

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104454 in Sachen

Reinhard Detzel
Pfalzgrafenweg 10
72766 Reutlingen
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte
Münstergasse 38
3011 Bern

IR-Markemarke Nr. 1558955 - Mini Mondo ((fig.))

Mini Mondo

gegen

BEA International Ltd.
Mätteli Strasse 5
6062 Wilen (Obwald)

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

ThomannFischer
Elisabethenstrasse 30
4010 Basel

CH-Markemarke Nr. 823778 - MONDO

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. 823778 "MONDO" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 09.12.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend für folgende Waren eingetragen:
25 Kopfbedeckungen; Schuhe; Bekleidungsstücke.
2. Am 07.03.2025 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 internationale Registrierung Nr. 1558955 "Mini Mondo ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die u.a. für folgende Waren geschützt ist:
25 Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; articles de bonneterie; ceintures pour vêtements; parties de vêtements, d'articles chaussants et d'articles de chapellerie, à savoir manchettes, poches de vêtements, doublures de prêt-à-porter [parties de vêtements], talons et parties de talon pour chaussures, visières de casquette, carcasses de chapeau; vêtements et articles chaussants pour le sport, en particulier gants de ski, débardeurs de sport, vêtements pour cyclistes, uniformes de judo et de karaté, chaussures de football, chaussures de gymnastique, bottes de ski; costumes de déguisement; vêtements en papier, chapeaux en papier à des fins vestimentaires; bavoirs, autres qu'en papier; carrés de poche; sous-vêtements; vêtements de dessus.
4. Mit Verfügung vom 12.03.2026 wurde die widerspruchsgegnersische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 11.06.2025 reichte die widerspruchsgegnersische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme machte sie u.a. die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
6. Mit Verfügung vom 12.06.2025 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 11.07.2025 replizierte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 14.07.2025 wurde die widerspruchsgegnersische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 15.10.2025 duplizierte widerspruchsgegnersische Partei innert erstreckter Frist. Sie stellte u.a. einen Antrag auf Sistierung des Verfahrens.
10. Mit Verfügung vom 28.10.2025 erhielt die widersprechende Partei Gelegenheit, zum Sistierungsantrag der Gegenpartei Stellung zu nehmen.
11. Mit Schreiben vom 13.11.2025 beantragte die widersprechende Partei den Sistierungsantrag abzuweisen.
12. Mit Verfügung vom 18.12.2025 lehnte das IGE den Sistierungsantrag ab und schloss die Verfahrensinstruktion.
13. 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 IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 07.08.2020 mit einer DE-Priorität vom 10.02.2020 im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke wurde am 29.06.2022 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. Verstoss gegen Treu und Glauben

1. Die widerspruchsgegenerische Partei führt in ihrer Stellungnahme (Rz. 4 ff.) aus, die widersprechende Partei sei auch Inhaberin der internationalen Registrierung Nr. 896723 "MINI MONDO" für Klasse 25 und sie selber sei Inhaberin der CH-Marke Nr. 598973 "MONDO". Die Konfliktparteien hätten gegen diese Marken nie Widerspruch erhoben. Dies sei wohl darauf zurückzuführen, dass man offensichtlich nicht von einer Verwechslungsgefahr ausgegangen sei. Die widersprechende Partei habe somit den Gebrauch des Zeichens "MONDO" für Waren der Klasse 25 durch die Widerspruchsgegnerin während 15 Jahren geduldet. Vor diesem Hintergrund sei die Einreichung des Widerspruchs gegen die CH-Marke Nr. 823778 "MONDO" nicht nur widersprüchlich, sondern schlicht treuwidrig. Indem die widersprechende Partei während mehr als 15 Jahren nicht gegen die CH-Marke Nr. 598973 "MONDO" vorgegangen sei bzw. deren Gebrauch bestritten habe, habe sie einen allfälligen Unterlassungsanspruch offensichtlich verwirkt.
2. Entgegen der Auffassung der widerspruchsgegenerischen Partei ist die Einreichung eines Widerspruchs gegen die CH-Marke Nr. 823778 – MONDO kein rechtsmissbräuchliches Verhalten. Das Widerspruchsverfahren ist ein registerrechtliches Verfahren und soll deshalb möglichst einfach, rasch und kostengünstig sein. Es handelt sich insoweit um ein summarisches Verfahren, das eher abstrakt schematisch abzufließen hat und nicht zur Klärung komplizierter Einzelsachverhalte geeignet ist. Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31 MSchG allein die Prüfung, ob die Voraussetzungen gemäss Art. 3 MSchG vorliegen, um eine Marke vom Markenschutz auszuschliessen. Die Beantwortung dieser Frage kann nur durch einen Vergleich beider Marken in ihrer registrierten Form erfolgen. Demgegenüber ist eine Reihe von Fragen, die für die endgültige Berechtigung an einer Marke bedeutsam sein können, im Widerspruchsverfahren nicht zu berücksichtigen. Im Hinblick auf diese Grundsätze ist das Vorbringen der Verfahrensbeteiligten prinzipiell auf die Fragen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr beschränkt; darüberhinausgehende Argumentationen, z.B. lauterkeits-, firmen-, namens- oder vertragsrechtliche Argumentationen, sind nicht zu berücksichtigen.
3. Zwar gilt das Rechtsmissbrauchsverbot als Teil des Grundsatzes von Treu und Glauben, auch für das Widerspruchsverfahren. Aufgrund des beschränkten Streitgegenstandes ist im Widerspruchsverfahren die Geltendmachung des Rechtsmissbrauchsverbots jedoch nur mit Bezug auf Argumente möglich, die in diesem Verfahren zur Verfügung stehen (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 1, auf www.ige.ch mit Verweis auf BVGer B-5129/2016, E. 5 – Chrom-Optics / CHROM-OPTICS).
4. Da in casu einzig die Registerlage zwischen den im Konflikt stehenden Marken massgebend ist, ist für das IGE nicht zu sehen, inwiefern die Einreichung des Widerspruchs gegen das Rechtsmissbrauchsverbot verstossen könnte.

IV. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

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

B. Vergleich der Waren

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder

Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).

2. Die angefochtene Marke ist soweit vorliegend interessierend für folgende Waren eingetragen:

25 *Kopfbedeckungen; Schuhe; Bekleidungsstücke.*

3. Die Widerspruchsmarke ist soweit vorliegend interessierend für folgende Waren geschützt:

25 *Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; articles de bonneterie; ceintures pour vêtements; parties de vêtements, d'articles chaussants et d'articles de chapellerie, à savoir manchettes, poches de vêtements, doublures de prêt-à-porter [parties de vêtements], talons et parties de talon pour chaussures, visières de casquette, carcasses de chapeau; vêtements et articles chaussants pour le sport, en particulier gants de ski, débardeurs de sport, vêtements pour cyclistes, uniformes de judo et de karaté, chaussures de football, chaussures de gymnastique, bottes de ski; costumes de déguisement; vêtements en papier, chapeaux en papier à des fins vestimentaires; bavoirs, autres qu'en papier; carrés de poche; sous-vêtements; vêtements de dessus.*

4. Die *vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; articles de bonneterie* der Widerspruchsmarke entsprechen den angefochtenen *Kopfbedeckungen; Schuhe; Bekleidungsstücke*. Es besteht nicht weiter zu erläuternde Warengleichheit.
5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit somit zu bejahen ist. Nachfolgend ist daher die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die kombinierte Wort-/Bildmarke "Mini Mondo ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und die Wortmarke "MONDO" (angefochtene Marke) gegenüber. 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).
3. Das figurative Element der Widerspruchsmarke beschränkt sich auf eine leichte grafische Gestaltung des Schriftzugs. Die Gestaltung der Grossbuchstaben M sowie die Tatsache, dass die Kleinbuchstaben n und o umgekehrt kursiv, d.h. leicht nach unten rechts geneigt sind, vermag den Gesamteindruck des Widerspruchzeichens kaum zu beeinflussen. Im nachfolgenden Zeichenvergleich können diese Elemente deshalb vernachlässigt werden.
4. In casu stehen sich die Wortelelemente "Mini Mondo ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "MONDO" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortelelementen 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.]*). Dabei gilt es zu beachten, dass gemäss Praxis das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer bestehenden Marke immer dann ungenügend, wenn die neuen

Elemente nicht geeignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen. Wird ein kennzeichnungskräftiges und im Gesamteindruck als selbstständiges Element wahrgenommenen Bestandteil einer Marke in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichenelement derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element erscheint (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3 mit Verweis u.a. auf BVGer B-4612/2019, E. 6.1 – HANA / Hanalytics (fig.); BVGer B-6432/2019, E. 5.1 – Giardino / giardino (fig.)).

5. Im vorliegenden Fall übernimmt das angefochtene Zeichen das kennzeichnungskräftige Element "Mondo" der Widerspruchsmarke (zur Kennzeichnungskraft von "mondo" siehe unten IV. D. Ziff. 3 ff.). Da dem Element "mini" grundsätzlich ein direkt beschreibender Charakter im Sinne von *klein* zukommt (vgl. Prüfungshilfe des IGE, auf <https://ph.ige.ch>) und die beiden Elemente durch Leerschlag getrennt sind, wird "Mondo" in der älteren Marke als selbstständiges Element wahrgenommen. Bedingt durch das gemeinsame Element "Mondo" bestehen zwangsläufig Ähnlichkeiten auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene. Im Übrigen fällt der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Gross-/Kleinbuchstaben gehalten, ist, die angefochtene Marke demgegenüber ausschliesslich in Grossbuchstaben ausgeführt ist, gemäss Rechtsprechung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht, weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (vgl. Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B 4728/2014, E. 5.3.1 - WINSTON / Wilson, BVGer B-953/2013, E. 2.3 - CIZELLO / SCIELO, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>).
6. 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.).
7. Das Element "mini" steht auf Deutsch für: 1. *(Mode) (von Röcken, Kleidern, Mänteln) [weit] oberhalb des Knies endend: der Rock ist mini.* 2. *(umgangssprachlich) sehr klein: die Tasche ist total mini* (vgl. Duden Universalwörterbuch, auf www.munzinger.de). Diese Bedeutungen gelten auch für die anderen Prüfungssprachen. Dem italienischen Begriff "mondo" kommt als Adjektiv die Bedeutung *pulito, netto | lindo, ordinato* | (fig.) *puro, incontaminato* zu, als Substantiv bedeutet dieser Begriff u.a. *l'universo e tutto ciò che lo costituisce 2 il globo terrestre, la Terra* (vgl. Wörterbuch Garzanti, auf www.garzantilinguistica.it; abgerufen am 31.03.2026). Auf Deutsch wird das Widerspruchszeichen somit im Sinne von *kleines Universum/Erde* oder *klein sauber/ordentlich* bzw. *kurzer Rock sauber/ordentlich* oder *kurzer Rock Universum/Erde* verstanden. Dem angefochtenen Zeichen kommen demnach die Bedeutungen *Universum/Erde* bzw. *sauber/ordentlich*. Aufgrund des beiden Konfliktzeichen gemeinsamen Elements "mondo" bestehen somit auch Übereinstimmungen auf begrifflicher Ebene, zumal das Element "mini" dem Element "mondo" keine andere als die oben aufgezeigten Bedeutungen zu verleihen vermag.
8. 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 Abnehmerkreise 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. Aufgrund der Formulierung der Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse ist oft keine eindeutige Positionierung möglich, weshalb in solchen Fällen von durchschnittlicher Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6). Waren der Klasse 25 (Bekleidung) werden im Vergleich zu Massenartikeln des täglichen Gebrauchs tendenziell mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit nachgefragt, weil sie vor dem Kauf oft anprobiert werden (vgl. BVGer B-1342/2018, E. 6.2 – APPLE / APPLE BOUTIQUE; BVGer B-6732/2014, E. 5.2 – CALIDA / CALYANA).
3. 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).
 4. Die widerspruchsgegenerische Partei geht davon aus, dass sich die Widerspruchsmarke in Bezug auf Bekleidungsstücke eines beschreibenden Adjektivs bzw. Präfixes bediene. Mit Blick auf den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke ergebe sich demnach eine schwache Kennzeichnungskraft mit reduziertem Schutzzumfang (siehe Stellungnahme, Rz. 14 f.). Das IGE kann sich dieser Auffassung aus folgenden Gründen nicht anschliessen:
 5. Zwar kommt dem Begriff "mini" der Widerspruchsmarke u.a. in Verbindung mit Röcken, Kleidern, Mänteln die Bedeutung "[weit] oberhalb des Knies endend" zu (vgl. oben IV. C. Ziff. 7). "Mini" ist denn auch insbesondere ein umgangssprachlicher Ausdruck für *Minirock* (vgl. Duden Universalwörterbuch, auf www.munzinger.de, abgerufen am 31.01.2026). Der widerspruchsgegenerischen Partei ist darin zuzustimmen, dass dieses Element für *vêtements* direkt beschreibend und dementsprechend schwach bzw. nicht kennzeichnungskräftig ist. Hingegen gilt es die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke als Ganzes zu würdigen. Der Widerspruchsmarke kommt in den Bedeutungen *kleines Universum/Erde* oder *klein sauber/ordentlich* bzw. *kurzer Rock sauber/ordentlich* als Ganzes kein betreffend die in casu relevanten Waren der Klasse 25 beschreibender, anpreisender oder üblicher Gehalt zu. Einzig hinsichtlich der Bedeutung *kurzer Rock Universum/Erde* stellt sich die Frage, ob die angesprochenen italienischsprachigen Abnehmerkreise in Verbindung mit der Ware *vêtements*, unter welche Miniröcke fallen, das Zeichen als Vertriebsstätte oder ein Rayon verstehen, das alle Bedürfnisse im Bereich Miniröcke abdecken soll (vgl. Prüfungspraxis zum Begriff *Word/Welt*, in der Prüfungshilfe des IGE, unter <https://ph.ige.ch>). In casu gilt es zu bedenken, dass eine italienische Begriffskombination "Sachbezeichnung + mondo" nicht automatisch gleich zu beurteilen wäre wie eine englische Kombination "Sachbezeichnung + world". Einerseits ist auf Italienisch "mini" einzig eine informelle Kurzform für *Minirock*, die korrekte und normalerweise verwendete Bezeichnung ist *minigonna* (vgl. Wörterbuch Garzanti, auf www.garzantilinguistica.it, abgerufen am 01.04.2026). Andererseits würde "Mini(rock)Welt/World" auf Italienisch *mondo di mini(gonna)* lauten. Aus diesen vorgenannten Gründen kommt der Widerspruchsmarke als Ganzes für alle Waren somit durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
 6. Die Vergleichszeichen werden für gleiche Waren 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). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die vollständige, unveränderte Übernahme einer älteren Marke resp. wie vorliegend einer ihrer kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element wahrgenommenen Bestandteile, 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 resp. das übernommene Zeichenelement schwach ist und mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft keine der aufgezeigten Ausnahmekonstellationen zu. Die angefochtene Marke erschöpft sich in der Übernahme des Wortelements "MONDO" der Widerspruchsmarke, womit eine offensichtliche Gefahr von Fehlzurechnungen besteht. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass die strittigen Waren mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt werden, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise 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). Eine Verwechslungsgefahr ist daher ohne weiteres zu bejahen. Soweit das Publikum, aufgrund des in den Widerspruchsmarke zusätzlich enthaltenen Elements "mini", Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der Gleichheit der Vergleichswaren sowie der Übereinstimmung Wortelement "MONDO", falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen, oder im jüngeren Zeichen eine Variante der Widerspruchsmarke erkennt (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).

7. Der Widerspruch Nr. 104454 wird daher gutgeheissen und die angefochtene CH Marke Nr. 823778 "MONDO" für die angefochtenen Waren widerrufen.
8. Die widerspruchsgegenerische Partei macht geltend, dass aufgrund der Bekanntheit der angefochtenen Marke Fehlzurechnungen und somit das Bestehen einer Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden könnten. Hierzu gilt festzuhalten, dass die widerspruchsgegenerische Partei keine Belege eingereicht hat, die auf die Bekanntheit der angefochtenen Marke schliessen lassen könnten. Dem IGE liegen weiter keine Anhaltspunkte vor, welche die Annahme einer institutsnotorischen Bekanntheit der angefochtenen Marke für die in casu relevanten Waren der Klasse 25 zulassen würden. Im Übrigen würde die Verwechslungsgefahr ohnehin auch bei Bekanntheit der angefochtenen Marke bejaht. Wollte man der Argumentation der widerspruchsgegenerischen Partei folgen, dann müsste per analogiam auch die Bekanntheit der Widerspruchsmarke zur Verneinung der Verwechslungsgefahr führen. In der Praxis ist hingegen genau das Gegenteil der Fall: Je höher die Bekanntheit der Widerspruchsmarke und somit deren Kennzeichnungskraft und Schutzzumfang ist, desto eher wird die Verwechslungsgefahr bejaht (vgl. zum Ganzen Marbach, SIWR III/1, Rz. 980).

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 vollständig 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. Zudem hat die widerspruchsgegenerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchsgebühr zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird somit auf CHF 3'200.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104454 wird gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen CH-Marke Nr. 823778 "MONDO" wird für folgende Waren widerrufen:

25 Kopfbedeckungen; Schuhe; Bekleidungsstücke.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

4.

Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 3'200.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 20. April 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).