computersoftware* zu beurteilen. Die Widerspruchsmarke ist für Computer und Software jeder Art geschützt, somit auch für solche, welche dem Leiten von Energie bzw. Elektrizität dienen. Somit ist die Gleichartigkeit insoweit zu bejahen.
7. Weiter beansprucht die angefochtene Marke *aufgezeichnete und herunterladbare Medien* in der Klasse 9. Diese finden keine Entsprechung in der Waren- und Dienstleistungsliste der Widerspruchsmarke. Aufgrund der unterschiedlichen Zweckbestimmung dieser Waren und des unterschiedlichen fabrikationstechnischen Know-hows, ist die Gleichartigkeit zu den Waren der Klasse 9 sowie den Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 der Widerspruchsmarke insoweit zu verneinen.

Klasse 12:

8. In der Klasse 12 beansprucht die angefochtene Marke *Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser.* Diese Waren sind offensichtlich stark unterschiedlich zu den Waren der Klasse 9 der Widerspruchsmarke. Sie richten sich an unterschiedliche Abnehmer, verfügen über getrennte Vertriebswege und über ein unterschiedliches Herstellungs-Know-how. Auch besteht keine Gleichartigkeit zu den Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 der Widerspruchsmarke. Folglich ist eine Gleichartigkeit sämtlicher Waren der Klasse 12 und den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zu verneinen.

Klasse 35:

9. In der Klasse 35 beansprucht die angefochtene Marke *Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten.* Diese Dienstleistungen sind offensichtlich stark unterschiedlich zu den *Telekommunikationsdienstleistungen* in der Klasse 38 sowie den Dienstleistungen der Klasse 42 der Widerspruchsmarke. Auch besteht keine Gleichartigkeit zu den Waren der Klasse 9 der Widerspruchsmarke. Erstere haben eine gänzlich andere Zweckbestimmung und richten sich an unterschiedliche Abnehmer als beispielsweise Telekommunikationsdienstleistungen, industrielle Analysen, Dienstleistungen eines Industriedesigners oder Entwicklung von Hard- und Software. Sie sind auch keineswegs substituierbar und benötigen ein gänzlich unterschiedliches Herstellungs- bzw. Erbringungs-Know-how als die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Folglich ist eine Gleichartigkeit insoweit zu verneinen.

Klasse 38:

10. In der Klasse 38 beanspruchen die Vergleichszeichen identisch *Telekommunikationsdienstleistungen* und folglich gleiche Dienstleistungen.

Klasse 39:

11. In der Klasse 39 beansprucht die angefochtene Marke *Transportdienstleistungen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen*. Diese Dienstleistungen sind wiederum stark unterschiedlich zu den *Telekommunikationsdienstleistungen* in der Klasse 38 sowie den Dienstleistungen der Klasse 42 der Widerspruchsmarke. Auch besteht keine Gleichartigkeit zu den Waren der Klasse 9. Erstere haben eine gänzlich andere Zweckbestimmung und richten sich an unterschiedliche Abnehmer als beispielsweise industrielle Analysen, Dienstleistungen eines Industriedesigners oder Entwicklung von Hard- und Software. Sie sind auch keineswegs substituierbar und benötigen ein gänzlich unterschiedliches Herstellungs- bzw. Erbringungs-Know-how als die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Folglich ist eine Gleichartigkeit sämtlicher Dienstleistungen der Klasse 39 und den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zu verneinen.

Klasse 42:

12. In der Klasse 42 beanspruchen die Vergleichszeichen identisch *industrielle Analyse, industrielle Forschung und Dienstleistungen eines Industriedesigners; Qualitätskontrolle und Authentifizierungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software* und insoweit gleiche Dienstleistungen.
13. Weiter beansprucht die angefochtene Marke *wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen*. Diese sind zu der *industriellen Forschung und den Dienstleistungen eines Industriedesigners* sehr ähnlich. Folglich ist, soweit sich die zu vergleichenden Dienstleistungen decken, von Dienstleistungsgleichheit auszugehen. Soweit die angefochtenen Dienstleistungen über diese Dienstleistungen der Widerspruchsmarke hinausgehen, besteht starke Dienstleistungsgleichartigkeit.

Klasse 45:

14. In der Klasse 45 beansprucht die angefochtene Marke *Juristische Dienstleistungen; Sicherheitsdienste zum physischen Schutz von Sachgütern oder Personen; Dating-Dienstleistungen, Knüpfen von sozialen Kontakten im Internet; Bestattungsdienste; Babysitting*. Diese Dienstleistungen sind wiederum stark unterschiedlich zu den *Telekommunikationsdienstleistungen* in der Klasse 38 sowie den Dienstleistungen der Klasse 42 der Widerspruchsmarke. Auch besteht keine Gleichartigkeit zu den Waren der Klasse 9. Erstere haben eine gänzlich andere Zweckbestimmung und richten sich an unterschiedliche Abnehmer als beispielsweise industrielle Analysen, Dienstleistungen eines Industriedesigners oder Entwicklung von Hard- und Software. Sie sind auch keineswegs substituierbar und benötigen ein gänzlich unterschiedliches Herstellungs- bzw. Erbringungs-Know-how als die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Folglich ist eine Gleichartigkeit sämtlicher Dienstleistungen der Klasse 45 und den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke vollumfänglich zu verneinen.
15. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Waren- und Dienstleistungsgleichheit bzw. 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 und Dienstleistungen, nämlich *aufgezeichnete und herunterladbare Medien* (Klasse 9), sämtlichen Waren der Klasse 12, sämtlichen Dienstleistungen der Klassen 35, 39 und 45 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren bzw. -dienstleistungen ist von Gleichheit respektive 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 reine Wortmarke «MatchBox» (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke «matchbox ((fig.))» (angefochtene Marke) gegenüber. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Gross- und Kleinbuchstaben, die angefochtene Marke demgegenüber ausschliesslich in Kleinbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. Bundesverwaltungsgericht [in der Folge: BVGer] B-317/2010, E. 6.3, Lifetex / LIFETEA; ebenfalls BVGer B-4728/2014, E. 5.3.1, WINSTON / Wilson), weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks i.d.R. nicht prägt (vgl. BVGer B-953/2013, E. 2.3, CIZELLO / SCIELO).
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. Die angefochtene Marke enthält grafische Elemente: Der letzte Buchstabe X wird zweigeteilt, der obere Teil ist dunkelblau, der untere rot. Der rechte Strich gegen oben sowie der linke Strich gegen unten ist jeweils länger ausgestaltet als die übrigen Buchstaben. Die Marke enthält einen Farbanspruch «blau, rot». Daneben enthält das Zeichen keine weitere grafischen Elemente. Diese grafische Ausgestaltung vermag die Bezeichnung «matchbox» keineswegs in den Hintergrund zu drängen. Sie darf aber bei der Beurteilung des Gesamteindrucks auch nicht einfach ausgeblendet werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich das Publikum insbesondere im (mündlichen) Geschäftsverkehr vorwiegend an den Wortelelementen orientieren wird.
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.]).
6. Die beiden Marken sind schriftbildlich praktisch identisch und verfügen über keinerlei Unterschiede auf der klanglichen Ebene.
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. Der englische Begriff «matchbox» wird mit «Streichholzschachtel, Zündholzschachtel» ins Deutsche übersetzt (vgl. www.pons.com, besucht am 25.03.2025). Weil beide Zeichen lediglich den Begriff «matchbox» enthalten, sind sie im Sinngehalt identisch und verfügen somit über keine Unterschiede auf der semantischen Ebene (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 mit weiteren Hinweisen).
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 und/oder Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).
3. Bei den hier noch massgeblichen Waren und Dienstleistungen handelt es sich um solche der Klassen 9, 38 und 42.

Die Waren der Klasse 9 (insb. Software) richten sich sowohl an Spezialisten als auch an den Durchschnittskonsumenten (vgl. Urteil des BVGer B-8028/2010 vom 02.05.2012, E. 4.1.1 – VIEW / SWISSVIEW [fig.]). Die betroffenen Waren werden zwar mit einer bestimmten Regelmässigkeit, aber doch nicht täglich erworben, so dass angenommen werden muss, dass der vorliegende Abnehmer den Markeninhaber bewusster, und daher zumindest mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit aussucht (Urteile des BVGer B-3663/2011, E. 4.2.1 – INTEL INSIDE und intel inside [fig.] / GALDAT INSIDE; B-8028/2010 vom 02.05.2012, E. 4.2.1 – VIEW / SWISSVIEW [fig.], vgl. ebenso Entscheid des IGE im Verfahren Nr. 102829, III., D. Ziff. 2, ColorOS [fig.] / COLORS [fig.], abrufbar in der Prüfungshilfe des IGE [in der Folge: Prüfungshilfe], unter <https://ph.ige.ch/ph>).

Bei Telekommunikationsdienstleistungen in der Klasse 38, die sich sowohl an Fachkreise als auch an Durchschnittskonsumenten richten, ist gemäss Rechtsprechung von einem zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeitsgrad auszugehen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).

Dienstleistungen der Klasse 42 (wissenschaftliche und industrielle Dienstleistungen), welche nicht nur alltägliche Bedürfnisse abdecken und daher eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen, werden mit einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad nachgefragt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).

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. Der Widerspruchsmarke «MatchBox» kann in der Bedeutung von «Streichholzschachtel, Zündholzschachtel» (vgl. III. C. Ziff. 8) in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42 kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
6. Die Vergleichszeichen werden, soweit hier noch interessierend, für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

7. Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die (praktisch) unveränderte Übernahme einer älteren Marke ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass die übernommene Widerspruchsmarke schwach ist und mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den in casu zu vergleichenden Zeichen trifft keine der aufgezeigten Ausnahmekonstellationen zu. Der einzige Unterschied bei der angefochtenen Marke besteht in deren Ausführung ausschliesslich in Kleinbuchstaben, während die Widerspruchsmarke in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist sowie in der leichten grafischen Ausgestaltung des letzten Buchstaben «X» (vgl. III. C. Ziff. 4). In Anbetracht der festgestellten Gleichheit bzw. hochgradigen Gleichartigkeit der angefochtenen Waren und Dienstleistungen besteht daher ohne weiteres die Gefahr von Fehlzurechnungen. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass die strittigen Waren teilweise mit leicht erhöhter bis erhöhter Aufmerksamkeit ausgesucht werden, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise auch bei erhöhter Aufmerksamkeit nicht überspannt werden dürfen, sondern auch insoweit auf das Erinnerungsbild abzustellen ist, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel, 2009, N. 957). Die Verwechslungsgefahr ist daher unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit sowie der Gleichheit bzw. starken Gleichartigkeit der Vergleichswaren und - Dienstleistungen ist die Verwechslungsgefahr trotz der teilweise erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer zu bejahen.
8. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104914 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 837604 «matchbox ((fig.))» für die als gleich respektive gleichartig beurteilten Waren und Dienstleistungen, nämlich für sämtliche Waren der Klasse 9 mit Ausnahme von *aufgezeichnete und herunterladbare Medien* sowie für sämtliche Dienstleistungen der Klassen 38 und 42, 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 (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. Ist die Partei nicht vertreten oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, spricht das IGE einen Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.00 übersteigen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise durchgedrungen. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Hingegen ist zu berücksichtigen, dass die widerspruchsgegnerische Partei keinen Vertreter bestellt hat. Entsprechend spricht das IGE lediglich einen Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.00 übersteigen. Das IGE geht aufgrund der Aktenlage davon aus, dass die Gesamtkosten den Betrag von CHF 50.00 nicht übersteigen. Entsprechend hat die widerspruchsgegnerische Partei keinen Anspruch auf Ersatz der Parteikosten, welche wettgeschlagen werden könnten. 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 der Hälfte gutgeheissen. Entsprechend sind der widersprechenden Partei CHF 600.00 (die Hälfte von CHF 1'200.00) zuzusprechen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Hälfte der Widerspruchsgebühr, somit CHF 400.00, zu ersetzen. Das IGE erachtet in Anwendung der obengenannten Kriterien eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 1'000.00 als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104914 wird teilweise gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 837604 «matchbox ((fig.))» wird für folgende Waren und Dienstleistungen widerrufen:

Klasse 9: Wissenschaftliche, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, fotografische, Film-, audiovisuelle, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechengeräte; Computer und Computerperipheriegeräte; Taucheranzüge, Tauchermasken, Ohrstöpsel für Taucher, Nasenklemmen für Taucher und Schwimmer, Taucherhandschuhe, Atemgeräte zum Tauchen; Feuerlöschgeräte.

Klasse 38: umfassend.

Klasse 42: umfassend.

3.

Weitergehend wird der Widerspruch abgewiesen.

4.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

5.

Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 (einschliesslich hälftigem Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 15. April 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).