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. 103572
in Sachen

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, Ohio 45202
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch

Lardelli & Partner
Hartbertstrasse 1
7001 Chur

CH-Marke Nr. 729043 - GEMZ

gegen

Hangzhou Xiaoqian Technology Co., Ltd.
Room 319, Building 1, No. 15, Yuecheng Lane, Xixing Street, Binjiang District,
310000 Hangzhou City
CN-China

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

WEINMANN ZIMMERLI
Apollostrasse 2
Postfach
8032 Zürich

CH-Marke Nr. 798172 - GEMOBEAUTY

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 Eintragung der Schweizer Marke Nr. 798172 «GEMOBEAUTY» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 01.06.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

   Klasse 3: Gesichtswasser (Mittel zur Körper- und Schönheitspflege); Aloe Vera-Mittel für kosmetische Zwecke; ätherische Öle; Zahnpasta; Kosmetika; Schönheitsmasken; Parfüms; Reinigungsmilch; Enthaarungsmittel; nicht medizinische Reinigungsmittel zur Intimpflege; Massagegele, ausgenommen für medizinische Zwecke; Luftbeduftungsmittel; kosmetische Körpercremes; Zahnweiss-Streifen; Hautpflegemittel; künstliche Wimpern; Nagellack.

2. Am 30.08.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.

3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 729043 «GEMZ» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren eingetragen ist:

   Klasse 3: Seifen; Parfümeriewaren; ätherische Öle; Kosmetika; Haarwässer; Zahnputzmittel; Präparate zur Reinigung, Pflege und Verschönerung von Haut, Kopfhaut und Haar; Haarstylingmittel; Haartönungs-, -bleich-, -aufhellungs- und -färbemittel; Antiperspirantien und Deodorants.

4. Mit Verfügung vom 07.09.2023 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert. In der Folge wurde die Frist bis zum 09.11.2023 erstreckt.

5. Mit Schreiben vom 06.11.2023 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme machte sie u.a. die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.

6. Mit Verfügung vom 07.11.2023 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.

7. Mit Schreiben vom 07.12.2023 replizierte die widersprechende Partei innert Frist.

8. Mit Verfügung vom 11.12.2023 wurde die widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen. In der Folge wurde die Frist bis zum 12.03.2024 erstreckt.

9. Mit Schreiben 12.03.2024 duplizierte widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist.

10. Mit Verfügung vom 14.03.2024 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.

11. 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 30.08.2018 hinterlegt, die angefochtene Marke am 09.05.2023. 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. 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 in Markensachen, [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch).

2. Die angefochtene Marke ist in der Klasse 3 für folgende Waren eingetragen:

   Gesichtswasser (Mittel zur Körper- und Schönheitspflege); Aloe Vera-Mittel für kosmetische Zwecke; ätherische Öle; Zahnpasta; Kosmetika; Schönheitsmasken; Parfüms; Reinigungsmilch; Enthaarungsmittel; nicht medizinische Reinigungsmittel zur Intimpflege; Massagegele, ausgenommen für medizinische Zwecke; Luftbeduftungsmittel; kosmetische Körpercremes; Zahnweiss-Streifen; Hautpflegemittel; künstliche Wimpern; Nagellack.

3. Die Widerspruchsmarke ist in derselben Klasse für folgende Waren eingetragen:

   Seifen; Parfümeriewaren; ätherische Öle; Kosmetika; Haarwässer; Zahnputzmittel; Präparate zur Reinigung, Pflege und Verschönerung von Haut, Kopfhaut und Haar; Haarstylingmittel; Haartönungs-, -bleich-, -aufhellungs- und -färbemittel; Antiperspirantien und Deodorants.

4. Die Vergleichszeichen beanspruchen beide identisch *ätherische Öle* und *Kosmetika* und insoweit gleiche Waren.

   Die angefochtene *Zahnpasta* ist unter die *Zahnputzmittel* der Widerspruchsmarke zu subsumieren, da Zahnpasten per definitionem Mittel zur Zahnreinigung sind (d.h. reinigende und desinfizierende, meist in Tuben abgefüllte Paste zur Zahnpflege, z.B. unter www.duden.de/rechtschreibung/Zahnpasta, besucht am 05.06.2024). Insoweit handelt es sich ebenfalls um gleiche Waren. Die angefochtenen *Zahnweiss-Streifen* sind ebenso unter den Oberbegriff *Zahnputzmittel* der Widerspruchsmarke zu subsumieren. Diese Produkte dienen einerseits der Aufhellung der Zähne, anderseits auch der Fleckenentfernung (von z.B. Kaffee, Tabak, Wein, Limonade, Lebensmittel usw.) und somit ebenfalls der Reinigung der Zähne.

   Die angefochtenen *nicht medizinische Reinigungsmittel zur Intimpflege* können auf Seife basieren und sind insoweit unter den Oberbegriff *Seifen* der Widerspruchsmarke zu subsumieren oder mit Letzteren zumindest stark gleichartig. Seifen sind Natrium- oder Kalium-Salze höherer Fettsäuren, die hauptsächlich zur Körperreinigung verwendet werden (vgl. z.B. https://www.chemie.de/lexikon/Seife.html, besucht am 05.06.2024), worunter selbstredend auch die Intimpflege gezählt wird. Aus demselben Grund sind diese angefochtenen Produkte offensichtlich gleich resp. hochgradig gleichartig zu den *Präparaten zur Reinigung von Haut und Haar* der Widerspruchsmarke.

Die Widerspruchsmarke beansprucht die beiden weiten Oberbegriffe *Kosmetika* und *Parfümeriewaren*. Sämtliche angefochtenen Waren können unter diese beiden Produkte subsumiert werden, da es sich dabei einerseits teilweise um Kosmetikprodukte handelt und sie anderseits unter den weit gefassten Begriff Parfümeriewaren zu subsumieren sind, mit welchem sämtliche «produits de toilette, de beauté» umschrieben werden bzw. unter welchen Parfüms, Seifen, Kosmetika aller Art fallen (vgl. hierzu die Definitionen unter https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp oder https://de.wikipedia.org/wiki/Parfümerie, jeweils besucht am 05.06.2024). Womit auch in Bezug auf die angefochtenen *Gesichtswässer (Mittel zur Körper- und Schönheitspflege); Aloe Vera-Mittel für kosmetische Zwecke; Schönheitsmasken; Parfüms; Reinigungsmilch; Enthaarungsmittel; Massagegele, ausgenommen für medizinische Zwecke; kosmetische Körpercremes; Hautpflegemittel; künstliche Wimpern; Nagellack* von Gleichheit auszugehen ist. All diese Produkte dienen demselben Verwendungszweck, nämlich der Körper-, Gesichts bzw. Schönheitspflege, und werden auch häufig von ein und demselben Unternehmen angeboten. Sie richten sich an dieselben Abnehmerkreise und werden über dieselben Vertriebskanäle angeboten (vgl. (vgl. RKGE in sic! 1997. 298 E. 3 - Neutrogena / Neutria; BVGer B-3268/2007, E. 3.2, MBR / MR [fig.]; BVGer B- 6137/2013, E. 4.3 f., insb. 4.4.2 – TERRA / VETIA TERRA; BVGer B-2996/2012, E. 4.3 – Swisscode / SKINCODE).

Zudem sind einige dieser angefochtenen Waren in der Verordnung über kosmetische Mittel explizit als Beispiele von Produkten, welche als kosmetische Mittel gelten können, aufgeführt (vgl. Anhang 1 der Verordnung des EDI vom 16. Dezember 2016 über kosmetische Mittel, VKos, SR 817.023.31), so *Zahnpasten* (in der VO als Zahnpflegemittel), *Enthaarungsmittel* (in der VO als Haarentfernungsmittel)*; Nagellack* (in der VO als Nagelkosmetika), *Hautpflegemittel und Gesichtswasser (Mittel zur Körper- und Schönheitspflege) und Massagegele, ausgenommen für medizinische Zwecke* (in der VO als Cremes, Emulsionen, Lotionen, Gele und Öle für die Hautpflege), *nicht medizinische Reinigungsmittel zur Intimpflege* (in der VO als Mittel für die äusserliche Intimpflege), *Parfüms, Schönheitsmasken* (in der VO als Gesichtsmasken), *Reinigungsmilch* (in der VO als Abschminkmittel).

Die angefochtenen *künstlichen Wimpern* und die *Zahnweiss-Streifen* fallen gemäss gesetzlicher Definition ebenfalls unter kosmetische Mittel. Dabei handelt es sich um kosmetische Zubereitungen, die dazu bestimmt sind, äusserlich mit bestimmten Teilen des menschlichen Körpers wie der Haut, dem Behaarungssystem oder mit den Zähnen in Berührung zu kommen, und zwar zu dem ausschliesslichen oder überwiegenden Zweck, diese zu reinigen, ihr Aussehen zu verändern, sie zu schützen oder sie in gutem Zustand zu halten (vgl. Art. 53 Abs. 1 des Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung LGV vom 16. Dezember 2016, SR 817.02).

Schliesslich werden die von der angefochtenen Marke beanspruchten *Luftbeduftungsmittel* oft von demselben Unternehmen wie die Kosmetika, Schönheitspflegemittel, Seifen und Parfüms angeboten. So gibt es beispielsweise denselben Duftstoff in Form von ätherischen Ölen, Parfüms, parfümierten Kosmetikprodukten für die Menschen wie auch in Form von Dufttüchern oder Duftsteinen für die Wohnräume oder die Kleidung bzw. als Duftstäbchen, Duftkerzen oder Raumsprays fürs Zuhause. All diese Produkte verfolgen denselben Zweck und werden über dieselben Vertriebskanäle angeboten. Zudem richten sie sich an dieselben Abnehmerkreise (vgl. z.B. https://www.rituals.com/de-ch/home; https://naturify.ch/products/aroma-airstick-raumduft-mit-stabchen-patchouli, jeweils besucht am 12.06.2024). Insoweit besteht starke Gleichartigkeit.

5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise hochgradige 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. Da Wortbeginn und -ende besonders gut im Gedächtnis haften bleiben, kommt diesen Elementen bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes eine höhere Bedeutung zu als dazwischengeschobenen Silben (BGE 122 III 382 E. 5a, Kamillosan / Kamillan Kamillon; Urteil des BVGer B-6146/2007, E. 8, WELEDA / La Weda).

3. In casu stehen sich die reinen Wortmarken «GEMZ» (Widerspruchsmarke) und «GEMOBEAUTY» (angefochtene Marke) gegenüber. Beide Zeichen sind in Grossbuchstaben gehalten.

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 Widerspruchsmarke «GEMZ» besteht aus vier Buchstaben, die angefochtene Marke «GEMOBEAUTY» demgegenüber aus deren 10. Die Vergleichszeichen stimmen in den ersten drei von vier bzw. zehn Buchstaben überein. Sowohl die Zeichenlänge als auch die jeweiligen Endungen sind komplett unterschiedlich. Indem die ersten drei Buchstaben übereinstimmen, kann lediglich von einer entfernten Ähnlichkeit im Schriftbild ausgegangen werden.

   Auf der phonetischen Ebene ist die Widerspruchsmarke ein- oder zweisilbig: Im Deutschen, Italienischen bzw. Englischen ist sie einsilbig (GEMZ), im Französischen kann das Zeichen je nach Aussprache auch zweisilbig ausgesprochen werden (etwa "schemm-sett"). Die angefochtene Marke ist demgegenüber viersilbig (GE-MO-BEAU-TY). Die Vokalfolge ist unterschiedlich, so E zu E-O-E-A-U, ebenso die Konsonantenfolge, so G-M-Z zu G-M-B-T-Y. Ihre jeweilige Aussprache ist ebenfalls eine deutlich andere. Der letzte Buchstabe Z der Widerspruchsmarke wird wie der Buchstabe S besonders stimmhaft, leicht zischend, ausgesprochen. Eine solche Aussprache fehlt bei der angefochtenen Marke gänzlich. Insbesondere wird der Buchstabe O (vom Zeichenanfang GEMO) lang ausgesprochen, das Zeichenende -TY demgegenüber wie -TI, womit der Klangunterschied zum -Z bei der Widerspruchsmarke hörbar deutlich unterschiedlich ist. Folglich ist ebenfalls nur eine entfernte klangliche Ähnlichkeit auszumachen.

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. Bei der Beurteilung des Sinngehalts konfligierender Zeichen ist grundsätzlich auf die Landessprachen abzustellen. Jeder Sprache kommt derselbe Stellenwert zu. Fremdsprachen, werden berücksichtigt, wenn ein Wort als einem erheblichen Teil der massgebenden Verkehrskreise bekannt vorausgesetzt werden kann. Ob dem so ist, wird grundsätzlich in jedem Einzelfall geprüft. Das Zeichenverständnis richtet sich nach den angesprochenen Verkehrskreisen, wobei nebst Worten und Ausdrücken in einer der schweizerischen Landessprachen auch solche auf Englisch erkannt werden, soweit diese zum Grundwortschatz der massgeblichen Verkehrskreise gehören (vgl. BVGer B-3328/2015, E. 8.3.1 – STINGRAY / ROAMER STINGRAY, BVGer B-1269/2020, E. 5.3 – QUANTEX / Quantedge [fig.]). Die massgeblichen Waren richten sich vorliegend v.a. ans breite Publikum (vgl. III. D. Ziff. 2 nachfolgend). Vom breiten Publikum kann nach der Rechtsprechung jedoch nur ein Grundwortschatz englischer Vokabeln und keine perfekten Englischkenntnisse erwartet werden (BGE 125 III 193 E. 1c, Budweiser, BGE 108 II 487 E. 3, Vantage; BVGer B-1064/2019, E. 5.3.3 – ECOWATER CHC / ECOAQUA). Zudem werden auch für die Ausbildung zu Kosmetikspezialisten keine erhöhten Englischkenntnisse erwartet (vgl. unten D, Ziff. 2 und z.B. https://web.arbeitsagentur.de/berufenet/beruf/steckbrief/9929.pdf, besucht am 24.06.2024).

8. Die Widerspruchsmarke heisst «GEMZ». Die widerspruchsgegnerische Partei macht geltend, dass die Widerspruchsmarke aus dem Wortstamm «GEM» bestehe, welcher der englische Ausdruck für «Edelstein,

Juwel oder Kleinod» sei (Stellungnahme, Ziff. 10f.). In der englischen Umgangssprache werde die Wortendung Z als Abwandlung des Buchstabens S verwendet, womit «GEMZ» die umgangssprachliche Variante von «GEMS» (Mehrzahlform: die Edelsteine) darstelle (Stellungnahme, Ziff. 12f.).

Es ist der widerspruchsgegnerischen Partei dahingehend zuzustimmen, dass «GEMS» die Pluralform des englischen Begriffs «GEM» (für u.a. Juwel, Edelstein, Schatz, vgl. z.B. www.pons.com, besucht am 10.06.2024) ist. Daneben hat «GEMS» als Abkürzung verschiedenste Bedeutungen (vgl. z.B. 4 Treffer auf www.abkuerzungen.de, darunter z.B. die Abkürzung für «gemeinsam» bzw. 50 unterschiedliche Treffer auf www.acronymfinder.com, jeweils besucht am 10.06.2024). Demgegenüber ergibt «GEMZ» sowohl als Wort als auch als Abkürzung keinerlei Treffer (vgl. z.B. www.onelook.com; www.acronymfinder.com; www.abkuerzungen.de, jeweils besucht am 10.06.2024).

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass Zeichen jeweils als Ganzes und nicht zerstückelt wahrgenommen werden. Eine mosaikartige Betrachtungsweise der Zeichen ist gemäss Lehre und Rechtsprechung unzulässig, weil die Marken als Ganzes zu würdigen sind und nicht in ihre Einzelteile zergliedert werden dürfen (vgl. z.B. statt vieler: Christoph WILLI, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 63 zu Art. 3 mit weiteren Hinweisen).

Die Widerspruchsmarke «GEMZ» wird als Ganzes wahrgenommen und es ist nicht ersichtlich, weshalb das Zeichen vom Publikum in «GEM» und «Z» zerstückelt werden sollte. Für die Schweizer Abnehmer ist in «GEMZ» auch nicht ohne Gedankenschritt «GEMS» erkennbar. Zudem würde dieses englische Wort von den Abnehmern nicht sogleich im Sinne von «die Edelsteine» verstanden, da weder «GEM» noch «GEMS» – im Gegensatz zu beispielsweise «jewel» (für Edelstein, Juwel) – zum Englischen Grundwortschatz gehören (vgl. z.B. thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, Klett, 3. Aufl., Stuttgart 2021). Die mögliche Bedeutung des englischen Wortes «GEMS» wird vom Schweizer Durchschnittsabnehmer nicht direkt und unmittelbar wahrgenommen wie dies bei einem Begriff des englischen Grundwortschatzes der Fall wäre (vgl. ebenso B-293/2022, E. 13.11.3, CREED [fig.] / FREED [fig.]). Seine Bedeutung wird möglicherweise nur von einer Minderheit der Personen mit sehr guten Englischkenntnissen verstanden. Für die übrigen erfordert es eine Präzisierung oder einen erklärenden Kontext, um im Sinne von «Edelsteine» verstanden zu werden. Folglich handelt es sich bei «GEMZ» um eine unbestimmte Neuwortbildung, welche keiner bestimmten Sprache zugehört.

Die angefochtene Marke «GEMOBEAUTY» setzt sich aus dem unbestimmten Wortbeginn «GEMO» sowie aus dem englischen Begriff «BEAUTY» zusammen. «GEMO» besteht aus der Abkürzung für «Ground Electronics Maintance Officer» (vgl. www.acronymfinder.com und www.onelook.com, jeweils besucht am 10.06.2024). In Deutschland wird «GemO» zudem als Kurzbezeichnung für «Gemeindeordnung» verwendet (vgl. z.B. Wiki: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=GemO&redirect=no, besucht am 03.07.2024). Diese Sinngehalte sind dem Schweizer Abnehmer nicht bekannt und in Zusammenhang mit den hier massgeblichen Waren irrelevant. Daneben hat der Begriff keinerlei Bedeutung. Das englische Wort «BEAUTY» wird mit «Schönheit» ins Deutsche übersetzt (vgl. z.B.www.pons.com, besucht am 19.06.2024). Dieser zum englischen Grundwortschatz gehörende Begriff wird von den Abnehmern ohne Weiteres verstanden. Folglich handelt es sich bei der angefochtenen Marke «GEMOBEAUTY» insgesamt ebenfalls um eine unbestimmte Neuwortbildung.

9. Beide Zeichen werden somit insgesamt als Fantasiebezeichnungen aufgefasst, so dass auf der semantischen Ebene keine rechtsgenüglichen Unterschiede vorliegen, welche die entfernte Zeichenähnlichkeit im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermöchten.

10. Somit ist aufgrund der erwähnten Übereinstimmungen in den ersten drei Buchstaben trotz im Übrigen erheblicher Unterschiede im Klang- und Schriftbild eine entfernte Zeichenähnlichkeit 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 Abnehmer sich die Waren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben werden. Waren der Klasse 3 sind Massenartikel des täglichen Bedarfs und werden gemäss Rechtsprechung vom breiten Publikum mit einer etwas geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen erworben als Spezialprodukte, welche nur einen beschränkten Absatzmarkt haben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Dennoch ist zu berücksichtigen, dass etwa *Parfümerieprodukte* mit einem mittleren Aufmerksamkeitsgrad nachgefragt werden (vgl. z.B. BVGer B-293/2022, E. 9.1.1.1, CREED [fig.] / FREED [fig.] m.w.H.), ebenso *Körper- und Schönheitspflegeprodukte*, da diese Produkte sowohl pflegende als auch heilende oder heilungsunterstützende Wirkung haben (vgl. z.B. W102356, III. D. Ziff. 6, OCITENICARE / octeniDFenD, unter Prüfungshilfe des Instituts, https://ph.ige.ch/ph). Schliesslich richten sich *Kosmetikprodukte* auch an Kosmetikspezialisten, welche einen erhöhten Grad an Aufmerksamkeit an den Tag legen (vgl. z.B. B-6637/2014, E. 9.2.3, sensationail [fig.] / SENSATIONAIL).

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. Die Widerspruchsmarke heisst «GEMZ». Indem der Begriff «GEMZ» von den Abnehmern entgegen den Ausführungen der widerspruchsgegnerischen Partei als unbestimmter Begriff und nicht als englische Slangform im Sinne von «GEMS» und somit nicht als englischer Ausdruck für Edelsteine in Pluralform wahrgenommen wird (vgl. C, Ziff. 9), ist das Zeichen auch keineswegs direkt beschreibend für die beanspruchten Waren der Klasse 3 (etwa im Sinne eines möglichen Bestandteils derselben). Im Weiteren ist nicht erkennbar, dass «GEMZ» im Geschäftsverkehr allgemein oder im Zusammenhang mit den hier massgeblichen Waren üblicherweise verwendet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1., 4.4). Der Widerspruchmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzumfang zu.

5. Bei kürzeren Zeichen, unter welche die Widerspruchsmarke «GEMZ» zu zählen ist, führen grundsätzlich bereits kleinere Unterschiede zur Unterscheidbarkeit, was in casu klar der Fall ist: Die Vergleichszeichen «GEMZ» bzw. «GEMOBEAUTY» verfügen über 4 bzw. 10 Buchstaben und folglich über eine jeweils unterschiedliche Zeichenlänge. Einzig die ersten drei von vier bzw. zehn Buchstaben sind gleich, die weiteren sind demgegenüber gänzlich verschieden, was auch zu stark unterschiedlichen Zeichenenden führt. Die Vokal- und Konsonantenfolgen sind ebenfalls verschieden (vgl. C, Ziff. 6). Der letzte Buchstabe Z der Widerspruchsmarke hat eine eckige Form und wird wie der Buchstabe S deutlich stimmhaft, leicht zischend, ausgesprochen, währenddem das Zeichenende -TY der angefochtenen Marke phonetisch TI ausgesprochen wird, womit der Klangunterschied zum -Z der Widerspruchsmarke auch hörbar deutlich unterschiedlich ist. Die Tatsache, dass die Widerspruchsmarke (in den meisten Sprachen) einsilbig ausgesprochen wird, die angefochtene Marke demgegenüber viersilbig ist, führt zudem zu einer deutlich unterschiedlichen Kadenz und zu einer lediglich entfernten klanglichen Ähnlichkeit. Insgesamt kommt dem Wortanfang in casu keine grössere Bedeutung zu, als dem Wortende. Indem die Vergleichszeichen im ebenfalls besonders prägenden Zeichenende (vgl. C, Ziff. 2) deutlich verschieden sind, sind die Unterschiede vorliegend derart, dass sie einen unterschiedlichen Gesamteindruck bewirken (vgl. ebenso z.B. BGer 4A_178/2021, E. 3.2.1, CANTI / CANTIQUE: « *S'agissant d'une comparaison avec un mot court, une modification même légère peut créer une différenciation significative, même si le début du mot est le même »).*

6. Auch wenn der Zeichenbestanteil «BEAUTY» in Zusammenhang mit den in casu relevanten Waren der Klasse 3 offensichtlich schwach und folglich gemeinfrei ist, da er direkt die Zweckbestimmung der Waren beschreibt, kann er bei der Beurteilung der Vergleichszeichen nicht einfach ausser Acht gelassen werden.

Zudem unterscheiden sich die Widerspruchsmarke «GEMZ» sowie der unbestimmte Zeichenbeginn «GEMO-» – wie dargetan – ebenfalls bereits in genügender Weise voneinander, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen (vgl. insb. C, Ziff. 5).

7. Somit entsteht bei der angefochtenen Marke insgesamt ein zu der Widerspruchsmarke gänzlich unterschiedlicher Gesamteindruck, was dazu führt, dass die angefochtene Marke den geforderten Zeichenabstand einhält. Sowohl phonetisch als auch schriftbildlich ist von einer nicht unerheblich voneinander abweichenden Gesamtwirkung der beiden Marken auszugehen und eine mittelbare Verwechslungsgefahr trotz teilweise niedriger Aufmerksamkeit der Verkehrskreise (Ziff. D, 2) sowie trotz Gleichheit bzw. starken Gleichartigkeit der Vergleichswaren (B, Ziff. 5) zu verneinen. Ebenfalls nicht erkennbar ist eine mittelbare Verwechslungsgefahr.

8. In Anbetracht der lediglich geringen Zeichenähnlichkeit ist die Verwechslungsgefahr trotz des normalen Schutzumfanges der Widerspruchsmarke, der Gleichheit bzw. starken Gleichartigkeit der Waren und der teilweise nur geringen Aufmerksamkeit der Abnehmer zu verneinen. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103572 wird daher abgewiesen.

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 (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4. Der Widerspruch wird abgewiesen. Die widersprechende Partei als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Es wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. Die Widersprechende erhob vorliegend gegen drei verschiedene Schweizer Marken Widerspruch und machte drei Verfahren anhängig (W103570, 103572, 103574). Da die drei angefochtenen Marken sehr ähnlich sind und die gleichen Waren beanspruchen, ergaben sich für die widerspruchsgegnerische Partei bei der Ausarbeitung der Stellungnahme resp. Duplik zahlreiche Überschneidungen und sie mussten nur in bescheidenem Ausmass gesonderte Ausführungen machen. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass im erstinstanzlichen Verwaltungsverfahren eine Parteientschädigung nur ausnahmsweise zuzusprechen ist und daher bei der in Art. 34 MSchG vorgesehenen Möglichkeit einer Kostenauferlegung entsprechend Zurückhaltung geboten ist (vgl. Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] MA-WI 14/97 in sic! 1998, 583, E. 3 – Groupe Schneider / Schneider und zuletzt Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-6734/2023, E. 9.1 – BURGER KING / Burek BK King (fig.), abrufbar unter http://www.bvger.ch). Eine je um die Hälfte reduzierte Parteientschädigung pro Widerspruchsverfahren, somit CHF 1'200.00 pro Verfahren, erscheint daher 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. 103572 wird abgewiesen

2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

3.
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 1’200.00 zu bezahlen.

4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 4. Juli 2024

Freundliche Grüsse

N. Geelhaar

Nadine Geelhaar

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).