

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104492 in Sachen

fasbra SE
Deichmannweg 9
45359 Essen
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

WEINMANN ZIMMERLI
Carmenstrasse 28
8032 Zürich



IR-Marke Nr. 943695 - circo ((fig.))

gegen

S.G.L. S.R.L.
Via Trani, 342
I-76121 BARLETTA (BT)
IT-Italien

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

ANDRE ROLAND SA
Avenue Collonges 21
1004 Lausanne

IR-Marke Nr. 1311888 - CIRCOLO

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 IR-Marke Nr. 1311888 - "CIRCOLO" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 17.05.2016 in der Gazette des marques internationales Nr. 38/2016 veröffentlicht. Entgegen den Ausführungen in der Widerspruchsschrift bezieht sich der Schutz in der Schweiz nicht auf die Waren der Klasse 18. Die Marke ist in der Schweiz ausschliesslich für folgende Waren geschützt:
Klasse 25: Vêtements; T-shirts; polos; hauts [vêtements]; shorts; sweaters; cardigans; pull-overs; chemises; chemises décontractées; pulls [pullovers]; pantalons; jupes; jeans; pardessus; robes; vestes; vestes épaisses; manteaux; manteaux de pluie; pèlerines; ceintures [vêtements]; châles; foulards; cravates [vêtements]; maillots de bain; sous-vêtements; articles de chapellerie; chapeaux; casquettes [coiffures]; articles chaussants.
2. Am 01.04.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch. Mit gleichem Datum und gestützt auf ihre weitere IR-Marke Nr. 943696 - "CIRCO" erhob die widersprechende Partei zudem Widerspruch gegen die gleiche IR-Marke Nr. 1311888 - "CIRCOLO" (Widerspruchsverfahren Nr. 104493). Gestützt auf dieselbe Marke wie im vorliegenden Verfahren sowie im Widerspruchsverfahren Nr. 104493 machte die widersprechende Partei am 01.04.2025 zudem zwei weitere Widersprüche gegen eine Marke der widerspruchsgegnerschen Partei (IR 1829572 – "CIRCOLO") anhängig (Verfahren Nr. 104494 und Nr. 104495).
3. Die widersprechende Partei stützt sich vorliegend auf ihre internationale Registrierung Nr. 943695 "circo ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die u.a. für folgende Waren geschützt ist:
Klasse 18: Produits en cuir et imitations du cuir (compris dans cette classe), à savoir sacs et autres contenants non adaptés à leur contenu, ainsi que petits articles de maroquinerie, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clefs; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols;
Klasse 25: Vêtements, chaussures, chapellerie;
4. Am 22.04.2025 resp. (korrigiert) am 05.06.2025 erliess das IGE gegen die angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Die widerspruchsgegnersche Partei wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
5. Mit Schreiben vom 30.05.2025 benannte die widerspruchsgegnersche Partei innert Frist einen Vertreter in der Schweiz.
6. Mit Verfügung vom 12.06.2025 wurde die widerspruchsgegnersche Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
7. Mit Schreiben vom 04.07.2025 reichte die widerspruchsgegnersche Partei innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke für die in den Klassen 18 und 25 registrierten Waren und machte die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
8. Mit Verfügung vom 09.07.2025 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen und den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen und zur Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke Stellung zu nehmen.
9. Mit Schreiben vom 13.10.2025 replizierte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist.
10. Mit Verfügung vom 16.10.2025 wurde die widerspruchsgegnersche Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
11. Mit Schreiben vom 16.12.2025 teilte die widerspruchsgegnersche Partei dem IGE innert erstreckter Frist mit, dass sie auf das Einreichen einer Duplik verzichte.

12. Mit Verfügung vom 16.12.2025 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.
13. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

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 25.10.2007 mit einer deutschen Priorität vom 09.08.2007 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke geniesst als sog. nachträgliche Benennung («désignation postérieure») seit dem 05.11.2024 («date de la désignation postérieure») Schutz in der Schweiz. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

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

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.3.2, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2026.pdf) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Gegen die am 25.10.2007 international registrierte und der Schweiz am 13.12.2007 notifizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 04.07.2025 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegnerische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 04.07.2025. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor

Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegenerische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 04.07.2020 und dem 04.07.2025, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).

5. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die widersprechende Partei mit Replik vom 13.10.2025 (nachfolgend Replik) folgende Belege ins Recht:

Beilage 1	Ausdruck der Webseite https://shoez.biz/en/deichmann-steigt-bei-supremo-ein/ vom 12. Oktober 2025
Beilage 2	Ausdruck der Webseite https://de.wikipedia.org/wiki/Ochsner_Shoes
Beilage 3	Organisationschart der Deichmann Gruppe
Beilage 4	Ausdruck der Webseite https://www.ochsner-shoes.ch/de-ch/b/kinder/circo-950091?brandpage=true vom 12. Oktober 2025
Beilage 5	Screenshot der Webseite https://www.ochsner-shoes.ch/de-ch/p/circo-gummistiefel-lila-102785 Verfügbarkeit des CIRCO Gummistiefels lila vom 12. Oktober 2025
Beilage 6	Screenshot der Webseite https://www.ochsner-shoes.ch/de-ch/p/circo-schnur-stiefelette-schwarz-100895 zur Verfügbarkeit des CIRCO Schnurstiefels vom 12. Oktober 2025
Beilage 7	Gebrauchsbelege für CIRCO Sneaker mit der Artikel-Nr. 14001204
Beilage 8	Gebrauchsbelege für CIRCO Halbschuh mit der Artikel-Nr. 14001202
Beilage 9	Gebrauchsbelege für CIRCO Sneaker mit der Artikel-Nr. 14003202
Beilage 10	Gebrauchsbelege für CIRCO Sandale mit der Artikel-Nr. 14003212
Beilage 11	Gebrauchsbelege für CIRCO Sandale mit der Artikel-Nr. 14003214
Beilage 12	Gebrauchsbelege für CIRCO Sneaker mit der Artikel-Nr. 14123200
Beilage 13	Gebrauchsbelege für CIRCO Sneaker mit der Artikel-Nr. 14123202
Beilage 14	Gebrauchsbelege für CIRCO Halbschuh mit der Artikel-Nr. 14163202
Beilage 15	Gebrauchsbelege für CIRCO Sandale mit der Artikel-Nr. 14163204
Beilage 16	Gebrauchsbelege für CIRCO Sandale mit der Artikel-Nr. 14163206
Beilage 17	Gebrauchsbelege für CIRCO Sandale mit der Artikel-Nr. 14163208
Beilage 18	Gebrauchsbelege für CIRCO Hoher Sneaker mit der Artikel-Nr. 14232404
Beilage 19	Gebrauchsbelege für CIRCO geschlossener Hausschuh mit der Artikel-Nr. 16 702402
Beilage 20	Gebrauchsbelege für CIRCO Gummistiefel mit der Artikel-Nr. 17401402
Beilage 21	Gebrauchsbelege für CIRCO Gummistiefel mit der Artikel-Nr. 17403202
Beilage 22	Gebrauchsbelege für CIRCO Gummistiefel Artikel-Nr. 17403204
Beilage 23	Gebrauchsbelege für CIRCO Gummistiefel Artikel-Nr. 17442806
Beilage 24	Gebrauchsbelege für CIRCO Gummistiefel mit der Artikel-Nr. 17442808

6. Die widersprechende Partei machte geltend, dass die eingereichten Unterlagen den ernsthaften Gebrauch der Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren der Klassen 18 und 25 insbesondere für Schuhwaren im relevanten Zeitraum in der Schweiz rechtsgenügend glaubhaft machen würden.
7. In der Folge gilt es, die eingereichten Gebrauchsbelege zu würdigen. Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechterhaltenden Gebrauch dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung. Diese setzt voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland respektive für den Export, ernsthaft sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (vgl. den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts [nachfolgend: BVGer] B-4640/2018, E. 2.3 – QUANTEX / Quantextual [fig.] mit Verweis auf Lehre und Rechtsprechung; abrufbar unter www.bvger.ch).

Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung

8. Inhaberin der Widerspruchsmarke ist die Firma «fasbra SE» mit Sitz in Essen, Deutschland. Zu einem Gebrauch der Widerspruchsmarke durch diese Firma liegen keine Belege vor.
9. Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung hat zu erfolgen, bevor der Dritte die Marke benutzt. Nach ständiger Rechtsprechung gilt als Gebrauch per procura die Benutzung der Marke durch Tochtergesellschaften, Konzerngesellschaften oder Gesellschaften, die wirtschaftlich eng mit dem

Markeninhaber verbunden sind, oder durch Lizenznehmer, Alleinvertriebshändler und Wiederverkäufer. Gegenüber dem IGE ist die Zustimmung des Markeninhabers glaubhaft zu machen, auch die «stillschweigende», sei es durch Einreichen des Vertrages bzw. Vertragsausschnittes oder durch Aufzeigen der Unternehmensstruktur (Holdingstruktur; vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.8).

10. Die eingereichten Rechnungen wurden von verschiedenen Unternehmen ausgestellt, darunter «Cortina.be» (Belgien), «GRUPO BEST PARTNER», «JET TIDE TRADING CO., LTD. (Taiwan) sowie «PERIN made in Italy» (Italien). Die Markeninhaberin «fasbra SE» mit Sitz in Essen, Deutschland, erscheint in keinem der eingereichten Belege. Sie wird lediglich in einem Dokument erwähnt, das die Unternehmensstruktur der «Deichmann Gruppe» darstellt (vgl. Beilage 3 zur Replik). Aus Letzterem ergibt sich, dass sowohl die widersprechende Partei («fasbra SE») als auch die «Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport, Dietikon/Schweiz» zu 100 % der «Deichmann Gruppe» angehören. Letzterer ist wiederum die «Ochsner Sport AG, Dietikon/Schweiz» zu 100 % unterstellt. Die ins Recht gelegten Rechnungen wurden durchwegs von nicht zur Deichmann-Gruppe gehörenden Firmen ausgestellt, für welche kein Bezug zur Markeninhaberin «fasbra SE» ersichtlich ist. Es fehlt somit an Belegen bezüglich der erforderlichen Zustimmung des Markeninhabers zum Drittgebrauch sowie an jeglichen Anhaltspunkten für einen Gebrauch per procura, womit die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs bereits an diesem Erfordernis scheitert und der Widerspruch bereits aus diesem Grund abzuweisen ist. Im Weiteren wird dennoch summarisch auf einzelne Kriterien des rechterhaltenden Gebrauchs eingegangen.

Gebrauch im relevanten Zeitraum

11. Aufgrund der Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke vom 04.07.2025 ist der Gebrauch für den Zeitraum zwischen dem 04.07.2020 und dem 04.07.2025 glaubhaft zu machen.
12. Rechnungen liegen lediglich für den Zeitraum vom 05.02.2024 bis zum 29.04.2025 vor und erfassen damit – zudem nicht durchgehend – nur einen kleinen Teil der massgeblichen Fünfjahresperiode. Der Wikipedia-auszug (Beilage 2) sowie der Internetauszug von Beilage 1 datieren vom 12.10.2025 und liegen damit ausserhalb der relevanten Prüfperiode. Die Internetauszüge von der Webseite «Ochsner shoes» (Beilagen 4-6) wurden gemäss Angaben der widersprechenden Partei ebenfalls am 12.10.2025 abgerufen, weisen jedoch keinerlei Datierung auf, weshalb eine zeitliche Zuordnung nicht möglich ist. Beilage 3, welche die Organisationschart der Deichmann Gruppe darstellt, datiert vom 01.05.2025 und fällt somit in die relevante Prüfperiode. Die übrigen, eingereichten Gebrauchsunterlagen, die keine Rechnungen darstellen, weisen keinerlei Datierung auf, weshalb auch insoweit eine zeitliche Zuordnung nicht möglich ist (Beilagen 7-24).

Gebrauch nach Art einer Marke

13. Die Gebrauchsbelege müssen einen Gebrauch als Marke aufzeigen. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).
14. Als Erstes gilt es festzustellen, dass die von der widersprechenden Partei eingereichten Rechnungen, wie bereits erwähnt, lediglich den Zeitraum vom 05.02.2024 bis zum 29.04.2025 abdecken. Darüber hinaus ist auf diesen Rechnungen resp. in den einzelnen Rechnungspositionen die Widerspruchsmarke «circo ((fig.))» nicht ersichtlich; vielmehr enthalten sie auf den einzelnen Rechnungsposten lediglich Artikelnummern. Nach Auffassung der widersprechenden Partei sind diese Artikelnummern unmittelbar den in den eingereichten Webseitenauszügen ersichtlichen Schuhartikeln zuzuordnen. In diesem Zusammenhang ist jedoch zunächst festzuhalten, dass diese Auszüge entweder undatiert sind oder ausserhalb der relevanten Prüfperiode liegen. Im Übrigen ist daran zu erinnern, dass es aufgrund der erhöhten Mitwirkungspflicht der Parteien (vgl. BVGer B-2910/2012, E. 9.1.7 – ARTELIER/ARTELIER) nicht Aufgabe des IGE ist, jedes eingereichte Beweismittel zu überprüfen oder beispielsweise einen Zusammenhang zwischen Artikelnummern auf Rechnungen und solchen in Katalogen oder Webseitenauszügen herzustellen. Ein Zusammenhang zwischen der älteren Marke und den von ihr beanspruchten Waren kann somit vorliegend nicht hergestellt werden. Die eingereichte Dokumentation

beschränkt sich zudem ausschliesslich auf Schuhwaren, wodurch die Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke für die Mehrheit der Waren der Klassen 18 und 25, die der Einrede des Nichtgebrauchs unterliegen, von vornherein nicht gelungen ist.

Gebrauch wie registriert bzw. in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form

15. Weiter ist die Marke grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6). Die Rechtsprechung pflegt bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch ein Hinzufügen von weiteren Elementen in der Regel weniger streng zu beurteilen, als Abweichungen durch Weglassen eingetragener Markenbestandteile. Hinzufügungen hindern den rechtserhaltenen Gebrauch grundsätzlich nicht, wenn das Zeichen im Gebrauchskontext auf Anhieb erkannt wird und nicht in einem «Zeichenwald» verschwindet (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6). Entscheidend ist, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, nicht seiner Identität beraubt wird (vgl. BVGer B-371/2023, E. 2.4 – S8 / ES8).
16. Die Widerspruchsmarke ist eine Wort-/Bildmarke, die aus dem Schriftzug «circo» in Kleinbuchstaben sowie einer grafischen Gestaltung mit stilisierten Zirkusfiguren besteht. Lediglich die vorgelegte Beilage 4 belegt ein Gebrauch der Widerspruchsmarke, in der im Register eingetragenen Form, d.h. als Wort-/Bildmarke. Die restlichen, als Beilagen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 eingereichten Gebrauchsbelege zeigen hingegen einen Gebrauch als reine Wortmarke «circo»:



17. Dabei handelt es sich nicht um einen Gebrauch wie hinterlegt, da in den meisten der vorgelegten Gebrauchsbelegen die grafische Gestaltung mit stilisierten Zirkusfiguren weggelassen wird. Die Widerspruchsmarke besteht hingegen aus zwei klar unterscheidbaren, den Gesamteindruck beeinflussenden Elementen: dem Wortbestandteil «circo» sowie der darüber dargestellten grafischen Gestaltung mit stilisierten Zirkusfiguren (Clowns in akrobatischen Positionen, wobei zwei der drei dargestellten Figuren das Wortelement berühren). Beide Elemente tragen zum Gesamteindruck und zur Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke bei. Der Wortbestandteil «circo» bestimmt den sprachlichen Wiedererkennungswert, während die grafischen Elemente das visuelle Gesamtbild wesentlich beeinflussen und den Bedeutungsgehalt des Wortes («Zirkus») unmittelbar veranschaulichen. Die Bildbestandteile sind nicht lediglich dekorativ, sondern stehen in einem engen inhaltlichen Zusammenhang mit dem Wortbestandteil und sind für die Wahrnehmung des Zeichens wesentlich. Die im Widerspruchszeichen vorhandene Gesamtkombination aus Wort und Bild prägt das markenspezifische Gesamtbild. Die Weglassung eines dieser unterscheidungskräftigen Elemente führt zu einem anderen Gesamtbild und stellt daher eine wesentliche Abweichung vom registrierten Zeichen dar. Es liegt somit vorliegend ein Gebrauch der Widerspruchsmarke in einer gegenüber der Registrierung wesentlich abweichenden Form vor, der einen rechtserhaltenden Gebrauch ausschliesst.
18. Zusammenfassend ist festzustellen, dass es vorliegend bereits an der erforderlichen Zustimmung des Markeninhabers zum Drittgebrauch resp. an jeglichen Anhaltspunkten für einen Gebrauch per procura fehlt (vgl. III. B. Ziff. 8 ff. hiervor). Weiter datiert ein Teil der eingereichten Belege ausserhalb der massgeblichen Gebrauchsperiode, erfasst lediglich eine minimale Zeitspanne dieser Periode oder ist undatiert (vgl. III. B. Ziff. 11 f. hiervor). Aus den wenigen Rechnungen, die in die Gebrauchsperiode fallen, ergibt sich kein markenmässiger Gebrauch der Widerspruchsmarke «circo ((fig.))». Ebenso lässt sich daraus kein

hinreichender Zusammenhang zwischen der Marke und den beanspruchten Waren ableiten (vgl. III. B. Ziff. 13 f. hiervor). Mit Ausnahme eines undatierten Belegs (vgl. Beleg 4), auf dem die Widerspruchsmarke so wie registriert aufgeführt ist, belegen die restlichen eingereichten Belege einen Gebrauch der Widerspruchsmarke in einer gegenüber der Registrierung wesentlich abweichenden Form, der einen rechtserhaltenden Gebrauch ausschliesst (vgl. III. B. Ziff. 15 ff. hiervor).

19. Der Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich «glaubhaft» zu machen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2). Hat er den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.6, mit weiteren Hinweisen).
20. Insgesamt erachtet es das IGE aufgrund der ins Recht gelegten Belege nicht als glaubhaft, dass die Widerspruchsmarke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz für die interessierenden Waren der Klassen 18 und 25 und rechtserhaltend gebraucht wurde.
21. Aus den vorherigen Ausführungen ergibt sich, dass die widersprechende Partei im vorliegenden Verfahren mangels Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke kein Markenrecht an der Widerspruchsmarke geltend machen kann. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104492 wird daher abgewiesen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das IGE zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Es wurde zwar ein zweifacher Schriftenwechsel angeordnet, die widerspruchsgegnerische Partei teilte dem IGE jedoch mit Schreiben vom 16.12.2025 mit, dass sie auf das Einreichen einer Duplik verzichte. Ihr ist somit nur der Aufwand für einen einfachen Schriftenwechsel zu vergüten. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die widersprechende Partei erhob gegen dieselbe Marke in zwei verschiedenen Widerspruchsschriften Widerspruch gestützt auf zwei verschiedene Marken und machte damit zwei Widerspruchsverfahren anhängig, nämlich die Verfahren Nr. 104492 und Nr. 104493. Zudem erhob sie in zwei weiteren Widerspruchsschriften Widerspruch gegen eine weitere Marke der widerspruchsgegnerischen Partei und leitete damit zwei zusätzliche Widerspruchsverfahren ein (Verfahren Nr. 104494 und Nr. 104495). Die Widersprüche richteten sich gegen identische oder äusserst ähnliche Marken; ebenso sind die Widerspruchsmarken untereinander identisch oder äusserst ähnlich und werden – soweit vorliegend relevant – in denselben Klassen für gleiche Waren beansprucht. In sämtlichen vier Widerspruchsverfahren stehen sich dieselben Parteien gegenüber. Aus den Akten ist somit nicht ersichtlich, dass der widerspruchsgegnerischen Partei aufgrund des Umstands, dass gegen ihre Marken vier Verfahren anhängig gemacht wurden, ein vierfacher Aufwand erwachsen ist. In Anbetracht dieser Umstände und unter Berücksichtigung, dass die Stellungnahme in allen vier Verfahren Übereinstimmungen aufweisen, erscheint es angemessen, der widerspruchsgegnerischen Partei pro Verfahren eine reduzierte Parteientschädigung in der Höhe von CHF 600.00 zuzusprechen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104492 wird abgewiesen.

2.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

3.

Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 600.00 zu bezahlen.

4.

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).