

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 102641 in Sachen

Newsha GmbH
Elbestraße 5-7
45478 Mülheim a. d. Ruhr
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch
Aldo Römpler, Patentanwalt
Brendenweg 11
Postfach 154
9424 Rheineck

IR-Marke Nr. 1158026 - NEWSHA

gegen

JETHARAM NEMARAM GEHLOT
101, Shree White Heights,
Saraswati Nagar, Hirawadi Road,
Panchavati, Nashik
Maharashtra 422 003
IN-Indien

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch
Isler & Pedrazzini AG
Postfach
8027 Zürich

IR-Marke Nr. 1644109 - NISHA ((fig.))

NISHA

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: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die internationale Registrierung Nr. 1644109 - "NISHA ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 10.02.2022 in in der Gazette des marques internationales Nr. 4/2022 veröffentlicht. Sie ist in der Schweiz für folgende Waren geschützt:

Klasse 3: Henné et produits à base de henné, colorant capillaire, huiles capillaires, teinture capillaire, shampooing, lotions capillaires, après-shampooing, préparation pour soins capillaires, préparation pour soins de la peau, savons, préparations dépilatoires, crème pour l'épilation, préparation de nettoyage pour toilettes, préparations de blanchiment et autres substances lessivielles; préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et d'abrasion; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, déodorants, détergents.

2. Am 19.05.2022 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1158026 "NEWSHA" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die in der Schweiz für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:

Klasse 3: Préparations de soins capillaires, teintures pour cheveux, laques pour les cheveux, mousses capillaires, toniques capillaires, cosmétiques capillaires, préparations pour mises en plis, lotions capillaires, préparations pour lisser les cheveux, shampooings capillaires, préparations volumisantes pour les cheveux;

Klasse 35: Services de commerce de détail en rapport avec la vente et la vente sur Internet de produits d'une société de préparations de soins capillaires; services de commerce de détail de préparations de soins capillaires; mise à disposition de contrats pour des tiers également sur Internet, portant sur l'achat et la vente de produits, en particulier de préparations de soins capillaires; regroupement de produits pour des tiers à des fins de présentation et de vente, y compris sur Internet, en particulier de préparations de soins capillaires; constitution de clientèle et suivi de clientèle par publipostage; services de mannequins à des fins publicitaires et de promotion des ventes pour produits de soins capillaires; marketing, étude de marchés; publicité en ligne de préparations de soins capillaires sur un réseau informatique; organisation et tenue de manifestations publicitaires pour préparations de soins capillaires; recrutement de personnel; services d'affichage; planification de programmes publicitaires pour préparations de soins capillaires; présentation d'entreprises sur Internet et autres médias; présentation de préparations de soins capillaires sur supports de communication pour la vente au détail; publicité radiophonique; publipostage; distribution de supports publicitaires; publicité sur Internet pour des tiers; publicité pour préparations de soins capillaires; services de conseillers portant sur des questions de gestion commerciale, ainsi que d'organisation et d'exploitation de sociétés de commerce de détail en rapport avec la vente de produits, en particulier préparations de soins capillaire;

Klasse 44: Soins de santé et beauté, services de salons de coiffure, services d'instituts de beauté.

4. Am 01.06.2022 erliess das Institut 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 01.09.2022 konstituierte sich innert Frist ein Vertreter der widerspruchsgegnerischen Partei in der Schweiz.
6. Mit Verfügung vom 05.09.2022 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.

7. Mit Schreiben vom 26.10.2022 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert (erstreckter) Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs hinsichtlich der Dienstleistungen der Klassen 35 und 44 der Widerspruchsmarke und machte zudem die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
8. Mit Verfügung vom 27.10.2022 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 25.11.2022 replizierte die widersprechende Partei innert Frist.
10. Mit Verfügung vom 05.12.2022 wurde die widerspruchsgegenerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
11. Mit Schreiben vom 06.03.2023 duplizierte die widerspruchsgegenerische Partei innert (erstreckter) Frist.
12. Mit Verfügung vom 17.03.2023 schloss das Institut 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 Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 31.01.2013, unter Beanspruchung einer deutschen Priorität vom 03.08.2012 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke wurde am 06.10.2021 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.

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. Ist die Karenzfrist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen, bleibt die Einrede unbeachtlich (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV; Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.3).
5. Gegen die am 31.01.2013 international registrierte und der Schweiz am 09.05.2013 notifizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 26.10.2022 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 26.10.2022. 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 26.10.2017 und dem 26.10.2022, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).
6. Zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die widersprechende Partei bereits mit der Widerspruchsschrift vom 19.05.2022 folgende Belege ins Recht:
 - Beilage A1 – NEWSHA-Rechnungen – Schweiz – Jahr 2017 (Beispiele)
 - Beilage A2 – NEWSHA-Rechnungen – Schweiz – Jahr 2018 (Beispiele)
 - Beilage A3 – NEWSHA-Rechnungen – Schweiz – Jahr 2019 (Beispiele)
 - Beilage A4 – NEWSHA-Rechnungen – Schweiz – Jahr 2020 (Beispiele)
 - Beilage A5 – NEWSHA-Rechnungen – Schweiz – Jahr 2021 (Beispiele)
 - Beilage A6 – NEWSHA-Rechnungen – Deutschland – Jahr 2017 bis 2021 (Beispiele)
 - Beilage A9 – Prospekt "colorbyNEWSHA"
 - Beilage A10 – Prospekt "NEWSHA HairPerfume"
 - Beilage A11 – Instagram-Kennzahlen
 - Beilage A12 – Eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers und Inhabers der Newsha GmbH zu den Umsätzen und Werbebudgets in Deutschland

Mit ihrer Replik vom 25.11.2022 legte sie sodann zusätzlich die folgenden Belege zur Glaubhaftmachung des Markengebrauchs ins Recht:

 - Beilage A13 – Eidesstattliche Versicherung von Herrn P. Zimmermann, Inhaber der Insignis AG, CH-3988 Ulrichen, dem Distributor der Marke NEWSHA in der Schweiz
 - Beilage A14 – HR-Auszug der Insignis AG (ergänzend zu A13)
 - Beilage A15 – Rechnungen der Insignis AG über den Weitervertrieb an Abnehmer in der Schweiz (2017 – 2021)
 - Beilage A16 – Rechnungen der Insignis AG über den Weitervertrieb der Abnehmer in der Schweiz (2022)
 - Beilage A17 – HR-Auszug der NEWSHA GmbH
 - Beilage A18 – Prospekt zu einem NEWSHA-Verkaufsstand der Insignis AG
7. Die Widerspruchsgegnerin stellt in ihrer Stellungnahme ausdrücklich fest, dass sie die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke für die Dienstleistungen der Klassen 35 und 44 der Widerspruchsmarke erhebe (vgl. Stellungnahme vom 26.10.2022, Seite 3, Rn. 13). Die Nichtgebrauchseinrede bezieht sich somit ausschliesslich auf sämtliche Dienstleistungen der Klassen 35 und 44 der Widerspruchsmarke. Soweit die Widerspruchsgegnerin in ihrer Duplik sinngemäss auch den (teilweisen) Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke für Waren der Klasse 3 behauptet (vgl. Duplik vom 06.03.2023, Seite 3, Rn. 13 und S. 36, Rn. 36), ist daran zu erinnern, dass die Einrede des Nichtgebrauchs gemäss Art. 22 Abs. 3 MSchV zwingend in der ersten Stellungnahme der Widerspruchsgegnerin zu erfolgen hat. Nach Ablauf der ihr gewährten Frist zur Einreichung der Antwort auf den Widerspruch bleibt

die Einrede resp. die Ausweitung einer Einrede auf weitere Waren oder Dienstleistungen unberücksichtigt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.1 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).

8. In Anbetracht, dass die Widerspruchsgegnerin vorliegend die Nichtgebrauchseinrede bezüglich der Dienstleistungen der Klassen 35 und 44 der Widerspruchsmarke erhoben hat, gälte es in der Folge, die eingereichten Gebrauchsbelege hinsichtlich dieser Dienstleistungen zu würdigen. Aus den eingereichten Belegen (Rechnungen, Kataloge, Prospekte) ist zwar ein Gebrauch der Widerspruchsmarke in Zusammenhang mit diversen Waren der Klasse 3 ersichtlich. Entgegen den Ausführungen der Widersprechenden ist indessen, wie auch die Widerspruchsgegnerin zu Recht ausführt, kein markenmässiger Gebrauch der Marke für die Dienstleistungen der Klassen 35 und 44 feststellbar. Auf eine abschliessende Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke für Letztere kann indessen vorliegend aus verfahrensökonomischen Gründen ohnehin verzichtet werden, zumal die Gleichartigkeit (wie nachfolgend unter III. C. Ziff. 5 aufgezeigt wird) auch unter Annahme, dass die Widerspruchsmarke für sämtliche Dienstleistungen der Klassen 35 und 44 rechtserhaltend gebraucht wurde, zu verneinen wäre.
9. Soweit der Gebrauch nicht bestritten ist, sind die eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen für die Gleichartigkeit massgebend, auch wenn die Marke tatsächlich nicht oder nur für einen Teil der eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.1). Für die nachfolgende Prüfung der Verwechslungsgefahr ist somit davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke für die von der Nichtgebrauchseinrede nicht betroffenen Waren der Klasse 3 Schutz geniesst.

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 für folgende Waren geschützt:
Klasse 3: Henné et produits à base de henné, colorant capillaire, huiles capillaires, teinture capillaire, shampoing, lotions capillaires, après-shampoing, préparation pour soins capillaires, préparation pour soins de la peau, savons, préparations dépilatoires, crème pour l'épilation, préparation de nettoyage pour toilettes, préparations de blanchiment et autres substances lessiviellles; préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et d'abrasion; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, déodorants, détergents.
3. Die Widerspruchsmarke geniesst im vorliegenden Verfahren Schutz für folgende Waren:
Klasse 3: Préparations de soins capillaires, teintures pour cheveux, laques pour les cheveux, mousses capillaires, toniques capillaires, cosmétiques capillaires, préparations pour mises en plis, lotions capillaires, préparations pour lisser les cheveux, shampoings capillaires, préparations volumisantes pour les cheveux.
4. Die angefochtenen "lotions capillaires" und "préparation pour soins capillaires" finden sich auch im Warenverzeichnis der Klasse 3 der Widerspruchsmarke, womit insoweit Warengleichheit besteht. Letzteres gilt auch bezüglich der angefochtenen "colorant capillaire" (Haar-Farbstoff) und "teinture capillaire"

(Haarfärbemittel), welche den *"teintures pour cheveux"* (Haarfärbemittel) der Widerspruchsmarke gleichzusetzen sind, zumal es sich jeweils lediglich um leicht unterschiedliche Formulierungen für Haarfärbe-Produkte handelt. Bei den angefochtenen *"shampooing, après-shampooing"* handelt es sich um Oberbegriffe, welche sämtliche Arten von Shampoos resp. Pflegespülungen und damit auch die *"shampooings capillaires"* (Haar-Shampoos) der Widerspruchsmarke umfassen, womit bezüglich dieser Vergleichswaren ebenfalls Warengleichheit und im Übrigen starke Warengleichartigkeit gegeben ist. Gleiches gilt für das Verhältnis zwischen den widerspruchsgegnerschaftlichen *"huiles capillaires"* und dem breiten Oberbegriff *"Préparations de soins capillaires"* der Widerspruchsmarke, zumal Erstere unter Letztere subsumiert werden können. Bei *"Henné et produits à base de henné"* (Henna und Waren auf der Basis von Henna) der angefochtenen Marke handelt es sich aufgrund der vorliegenden Klassierung in der Klasse 3 um (Haar-)Kosmetika, welche insbesondere zur Färbung der Haare dienen können (vgl. z.B. <https://lockenkopf.ch/products/khadi-pflanzenhaarfärbe-reines-henna>, besucht am 25.07.2023). Die ausgeprägte Gleichartigkeit mit den *"teintures pour cheveux"* der Widerspruchsmarke ist damit erstellt, woran entgegen den Ausführungen der Widerspruchsgegnerin auch der Umstand, dass der Anwendungsbereich für Henna sehr breit ist, und diese auch zum Färben von Stoffen verwendet werden kann, nichts zu ändern vermag.

Die Widerspruchsgegnerin bestreitet schliesslich die Gleichartigkeit der angefochtenen *"préparation pour soins de la peau, savons, préparations dépilatoires"* (Enthaarungsmittel), *crème pour l'épilation* (Haarentfernungscreme), *produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, déodorants"* mit den Waren der Widerspruchsmarke. Sie hält dafür, dass es sich bei den Enthaarungsmitteln und der Haarentfernungscreme um Waren handle, welche anders als die Waren der Widerspruchsmarke nicht der Pflege der Haare, sondern gerade dem gegenteiligen Zweck, nämlich deren Entfernung dienen. Diese Vergleichswaren richteten sich demnach nicht an die gleiche Zielgruppe, zumal die Waren der Widersprechenden für die Anwendung an Kopfharen vorgesehen seien, während sich die von ihr beanspruchten Waren auf Körperhaare beziehen würden. Schliesslich handle es sich bei den Waren der Widersprechenden durchwegs um (nicht medizinische) Mittel für die Haare, während es sich bei ihren Hautpflegemitteln, Seifen, Parfümeriewaren, ätherischen Ölen, Kosmetika und Deodorants um (nicht medizinische) Kosmetika und Körperpflegemittel für die Haut handle, welche keinesfalls gleichartig mit Haarprodukten seien. Die von der Widerspruchsgegnerin vertretene Auffassung verkennt, dass es sich bei sämtlichen vorgenannten Vergleichswaren um kosmetische Mittel handelt, unabhängig davon, ob sie für die Pflege der Haut oder der Haare bestimmt sind und auch ungeachtet des Umstands, ob sie der Pflege Letzterer oder deren Entfernung dienen. Gemäss gesetzlicher Definition handelt es sich bei kosmetischen Mitteln nämlich um Stoffe oder Zubereitungen, die dazu bestimmt sind, äusserlich mit bestimmten Teilen des menschlichen Körpers wie der Haut, dem Behaarungssystem, den Nägeln, den Lippen oder äusseren intimen Regionen oder mit den Zähnen und den Schleimhäuten der Mundhöhle in Berührung zu kommen, und zwar zu dem ausschliesslichen oder überwiegenden Zweck, diese zu reinigen, zu parfümieren, ihr Aussehen zu verändern, sie zu schützen, sie in gutem Zustand zu halten oder den Körpergeruch zu beeinflussen (vgl. Art. 53 Abs. 1 der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung [LGV], SR 817.02). Sowohl bei den angefochtenen *"préparation pour soins de la peau, savons, préparations dépilatoires, crème pour l'épilation, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, déodorants"* als auch bei den für die Haarpflege bestimmten Waren der Widerspruchsmarke handelt es sich somit um kosmetische Mittel, welche der Pflege resp. Verschönerung des Körpers resp. einzelner Teile des Körpers im weiteren Sinne und insoweit demselben Zweck dienen. Die Waren werden zudem erfahrungsgemäss auch über die gleichen Vertriebskanäle (z.B. Drogerien oder Kosmetikabteilungen in Warenhäusern) verkauft. In Anbetracht dieser Feststellungen ist die Gleichartigkeit dieser Vergleichswaren daher zu bejahen.

Bei den verbleibenden angefochtenen Waren *"préparation de nettoyage pour toilettes, préparations de blanchiment et autres substances lessivielles; préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et d'abrasion; détergents"* handelt es sich um Putz-, Bleich-, Wasch-, Polier-, Schleif- und Reinigungsmittel für den Haushalt. Die Widersprechende stellt hierzu zwar zu Recht fest, dass diese Waren gemäss Rechtsprechung mit dem Warenoberbegriff "Seifen" gleichartig seien, weil unter diesen breiten Oberbegriff nicht nur Seifen zur Körperpflege, sondern auch solche zum Waschen und Putzen zu subsumieren sind (vgl. RKGE in sic! 2007, 35, E. 4 – seven [fig.] / SevenOne Intermedia [fig.]). Mit der Widerspruchsgegnerin ist jedoch festzustellen, dass die Widerspruchsmarke vorliegend in der Klasse 3 gerade nicht für den Oberbegriff "Seifen" beansprucht wird, sondern für spezifische Waren resp. Kosmetika wie (Haar-)Pflegemittel und Shampoos, welche aufgrund ihrer Formulierung ausschliesslich für den körperlichen Gebrauch, nicht jedoch als Wasch- oder Putzmittel verwendet werden können. Die Waren der

Widerspruchsmarke dienen einem anderen Zweck als die angefochtenen Waren und werden auch nicht über dieselben Vertriebskanäle resp. in grösseren Warenmärkten in unterschiedlichen Verkaufsräumen angeboten. Die Gleichartigkeit ist daher praxisgemäss zu verneinen.

5. Im Übrigen sind auch keine markenrechtlich relevanten Berührungspunkte dieser Waren mit den Dienstleistungen der Klassen 35 und 44 der Widerspruchsmarke, für welche vorliegend auf eine Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs verzichtet wurde (vgl. III. B. Ziff. 8), gegeben. Zwar kann Gleichartigkeit nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Dabei gilt es zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein, zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. Nur solche Waren und Dienstleistungen sind von Bedeutung, welche vom Markeninhaber auch tatsächlich gewerbsmässig angeboten werden. Die sog. Hilfswaren oder auch Hilfsdienstleistungen, welche lediglich zur Förderung des Absatzes der Hauptware erbracht werden, gehören nicht dazu (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).

Gemäss schweizerischer Praxis ist mit "Detailhandel" das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern, gemeint. Diese Dienstleistung richtet sich nicht an Endabnehmer, sondern an Grossisten, Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten. Detailhandel ist somit eine besondere Art der Warenpromotion (erläuternde Anmerkungen [notes explicatives] zu Kl. 35 der Nizza-Klassifikation, unter https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/?basic_numbers=show&class_number=35&explanatory_notes=show&lang=fr&menulang=fr&mode=flat¬ation=&pagination=no&version=20200101; Richtlinien, Teil 2, Ziff. 4.14). Dementsprechend fallen nach schweizerischer Praxis Absatz und Verkauf der in einem Unternehmen hergestellten Waren nicht unter die Dienstleistung Detailhandel, sondern sind in der entsprechenden Warenklasse enthalten, unbeschrieben von der Art des Vertriebs (RKGE in: sic! 2007, 39, E. 4 ff. - *Sud Express / Expressfashion*; Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-1327/2019, E. 4.2 – *MOBALPA / Mobalpa* mit Hinweisen auf die Rechtsprechung, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>). Während eine Warenmarke somit auch das Recht zur Kommerzialisierung der Ware erfasst, genügt ein für die Dienstleistung "Detailhandel" beanspruchtes Zeichen nicht, um die gehandelten Waren zu sperren. Aus dieser Auslegung wird, bestätigt durch die höchstgerichtliche Rechtsprechung (vgl. BGer in sic! 2020, 25, E. 2.2.2 – *OTTO'S II*), abgeleitet, dass zwischen Detailhandel in der Klasse 35 und den Waren der Klassen 1-34 keine Gleichartigkeit besteht, andernfalls das markenrechtliche Spezialitätsprinzip (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1) ausgehebelt würde. Entsprechend ist in casu die Gleichartigkeit der angefochtenen Waren mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke im Bereich des Detailhandels/Verkaufs zu verneinen. Letztere beziehen sich zudem mehrheitlich ausdrücklich auf die Waren "*préparations/produits de soins capillaires*" und somit auf Waren, bei welchen keine Gleichartigkeit mit den angefochtenen Wasch- und Putzmitteln für den Haushalt besteht. Ebenfalls zu verneinen ist die Gleichartigkeit Letzterer mit den übrigen Dienstleistungen der Klasse 35 der Widerspruchsmarke im Bereich des Marketings und des Personalwesens, zumal dem Institut keine Marktübungen bekannt ist, wonach in diesen Dienstleistungsbereichen tätige Unternehmen in den Bereich der Herstellung resp. des Vertriebs von Wasch- und Putzmitteln diversifizieren und diese Waren *selbständig* kommerzialisieren. Sowohl das zur Erbringung der Dienstleistungen erforderliche fachliche Know-how als auch deren Zweckbestimmung unterscheiden sich deutlich von den angefochtenen Waren der Widerspruchsmarke. Auch der Umstand, dass in Zusammenhang mit dem Vertrieb der angefochtenen Waren der Klasse 3 zweifellos auch Dienstleistungen im Bereich der Werbung resp. des Marketings benötigt werden, vermag keine Gleichartigkeit zu begründen. Dieser unspezifische Zusammenhang genügt nicht zur Bejahung einer markenrechtlichen Gleichartigkeit, zumal die Dienstleistungen in Bezug auf die Waren der Widerspruchsmarke höchstens Hilfsdienstleistungen ohne selbständige Bedeutung darstellen (vgl. hierzu auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3). Keinerlei Berührungspunkte weisen die angefochtenen Wasch- und Putzmittel für den Haushalt schliesslich selbstredend mit den Dienstleistungen der Klasse 44 der Widerspruchsmarke auf, bei denen es sich ausschliesslich um Dienstleistungen im Bereich der Gesundheits- und Schönheitspflege handelt.

6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichheit bzw. (starke) Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ

Produktgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Waren "*préparation de nettoyage pour toilettes, préparations de blanchiment et autres substances lessiviellles; préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et d'abrasion; détergents*" bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen angefochtenen Waren ist von Gleichheit respektive starker Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend 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 "NEWSHA" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "NISHA ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber.
3. 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).

Die Grafik der angefochtenen Marke erschöpft sich in einer minimalen Stilisierung der einzelnen Buchstaben resp. der Ausführung des Wortzeichens in einer durchaus gängigen (Computer-)Schriftart. Entsprechend ist der grafische Bestandteil der angefochtenen Marke als untergeordnetes figuratives Beiwerk zu qualifizieren und kann im nachfolgenden Zeichenvergleich vernachlässigt werden. Beim nachfolgenden Zeichenvergleich ist auf das Wortelement "NISHA" abzustellen.

4. 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.]*).
5. Die Zeichen "NEWSHA" und "NISHA" verfügen beide über zwei Silben und eine ähnliche Anzahl Buchstaben (5 / 6) sowie den gleichen Anfangsbuchstaben und ein identisches Wortende. Vier der sechs Buchstaben der Widerspruchsmarke werden in das jüngere Zeichen übernommen und bei dieser an derselben Stelle und in der gleichen Reihenfolge (N - SHA) platziert. Wird die Widerspruchsmarke (was naheliegender erscheint) auf Englisch ausgesprochen, ergibt sich aufgrund der Aussprache des Zeichenanfangs "NEW-" (| nju: |) eine zusätzliche klangliche Gemeinsamkeit mit dem zweiten Buchstaben "I" der angefochtenen Marke. In Anbetracht dieser Übereinstimmungen ist eine Ähnlichkeit der Zeichen sowohl auf der Ebene des Schriftbilds als insbesondere auch des Wortklangs festzustellen, welche durch den Umstand, dass sich die Vergleichszeichen reimen, noch zusätzlich verstärkt wird (vgl. BVGer B-6665/2010, E. 9.2 – *HOME BOX OFFICE / Box Office*).
6. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen

Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).

7. Mit der Widersprechenden ist festzustellen, dass in keinem der beiden Zeichen in einer der Prüfungssprachen des Instituts (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 3.6) ein konkreter Sinngehalt erkennbar ist. Der Hinweis der Widerspruchsgegnerin, dass die Widerspruchsmarke aus dem Indischen stamme und mit "Nacht" übersetzt werden könne, die angefochtene Marke ihrerseits aus dem Persischen komme und "die aufmerksame ZuhörerIn" bedeute, ist insoweit irrelevant, als diese Bedeutungen der Mehrheit des Publikums in der Schweiz nicht bekannt sein dürften. So stellt denn auch die Widerspruchsgegnerin zunächst fest, dass weder "NEWSHA" noch "NISHA" als Ganzes unmittelbar ein Sinngehalt zukomme (vgl. Stellungnahme vom 26.10.2022, Seite 7, Rn. 38), führt alsdann indessen aus, dass die Abnehmer im Wortanfang der Widerspruchsmarke dennoch das englische Wort "NEW" für "neu" erkennen würden, womit die Marke ihnen durchaus einen Sinn vermittele, nämlich den Hinweis, dass die so bezeichneten Waren "neu/neuartig" seien oder dem "neusten Stand der Wissenschaft" entsprechen würden. Demgegenüber werde das jüngere Zeichen als reiner Fantasiebegriff gesehen, was insgesamt zu einem unterschiedlichen Sinngehalt der streitverfangenen Zeichen führe.

Es ist zunächst zu beachten, dass die Anforderungen an eine kompensierende Wirkung eines unterschiedlichen Sinngehalts gemäss gefestigter Rechtsprechung streng sind: Ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts vermag eine allfällige Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung nicht schon dadurch zu kompensieren, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke nicht entspricht. Die Wahrnehmung einer Marke muss vielmehr sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff derart bewirken, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anders einstellt. Das Bundesgericht verlangt, dass sich der betreffende Sinngehalt beim Hören und beim Lesen der Marke dem Bewusstsein geradezu aufdrängt (BGE 121 III 377, E. 2b – *BOSS / BOKS*). Die klangliche oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken darf zudem nicht so gross sein, dass beim flüchtigen Hören oder Lesen die Gefahr des Verhörens bzw. des Verlesens besteht, sodass der betreffende Sinngehalt gar nicht zum Bewusstsein des Betrachters gelangt (BVGer B-142/2009, E. 5.4 – *Pulcino / Dolcino*, mit Verweis auf RKGE in: sic! 1998, S. 50, E. 6 – *Clinique / Unique frisch Kosmetik [fig.]*; BGE 121 III 377 E. 3c – *BOSS / BOKS*). Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht gegeben: Die Widerspruchsgegnerin erkennt, dass die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, stets aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen ist, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen und dass dies auch hinsichtlich der Beurteilung des Sinngehalts gilt. Mit der von ihr vorgenommenen Aufteilung der Widerspruchsmarke in "NEW" und "SHA" gerät die Widerspruchsgegnerin in eine mosaikartige Betrachtungsweise, welche gemäss gängiger Lehre und Rechtsprechung unzulässig ist, weil die Marken als Ganzes zu würdigen sind und nicht in ihre Einzelteile zergliedert werden dürfen (vgl. BVGer B-7442/2006, E. 4 – *FEEL 'N LEARN / SEE 'N LEARN* mit Hinweisen). Der Sinngehalt der Widerspruchsmarke als Ganzes ist unbestimmt. Auch wenn, wie die Widerspruchsgegnerin vorträgt, der Zeichenanfang eine Anspielung auf "neu" resp. "etwas Neues" hervorrufen mag, wird ein überwiegender Teil der Abnehmer auch die Widerspruchsmarke im Gesamteindruck als Fantasiezeichen ohne konkreten Sinngehalt wahrnehmen. In Anbetracht der insgesamt ausgeprägten klang- und schriftbildlichen Ähnlichkeit der Zeichen ist vorliegend davon auszugehen, dass das Publikum die geringfügigen Unterschiede gar nicht wahrnimmt resp. überliest oder, in Anbetracht der grossen klanglichen Übereinstimmung, im mündlichen Geschäftsverkehr überhört. Das Bewusstsein der Abnehmer wird mithin nicht, wie gemäss Rechtsprechung erforderlich, von klar unterschiedlichen Gedankenassoziationen beherrscht, welche die festgestellte, starke Ähnlichkeit der konfligierenden Zeichen im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermögen.

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 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). Bei den vorliegend noch interessierenden Vergleichswaren der Klasse 3 handelt es sich um für die Körper- resp. Haarpflege bestimmte Waren resp. kosmetische Mittel, bei welchen gemäss Rechtsprechung von einer geringen Aufmerksamkeit des Publikums auszugehen ist (vgl. BVGer B-5868/2019, E. 3.1 – *NIVEA (fig.) / NEAUVIA*). Soweit es sich um Haarfärbemittel handelt, ist zu berücksichtigen, dass diese nicht täglich und zumeist nach vorheriger Prüfung der diversen (Farb-)Varianten und somit eher mit lediglich leicht reduzierter bis normaler Aufmerksamkeit erworben werden.
3. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
4. Die Widerspruchsgegnerin hält dafür, dass es sich bei der Widerspruchsmarke "NEWSHA" um eine schwache Marke handle. Ihr wesentlicher Bestandteil sei banal und lehne sich eng an einen Sachbegriff des allgemeinen Sprachgebrauchs. So dominiere bei der Widerspruchsmarke das Wort "NEW" weshalb in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Eindruck entstehe, es handle sich um neuartige Produkte, die es so bisher nicht gegeben habe. Neben dem Wort "NEW" bestehe die Marke lediglich noch aus den drei Buchstaben "SHA", welche der Marke keine erhöhte Kennzeichnungskraft verleihen würden, zumal die Endung "SHA" in der Kosmetik- und Medizinbranche verbreitet sei.

Die Argumentation der Widerspruchsgegnerin vermag diesbezüglich nicht zu überzeugen: Es erscheint zunächst grundsätzlich nicht statthaft, dass sich die Widerspruchsgegnerin zur Begründung eines angeblich beschreibenden Charakters der Widerspruchsmarke wiederum lediglich auf einzelne, isolierte Teile letzterer abstützt, zumal die Zeichen auch zur Beurteilung der Unterscheidungs- resp. Kennzeichnungskraft stets als Ganzes, in ihrem Gesamteindruck zu würdigen sind (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 3.2 und 4.4.2.3). Eine mosaikartig auf einzelne Elemente reduzierte Betrachtung ist auch bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr resp. des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke nicht statthaft, weil damit die Wechselwirkung der Markenbestandteile im integrierten Wahrnehmungsverständnis der Verkehrskreise wie auch der massgebliche Gesamteindruck der Marke ausser Acht gelassen würden (vgl. BVGer B-7202/2014, E. 4.7 – *GEO / Geo Influence*). Soweit die Widerspruchsgegnerin sinngemäss die Verwässerung des Zeichenelements "SHA" geltend macht, wäre ohnehin zu berücksichtigen, dass die Verwässerung einer Marke (resp. eines ihrer wesentlichen Elemente) gemäss ständiger Rechtsprechung voraussetzt, dass eine erhebliche Anzahl von Drittzeichen in der Schweiz für gleiche oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen gebraucht wird. Dabei müsste die Verwässerung in der Wahrnehmung der Abnehmer nachgewiesen sein (vgl. BVGer B-2864/2017, E. 7.2.2 – *7Seven (fig.) / SEVENFRIDAY* mit Hinweisen). Die Widerspruchsgegnerin legt vorwiegend weder eine Trefferliste bezüglich einer von ihr durchgeführten Register-Recherche ins Recht noch äusserst sie sich zur Gebrauchslage einer erheblichen Zahl von Drittmarken, sodass das Vorbringen schon aus diesem Grund unerheblich ist. Zudem führt das Institut in diesem Zusammenhang trotz der Untersuchungsmaxime keinerlei Beweiserhebungen durch. Denn diese Maxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen des Instituts die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung der anderen Partei (wie in casu) nach sich ziehen würden (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.2 und Teil 6, Ziff. 6.7). Anhand der Aktenlage kann somit vorliegend nicht von einer Verwässerung des

Zeichenelements "SHA" der Widerspruchsmarke ausgegangen werden.

5. Im Ergebnis ist festzustellen, dass es sich bei der Widerspruchsmarke "NEWSHA" als Ganzes um ein Fantasiezeichen ohne erkennbaren und damit auch ohne beschreibenden Sinngehalt handelt. Das Zeichen beschreibt weder die Eigenschaften, die Art oder Zweckbestimmung der hier massgeblichen Waren der Klasse 3 noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellt dieser Begriff keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Im Weiteren ist nicht erkennbar, dass "NEWSHA" im Geschäftsverkehr allgemein oder im Zusammenhang mit den hier massgeblichen Waren üblicherweise verwendet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1, 4.4). Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzzumfang auf.
6. Die Widerspruchsgegnerin verweist sodann auf die langjährige Tradition und Geschichte ihrer Marke, welche weltweit grosse Bekanntheit geniesse. Die Entstehung ihrer Marke gehe auf das Jahr 1954 zurück und ein von ihr angemeldetes Zeichen sei vom obersten Gericht in Nepal für bekannt erklärt worden. Gleichzeitig habe sie ihre beanspruchten Waren unter der Marke "NISHA" bereits regelmässig an verschiedenen internationalen Ausstellungen präsentiert. Faktisch existiere das angegriffene Zeichen schon viel länger als jenes der Widersprechenden und verfüge über eine langjährige Tradition.

Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31 MSchG allein die Prüfung, ob die Voraussetzungen gemäss Art. 3 MSchG vorliegen, um eine jüngere Marke vom Markenschutz auszuschliessen. Die Beantwortung dieser Frage kann nur durch einen Vergleich der sich gegenüberstehenden Marken in ihrer registrierten Form erfolgen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 1). Entscheidend für die Beurteilung einer Markenkollision ist demnach einzig der Eintrag im Markenregister. Die weiteren Begleitumstände und insbesondere auch die Frage der angeblichen Bekanntheit der angefochtenen Marke sind nicht relevant (vgl. BVGer B-1009/2010, E. 5.3.2 – *CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.)*).

7. Schliesslich verweist die Widerspruchsgegnerin auf einen Entscheid des Patentamts der Republik Litauen (Entscheidung des Staatlichen Patentamts der Republik Litauen vom 27. Oktober 2021, Nr. 2AP-2176, Vilnius) sowie auf einen Entscheid des nationalen Instituts für geistiges Eigentum in Portugal vom 8. Februar 2022 (M0315.08). Ausländische Entscheidungen haben keine präjudizielle Wirkung, sie können aber immerhin im Rahmen einer rechtsvergleichenden Auslegung mitberücksichtigt werden, sofern die Rechtslage vergleichbar ist und die ausländische Rechtsprechung sich auf dieselbe Marke bezieht (vgl. BVGer B-6222/2019, E. 10 – *CRUNCH / TIFFANY CRUNCH N CREAM*; BVGer B-684/2017, E. 6.1 – *Quantex / Quantum CapitalPartners*, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Beim Entscheid des Portugiesischen Amts handelt es sich offenbar um einen sog. Entscheid-Vorschlag ("decision proposal"), in welchem das Amt, soweit aus dem in englischer Sprache verfassten Dokument ersichtlich, in einer summarischen Begründung zum Schluss gelangte, dass die Zeichen aufgrund ihrer Kürze ("words of small dimensions") unterscheidbar seien. In der Entscheidung des Staatlichen Patentamts der Republik Litauen, welcher in litauischer Sprache erging und von der Widerspruchsgegnerin in englischer Übersetzung eingereicht wurde, gelangte das Amt, soweit ersichtlich, zum Schluss, dass eine Zeichenähnlichkeit in klanglicher, schriftbildlicher und semantischer Hinsicht zu verneinen sei. In beiden Entscheiden stehen sich zwar dieselben Marken gegenüber wie im vorliegenden Verfahren. Es handelt sich indessen nicht um Gerichtsurteile, sondern um Entscheide von Registerbehörden, im Fall des Portugiesischen Amts gar um einen provisorischen Entscheid resp. Entscheid-Vorschlag. Die Entscheide der beiden nationalen Ämter ergingen in Ländern, deren Amtssprachen (Litauisch bzw. Portugiesisch) keinerlei Ähnlichkeiten mit denjenigen der Schweiz aufweisen. Die Entscheide sind lediglich summarisch begründet und es ist nicht ersichtlich, inwiefern die sprachlichen Verhältnisse der beiden Länder resp. das der Prüfung zugrundeliegende Sprachverständnis der jeweiligen Abnehmer die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit beeinflusst haben. Es ist davon auszugehen, dass das den beiden Entscheiden zugrundeliegende Sprachverständnis der massgeblichen portugiesischen resp. litauischen Abnehmer nicht mit demjenigen des hiesigen Publikums vergleichbar ist, sodass die Widerspruchsgegnerin gestützt auf diese Entscheide nichts zu ihren Gunsten ableiten kann. Im Übrigen legte die Widersprechende einen Entscheid des Benelux Markenamts (Benelux Office for Intellectual Property) vom 29. September 2022 (Verfahren Nr. 2017313) ins Recht, in welchem diese Behörde eine Verwechslungsgefahr für die als gleich resp. gleichartig erachteten Waren bejahte.



8. Die Vergleichszeichen werden, soweit hier noch interessierend, für gleiche und im Übrigen stark gleichartige Waren beansprucht (vgl. III. C. Ziff. 6 hiuvor), 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. zu dieser Wechselwirkung auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend, in Anbetracht der festgestellten, offensichtlichen Übereinstimmungen auf der klang- und schriftbildlichen Ebene und mangels eines letztere rechtsgenüchlich kompensierenden Sinngelhalts (vgl. III. D. Ziff. 7), nicht der Fall. Die Übereinstimmungen am Wortanfang und am Wortende fallen umso mehr ins Gewicht, als Zeichenanfang und -ende besonders gut im Gedächtnis haften bleiben und diesen Elementen bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes in der Regel eine besonders prägende Funktion zukommt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGE 122 III 388, E. 5a – *Kamillosan / Kamillan, Kamillon*). Soweit die Widerspruchsgegnerin vorbringt, dass es sich bei den Vergleichszeichen um Kurzwörter handle, welche erhöhte Anforderungen an die Verwechslungsgefahr rechtfertigten, ist ihr zwar insoweit zuzustimmen, dass Kurzzeichen nach übereinstimmender Judikatur sowie Doktrin leichter erfasst werden und sich besser einprägen als längere Wörter. Nichtsdestotrotz ist gemäss Rechtsprechung nur mit Zurückhaltung auf ein leicht erfassbares sowie einprägsames Kurzwort zu schliessen und eine Wortmarke mit zwei Silben nicht per se als Kurzzeichen zu behandeln (vgl. BVGer B-1760/2012, E. 7.1, 7.2 – *ZURCAL / ZORCALA*). Vorliegend verfügen die Vergleichszeichen zwar lediglich über zwei Silben, aber immerhin über fünf resp. sechs Buchstaben, sodass zwar von kürzeren Zeichen, jedoch nicht von eigentlichen Kurzeichen gemäss Lehre und Rechtsprechung gesprochen werden kann. Die Zeichenähnlichkeit auf der schriftbildlichen und insbesondere klanglichen Ebene ist vorliegend ohnehin augenfällig und wird durch den Umstand, dass sich die Vergleichszeichen reimen, noch zusätzlich verstärkt. Aufgrund des äusserst ähnlichen Gesamteindrucks besteht daher auch unter Berücksichtigung der relativen Kürze der Vergleichszeichen die Gefahr, dass die geringfügige Abweichung der angefochtenen Marke vom Publikum überlesen resp. überhört wird. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die strittigen Waren mit geringer resp. höchstens durchschnittlicher Aufmerksamkeit ausgesucht resp. nachgefragt werden. Insgesamt wird der erforderliche Zeichenabstand zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke durch die jüngere Marke nicht gewahrt und die Verwechslungsgefahr ist zu bejahen.
9. Der Widerspruch Nr. 102641 wird daher teilweise gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1644109 "NISHA ((fig.))" für die als gleich resp. gleichartig beurteilten angefochtenen Waren der Klasse 3, nämlich "*Henné et produits à base de henné, colorant capillaire, huiles capillaires, teinture capillaire, shampooing, lotions capillaires, après-shampooing, préparation pour soins capillaires, préparation pour soins de la peau, savons, préparations dépilatoires, crème pour l'épilation; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, déodorants*", der Schutz in der Schweiz definitiv verweigert.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (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 Institut 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. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise, nämlich bezüglich etwas mehr als der Hälfte der angefochtenen Waren, durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Parteikosten werden daher wettgeschlagen und die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 den Parteien je hälftig auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. **102641** wird teilweise gutgeheissen.

2.

Der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1644109 "NISHA ((fig.))" wird der Schutz in der Schweiz für die Waren "*Henné et produits à base de henné, colorant capillaire, huiles capillaires, teinture capillaire, shampooing, lotions capillaires, après-shampooing, préparation pour soins capillaires, préparation pour soins de la peau, savons, préparations dépilatoires, crème pour l'épilation; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, déodorants*" (Kl. 3) definitiv verweigert.

3.

Die internationale Registrierung Nr. **1644109** - "**NISHA ((fig.))**" wird nach Eintritt der Rechtskraft dieser Verfügung für folgende Waren zum Schutz in der Schweiz zugelassen (sog. Déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire gemäss Regel 18^{ter} 2)ii) AusfO (Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, SR 0.232.112.21):

Klasse 3: Préparation de nettoyage pour toilettes, préparations de blanchiment et autres substances lessivielles; préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et d'abrasion; détergents.

4.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5.

Die Parteikosten werden wettgeschlagen

6.

Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei CHF 400.00 (Hälfte der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

7.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 3. August 2023

Freundliche Grüsse



Lic. iur. Roland Hutmacher
Stv. Leiter Widerspruchs- und Lösungsverfahren

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).