

## Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103831 in Sachen

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG  
Am dm-Platz 1  
76227 Karlsruhe  
DE-Deutschland

### Widersprechende Partei

vertreten durch

RENTSCH PARTNER AG  
Kirchenweg 8  
Postfach  
8034 Zürich

IR-Marke Nr. 1182346 - dm

### gegen

Hangzhou Heng Yu e-commerce Co., LTD  
Room 2107, Century Guotai Center, Yingfeng Street  
311200 Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang Province  
CN-China

### Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Jeanne Zhanna Petrosyan  
Abendweg 38  
6006 Luzern

CH-Marke Nr. 806009 - DM ((fig.))



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. 806009 - "DM ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 14.11.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

*Klasse 3: Seifen; Haarspülungen; Kräuterextrakte für kosmetische Zwecke; Lotionen für kosmetische Zwecke; Poliermittel; Waschmittel; Rosenöl; Lavendelöl; Kosmetika; Lippenstifte; Schleifmittel; Mandelöl; Kosmetische Hautcremes; Schminkpuder; Luftbeduftungsmittel; Schönheitsmasken; Shampoos für Heimtiere [nicht medizinische Pflegemittel]; Parfüms; Atemfrischesprays; Zahnpasta;*

*Klasse 35: Werbung; Verbreitung von Werbematerial; Aussenwerbung; Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken; Bereitstellung von Nutzerrankings für kommerzielle oder Werbezwecke; Bereitstellung von Nutzerbewertungen für kommerzielle oder Werbezwecke; Kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten; Zusammenstellung von Informationsverzeichnissen für Geschäfts- und Werbezwecke; Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur; Marktforschung; Personalanwerbung; Sponsorensuche; Buchführung; Grosshandelsdienstleistungen in Bezug auf pharmazeutische, medizinische und veterinärmedizinische Artikel sowie Hygienepreparate; Dekorieren von Schaufenstern; Beratung in Bezug auf Kommunikationsstrategien in der Werbung; Produktion von Werbefilmen; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen;*

*Klasse 44: Tiergestützte Therapiedienste; Therapiedienstleistungen; Tierpflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Alternativmedizin; Dienstleistungen eines Arztes; Aromatherapie-Dienste; Therapiedienste; Vermietung von medizinischer Ausrüstung; Plastische und Schönheitschirurgie; Dienstleistungen von Visagisten; Durchführung von Massagen; Krankenpflegedienste; Dienstleistungen von Schönheitssalons; Haarentfernung mit Wachs; Vermietung von Haarstylinggeräten; Medizinische Dienstleistungen; Maniküre; Gesundheitspflege für Tiere; Gartenbauarbeiten; Dienstleistungen von Kuranstalten und Rehabilitationskliniken.*

2. Am 13.02.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1182346 "dm" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die nach einer teilweisen Löschung in den Klassen 5, 9, 11, 40 und 44 (Radiation partielle, Publikation am 2.11.2015 in der Gazette des marques internationales Nr. 45/2015), soweit hier interessierend, noch für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:

*Klasse 3: Préparations de blanchiment et autres substances lessivielles; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; solutions de décapage; produits démaquillants; préparations à l'aloë vera à usage cosmétique; produits de toilette contre la transpiration; aromates (huiles essentielles); produits en sprays pour rafraîchir l'haleine; essences volatiles; huiles essentielles; produits cosmétiques pour sourcils; crayons pour les sourcils; sels de bain, autres qu'à usage médical; préparations cosmétiques pour le bain; baumes autres qu'à usage médical; teintures pour la barbe; cire à moustaches; pierre ponce; crèmes; décolorants à usage cosmétique; préparations pour blanchir la lessive; encaustiques pour meubles et parquets; cire à parquet; déodorants pour animaux de compagnie; déodorants pour êtres humains ou animaux; savons désinfectants; savons désodorisants; détergents, autres que ceux destinés à la fabrication ou à un usage médical; bois odorants; produits en sachets pour parfumer le linge; eaux de senteur; préparations épilatoires; cire à épiler; détartrants à usage domestique; colorants pour la toilette; préparations pour l'élimination de teintures; teintures cosmétiques; graisses à usage cosmétique; préparations de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; détachants; produits de glaçage pour le blanchissage; amidon à lustrer; préparations de lissage (amidonage); teintures pour cheveux; laques pour les cheveux; lotions capillaires; crèmes pour la peau (cosmétiques); produits pour les soins de la peau (cosmétiques); henné (colorant pour cosmétiques); adhésifs pour fixer les postiches; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour fixer les cils postiches; produits cosmétiques; nécessaires de beauté; crayons à usage cosmétique; ongles postiches; cils postiches; préparations pour l'élimination de laques; produits pour blanchir le cuir; cires pour le cuir; produits pour la conservation du*

cuir (cirages); brillants à lèvres; rouges à lèvres; décapants pour cires à parquet; lotions à usage cosmétique; parfums d'ambiance; gels de massage, autres qu'à usage médical; savons médicamenteux; torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; préparations pour le débouchage de tuyaux d'écoulement; produits pour faire briller les feuilles des plantes; préparations de toilette intime pour l'hygiène et la désodorisation (articles de toilette); produits pour soins de bouche autres qu'à usage médical; autocollants pour les ongles; laques pour les ongles; préparations pour le soin des ongles; lessive de soude; neutralisants pour permanentes; huiles de toilette; huiles à usage cosmétique; huiles de nettoyage; préparations pour boucler les cheveux; huiles pour la parfumerie; produits de parfumerie; parfums; crèmes à polir; préparations de polissage; préparations pour le polissage de prothèses dentaires; pommades à usage cosmétique; pots-pourris odorants; préparations pour le nettoyage à sec; préparations de nettoyage; préparations de rasage; savon à barbe; pierres à barbe (astringents); produits après-rasage; préparations pour fumigations (parfums); bâtons d'encens; liquides pour lave-glaces; lait nettoyant à usage cosmétique; préparations de nettoyage; préparations pour le nettoyage de prothèses dentaires; préparations pour l'élimination de rouille; préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations pour abraser; papiers abrasifs; fards; préparations de maquillage; poudres pour le maquillage; papier émeri; masques de beauté; cirages-crèmes pour chaussures; cirages pour chaussures; cirages à chaussures; savons contre la transpiration; savons; savons contre la transpiration des pieds; shampooings; préparations de protection solaire; préparations de bronzage (cosmétiques); apprêt d'amidon; préparations pour le nettoyage de papiers peints; térébenthine pour le dégraissage; cosmétiques pour animaux; shampooings pour animaux de compagnie; produits de toilette; savons de toilette; eaux de toilette; shampooings secs; préparations de séchage pour lave-vaisselle; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; bleu de lessive; préparations pour essanger le linge; lessives; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; coton hydrophile à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; assouplissants pour textiles (à usage lessiviel); préparations cosmétiques pour cils; mascara; gels destinés à blanchir les dents; dentifrices; motifs décoratifs à usage cosmétique;

Klasse 35: Publicité; gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; mise à jour de matériel publicitaire; renseignements d'affaires; services de conseillers en organisation et direction d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires commerciales; services de conseillers en matière de ressources humaines; services de conseillers d'affaires; approvisionnement pour des tiers (acquisition de marchandises et de services pour d'autres entreprises); agences d'import-export; services de conseillers professionnels en affaires; tenue de livres; gestion de fichiers informatiques; agences de publicité; ventes aux enchères; transcription; services de délocalisation d'entreprises; investigations pour affaires; statistiques; agences de renseignements commerciaux; informations et conseils commerciaux aux consommateurs (boutiques-conseil destinées aux consommateurs); publicité télévisée; services de photocopie; publication de textes publicitaires; aide à la gestion d'entreprises commerciales ou industrielles; informations commerciales; gestion commerciale de concession de licences de produits et de services, pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; préparation de feuilles de paye; services de marketing; recherches en marketing; études de marché; sondages d'opinion; recherche dans des fichiers informatiques (pour des tiers); recherches dans le domaine des affaires; relations publiques; publicité en ligne sur un réseau informatique; organisation d'expositions et salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de défilés de mode à des fins de publicité; services de conseillers en organisation d'entreprises; services de sous-traitance (assistance commerciale); bureaux de placement; recrutement de personnel; sélection de personnel par le biais de tests psychotechniques; affichage publicitaire; aide à la gestion d'entreprises; présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail; services de comparaisons de prix; production de films publicitaires; messages publicitaires radiophoniques; collecte et compilation d'articles de presse portant sur des sujets spécifiques; décoration de vitrines; traitement de textes; services de secrétariat; recherche de parraineurs; systématisation de données dans des bases de données informatiques; services de réponse téléphonique pour abonnés absents; télémarketing; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; diffusion d'annonces publicitaires; rédaction de textes publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; location de machines et de matériel de bureau; services d'abonnement à des services de télécommunications (pour des tiers); publicité par correspondance; distribution d'échantillons; services de publipostage; reproduction de documents; services de traitement administratif de commandes; démonstration de produits; préparation de petites annonces; estimations dans le domaine des affaires; compilation de données dans des bases de données informatiques; vente en gros, services d'intermédiaires commerciaux, vente par correspondance, catalogues de vente par correspondance, vente

en ligne et vente au détail, également par le biais d'Internet et au moyen de programmes de télé-achat, dans les domaines suivants: articles pharmaceutiques, cosmétiques et produits ménagers, cosmétiques, produits de toilette, combustibles et carburants, produits pour le secteur de la santé, articles pharmaceutiques et articles vétérinaires, préparations d'hygiène, articles médicaux, outils à main, articles de lunetterie, appareils électriques et électroniques à usage ménager, machines, outils et produits métalliques, articles de construction, articles de bricolage et de jardinage, nécessaires pour les loisirs et fournitures pour l'artisanat, produits électriques et électroniques, supports d'enregistrement sonores et de supports de données, équipements informatiques, dispositifs périphériques d'ordinateurs, produits de divertissement à domicile, installations sanitaires, véhicules et accessoires de véhicules, feux d'artifice, horloges et articles de bijouterie, instruments de musique, produits de l'imprimerie, articles de papeterie, articles de bureau, articles de maroquinerie et articles de sellerie, articles de décoration et d'ameublement, meubles, tapis, tentes, auvents, bâches, vêtements, chaussures et produits en matières textiles, jouets, articles de sport, produits alimentaires et boissons, produits agricoles, horticoles et forestiers, produits du tabac et autres produits alimentaires de luxe et alcool;

organisation et traitement administratifs de services de vente par correspondance; traitement administratif de commandes d'achats dans le domaine des services fournis par des entreprises de vente par correspondance; émission de cartes-primés (promotion des ventes); présentation de produits à des fins de promotions des ventes; services de conseillers pour la direction des affaires en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production, personnel et ventes au détail; services de conseillers et d'information destinés aux consommateurs en matière de services à la clientèle, de gestion de produits et de prix sur des sites Internet d'achats en ligne; mise à disposition et location d'espace publicitaire sur Internet; approvisionnement pour des tiers (acquisition de marchandises et de services pour d'autres entreprises); collecte de données assistée par ordinateur pour les caisses enregistreuses de détaillants; commerce électronique, à savoir services de conseillers aux consommateurs par le biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente; gestion des affaires commerciales concernant des programmes de promotion, d'incitation et de fidélisation; services de planification de vente au détail et de commerce extérieur avec surfaces publicitaires; présentation de produits; présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail; présentation de produits dans un but de vente, pour des tiers; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers par le biais de réseaux de communication en ligne sur Internet; promotion des ventes; promotion des ventes de produits par l'octroi de points lors de l'utilisation de cartes de crédit; promotion des ventes à des fins commerciales; promotion des ventes de services, pour le compte de tiers, par le biais de médiation publicitaire; promotion des ventes, pour le compte de tiers, par la distribution et l'administration de cartes de fidélité; location de kiosques de vente; distribution et diffusion de matériel publicitaire et de publipostage; services de vente au détail par correspondance d'accessoires d'habillement; publicité par correspondance; démonstration de produits; publicité et promotion des ventes de produits et services pouvant être proposés et commandés par voie de télécommunications ou électronique; publicité, y compris promotion des ventes de produits et services, pour le compte de tiers, par le biais de la transmission de matériel publicitaire et de la diffusion de messages publicitaires sur des réseaux informatiques; présentation de produits; présentation de produits dans un but de vente, pour des tiers; présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail; vente au détail ou en gros d'articles pharmaceutiques et vétérinaires, de préparations d'hygiène et d'articles médicaux; administration d'activités commerciales de magasins de vente au détail; services de grands magasins de vente au détail de cosmétiques, produits de toilette, machines à usage domestique, outils à main, articles de lunetterie, appareils électriques et électroniques à usage ménager; vente au détail d'articles de papeterie; vente au détail d'articles vestimentaires et d'accessoires d'habillement; vente au détail de meubles; vente au détail de vêtements; vente au détail de tapis; vente au détail dans des papeteries d'articles de papeterie, de produits de l'imprimerie, d'équipements informatiques, de dispositifs périphériques d'ordinateurs et de produits de divertissement à domicile; vente au détail de produits alimentaires; services de planification de vente au détail et de commerce extérieur avec surfaces publicitaires; présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail; services de conseillers pour la direction des affaires en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production, personnel et ventes au détail; services d'agences de publicité électroniques;

Klasse 44: Soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains et animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture; salons de beauté; services de visagistes; services de massage; jardinage; implantation de cheveux; soins infirmiers (soins médicaux); services de manucure; chirurgie esthétique;

*entretien de pelouses; services d'extermination d'animaux nuisibles pour l'agriculture; services de télémedecine; toilettage d'animaux; destruction de mauvaises herbes; location d'équipements médicaux; location d'installations sanitaires.*

4. Mit Verfügung vom 19.02.2024 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Nachdem die widerspruchsgegenerische Partei innert Frist keine Stellungnahme eingereicht hatte, schloss das Institut mit Verfügung vom 02.04.2024 die Verfahrensinstruktion ab.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei 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 15.03.2013 unter Beanspruchung einer Unionsmarken-Priorität vom 14.03.2013 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 06.11.2023 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.

## 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 in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter [www.ige.ch](http://www.ige.ch)).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

*Klasse 3: Seifen; Haarspülungen; Kräuterextrakte für kosmetische Zwecke; Lotionen für kosmetische Zwecke; Poliermittel; Waschmittel; Rosenöl; Lavendelöl; Kosmetika; Lippenstifte; Schleifmittel; Mandelöl; Kosmetische Hautcremes; Schminkpuder; Luftbeduftungsmittel; Schönheitsmasken; Shampoos für Heimtiere [nicht medizinische Pflegemittel]; Parfüms; Atemfrischesprays; Zahnpasta;*

*Klasse 35: Werbung; Verbreitung von Werbematerial; Aussenwerbung; Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken; Bereitstellung von Nutzerrankings für kommerzielle oder Werbezwecke; Bereitstellung von Nutzerbewertungen für kommerzielle oder Werbezwecke; Kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten; Zusammenstellung von Informationsverzeichnissen für Geschäfts- und Werbezwecke; Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur; Marktforschung; Personalanwerbung; Sponsorensuche; Buchführung; Grosshandelsdienstleistungen in Bezug auf pharmazeutische, medizinische und veterinärmedizinische Artikel sowie Hygienepreparate; Dekorieren von Schaufenstern; Beratung in Bezug auf Kommunikationsstrategien in der Werbung; Produktion von Werbefilmen; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen;*

*Klasse 44: Tiergestützte Therapiedienste; Therapiedienstleistungen; Tierpflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Alternativmedizin; Dienstleistungen eines Arztes; Aromatherapie-Dienste; Therapiedienste; Vermietung von medizinischer Ausrüstung; Plastische und Schönheitschirurgie; Dienstleistungen von Visagisten; Durchführung von Massagen; Krankenpflegedienste; Dienstleistungen von Schönheitssalons; Haarentfernung mit Wachs; Vermietung von Haarstylinggeräten; Medizinische Dienstleistungen; Maniküre; Gesundheitspflege für Tiere; Gartenbauarbeiten; Dienstleistungen von Kuranstalten und Rehabilitationskliniken.*

3. Die Widerspruchsmarke ist, soweit hier interessierend, u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

*Klasse 3: Préparations de blanchiment et autres substances lessivielles; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; solutions de décapage; produits démaquillants; préparations à l'aloë vera à usage cosmétique; produits de toilette contre la transpiration; aromates (huiles essentielles); produits en sprays pour rafraîchir l'haleine; essences volatiles; huiles essentielles; produits cosmétiques pour sourcils; crayons pour les sourcils; sels de bain, autres qu'à usage médical; préparations cosmétiques pour le bain; baumes autres qu'à usage médical; teintures pour la barbe; cire à moustaches; pierre ponce; crèmes; décolorants à usage cosmétique; préparations pour blanchir la lessive; encaustiques pour meubles et parquets; cire à parquet; déodorants pour animaux de compagnie; déodorants pour êtres humains ou animaux; savons désinfectants; savons désodorisants; détergents, autres que ceux destinés à la fabrication ou à un usage médical; bois odorants; produits en sachets pour parfumer le linge; eaux de senteur; préparations épilatoires; cire à épiler; détartrants à usage domestique; colorants pour la toilette; préparations pour l'élimination de teintures; teintures cosmétiques; graisses à usage cosmétique; préparations de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; détachants; produits de glaçage pour le blanchissage; amidon à lustrer; préparations de lissage (amidonnage); teintures pour cheveux; laques pour les cheveux; lotions capillaires; crèmes pour la peau (cosmétiques); produits pour les soins de la peau (cosmétiques); henné (colorant pour cosmétiques); adhésifs pour fixer les postiches; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour fixer les cils postiches; produits cosmétiques; nécessaires de beauté; crayons à usage cosmétique; ongles postiches; cils postiches; préparations pour l'élimination de laques; produits pour blanchir le cuir; cires pour le cuir; produits pour la conservation du cuir (cirages); brillants à lèvres; rouges à lèvres; décapants pour cires à parquet; lotions à usage cosmétique; parfums d'ambiance; gels de massage, autres qu'à usage médical; savons médicamenteux; torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; préparations pour le débouchage de tuyaux d'écoulement; produits pour faire briller les feuilles des plantes; préparations de toilette intime pour l'hygiène et la désodorisation (articles de toilette); produits pour soins de bouche autres qu'à usage médical; autocollants pour les ongles; laques pour les ongles; préparations pour le soin des ongles; lessive de soude; neutralisants pour permanentes; huiles de toilette; huiles à usage cosmétique; huiles de nettoyage; préparations pour boucler les cheveux; huiles pour la parfumerie; produits de parfumerie; parfums; crèmes à polir; préparations de polissage; préparations pour le polissage de prothèses dentaires; pommades à usage cosmétique; pots-pourris odorants; préparations pour le nettoyage à sec; préparations de nettoyage; préparations de rasage; savon à barbe; pierres à barbe (astringents); produits après-rasage;*

préparations pour fumigations (parfums); bâtons d'encens; liquides pour lave-glaces; lait nettoyant à usage cosmétique; préparations de nettoyage; préparations pour le nettoyage de prothèses dentaires; préparations pour l'élimination de rouille; préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations pour abraser; papiers abrasifs; fards; préparations de maquillage; poudres pour le maquillage; papier émeri; masques de beauté; cirages-crèmes pour chaussures; cirages pour chaussures; cirages à chaussures; savons contre la transpiration; savons; savons contre la transpiration des pieds; shampooings; préparations de protection solaire; préparations de bronzage (cosmétiques); apprêt d'amidon; préparations pour le nettoyage de papiers peints; térébenthine pour le dégraissage; cosmétiques pour animaux; shampooings pour animaux de compagnie; produits de toilette; savons de toilette; eaux de toilette; shampooings secs; préparations de séchage pour lave-vaisselle; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; bleu de lessive; préparations pour essanger le linge; lessives; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; coton hydrophile à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; assouplissants pour textiles (à usage lessiviel); préparations cosmétiques pour cils; mascara; gels destinés à blanchir les dents; dentifrices; motifs décoratifs à usage cosmétique;

Klasse 35: Publicité; gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; mise à jour de matériel publicitaire; renseignements d'affaires; services de conseillers en organisation et direction d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires commerciales; services de conseillers en matière de ressources humaines; services de conseillers d'affaires; approvisionnement pour des tiers (acquisition de marchandises et de services pour d'autres entreprises); agences d'import-export; services de conseillers professionnels en affaires; tenue de livres; gestion de fichiers informatiques; agences de publicité; ventes aux enchères; transcription; services de délocalisation d'entreprises; investigations pour affaires; statistiques; agences de renseignements commerciaux; informations et conseils commerciaux aux consommateurs (boutiques-conseil destinées aux consommateurs); publicité télévisée; services de photocopie; publication de textes publicitaires; aide à la gestion d'entreprises commerciales ou industrielles; informations commerciales; gestion commerciale de concession de licences de produits et de services, pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; préparation de feuilles de paye; services de marketing; recherches en marketing; études de marché; sondages d'opinion; recherche dans des fichiers informatiques (pour des tiers); recherches dans le domaine des affaires; relations publiques; publicité en ligne sur un réseau informatique; organisation d'expositions et salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de défilés de mode à des fins de publicité; services de conseillers en organisation d'entreprises; services de sous-traitance (assistance commerciale); bureaux de placement; recrutement de personnel; sélection de personnel par le biais de tests psychotechniques; affichage publicitaire; aide à la gestion d'entreprises; présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail; services de comparaisons de prix; production de films publicitaires; messages publicitaires radiophoniques; collecte et compilation d'articles de presse portant sur des sujets spécifiques; décoration de vitrines; traitement de textes; services de secrétariat; recherche de parraineurs; systématisation de données dans des bases de données informatiques; services de réponse téléphonique pour abonnés absents; télémarketing; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; diffusion d'annonces publicitaires; rédaction de textes publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; location de machines et de matériel de bureau; services d'abonnement à des services de télécommunications (pour des tiers); publicité par correspondance; distribution d'échantillons; services de publipostage; reproduction de documents; services de traitement administratif de commandes; démonstration de produits; préparation de petites annonces; estimations dans le domaine des affaires; compilation de données dans des bases de données informatiques; vente en gros, services d'intermédiaires commerciaux, vente par correspondance, catalogues de vente par correspondance, vente en ligne et vente au détail, également par le biais d'Internet et au moyen de programmes de télé-achat, dans les domaines suivants: articles pharmaceutiques, cosmétiques et produits ménagers, cosmétiques, produits de toilette, combustibles et carburants, produits pour le secteur de la santé, articles pharmaceutiques et articles vétérinaires, préparations d'hygiène, articles médicaux, outils à main, articles de lunetterie, appareils électriques et électroniques à usage ménager, machines, outils et produits métalliques, articles de construction, articles de bricolage et de jardinage, nécessaires pour les loisirs et fournitures pour l'artisanat, produits électriques et électroniques, supports d'enregistrement sonores et de supports de données, équipements informatiques, dispositifs périphériques d'ordinateurs, produits de divertissement à domicile, installations sanitaires, véhicules et accessoires de véhicules, feux d'artifice, horloges et articles de bijouterie, instruments de musique, produits de l'imprimerie, articles de papeterie, articles de bureau, articles de maroquinerie et articles de sellerie, articles de décoration et d'ameublement,

*meubles, tapis, tentes, auvents, bâches, vêtements, chaussures et produits en matières textiles, jouets, articles de sport, produits alimentaires et boissons, produits agricoles, horticoles et forestiers, produits du tabac et autres produits alimentaires de luxe et alcool;*

*organisation et traitement administratifs de services de vente par correspondance; traitement administratif de commandes d'achats dans le domaine des services fournis par des entreprises de vente par correspondance; émission de cartes-primés (promotion des ventes); présentation de produits à des fins de promotions des ventes; services de conseillers pour la direction des affaires en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production, personnel et ventes au détail; services de conseillers et d'information destinés aux consommateurs en matière de services à la clientèle, de gestion de produits et de prix sur des sites Internet d'achats en ligne; mise à disposition et location d'espace publicitaire sur Internet; approvisionnement pour des tiers (acquisition de marchandises et de services pour d'autres entreprises); collecte de données assistée par ordinateur pour les caisses enregistreuses de détaillants; commerce électronique, à savoir services de conseillers aux consommateurs par le biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente; gestion des affaires commerciales concernant des programmes de promotion, d'incitation et de fidélisation; services de planification de vente au détail et de commerce extérieur avec surfaces publicitaires; présentation de produits; présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail; présentation de produits dans un but de vente, pour des tiers; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers par le biais de réseaux de communication en ligne sur Internet; promotion des ventes; promotion des ventes de produits par l'octroi de points lors de l'utilisation de cartes de crédit; promotion des ventes à des fins commerciales; promotion des ventes de services, pour le compte de tiers, par le biais de médiation publicitaire; promotion des ventes, pour le compte de tiers, par la distribution et l'administration de cartes de fidélité; location de kiosques de vente; distribution et diffusion de matériel publicitaire et de publipostage; services de vente au détail par correspondance d'accessoires d'habillement; publicité par correspondance; démonstration de produits; publicité et promotion des ventes de produits et services pouvant être proposés et commandés par voie de télécommunications ou électronique; publicité, y compris promotion des ventes de produits et services, pour le compte de tiers, par le biais de la transmission de matériel publicitaire et de la diffusion de messages publicitaires sur des réseaux informatiques; présentation de produits; présentation de produits dans un but de vente, pour des tiers; présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail; vente au détail ou en gros d'articles pharmaceutiques et vétérinaires, de préparations d'hygiène et d'articles médicaux; administration d'activités commerciales de magasins de vente au détail; services de grands magasins de vente au détail de cosmétiques, produits de toilette, machines à usage domestique, outils à main, articles de lunetterie, appareils électriques et électroniques à usage ménager; vente au détail d'articles de papeterie; vente au détail d'articles vestimentaires et d'accessoires d'habillement; vente au détail de meubles; vente au détail de vêtements; vente au détail de tapis; vente au détail dans des papeteries d'articles de papeterie, de produits de l'imprimerie, d'équipements informatiques, de dispositifs périphériques d'ordinateurs et de produits de divertissement à domicile; vente au détail de produits alimentaires; services de planification de vente au détail et de commerce extérieur avec surfaces publicitaires; présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail; services de conseillers pour la direction des affaires en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production, personnel et ventes au détail; services d'agences de publicité électroniques;*

*Klasse 44: Soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains et animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture; salons de beauté; services de visagistes; services de massage; jardinage; implantation de cheveux; soins infirmiers (soins médicaux); services de manucure; chirurgie esthétique; entretien de pelouses; services d'extermination d'animaux nuisibles pour l'agriculture; services de télé médecine; toilettage d'animaux; destruction de mauvaises herbes; location d'équipements médicaux; location d'installations sanitaires.*

#### Angefochtene Klasse 3:

4. Die folgenden Waren werden identisch bzw. nur unwesentlich unterschiedlich formuliert von beiden Marken beansprucht: "Seifen" (savons); "Haarspülungen" (lotions capillaires); "Lotionen für kosmetische Zwecke" (lotions à usage cosmétique); "Poliermittel" (préparations pour polir); "Waschmittel" (substances lessivielles); "Kosmetika" (cosmétiques); "Lippenstifte" (rouges à lèvres); "Schleifmittel" (préparations pour abraser); "Kosmetische Hautcremes" (crèmes pour la peau [cosmétiques]; produits pour les soins de la

*peau [cosmétiques]; "Schminkpuder (poudres pour le maquillage); Luftbeduftungsmittel (parfums d'ambiance); "Schönheitsmasken" (masques de beauté); "Shampoos für Heimtiere [nicht medizinische Pflegemittel]" (shampooings pour animaux de compagnie); "Parfüms" (parfums); "Atemfrischesprays" (produits en sprays pour rafraîchir l'haleine); "Zahnpasta" (dentifrices).*

5. Die verbleibenden "Kräuterextrakte für kosmetische Zwecke" und "Rosenöl; Lavendelöl; Mandelöl" fallen unter die jeweiligen Oberbegriffe "cosmétiques" und "préparations cosmétiques pour le bain" respektive "huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie".
6. Folglich besteht zwischen den sich gegenüberstehenden Waren der Klasse 3 Warenidentität.

#### Angefochtene Klasse 35:

7. Auch in dieser Klasse kommen einige Dienstleistungen identisch oder sehr ähnlich formuliert in beiden Verzeichnisse vor: "Werbung" (Publicité); "Verbreitung von Werbematerial" (distribution et diffusion de matériel publicitaire et de publipostage); "Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken" (distribution d'échantillons); "Kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte" (gestion commerciale de concession de licences de produits et de services, pour des tiers); "Erteilung von "Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten" (agences de renseignements commerciaux); "Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur" (agences d'import-export); "Marktforschung" (recherches en marketing; études de marché); "Personalanwerbung" (recrutement de personnel); "Sponsorensuche" (recherche de parraineurs); "Buchführung" (tenue de livres); "Grosshandelsdienstleistungen in Bezug auf [...]" (vente en gros); "Dekorieren von Schaufenstern" (décoration de vitrines); "Produktion von Werbefilmen" (publicité télévisée; production de films publicitaires).
8. Unter den Oberbegriff "Publicité" der Widerspruchsmarke fallen weiter die angefochtenen Dienstleistungen "Aussenwerbung; Bereitstellung von Nutzerrankings für kommerzielle oder Werbezwecke; Bereitstellung von Nutzerbewertungen für kommerzielle oder Werbezwecke" sowie "Beratung in Bezug auf Kommunikationsstrategien in der Werbung", weshalb sie ebenfalls identisch sind.
9. Die angefochtene Dienstleistung "Zusammenstellung von Informationsverzeichnissen für Geschäfts- und Werbezwecke" kommt der Formulierung "compilation de données dans des bases de données informatiques" im Verzeichnis der Widerspruchsmarke sehr nahe, zumal Letztere breiter formuliert ist und nicht nur Daten aus dem Geschäfts- und Werbebereich umfasst. Es handelt sich auch hier somit um einen Oberbegriff für die angefochtene Dienstleistung.
10. Die letzte angefochtene Dienstleistung "Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen" findet sich sehr ähnlich in der Formulierung "vente en ligne et vente au détail, également par le biais d'Internet et au moyen de programmes de télé-achat, dans les domaines suivants: [...]" im Verzeichnis der Widerspruchsmarke wieder. Auch wenn sie nicht ganz deckungsgleich sind, so besteht zumindest hochgradige Gleichartigkeit, da das dafür notwendige Know-how identisch ist.
11. Insgesamt besteht somit auch zwischen den sich gegenüberstehenden Dienstleistungen der Klasse 35 Identität oder zumindest hochgradige Gleichartigkeit.

#### Angefochtene Klasse 44:

12. Die folgenden Dienstleistungen werden von beiden Marken identisch beansprucht: "Tierpflege" (toiletage d'animaux); "Schönheitschirurgie" (chirurgie esthétique); "Dienstleistungen von Visagisten" (services de visagistes); "Durchführung von Massagen" (services de massage); "Krankenpflegedienste" (soins infirmiers [soins médicaux]); "Dienstleistungen von Schönheitssalons" (salons de beauté); "Maniküre" (services de manucure); "Gartenbauarbeiten" (services d'horticulture).
13. Die über die Schönheitschirurgie hinausgehende angefochtene Dienstleistung "Plastische Chirurgie" widmet sich zwar grundsätzlich kranken bzw. verletzten Patienten und nicht Gesunden, die Ausbildung ist jedoch bei beiden dieselbe, weshalb die Dienstleistungen von denselben Anbietern erbracht werden (vgl. hierzu auch den Internettreffer unter <https://www.chuv.ch/fr/cpr/cpr-home/patients-et-familles/chirurgie-plastique-et-esthetique>; abgerufen am 09.07.2024).

14. Die angefochtene Dienstleistung *"Haarentfernung mit Wachs"* wird u.a. von Schönheitssalons angeboten, weshalb sie unter die Dienstleistung *"salons de beauté"* der Widerspruchsmarke fällt.
15. Die angefochtenen Dienstleistungen *"Tiergestützte Therapiedienste; Therapiedienstleistungen; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Alternativmedizin; Dienstleistungen eines Arztes; Aromatherapie-Dienste; Therapiedienste; Medizinische Dienstleistungen; Dienstleistungen von Kuranstalten und Rehabilitationskliniken"* werden alle u.a. von Ärzten und Psychologen oder zumindest von Pflegepersonal erbracht. Gerade bei den tiergestützten Therapiediensten handelt es sich um psychologische Therapiedienstleistungen (vgl. die Internettreffer unter [https://de.wikipedia.org/wiki/Tiergest%C3%BCtzte\\_Therapie](https://de.wikipedia.org/wiki/Tiergest%C3%BCtzte_Therapie) und <https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/2886?id=60116>; abgerufen am 09.07.2024). Folglich sind alle diese Dienstleistungen wenn nicht identisch so doch hochgradig gleichartig mit den Dienstleistungen *"services de télémedecine; soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains et animaux; soins infirmiers [soins médicaux]"* der Widerspruchsmarke. Denn sie erfordern allesamt medizinische Kenntnisse und richten sich an dieselben Verkehrskreise.  
 Dasselbe trifft auf die angefochtene Dienstleistung *"Gesundheitspflege für Tiere"* zu, die sehr ähnlich formuliert ist wie die Dienstleistung *"toiletage d'animaux" (Tierpflege)* der Widerspruchsmarke. Die Grenze zwischen Pflege und Gesundheitspflege einerseits und zwischen medizinischen und Gesundheitspflegedienstleistungen andererseits ist denn auch fließend (vgl. den Entscheid des IGE in den Verfahren Nr. 12932, III. B. Ziff. 2 – *NIVEA [fig.] / Vivea* sowie Nr. 103550, III. B. Ziff. 5 – *L'OREAL PARIS SKIN GENIUS / OREA [fig.]*, abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts [nachfolgend: Prüfungshilfe], unter <https://ph.ige.ch/ph>). Dies trifft sowohl auf dem Humanmedizinischen wie auf den veterinärmedizinischen Bereich zu.
16. Schliesslich ist die Dienstleistung *"Vermietung von Haarstylinggeräten"* angefochten. Diese stehen in einem engen Zusammenhang mit der Dienstleistung *"soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains"* der Widerspruchsmarke, da darunter auch Coiffeurdienstleistungen fallen. Es ist denn auch ohne Weiteres vorstellbar, dass Coiffeurgeschäfte auch spezielle Haarstylinggeräte vermieten. Zumindest jedoch haben die beiden Dienstleistungen denselben Zweck (Körper- und Schönheitspflege) und richten sich an dieselben Verkehrskreise.
17. 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. In casu stehen sich die reine Wortmarke "dm" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "DM ((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. Vorliegend zeichnet sich die grafische Ausgestaltung der Grossbuchstaben DM durch eine horizontale feine Schraffur aus. Die beiden Buchstaben befinden sich darüber hinaus innerhalb eines gemeinsamen dünnen Rahmens. Dennoch lassen sie sich einzeln problemlos identifizieren. Dazu trägt der Umstand bei, dass sich die beiden Buchstaben in der Mitte vertikal in einem schmalen Halbmond überschneiden. Dieser Halbmond ist anders als der Rest der Buchstaben schwarz gehalten, so dass die Rundung des Buchstabens "D" klar hervortritt.
4. Die grafische Ausgestaltung der Buchstaben verleiht dem jüngeren Zeichen zweifellos ein eigenes Gepräge, sie vermag jedoch die Buchstaben "DM" nicht in den Hintergrund zu drängen. Das Akronym bleibt so nicht nur als selbständiges Zeichenelement wahrnehmbar, welches dem Publikum insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr als Orientierungspunkt dient (vgl. auch den Entscheid des Instituts im Verfahren Nr. 16200, IV. C. 3 – *ENVIROCHEMIE [fig.]*, *ENVIROCHEMIE*, *ENVIROFALK [fig.]*, *ENVIROFALK*, *ENVIRODOTS / ENVIROTEC*, abrufbar in der Prüfungshilfe). Es prägt vielmehr den Gesamteindruck der angefochtenen Marke klar.
5. Folglich kann vorliegend der Zeichenvergleich auf die Gegenüberstellung der Wortelemente beschränkt werden. 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.]*).
6. Die jüngere Marke übernimmt die Widerspruchsmarke vollständig. Der Umstand, dass die Buchstaben der Widerspruchsmarke in Kleinbuchstaben, während sie in der angefochtenen Marke in Grossbuchstaben gehalten sind, fällt hingegen gemäss Rechtsprechung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-4728/2014, E. 5.3.1 – *WINSTON / Wilson*, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>), weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (BVGer B-953/2013, E. 2.3 – *CIZELLO / SCIELO*). Folglich besteht bezüglich des Wortelementes klangliche Identität und hochgradige Ähnlichkeit im Schriftbild.
7. 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.).
8. Das Akronym "dm" bedeutet gemäss diverser Wörterbücher "Dezimeter, décimètre, decimetro, decimetre" (vgl. Duden online unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/dm>; Petit Robert online unter <https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp>; Sapere.it Online-Wörterbuch unter <https://www.sapere.it/sapere/dizionario/dizionario/Italiano/D/DM/dm.html>; Merriam Webster online unter <https://www.merriam-webster.com/dictionary/DM>; abgerufen am 08.07.2024). Für das Akronym "DM" lassen sich zwar je nach Sprache unterschiedliche Bedeutungen wie "Deutsche Mitte (eine deutsche Partei)", "Death Match (beim Gaming)", "Directory Management", "Deutsche Mark", etc. finden (vgl. das Online-Abkürzungsverzeichnis unter <https://www.abkuerzungen.de/result.php?searchterm=dm&language=de>; Duden online unter [https://www.duden.de/rechtschreibung/DM\\_Partei](https://www.duden.de/rechtschreibung/DM_Partei) und [https://www.duden.de/rechtschreibung/DM\\_Waehrung](https://www.duden.de/rechtschreibung/DM_Waehrung); Larousse online unter <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/DM/26228>; Sapere.it Online-Wörterbuch unter <https://www.sapere.it/sapere/dizionario/dizionario/Italiano/D/DM/dm.html>; Merriam Webster online unter <https://www.merriam-webster.com/dictionary/DM>; abgerufen am 08.07.2024), es gibt aber keine Bedeutung, die sich in allen Prüfungssprachen findet und in allen Sprachregionen bekannt wäre. Der Hinweis auf die Deutsche Mark ist zwar am weitesten verbreitet, ist aber im Italienischen nicht nachweisbar. Zudem handelt es sich dabei um eine seit längerem nicht mehr gängige ehemalige Währung. Es ist folglich nicht naheliegend, in der angefochtenen Marke einen Hinweis auf diese Währungseinheit zu sehen. Darüber hinaus wird dieser Sinngehalt nicht in allen Sprachregionen der Schweiz erkannt und kann

somit nicht die bestehende Zeichenidentität auf der klanglichen und schriftbildlichen Ebene aufheben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1).

9. Somit ist die 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 auch von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren und -dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen zu rechnen ist als bei Spezialprodukte, 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).
3. Bei den in der Klasse 3 beanspruchten Waren handelt es sich um solche Massenartikel des täglichen Bedarfs, die folglich mit niedriger Aufmerksamkeit erworben werden (BVGer B-5868/2019, E. 3.2 – *NIVEA [fig.] / NEAUVIA*; BVGer B-4260/2010, E. 7 – *BALLY / BALU [fig.]* mit Verweis auf BGE 122 III 382, E. 3 – *Kamillosan / Kamillan*). Bei den in der Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen ist hingegen von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, da die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6; s. auch BVGer B-1009/2010, E. 3.3.1 – *CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank [fig.]*). Die in der Klasse 44 beanspruchten Dienstleistungen werden wiederum mit einer gewissen Regelmässigkeit in Anspruch genommen, weshalb von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. BVGer B-5868/2019, E. 3.2 – *NIVEA [fig.] / NEAUVIA*).
4. 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).
5. Der Widerspruchsmarke "dm" kann in der Bedeutung von "Dezimeter" in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Die Waren der Klasse 3 werden üblicherweise in Millilitern, Dezilitern oder Zentilitern verkauft, die Einheit Dezimeter hingegen ergibt keinen Sinn. Letzteres trifft auch auf die Dienstleistungen der Klasse 35 und 44 zu. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
6. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht, 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 Widerspruchsmarke abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: beide Marken bestehen aus denselben Buchstaben, was in klanglicher Hinsicht zu einer Zeichenidentität und in schriftbildlicher Hinsicht zu hochgradiger Ähnlichkeit führt, zumal auch der Unterschied in der Gross- und Kleinschreibung der Buchstaben nicht dazu führt, dass in allen Sprachregionen der Schweiz ein unterschiedlicher Sinngehalt der Akronyme erkannt und die klangliche Identität und schriftbildliche Ähnlichkeit aufgehoben würde (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1).

7. In Anbetracht der festgestellten ausgeprägten Zeichenähnlichkeit ist der erforderliche Zeichenabstand zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke nicht gewahrt und die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Dies gilt umso mehr, als die Waren der Klasse 3 mit einer niedrigen und ein Teil der Dienstleistungen (Kl. 44) lediglich mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit ausgesucht werden. Aber auch unter Berücksichtigung, dass die Vergleichsdienstleistungen der Klasse 35 mit erhöhter Aufmerksamkeit ausgesucht werden (vgl. III. D. Ziff. 3 hiervor) dürfen die Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums nicht überdehnt werden. Ein hoher Aufmerksamkeitsgrad führt zwar zu einem geschärften Erinnerungsbild und vermag wohl Unterschiede zwischen den Zeichen deutlicher zutage treten lassen, nicht aber die Zeichenähnlichkeit aufzuheben. Falls das Publikum, insbesondere aufgrund der in der jüngeren Marke zusätzlich enthaltenen grafischen Gestaltung oder der Schreibweise in Grossbuchstaben, die Vergleichszeichen auseinander zu halten vermag, besteht dennoch die Gefahr, dass es falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).
8. Bei diesem Ausgang des Verfahrens kann offenbleiben, ob die Widerspruchsmarke, wie von der Widersprechenden sinngemäss vorgebracht, aufgrund ihres intensiven Gebrauchs über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfügt.
9. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103831 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 806009 "DM ((fig.))" für alle Waren und Dienstleistungen widerrufen.

#### 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 praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgeegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

1.  
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103831 wird gutgeheissen.
2.  
Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 806009 - "DM ((fig.))" wird widerrufen.
3.  
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.  
Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5.  
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 15. Juli 2024

Freundliche Grüsse



Kristin Schneider

**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).