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. 105074 in Sachen

kybun Joya Retail AG
Mühleweg 4
9325 Roggwil TG

Widersprechende Partei

vertreten durch

euromaier AG
Berglihöh 3
8725 Ernetschwil

CH-Marke Nr. 807696 - Joya ((fig.)) Joya

gegen

Alexandru Droscariu
Kollerweg 7
3006 Bern

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 838048 - NOYA ((fig.)) NOYA

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 CH-Marke Nr. 838048 - "NOYA ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 16.10.2025 in Swissreg veröffentlicht. Sie wurde, soweit hier interessierend, für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

   Klasse 25: Vêtements, articles chaussants, chapellerie;

   Klasse 28: Articles de gymnastique et de sport;

   Klasse 35: Publicité; gestion, organisation et administration des affaires commerciales; travaux de bureau; Retail and online retail store services.

2. Am 16.01.2026 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. 807696 "Joya ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

   Klasse 25: Strassenschuhe, Outdoor- und Wanderschuhe;

   Klasse 35: Online-Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungsstücke; Online-Bereitstellung von Informationen via globalem Computernetzwerk über die Selektion von Waren; Einzel- oder Grosshandelsdienstleistungen in Bezug auf Schuhwaren; Detailhandel mit Waren aller Art, insbesondere mit Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen; Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten;

   Klasse 41: Bereitstellung von Online-Informationen in Bezug auf Unterhaltung und/oder Bildung; Bereitstellung von interaktiven Informationen über sportliche und kulturelle Aktivitäten sowie über Erziehung, Ausbildung und Unterhaltung, online aus Computerdatenbanken oder im Internet bereitgestellt; Zurverfügungstellen von Schulungen im Bereich Ernährung und Gesundheitspflege; körperliches Training; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;

   Klasse 44: Online-Bereitstellung von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk zum Thema Rückenschmerzen, Kniebeschwerden und Fussschmerzen; Zurverfügungstellen von Gesundheitsinformationen und medizinischen Informationen; Beratung im Bereich Gesundheit am Arbeitsplatz; Bereitstellung von Informationen in Bezug auf Gesundheit; ärztliche, therapeutische und andere Dienstleistungen für die Gesundheitspflege; körperliche Rehabilitation; Beratung im Bereich der Körper- und Schönheitspflege; Medizinische Dienstleistungen; veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft, Aquakultur, Gartenbau und Forstwirtschaft.

4. Mit Verfügung vom 20.01.2026 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.

5. Innert Frist reichte die widerspruchsgegnerische Partei keine Stellungnahme ein.

6. Die angefochtene Marke wurde aufgrund einer von der widersprechenden Partei am 17.11.2025 getätigten vorgängigen Abmahnung am 11.02.2026 teilweise gelöscht.

7. Die Teillöschung wurde am 11.02.2026 im Markenregister eingetragen und gleichentags in Swissreg publiziert. Die angefochtene Marke ist nach der erfolgten Teillöschung, soweit vorliegend interessierend, nur noch für die nachfolgenden, vom Widerspruch erfassten Waren eingetragen:

   Klasse 25: Vetements, chapellerie;

   Klasse 28: Articles de gymnastique et de sport.

8. Mit Verfügung vom 04.03.2026 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.

9. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechende Partei 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 01.12.2023, die angefochtene Marke am 13.10.2025 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.

2. Das Widerspruchsverfahren ist im Umfang der am 11.02.2026 erfolgten Teillöschung der angefochtenen Marke als gegenstandslos abzuschreiben (vgl. oben I. Ziff. 6 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_2026.pdf). Über die Kostenfolgen ist nachfolgend bei der Kostenverteilung (vgl. IV. hiernach) zu befinden.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

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

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).

2. Die angefochtene Marke ist nach erfolgter Teillöschung, soweit vorliegend interessierend, nur noch für die folgenden Waren eingetragen:

   Klasse 25: Vetements, chapellerie;

   Klasse 28: Articles de gymnastique et de sport.

3. Die Widerspruchsmarke ist u.a. für folgende Waren eingetragen:

   Klasse 25: Strassenschuhe, Outdoor- und Wanderschuhe.

Angefochtene Waren in Klasse 25

4. Die angefochtenen «*vêtements, chapellerie*» sind zu den Schuhwaren («*Strassenschuhe, Outdoor- und Wanderschuhe*», Klasse 25 des Widerspruchszeichens) gemäss ständiger Praxis als gleichartig zu beurteilen: Zwischen Kleidern, Schuhen und Kopfbedeckungen besteht ein naher Sachzusammenhang dergestalt, dass sie letztlich als einander ergänzende Produkte dem gleichen Verwendungszweck – nämlich der Bekleidung – dienen und dass sie von denselben Abnehmerkreisen vornehmlich über die gleichen Vertriebskanäle und Fachgeschäfte nachgefragt werden. Damit besteht zwischen den Vergleichswaren trotz gegebenenfalls unterschiedlicher Herstellungstechnologie und mangelnder Substituierbarkeit der Produkte ein funktioneller Zusammenhang, der ihre Gleichartigkeit indiziert (vgl. z.B. Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 102377, III. B, Ziff. 3, RABE / RADE, abrufbar in der Prüfungshilfe [PH] des IGE, unter https://ph.ige.ch/ph). Im Übrigen wurde die Gleichartigkeit aller Waren innerhalb der Klasse 25 von der Rechtsprechung bereits mehrfach festgestellt (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-7500-2006, E. 7.2., Diva Cravatte [fig.] / DD DIVO DIVA [fig.], B-3118/2007, E. 7, SWING / SWING RELAXX [fig.], SWING & RELAXX; B-7524/2016, E. 6.2, DIADORA / Dador Dry Waterwear [fig.], jeweils abrufbar unter www.bvger.ch sowie z.B. Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 101553; III. B, Ziff. 4, SIX [fig.] / SIXS[fig.], abrufbar in der PH).

Angefochtene Waren in Klasse 28

5. Die weiter angefochtenen Waren «*articles de gymnastique et de sport*» sind den von der Widerspruchsmarke in Klasse 25 beanspruchten Waren «*Strassenschuhe, Outdoor- und Wanderschuhe*» ebenfalls gleichartig. Die Waren beider Klassen dienen der sportlichen Betätigung und damit demselben Verwendungszweck. Sie werden in spezialisierten Sportgeschäften oder in Sportabteilungen von grossen Warenhäusern zusammen angeboten (vgl. BVGer B-7524/2016, E. 6.3 – DIADORA / Dador Dry Waterwear [fig.]). Daher können die hier massgeblichen Verkehrskreise leicht auf den Gedanken kommen, die strittigen Turn- und Sportartikel stammten aus demselben Unternehmen wie (Sport-)Schuhe oder würden zumindest unter der Kontrolle ein und desselben Unternehmens hergestellt und vertrieben. Insoweit besteht Gleichartigkeit (vgl. BVGer B-2387/2023, E. 5.2 – [Raubtierkopf] [fig.] / [Tigerkopf] [fig.]).

6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit 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 kombinierten Wort-/Bildmarken "Joya ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "NOYA ((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 angefochtene Marke kann folgendermassen wiedergegeben werden:



Diese besteht aus dem in Schwarz und in Grossbuchstaben gehaltenen Wortelement «NOYA». Angemerkt werden kann, dass das Wortelement in einer Standardschrift ausgeführt ist. Das Wortelement «NOYA» wurde mittig auf einem hellen Rechteck platziert, das von den Abnehmerkreisen einzig etikettenhaft und daher im Gesamteindruck als untergeordnet wahrgenommen wird. Weiter dient das im Fokus liegende Wortelement «NOYA» dem Publikum, insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr, als wesentlicher Orientierungspunkt resp. zur Bezeichnung der Marke, weshalb gegebenenfalls bereits bei einer Ähnlichkeit der Wortbestandteile eine Verwechslungsgefahr resultieren kann.

4. Die Widerspruchsmarke ist demgegenüber wie folgt ausgestaltet:



Sie besteht aus der stilisierten Wiedergabe des Wortes «Joya». Das erste Zeichenelement ist grafisch ausgestaltet; oberhalb links davon befindet sich ein separater schwarzer Punkt. Die übrigen Zeichenelemente «o», «y» und «a» sind in abgerundeter, serifenloser Schrift ausgeführt. Sämtliche Zeichenbestandteile sind in schwarzer Farbe dargestellt. Auch diese grafische Gestaltung verleiht dem Zeichen keine zusätzliche Unterscheidungskraft, sondern ist als untergeordnetes Beiwerk zu qualifizieren, weshalb beim nachfolgenden Zeichenvergleich auf das Wort "JOYA" abzustellen ist.

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.]*). Weil Wortanfang und -ende besonders gut im Gedächtnis haften bleiben, kommt diesen Elementen bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes eine grössere Bedeutung zu als dazwischengeschobene Silben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1).

6. Werden die Wortbestandteile der Zeichen verglichen, stehen sich die Elemente «Joya ((fig.))» (Widerspruchsmarke) und «NOYA» (angefochtene Marke) gegenüber. Die im Konflikt stehenden Zeichen weisen je vier Buchstaben auf, wobei drei von vier Buchstaben identisch sind und sich an gleicher Stelle befinden. Unterschiedlich ist der Zeichenbeginn mit den Buchstaben «J» bzw. «N». Durch die festgestellten Übereinstimmungen in drei von vier Buchstaben am gemäss Rechtsprechung in der Regel prägenden Zeichenende (vgl. hierzu BGE 122 III 388, E. 5 – Kamillosan / Kamillan) ist von einer klaren schriftbildlichen Ähnlichkeit auszugehen. Daran vermag selbst der Umstand, dass es sich vorliegend um eher kurze Wörter handelt, welche grundsätzlich leichter erfasst werden als lange Wörter, nichts zu ändern.

7. Die Konfliktzeichen weisen je zwei Silben («JO-YA» vs. «NO-YA») auf und reimen sich. Bedingt durch die klangvolle Buchstabenfolge «-OYA» und den identischen Schlusslaut sind die Zeichen trotz unterschiedlichen Anfangslauten phonetisch ebenfalls als ähnlich einzustufen.

8. 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.).

9. Beim Begriff «JOYA» des Widerspruchszeichens handelt es sich sowohl um einen weiblichen Vornamen (vgl. Bundesamt für Statistik: Vornamen der Bevölkerung nach Geschlecht, Schweiz, 2023: 435 Treffer, unter: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/namen-schweiz.assetdetail.32208757.html, eingesehen am 27.05.2026) als auch um einen Familiennamen (vgl. Bundesamt für Statistik: Nachnamen der ständigen Wohnbevölkerung, Schweiz, Kantone und Sprachgebiete: 16 Treffer; Rang 50343, unter: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/namen-schweiz.assetdetail.36062346.html, eingesehen am 27.05.2026). «NOYA» ist ebenfalls sowohl als weiblicher Vorname (vgl. Bundesamt für Statistik: Vornamen der Bevölkerung nach Geschlecht, Schweiz, 2023: 31 Treffer, unter: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/namen-schweiz.assetdetail.32208757.html, eingesehen am 27.05.2026) als auch als Nachnamen erfasst (vgl. Bundesamt für Statistik: Nachnamen der ständigen Wohnbevölkerung, Schweiz, Kantone und Sprachgebiete: 80 Treffer; Rang 13813, unter: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/namen-schweiz.assetdetail.36062346.html, eingesehen am 27.05.2026). Die Vergleichszeichen werden daher beide entweder als Vor- oder Nachnamen oder, falls diese Bedeutungen nur einem geringen Teil der Abnehmerkreise geläufig sind, als reine Fantasiezeichen ohne klare Bedeutung wahrgenommen. Vor diesem Hintergrund sind keine rechtsgenüglichen Unterschiede auszumachen, welche die festgestellte Ähnlichkeit der konfligierenden Zeichen im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermöchten (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H. und zu den diesbezüglichen, strengen Anforderungen BGE 121 III 377, E. 2b – BOSS / BOKS; Gallus Joller in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Auflage, Bern 2017, N 182 f. zu Art. 3, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).

10. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen 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 Vergleichswaren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben 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. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Die hier massgeblichen Waren der Klasse 25 werden gemäss Rechtsprechung 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-6732/2014, E. 5.2 – CALIDA / CALYANA und BVGer B-1342/2018, E. 6.2 – APPLE / APPLE BOUTIQUE). Die Waren der Klasse 28 werden nicht täglich erworben und stellen kein Massengut des täglichen Bedarfs dar, weshalb hier von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. z.B. Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 102101, III. D. Ziff. 4 – SHELBY / SHELBY, abrufbar in der PH).

3. Der Schutzumfang 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. Der Widerspruchsmarke "JOYA ((fig.))" kann in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen weder als Vor- oder Nachname noch als blosses Fantasiezeichen ein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzumfang zu.

5. Die widersprechende Partei bringt in ihrer Widerspruchsschrift vor, dass der Widerspruchsmarke ein erhöhter Schutzumfang zukomme, da sie bekannt sei. Sie hält dafür, dass die besondere Bekanntheit der Widerspruchsmarke auf ihrer langjährige Benutzung in grossem Umfang in der gesamten Schweiz seit 2008 zurückzuführen sei. Sie verweist auf die mit Eingabe vom 04.03.2026 nachgereichten Beilagen (C-D, E-F, G, H-I, J-K, L-M, N-O, P-R, S-T, U-W, X-AA und AB-AC). Die Frage, ob die Widerspruchsmarke über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfügt, kann vorliegend offengelassen werden kann, da, wie im Folgenden dargelegt wird, dem Widerspruch für die als gleich resp. gleichartig erachteten Waren bereits auf der Grundlage eines normalen Schutzumfangs der Widerspruchsmarke stattgegeben werden kann. Vorliegend ist somit davon auszugehen, dass der Widerspruchmarke zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzumfang zukommt.

6. Bei kürzeren Zeichen, unter welche die sich gegenüberstehenden Wort- Bildmarken «JOYA» und «NOYA ((fig.))» zu zählen sind, führen grundsätzlich bereits kleinere Unterschiede zur Unterscheidbarkeit. Vorliegend ist allerdings zu beachten, dass beide Vergleichszeichen in der Aussprache über zwei Silben verfügen, sodass zwar von kürzeren Zeichen, jedoch nicht von eigentlichen Kurzzeichen gemäss Lehre und Rechtsprechung gesprochen werden kann. Gemäss Rechtsprechung ist nur mit Zurückhaltung auf ein leicht erfassbares sowie einprägsames Kurzwort zu schliessen und selbst eine Wortmarke mit zwei Silben nicht per se als Kurzzeichen zu behandeln (vgl. BVGer B-1760/2012, E. 7.1, 7.2 – ZURCAL / ZORCALA; vgl. zuletzt auch BVGer B-3808/2025, E. 6.3 - Verla [fig.] / VEDA). Zwar stehen sich in casu eher kurze Zeichen gegenüber, jedoch fällt ins Gewicht, dass die angefochtene Marke «NOYA ((fig.))» nahezu vollständig mit der Widerspruchsmarke «JOYA ((fig.))» übereinstimmt. Lediglich die Anfangsbuchstaben («J» vs. «N») unterscheiden sich. Dies hat zur Folge, dass die beiden Begriffe «JOYA» (Widerspruchsmarke) und «NOYA» (angefochtene Marke) mehrheitlich, d.h. im prägenden, klangvollen Endbuchstabenfolge «-OYA», identisch sind, so dass sich die Zeichen sowohl phonetisch als auch schriftbildlich sehr ähnlich sind. Das Austauschen der Anfangsbuchstaben vermag den Sinngehalt und den Gesamteindruck der angefochtenen Marke nicht hinreichend zu verändern und droht zudem bei flüchtiger Wahrnehmung nicht erkannt bzw. leicht überhört zu werden. Die zusätzlichen, unterschiedlichen jedoch rein dekorativen Grafiken der Vergleichszeichen vermögen an dieser Beurteilung nichts zu ändern.

7. In Anbetracht der festgestellten, starken Gleichartigkeit der angefochtenen Waren und der ausgeprägten Ähnlichkeit der Zeichen – Übereinstimmung in den für das Erinnerungsbild besonders prägenden Zeichenbestandteilen («-OYA») – besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass ein Teil der strittigen Waren mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit erworben wird, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise auch bei erhöhter Aufmerksamkeit nicht überspannt werden dürfen, sondern auch insoweit auf das Erinnerungsbild abzustellen ist, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 957). Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen.

8. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 105074 wird 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 aufgrund der obigen Ausführungen gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 838048 "NOYA ((fig.))" widerrufen.

IV. Kostenverteilung

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

2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das IGE zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Hat die widerspruchsgegnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine 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. Ist die Partei nicht vertreten oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, spricht das IGE einen Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.00 übersteigen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt, wobei sich die widerspruchsgegnerische Partei nicht vernehmen liess. Bezüglich der von der widerspruchsgegnerischen Partei nach Einleitung des Widerspruchsverfahrens beantragten Löschung der angefochtenen Marke für einen Teil der strittigen Waren (vgl. I. Ziff. 6 f. hiervor) ist festzustellen, dass die widersprechende Partei die widerspruchsgegnerische Partei mit Abmahnschreiben vom 17.11.2025 aufgefordert hatte, die angefochtene Marke vollständig zu löschen. Eine Kopie dieses Abmahnschreibens ist den Akten beigefügt. 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). Vorliegend ist indessen zu berücksichtigen, dass die widersprechende Partei gegen dieselbe Marke gestützt auf drei verschiedene Marken Widerspruch erhob und damit drei Widerspruchsverfahren anhängig machte, nämlich das vorliegende Verfahren Nr. 105074 und die parallel geführten Verfahren Nr. 105072 und 105073. Die drei Widerspruchsmarken sind identisch (Verfahren Nr. 105072 und 105073) resp. äusserst ähnlich (Verfahren Nr. 105074), sodass die Zeichenähnlichkeit und der Schutzumfang im Wesentlichen gleich begründet werden konnten und sich (aufgrund der Unterschiede beim Umfang der Widersprüche) lediglich bei der Begründung der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit gewisse Unterschiede ergaben. Aus den Akten ist somit nicht ersichtlich, dass der widersprechenden Partei aus dem Umstand, dass sie drei Verfahren anhängig machte, ein dreifacher Aufwand erwachsen ist. Es scheint daher gerechtfertigt, ihr pro Verfahren lediglich eine reduzierte Parteientschädigung von CHF 600.00 zuzusprechen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher auf CHF 1'400.00 (inklusive Ersatz der Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

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. 105074 wird im Umfang der während des hängigen Widerspruchsverfahren erfolgten teilweisen Löschung der angefochtenen Marke zufolge Gegenstandslosigkeit als erledigt abgeschrieben.

2.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 105074 wird in Bezug auf die verbleibenden Waren gutgeheissen.

3.
Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 838048 - "NOYA ((fig.))" wird für folgende Waren widerrufen:

Klasse 25: Vetements, chapellerie;

Klasse 28: Articles de gymnastique et de sport.

4.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

5.
Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'400.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

6.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 8. Juni 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 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).