

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104758 in Sachen

Byredo AB
Box 3065
103 61 Stockholm
SE-Schweden

Widersprechende Partei

vertreten durch

FMP Fuhrer Marbach & Partner
Konsumstrasse 16A
3007 Bern

CH-Marke Nr. 727418 - BYREDO

gegen

MAISON DE PRINCE FZE
Sharjah Airport Freezone (Saif Zone)
No. P6 - 103
Sharjah
AE-Vereinigte Arabische Emirate

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Stempora Sàrl
Nadim Taher
Rue des Musées 58
2300 La Chaux-de-Fonds

CH-Marke Nr. 830784 - BYREDO PARIS ((fig.))

BYREDO
PARIS

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. 830784 - "BYREDO PARIS ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 16.05.2025 in Swissreg veröffentlicht. Sie wurde, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:

Klasse 9: Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique; extincteurs;

Klasse 14: Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;

Klasse 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux.

2. Am 14.08.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke teilweise Widerspruch, nämlich im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 727418 "BYREDO" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 3: Nichtmedizinische Toilettenpräparate; Präparate und Substanzen für die Pflege von Haut, Körper, Gesicht, Augen, Kopfhaut, Haar, Zähnen und Nägeln; Seifen, Reinigungsmittel für den persönlichen Gebrauch, Duschgele, Badegele und Bademittel; Parfümeriewaren, Deodorants für den persönlichen Gebrauch, Antitranspirantien; Kosmetika; Pflegepräparate für das Haar; Zahnputzmittel; Bräunungsmittel; Sonnenschutzmittel; Rasiermittel, Aftershave- und Preshavelotionen und -öle, Enthaarungsmittel; ätherische Öle, Öle für Toilette Zwecke; Duftkugeln [Duftstoffe], Duftkissen für Schubladen; Luftbeduftungsmittel, Raumduftsprays, Weihrauch, aromatische Pflanzenextrakte für nicht medizinische Zwecke;

Klasse 4: Leuchtstoffe, Lampenöle, Kerzen und Dochte für die Beleuchtung, Duftkerzen;

Klasse 9: Brillen und Brillengestelle, Sonnenbrillen; Brillenetuis;

Klasse 14: Juwelierwaren, Schmuckwaren; Zeitmessgeräte; andere Waren aus Edelmetallen und Edelsteinen sowie Waren, die aus Edel-, Halbedel- oder gewöhnlichen Metallen oder Steinen hergestellt oder mit diesen beschichtet sind, nämlich Schmuckwaren für den Kopf, Armreifen, Schmuckarmbänder, Halsketten (Schmuckwaren), Amulette (Schmuckwaren), Broschen (Schmuck), Ohringe, Ohrstecker, Schmuckanhänger, Schlüsselringe; Präsentationsschatullen und Uhrenetuis; sowie Teile und Bestandteile für alle vorstehend genannten Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind;

Klasse 18: Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Gepäck, Taschen, Brieftaschen, Leder und Lederimitationen, Taschen, Schachteln und Etuis aus Leder und Lederimitationen; Reisegepäck; Reisetaschen; Handkoffer; Dokumentenkoffer; Aktentaschen; Rolltaschen; Rollkoffer; Schrankkoffer.

4. Mit Verfügung vom 21.08.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch bis zum 22.09.2025 aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 23.09.2025, einen Tag nach Ablauf der vom IGE angesetzten Frist, ersuchte die widerspruchsgegnerische Partei um eine erste Fristerstreckung.

6. Mit Verfügung vom 25.09.2025 wies das IGE das Gesuch der widerspruchsgegenerischen Partei um Fristerstreckung ab. Gleichzeitig gewährte es ihr im selben Schreiben eine letzte ausserordentliche Nachfrist von zehn Tagen zur Einreichung einer Stellungnahme.
7. Mit Schreiben vom 25.09.2025 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert der erstreckten Frist eine Stellungnahme ein und erhob darin u.a. die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke hinsichtlich der in Klasse 14 eingetragenen Waren «montres» und «horlogerie» («*Zeitmessgeräte*»). Zudem beantragte sie aufgrund einer von der widersprechenden Partei am 31.07.2025 getätigten vorgängigen Abmahnung die Teillöschung der angefochtenen Marke.
8. Die beantragte Teillöschung wurde am 07.10.2025 im Markenregister eingetragen und gleichentags in Swissreg publiziert. Die angefochtene Marke ist nach der erfolgten Teillöschung nur noch für die nachfolgenden, vom Widerspruch erfassten Waren eingetragen:
Klasse 14: Horlogerie et instruments chronométriques.
9. Mit Verfügung vom 08.10.2025 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
10. Mit Schreiben vom 10.12.2025 replizierte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist.
11. Mit Verfügung vom 11.12.2025 wurde die widerspruchsgegenerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
12. Mit Schreiben vom 12.01.2026 duplizierte widerspruchsgegenerische Partei innert Frist.
13. Mit Verfügung vom 13.01.2026 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.
14. 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).

Die Widerspruchsmarke wurde am 22.05.2018 hinterlegt, die angefochtene Marke am 10.03.2025. 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.

2. Das Widerspruchsverfahren ist im Umfang der am 07.10.2025 erfolgten Teillöschung der angefochtenen Marke als gegenstandslos abzuschreiben (vgl. oben I. Ziff. 7 f. und Richtlinien in Markensachen des IGE [nachfolgend Richtlinien], Teil 1, Ziff. 7.2.3, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2_026.pdf). Über die Kostenfolgen ist nachfolgend bei der Kostenverteilung (vgl. V. hiernach) zu befinden.

Rechtsmissbrauch

3. Aufgrund des beschränkten Streitgegenstandes im Widerspruchsverfahren ist die Geltendmachung des Rechtsmissbrauchsverbots nur mit Bezug auf Argumente möglich, die in diesem Verfahren zur Verfügung stehen. Gegenstand des (summarischen) Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31 MSchG allein die Prüfung, ob die Voraussetzungen des 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 und das Vorbringen der Verfahrensbeteiligten ist prinzipiell auf die Fragen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr beschränkt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 1 mit Hinweisen auf die

Rechtsprechung; Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-433/2013, E. 3.2 – METRO / METRO-POOL, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>). Demgegenüber ist eine Reihe von Fragen, die für die endgültige Berechtigung an einer Marke bedeutsam sein können, jedoch eine Klärung komplizierter Einzelsachverhalte voraussetzen, im Widerspruchsverfahren, das eher abstrakt schematisch abzulaufen hat, nicht zu berücksichtigen.

4. Das Vorbringen der widersprechenden Partei hinsichtlich einer angeblich bösgläubigen Hinterlegung der angefochtenen Marke zum Schaden der widersprechenden Partei liegt ausserhalb des Streitgegenstands des Widerspruchsverfahrens und kann somit vorliegend nicht gehört werden (vgl. zuletzt BVGer B-2165/2018, E. 2.2 – Hero [fig.] / Heera [fig.]; vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 1).

III. Antrag auf Aussonderung

1. In ihrer Widerspruchsschrift vom 14.08.2025 (nachfolgend: Widerspruchsschrift) ersuchte die widersprechende Partei, in analoger Anwendung von Art. 156 ZPO (Zivilprozessordnung, SR 272), um Aussonderung der Widerspruchsschrift-Beilagen Nr. 25 und 29 mit der Begründung, dass es sich dabei um vertrauliche Geschäftsgeheimnisse handle.
2. Die Praxis des IGE unterscheidet zwischen Akten, die von der Einsichtnahme durch Dritte ausgeschlossen sind (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.6.1 und 5.6.2) und der Akteneinsicht durch eine Partei während eines laufenden Widerspruchsverfahrens (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.6.4).
3. Was den ersten Fall betrifft, werden Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, auf Antrag einer Partei ausgesondert. Die entsprechenden Dokumente sind somit grundsätzlich von der Akteneinsicht durch Dritte ausgeschlossen (vgl. Art. 36 Abs. 3 MSchV). Die auszusondernden Beilagen Nr. 25 (Byredo Media Monitor 2018-2023: Ausschnitt) und Nr. 29 (Umsatzzahlen 2022-2024 BYREDO in der Schweiz) enthalten detaillierte Angaben zu erzielten Umsätzen resp. zum Umfang einzelner Werbestrategien. Es handelt sich hierbei um vertrauliche geschäftliche Informationen, weshalb dem Antrag der widersprechenden Partei stattgegeben wird. Die Beilagen Nr. 25 sowie Nr. 29 werden im Aktenheft mit entsprechendem Vermerk ausgesondert und Dritten in Zusammenhang mit Gesuchen um Akteneinsicht nicht offenbart.

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. 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, Teil 6, Ziff. 5.3.2) 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. Am 23.09.2025 reichte die widerspruchsgegnerische Partei einen Tag nach Ablauf der vom IGE angesetzten Frist und damit verspätet ein Gesuch um Fristerstreckung ein (vgl. I. Ziff. 5 hiuvor). Diese erste Eingabe der widerspruchsgegnerischen Partei enthielt keine Nichtgebrauchseinrede. Das IGE setzte der widerspruchsgegnerischen Partei sodann eine zehntägige Nachfrist zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch an. Von dieser Nachfrist machte die widerspruchsgegnerische Partei Gebrauch und reichte am 25.09.2025 eine Eingabe ein, in der sie erstmals die Nichtgebrauchseinrede erhob, beschränkt auf den angeblichen Nichtgebrauch der Waren «montres» und «horlogerie» in Klasse 14 («*Zeitmessgeräte*»). Die Einrede des Nichtgebrauchs wurde somit nicht rechtzeitig in der ersten Stellungnahme erhoben und ist folglich im vorliegenden Verfahren unbeachtlich.
5. Ungeachtet dessen verfängt die Nichtgebrauchseinrede, wie die widersprechende Partei in ihrer Replik vom 10.12.2025 zu Recht ausführt, vorliegend auch materiell nicht. Da die widerspruchsgegnerische Partei die Nichtgebrauchseinrede auf die Waren «montres» und «horlogerie» («*Zeitmessgeräte*», Klasse 14 der Widerspruchsmarke) beschränkt hat, kann sich – wie im Folgenden gezeigt wird (vgl. IV. C. Ziff. 1 ff.) – eine Gleichartigkeit in casu weiterhin in Bezug auf weitere, von der Nichtgebrauchseinrede nicht erfasste Waren der Klasse 14 der Widerspruchsmarke ergeben.

C. 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 nach erfolgter Teillöschung nur noch für die folgenden angefochtenen Waren eingetragen:
Klasse 14: Horlogerie et instruments chronométriques.
3. Die Widerspruchsmarke ist u.a. für folgende Waren eingetragen:
Klasse 14: Juwelierwaren, Schmuckwaren; Zeitmessgeräte; andere Waren aus Edelmetallen und Edelsteinen sowie Waren, die aus Edel-, Halbedel- oder gewöhnlichen Metallen oder Steinen hergestellt oder mit diesen beschichtet sind, nämlich Schmuckwaren für den Kopf, Armreifen, Schmuckarmbänder, Halsketten (Schmuckwaren), Amulette (Schmuckwaren), Broschen (Schmuck), Ohrringe, Ohrstecker, Schmuckanhänger, Schlüsselringe; Präsentationsschatullen und Uhrenetuis; sowie Teile und Bestandteile für alle vorstehend genannten Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind.

Angefochtene Waren in Klasse 14

4. Zwischen den Waren «*Zeitmessgeräte*» der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Waren «*horlogerie et instruments chronométriques*» besteht Identität. Im Übrigen bestehen zwischen den angefochtenen Uhren und Zeitmessinstrumenten («*horlogerie et instruments chronométriques*») und den (von der verspäteten Nichtgebrauchseinrede nicht erfassten) «*Juwelierwaren, Schmuckwaren*» der Widerspruchsmarke ebenfalls enge markenrechtliche Berührungspunkte: Diese Waren verfügen über die gleichen Vertriebskanäle resp. werden in den gleichen Spezialgeschäften (Schmuck- und Uhrengeschäfte) angeboten. Diese Warenkategorien können untereinander auch substituierbar sein, zumal bei den sogenannten Schmuckuhren die Schmuckfunktion im Vordergrund steht. Folglich basieren die unter einem

Dach hergestellten Waren zumindest teilweise auf einem gleichen oder ähnlichen herstellungstechnischen Know-how. Daraus folgt, dass zwischen diesen Waren (starke) Gleichartigkeit besteht (vgl. z.B. ebenso z.B. Entscheide des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 102073, B. Ziff. 4, ROYCE / ROYCE; im Widerspruchsverfahren Nr. 15623, B. Ziff. 13, CARAVELLE NEW YORK [fig.] / Caravelle [fig.], jeweils abrufbar in der Prüfungshilfe des IGE [in der Folge: PH], unter <https://ph.ige.ch/ph>).

5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise hochgradige Gleichartigkeit der Vergleichswaren zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

D. 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 "BYREDO" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "BYREDO PARIS ((fig.))" (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. Die Widerspruchsmarke besteht aus dem in Grossbuchstaben gehaltenen Wort «BYREDO».
4. Die angefochtene Marke besteht ihrerseits aus dem Worтеlement «BYREDO», das in stilisierten Grossbuchstaben ausgeführt ist, wobei die einzelnen Buchstaben grafisch teilweise fragmentiert dargestellt sind, jedoch insgesamt lesbar bleiben. Mittig darunter befindet sich in deutlich kleinerer und schlichter Schrift die direkte Herkunftsangabe «PARIS». Obschon die grafischen Elemente der angefochtenen Marke nicht gänzlich vernachlässigt werden können, wird der Gesamteindruck der jüngeren Marke durch diese grafischen Elemente nicht wesentlich beeinflusst. Der Gesamteindruck der angefochtenen Marke wird primär durch den Wortbestandteil «BYREDO» bzw. durch die Wortkombination «BYREDO PARIS» bestimmt und ihre grafische Ausgestaltung ist beim nachfolgenden Zeichenvergleich von eher untergeordneter Bedeutung. In der Erinnerung der Abnehmer werden daher insbesondere die im mündlichen Geschäftsverkehr als Orientierungspunkt dienenden Worтеlemente haften bleiben.
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 Widerspruchsmarke wird vollständig in die jüngere Marke übernommen und befindet sich bei dieser am besonders prägenden Wortanfang (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGE 122 III 388, E. 5a – Kamillosan / Kamillan, Kamillon). Weiter wird dem Worтеlement «BYREDO» das dem Gemeingut zugehörige Element «PARIS» angefügt.
7. Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer bestehenden Marke ist 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 eine ältere Marke oder einer ihrer kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element wahrgenommenen Bestandteile in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen 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 Hinweisen auf die Rechtsprechung). Dies ist vorliegend nicht der Fall. Das beiden Zeichen gemeinsame Wortelement «BYREDO» wird auch im angefochtenen Zeichen als selbständig kennzeichnendes Element wahrgenommen. Dies, weil das weitere Wortelement «PARIS» als direkte Herkunftsangabe im Gemeingut steht und so nicht bewirken kann, dass das Wortelement «BYREDO» seine Individualität verliert. Aufgrund der nahezu vollständigen Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke bestehen selbstredend klare Zeichenähnlichkeiten auf schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Ebene.

8. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

E. 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 richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie gekauft 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. BGer in sic! 2022, 34, E. 6.6.1 – Tellco Holding / Tell et al.).
3. Waren der Klasse 14 (Uhren und Schmuckwaren) können als teure Luxusobjekte mit grösster Sorgfalt erworben werden, aber auch als billige Modeaccessoires nahezu wie ein Gut des täglichen Bedarfs, weshalb von durchschnittlicher Aufmerksamkeit ausgegangen wird (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweis auf BVGer B-2717/2015, E. 3.1 – JOOP! / LOOP BY HARRY WINSTON; BVGer B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU [fig.]). Betreffend Uhren hat das BGer präzisiert, dass aufgrund der abstrakten Produktebenennung zwar von einer «durchschnittlichen» Aufmerksamkeit auszugehen sei. Dabei sei jedoch zu berücksichtigen, dass auch billigere Uhren in der Regel vor dem Kauf geprüft und anprobiert würden, weshalb die Aufmerksamkeit der Abnehmer zumindest leicht erhöht sei (BGer in sic! 2020, 93, E. 3.3.2 – Armani-Adler [fig.] / Glycine [fig.]).
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. Das Wortelement «BYREDO» der Widerspruchsmarke weist in den Prüfungssprachen keinen erkennbaren Sinngesamt auf. Die Widerspruchsmarke wird demzufolge von den angesprochenen Abnehmern als Fantasiezeichen wahrgenommen. Dem Zeichen "BYREDO" kann somit in Verbindung mit den strittigen Waren kein direkt beschreibender Sinngesamt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
6. Die widersprechende Partei macht geltend, dass der Widerspruchsmarke aufgrund ihrer Bekanntheit ein erhöhter Schutzzumfang zukomme. Es handle sich dabei um eine überdurchschnittlich wertvolle, bekannte Marke in der Welt des Luxus, die für eine Vielzahl von Kreationen stehe, darunter Düfte, Bade- und Körperpflegeprodukte, Make-up, Kerzen, Wohnaccessoires, Lederwaren sowie verschiedenste

Modeaccessoires. Insbesondere im Bereich der Parfümeriewaren verfüge die Widerspruchsmarke über eine erhebliche Bekanntheit, wenn nicht gar über Kultstatus. Die widersprechende Partei verweist zudem auf die Beilagen 7 bis 29 der Widerspruchsschrift (vgl. Rz. 11 ff. der Widerspruchsschrift). Die Frage, ob die Widerspruchsmarke über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfügt, kann vorliegend offengelassen werden, da, wie im Folgenden dargelegt wird (vgl. IV. D. Ziff. 7 ff.), dem Widerspruch für die als gleich resp. hochgradig gleichartig erachteten Waren bereits auf der Grundlage eines normalen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke stattgegeben werden kann. Vorliegend ist somit davon auszugehen, dass der Widerspruchsmarke zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zukommt.

7. Die Vergleichszeichen werden für gleiche resp. mindestens hochgradig gleichartige 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, nahezu unveränderte Übernahme einer älteren Marke resp. einer ihrer kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element wahrgenommenen Bestandteile, ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngelalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass das übernommene Zeichen 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. Das selbständig kennzeichnende Element «BYREDO» der Widerspruchsmarke wird nahezu unverändert (Schreibweise mit grafischer Gestaltung der Buchstaben) in die jüngere Marke übernommen. Die Kombination mit dem zum Gemeingut gehörenden Begriff «PARIS» vermag nicht zu verhindern, dass das Element «BYREDO» auch in der angefochtenen Marke als selbstständiges Element wahrgenommen werden. In Anbetracht der festgestellten Warengleichheit resp. mindestens hochgradigen Gleichartigkeit sowie der ausgeprägten Ähnlichkeit der Zeichen besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen. Der erforderliche Abstand der jüngeren Marke zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke ist klar nicht gewahrt. Eine Verwechslungsgefahr ist daher ohne weiteres zu bejahen. Soweit das Publikum, aufgrund der in der angefochtenen Marke zusätzlich enthaltenen Elements «PARIS» und der leichten grafischen Gestaltung Unterschiede erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der Warennähe 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).
8. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104758 wird daher im Umfang der erfolgten Teillöschung der angefochtenen Marke zufolge Gegenstandslosigkeit als erledigt abgeschrieben. Bezüglich der im Warenverzeichnis verbleibenden und mit dem Widerspruch angefochtenen Waren wird der Widerspruch gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 830784 "BYREDO PARIS ((fig.))" widerrufen.

V. 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 praxismässig 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. Vorliegend wurde ein zweifacher Schriftenwechsel durchgeführt. Bezüglich der von der widerspruchsgegnenden Partei nach

Einleitung des Widerspruchsverfahrens beantragten Löschung der angefochtenen Marke für einen Teil der strittigen Waren (vgl. I. Ziff. 7 f. hiervor) ist festzustellen, dass die widersprechende Partei die widerspruchsgegnerische Partei mit Abmahnschreiben vom 31.07.2025 aufgefordert hatte, die angefochtene Marke vollständig zu löschen. Eine Kopie dieses Abmahnschreibens ist den Akten beigelegt. Daraus ergibt sich, dass die widerspruchsgegnerische Partei bereits zwei Wochen vor Einreichung des Widerspruchs abgemahnt wurde und damit die widersprechende Partei ihrer vorprozessualen Informationspflicht nachgekommen ist (vgl. CRPI sic! 2002, 442, E. 6 – AÏROL [fig.] / AIROX). Da die widerspruchsgegnerische Partei rechtzeitig von der widersprechenden Partei abgemahnt wurde, jedoch erst nach Einreichung des Widerspruchs um teilweise Löschung der angefochtenen Marke ersuchte, hat sie das Widerspruchsverfahren in diesem Umfang durch ihr Verhalten unnötigerweise verursacht und entsprechend die Kosten zu übernehmen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.4). Weiter wird der Widerspruch im Verfahren Nr. 104758 für die verbleibenden angefochtenen Waren vollständig gutgeheissen, weshalb in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 als angemessen erscheint. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher auf CHF 3'200.00 (inklusive Ersatz der Widerspruchgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Dem Gesuch der widersprechenden Partei um Aussonderung der eingereichten Widerspruchsschrift-Beilagen Nr. 25 und 29 wird stattgegeben. Die entsprechenden Beilagen werden im Aktenheft mit entsprechendem Vermerk ausgesondert und in Zusammenhang mit Gesuchen um Akteneinsicht Dritten nicht offenbart.

2.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104758 wird im Umfang der erfolgten Teillöschung der angefochtenen CH-Marke Nr. 830784 "BYREDO PARIS ((fig.))" gemäss Publikation vom 07.10.2025 in Swissreg zufolge Gegenstandslosigkeit als erledigt abgeschrieben.

3.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104758 wird in Bezug auf die verbleibenden Waren gutgeheissen.

4.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 830784 - "BYREDO PARIS ((fig.))" wird widerrufen.

5.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

6.

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

7.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 29. April 2026

Freundliche Grüsse



Mara Stocker-Mosset

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).