IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104274 in Sachen

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

Widersprechende Partei

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG
Postfach
8027 Zürich

CH-Marke Nr. 487956 - BUGATTI

gegen

bugatti GmbH
Hansastr. 55
32049 Herford
DE-Deutschland

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Schmauder & Partner AG
Patent- und Markenanwälte VSP
Zwängiweg 7
8038 Zürich

IR-Marke Nr. 1802990 - bugatti



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. 1802990 "bugatti" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 08.08.2024 in der Gazette des marques internationales Nr. 30/2024 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren geschützt:

   3 Produits de parfumerie; cosmétiques; lotions capillaires; savons.

   9 Étuis pour téléphones mobiles; étuis pour ordinateurs portables; protections d'écran en verre trempé pour téléphones mobiles; protecteurs pour écrans d'affichage sous forme de films pour téléphones mobiles.

   18 Produits en cuir et imitations de cuir, pour autant qu'ils soient compris dans cette classe, à savoir sacs, sacs à dos, sacs pour costumes, portefeuilles, portemonnaies, étuis pour clés et étuis en cuir; malles et sacs de voyage; parapluies et parasols; cuir et imitations de cuir.

   24 Textiles de maison, en particulier couvertures de table et de lit, couvertures de voyage, rideaux et draperies, nappes et linge de lit, linge de maison.

   25 Vêtements; articles chaussants; articles de chapellerie.

2. Am 02.12.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.

3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 487956 "BUGATTI" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

   3 Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel.

   9 Wissenschaftliche, Schiffahrts-, Vermessungs-, elektrische, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte.

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

   14 Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente.

   16 Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke.

   18 Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen; Pferdegeschirre und Sattlerwaren.

   21 Behälter und Geräte für Haushalte und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Kämme und Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlspäne; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten.

   24 Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken.

   25 Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

   28 Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Christbaumschmuck.

   30 Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.

   33 Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).

   37 Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten.

42 *Verpflegung, Beherbergung von Gästen; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Landwirtschaft; Rechtsberatung und -vertretung; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Computerberatungsdienste, Computersystemanalysen, Wiederherstellung von Computerdaten sowie Aktualisieren, Design, Vermietung und Wartung von Computersoftware; Bauberatung, Beratung auf dem Gebiet der Sicherheit, Forschungen auf dem Gebiet der Technik und des Maschinenbaus, Erstellung von technischen Gutachten, Ingenieurarbeiten, Entwicklungs- und Recherchedienste, Konstruktionsplanung, Material-, Werkstoff- und Qualitätsprüfung, technische Projektplanungen; Durchführung von chemischen Analysen, Dienstleistungen von chemischen Labors; Dienstleistungen eines Industriedesigners; Verwaltung von Ausstellungsgeländen; Vermieten von Verkaufsautomaten; Catering, Betrieb von Hotels und Bars, Hotelreservierung.*

4. Am 10.12.2024 erliess das IGE gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Die widerspruchsgegnerische 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 28.02.2025 benannte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist einen Vertreter in der Schweiz.
6. Mit Verfügung vom 11.03.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
7. Mit Schreiben vom 07.04.2025 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke und machte die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
8. Mit Verfügung vom 08.04.2025 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 10.07.2025 bzw. vom 11.07.2025 replizierte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist.
10. Mit Verfügung vom 14.07.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
11. Mit Schreiben vom 15.09.2025 duplizierte widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist.
12. Mit Verfügung vom 15.09.2025 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.
13. Am 23.10.2025 reichte die widersprechende Partei unaufgefordert eine weitere Stellungnahme ein. Diese wurde der Gegenpartei am 30.10.2025 zur Kenntnisnahme zugestellt.
14. Am 28.01.2026 reichte die widerspruchsgegnerische Partei unaufgefordert eine Stellungnahme ein, die der Gegenpartei am 28.01.2026 zur Kenntnisnahme zugestellt wurde.
15. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 12.02.2001 hinterlegt, die angefochtene Marke am 14.05.2024 mit einer DE-Priorität vom 22.11.2023 im internationalen Register eingetragen. 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.

Berücksichtigung verspäteter oder ergänzender Parteivorbringen

3. Verspätete oder ergänzende Vorbringen der Parteien, die ausschlaggebend erscheinen, können grundsätzlich bis zum Verfahrensabschluss berücksichtigt werden (Art. 32 Abs. 2 VwVG).

4. Die Eingaben der Parteien vom 23.10.2025 und vom 28.01.2026 erfolgten verspätet, da die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 15.09.2025 geschlossen wurde. Insofern einzelne Vorbringen hingegen ausschlaggebend erscheinen, werden diese berücksichtigt.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

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

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.

2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.3.2, unter www.ige.ch) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).

3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).

4. Gegen die am 05.09.2001 in Swissreg publizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 07.04.2025 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 07.04.2025. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegnerische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 07.04.2020 und dem 07.04.2025, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).

5. Zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs reichte die widersprechende Partei zusammen mit ihrer Replik folgende Belege ein:

Beilage 1	Rechnung vom 12. Juli 2024/26. Juni 2024 an die BUGATTI ZURICH, Schmohl AG
Beilage 2	Rechnung VX Nr. 2024/0000100
Beilage 3	Instagram Story BUGATTI Uhr
Beilage 4	Instagram Story BUGATTI Shop Kollektion
Beilage 5	Instagram Story BUGATTI Testkauf Hoodie und Duffle Bag
Beilage 6	Instagram Story BUGATTI Bekleidung
Beilage 7	Pressemitteilung BUGATTI vom 18.03.2021
Beilage 8a	AUDES Sales Schweiz (recte: Pressemitteilung vom 04.11.2020)
Beilage 8b	Schmohl AG Sales Schweiz
Beilage 9	Pressemitteilung BUGATTI vom 03.06.2022
Beilage 10	BUGATTI Automobiles S.A.S. Online Store

Beilage 11 BUGATTI Automobiles S.A.S. Sales Schweiz
Beilage 12 BUGATTI Kollektion 2022

6. Mit ihrer unaufgefordert eingereichten Stellungnahme vom 23.10.2025 reichte die widersprechende Partei zusätzlich noch folgende Belege ein:

Beilage 13 Screenshot O'GARA, Duffle Bag
Beilage 14 Screenshot O'GARA, Heritage Jacket
Beilage 15 Screenshot O'GARA, Power Bank
Beilage 16 Pressemitteilung vom 26. August 2021
Beilage 17 Excel-Liste Audes Group S.r.l. betr. Käufe resp. Lieferungen in der Schweiz
Beilage 18 Eidesstattliche Erklärung Bugatti International S.A.
Beilage 19 Eidesstattliche Erklärung TRANSPARENT GLOBAL LIMITED
Beilage 20 Eidesstattliche Erklärung Audes Group S.r.l.
Beilage 21 Eidesstattliche Erklärung Schmohl AG

7. Die widersprechende Partei macht u.a. geltend, dass bezüglich Luxusgüter ein weniger umfangreiches Benutzungserfordernis gelte als bei Massenartikeln. Es liege somit nahe, diese Praxis auf sämtliche Waren und Dienstleistungen anzuwenden, die unter einer exklusiven Marke beworben würden. Gestützt auf die Rechnungskopien sei ein rechtserhaltender Gebrauch insbesondere für Bekleidung glaubhaft gemacht. Die Bewerbung der unter der Widerspruchsmarke angebotenen Waren erfolge regelmässig über Instagram-Stories. Durch die Verlinkung mit der Webseite der widersprechenden Partei werde ein unmittelbarer Erwerb ermöglicht. Auch über Pressemitteilungen erfolge eine Bewerbung ihres Produktesegments. Ein rechtserhaltender Gebrauch sei somit glaubhaft gemacht.

8. Die widerspruchsgegnerische Partei geht demgegenüber davon aus, dass mittels der eingereichten Belege ein rechtserhaltender Gebrauch für die Waren in den Klassen 3, 9, 18 und 25 nicht glaubhaft gemacht werde. Erst recht gelte dies für die übrigen Waren und Dienstleistungen in den Klassen 14, 16, 21, 24, 28, 30, 33, 37 und 42. Bei den eingereichten Belegen handle es sich um betriebsinterne Dokumente, also reine Parteibehauptungen, diese seien undatiert, der Bezug zur Schweiz fehle. Da die Belege zudem in wesentlichen Teilen geschwärzt seien bzw. unklar seien, könne diesen Belegen keine Beweiswirkung zukommen. Gestützt auf die eingereichten drei Rechnungen fehle es insbesondere an einem ernsthaften Gebrauch. Es könne nicht von einer gezielten Marktbearbeitung gesprochen reden. Es liege höchstens ein passives Warten auf Bestellungen vor.

9. In der Folge gilt es die eingereichten Gebrauchsbelege zu würdigen. Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechtserhaltenden Gebrauch dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung. Diese setzt voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland respektive für den Export, ernsthaft sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (vgl. BVGer B-4640/2018, E. 2.3 – QUANTEX / Quantextual [fig.] mit Verweis auf Lehre und Rechtsprechung). Was die von der widersprechenden Partei geltend gemachte notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke anbelangt, so fehlen dem IGE jegliche Indizien, welche die Institutsnotorietät des Gebrauchs der Widerspruchsmarke für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 33, 37 und 42 annehmen lassen könnten. Ein notorisch bekannter Gebrauch könnte höchstens in Verbindung mit Automobilen (Klasse 12) diskutiert werden, die in casu aber nicht relevant sind. Ein allfälliger rechtserhaltender Gebrauch ist somit gestützt auf die eingereichten Belege glaubhaft zu machen.

Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung

10. 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 prokura die Benutzung der Marke durch Tochtergesellschaften, Konzerngesellschaften oder Gesellschaften, die wirtschaftlich eng mit dem Markeninhaber verbunden sind, oder durch Lizenznehmer, Alleinvertriebshändler und Wiederverkäufer (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.8). Eine Einwilligung kann auch stillschweigend erteilt werden. Gegenüber

dem IGE ist die Zustimmung des Markeninhabers glaubhaft zu machen, auch die "stillschweigende", sei es durch Einreichen des Vertrages bzw. Vertragsausschnittes oder durch Aufzeigen der Unternehmensstruktur (Holdingstruktur). Es genügt folglich nicht, einfach zu behaupten, man verwende die Marke mit Zustimmung des Markeninhabers, ohne dass diese Tatsache irgendwie belegt wird.

11. Einzelne von der widersprechenden Partei eingereichten Belege stammen nicht von ihr, sondern von der Schmohl AG, der TRANSPARENT GLOBAL LIMITED, der Audes Group S.r.l., der UYN sowie der O'GARA Boutique. Gemäss Angaben der widersprechenden Partei in ihrer Stellungnahme vom 23.10.2025 handelt es sich bei der AUDES Group S.R.L. und der TRANSPARENT GLOBAL LIMITED um Lizenznehmerinnen. Die UNLEASH YOUR NATURE (UYN) sei mit der widersprechenden Partei eine Partnerschaft bezüglich einer Kleiderkollektion eingegangen. Rechtsgenügliche Belege mit Hilfe derer eine explizite Zustimmung zum Markengebrauch nachgewiesen werden könnte, wurden hingegen von der widersprechenden Partei keine eingereicht.

12. Mit Beilagen 18 bis 21 reichte die widersprechende Partei hingegen vier eidesstattliche Erklärungen der Geschäftsführer der widersprechenden Partei, der TRANSPARENT GLOBAL LIMITED, der Audes Group S.r.l. sowie der Schmohl AG ein. In diesen Erklärungen bestätigen die Geschäftsführer, dass ihre Unternehmen im relevanten Gebrauchszeitraum über eine Lizenz zum Markengebrauch bzw. über die entsprechende Zustimmung zum Markengebrauch verfügt hätten.

13. Gemäss Praxis des IGE kann sog. eidesstattlichen Erklärungen im Widerspruchsverfahren, isoliert betrachtet, keine erhöhte Beweiskraft zukommen, weil das schweizerische Verfahrensrecht dieses Beweismittel nicht kennt. Da es sich dabei jedoch um eines der wichtigsten Mittel handelt, um die Tragweite des Gebrauchs hinsichtlich Umfang und Zeitraum der Marke in Deutschland darzulegen und bei Falschaussagen mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen ist, kann die nach deutschem Recht abgegebene eidesstattliche Erklärung nach Auffassung des IGE in der Gesamtwürdigung, d.h. zusammen mit zusätzlich ins Recht gelegten, rechtsgenüglichen Dokumenten, als Indiz für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs in Betracht gezogen werden. Das Bundesverwaltungsgericht ist diesbezüglich strenger und qualifiziert eidesstattliche Erklärungen als reine Parteibehauptungen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2, u.a. mit Verweis auf BVGer B-5828/2023, E. 4.3.2 – Canna (fig.) / CANNAVITAS).

14. In casu geht aus den eidesstattlichen Erklärungen nicht hervor, dass diese nach deutschem Recht abgegeben wurden. Es ist mithin von reinen Parteibehauptungen auszugehen. Im Rahmen der freien Beweiswürdigung können die Erklärungen hingegen berücksichtigt werden.

15. Den Pressemitteilungen vom 18.03.2021 und vom 04.11.2020 (Beilage 7 und 8a) kann entnommen werden, dass die AUDES Group S.R.L. eine Partnerschaft mit der widersprechenden Partei eingegangen ist und sie Bekleidung und Accessoires unter der Widerspruchsmarke herstellen wird. Das Gleiche geht auch aus der Pressemitteilung betreffend die UYN hervor (Beilage 16). Zudem lauten zwei Rechnungspositionen der Rechnung vom 19. Februar 2024, die von der UYN stammen, wie folgt: "UYN for BUGATTTI […]" (vgl. Beilage 2). Auch daraus geht hervor, dass die UYN für Bugatti fabriziert. Daraus lässt sich schliessen, dass die AUDES Group S.R.L. sowie die UYN mit Fremdbenutzungswillen handelten. Allzu hohe Anforderungen an den Fremdbenutzungswillen sind denn auch nicht zu stellen (vgl. BSK MSchG- Volken, Art. 11 N 145 ff.). Im Rahmen der Glaubhaftmachung können somit die Belege mit Bezug zur AUDES Group S.R.L. sowie der UYN grundsätzlich der widersprechenden Partei angerechnet werden.

16. Dies gilt hingegen nicht für die auf die TRANSPARENT GLOBAL LIMITED, die Schmohl AG sowie die O'GARA lautenden Beilagen. Betreffend diese Drittparteien wurden keine Belege eingereicht, die auf eine Zustimmung zum Markengebrauch schliessen lassen könnten. Die Beilagen 1, 8b und 17 sind somit grundsätzlich aus dem Recht zu weisen.

Ernsthafter Gebrauch

17. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3).

18. Die eingereichten Unterlagen müssen es erlauben, auf die Ernsthaftigkeit des Gebrauchs schliessen zu können. Das Bundesgericht hat es bisher abgelehnt hat, konkrete Umsatzzahlen zu verlangen. Es genügt praxisgemäss bereits ein geringer Umsatz (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3). Die Gebrauchsunterlagen müssen hingegen belegen, dass es sich nicht um blosse Einzelaktionen handelt.

19. Mit Rechnungen (Beilagen 1, 2) sowie Zusammenstellungen von Verkäufen (Beilagen 8b, 11 und 17) soll der ernsthafte Gebrauch der Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren nachgewiesen werden. Mit diesen Belegen verhält es sich wie folgt:

20. Beilage 1 umfasst drei Rechnungen an die Schmohl AG, die alle im Jahr 2024 ausgestellt wurden und somit in den relevanten Gebrauchszeitraum fallen. Aus den drei Rechnungen geht hingegen nicht hervor, vom wem diese stammen. Gerichtet sind sie an Bugatti Zürich, Schmohl AG, Stinson-Strasse 2, 8152 Glattpark/Zürich. Würden diese Rechnungen von der Markeninhaberin stammen, dann müsste ein Verkauf an die Bugatti Zürich als konzerninterner Verkauf gewertet werden, was nicht rechtserhaltend wäre (vgl. BVGer B-6986/2014, E. 3.2 – ELUAGE / YALUAGE). Zudem liegt betreffend die Schmohl AG ohnehin keine Zustimmung zum Drittgebrauch vor. Die drei als Beilage 1 eingereichten Rechnungen können somit für die Beurteilung des ernsthaften Gebrauchs nicht berücksichtigt werden.

21. Die Rechnung vom 19.02.2024 (Beilage 2) stammt von der UYN Unleash Your Nature. Dieser Rechnung können einzig zwei Rechnungspositionen entnommen werden, welche die Widerspruchsmarke enthalten, nämlich: UYN for BUGATTIMAN SHORT SLEEVED POLO SHIRT und UYN for BUGATTI MAN TECHINCAL SHIRT. Je ein Shirt wird in diesen beiden Positionen ausgewiesen. Den beiden weiteren, eingeschwärzten Rechnungspositionen, kann nicht entnommen werden, ob mit der Widerspruchsmarke versehene Waren in Rechnung gestellt wurden bzw. wie viele Shirts verkauft wurden.

22. Mit Beilage 17 reichte die widersprechende Partei zudem eine Excel-Liste betreffend die von der Audes Group S.r.l. getätigten Käufe resp. Lieferungen in die Schweiz ein. Bei dieser Liste handelt es sich um eine unternehmensinterne Zusammenstellung, die praxisgemäss als reine Parteibehauptung zu qualifizieren ist (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2). Im Übrigen geht aus Beilage 17 für die Jahre 2020 bis 2023 einzig folgende Lieferungen von Waren der Klasse 25 hervor:

    - 9 T-Shirts und 1 Polo
    - 3 Bomber Jackets
    - 7 Caps

    Nachgewiesen wäre somit die Lieferung von 20 einzelnen Bekleidungsartikeln. Weiter wird noch die Lieferung eines Mug / Bugatti Bolide ausgewiesen.

23. Insgesamt ist somit, gestützt auf die in casu verwertbaren Gebrauchsbelege und unter Einbezug der als blosse Parteibehauptung geltenden Beilage 17, ein Verkauf von 22 Bekleidungsartikeln und einer Tasse belegt. Über einen Zeitraum von vier Jahren kann dabei nicht von einer markenrechtlich relevanten Marktdurchdringung gesprochen werden. Es handelt sich dabei um blosse Einzelaktionen, die nicht als rechtserhaltender, ernsthafter Markengebrauch qualifiziert werden können. So hat die Rechtsprechung z.B. drei Kleiderlieferungen von insgesamt weniger als Euro 500 (RKGE in sic! 2005, 759, E. 3.5 – Proline/Profiline) und fünf Bestellungen von 14 preiswerten Bekleidungsstücken (RKGE in sic! 2002, 53, E. 4 – Express/Express Clothing) als keinen ernsthaften Markengebrauch qualifiziert.

24. Das von der widersprechenden Partei vorgebrachte Argument, wonach für Luxusgüter ein weniger umfangreiches Benutzungserfordernis als bei Massenartikeln erforderlich sei, kann in casu nicht zu einer Bejahung eines ernsthaften Markengebrauchs führen. Die in Beilage 2 ausgewiesenen T-Shirts sowie die die Produkteliste der Audes (Beilage 17) weisen aufgrund ihrer Schwärzung keine Preise auf. Im Übrigen weisen auch die Rechnungen in Beilage 1, die aufgrund fehlender Zustimmung in diesem Verfahren grundsätzlich nicht berücksichtigt werden können, keine Preise bei den einzelnen Rechnungspositionen auf. Rückschlüsse betreffend den Verkaufspreis eines Bomber Jackets kann der als Beilage 14 eingereichte Screenshot O'GARA liefern. Dieses Jacket weist einen Preis von USD 130.00 auf. USD 130.00 für ein Jacket bewegen sich im "normalen" Rahmen. Von Luxusgütern kann bei dieser Preiskategorie mit Sicherheit nicht gesprochen werden. Dass es sich allenfalls bei den von der widersprechenden Partei unter der Widerspruchsmarke angebotenen Autos um Luxusgüter handelt, was in casu aber nicht entschieden werden muss, macht ihre T-Shirts und Jackets nicht automatisch auch zu Luxusgütern.

25. Da nur eine ungenügende Anzahl Verkäufe für die Dauer der Gebrauchsperiode nachgewiesen wurden, müssten zumindest Werbemassnahmen als ernsthaft qualifiziert werden können. D.h. die Kundenwerbung müsste so intensiv sein, dass sie geeignet erscheint, Marktanteile zu gewinnen oder zu halten, was eine verstärkte Präsenz in einem wettbewerbsorientierten Umfeld erfordert (vgl. BVGer B- 6813/2019, E. 3.2.7.1. - APTIS / APTIV). Die widersprechende Partei hat hingegen keine Werbeunterlagen eingereicht, die darauf schliessen lassen können, dass die Widerspruchsmarke BUGATTI aus der Sicht der massgebenden Abnehmerkreise über eine längere Zeitspanne für die von ihr beanspruchten Waren eine minimale Marktbearbeitung erfahren hat. Einzelne Pressemitteilungen, aus denen nicht hervorgeht, an wen diese zugestellt bzw. wo sie aufgeschaltet wurden, können nicht als ernsthafte Werbemassnahme qualifiziert werden.

26. Weiter stellt auch das Aufschalten von Instagram-Stories (Beilagen 3 bis 6) keinen rechtserhaltenden Markengebrauch dar, solange nicht gleichzeitig belegt wird, dass die Website bzw. die Social Media-Kanäle von den Verkehrskreisen im massgeblichen Zeitraum konsultiert und entsprechende Waren tatsächlich nachgefragt worden sind (vgl. BVGer B-5543/2012, E. 7.1.2 – six (fig.) / 11/14 SIXX, sixx (fig.); BVGer B-6813/2019, E. 3.2.9.2, 4.3.4.4 – APTIS / APTIV, mit Verweis auf BGE 146 III 225; BVGer B-3261/2020, E. 2.9 – APPLE / APPLIA Home Appliance Europe (fig.)). Ein Nachweis, dass der Instagram-Account von potentiellen Schweizer Abnehmern konsultiert wurde, liegt denn auch nicht vor.

27. Eine Gesamtbetrachtung der eingereichten Belege zeigt somit keinen ernsthaften Markengebrauch der Widerspruchmarke. Es erübrigt sich somit, die weiteren Voraussetzungen des rechtserhaltenden Gebrauchs zu prüfen.

28. Das IGE erachtet es aufgrund der ins Recht gelegten Belege insgesamt als nicht glaubhaft, dass die Widerspruchsmarke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz rechtserhaltend gebraucht wurde.

29. Aus den vorherigen Ausführungen ergibt sich, dass die widersprechende Partei mangels Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke im vorliegenden Verfahren kein Markenrecht an der Widerspruchsmarke mehr geltend machen kann. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104274 wird daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abgewiesen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.6 mit Verweis auf BVGer B-3416/2011, E. 8 – LIFE / my life (fig.), my life (fig.)).

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das IGE zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Unaufgefordert eingereichte Eingaben der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Es wurde ein zweifacher Schriftenwechsel angeordnet. Die Eingabe vom 28.01.2026 der widerspruchsgegnerischen Partei erfolgte zwar unaufgefordert. Hingegen hat die widersprechende Partei mit Datum vom 23.10.2025 ebenfalls unaufgefordert weitere Benutzungsbelege eingereicht, so dass die widerspruchsgegnerische Partei gezwungen war, darauf zu reagieren. Angesichts der Kürze der Eingabe vom 28.01.2026 rechtfertigt es sich, die Parteientschädigung für diese Eingabe zu kürzen. Insgesamt erachtet das IGE daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 3'000.00 als angemessen.

IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. **104274** wird abgewiesen.

2.
Die internationale Registrierung Nr.1802990 - "bugatti" wird vollumfänglich zum Schutz in der Schweiz zugelassen [sog. Déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire – règle 18ter.2)i) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)].

3.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

4.
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 3'000.00 zu bezahlen.

5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 11. Mai 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 Handen 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).