

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103997 in Sachen

Cosmetic Warriors Limited
29 High Street
BH15 1AB Poole Dorset
GB-Grossbritannien

Widersprechende Partei

vertreten durch

freigutpartners IP Law Firm
Rechtsanwalt Dr. Robert Flury
Gämsenstrasse 3
8006 Zürich

IR-Marke Nr. 1413477 - SLEEPY

gegen

ERUSLU SAGLIK ÜRÜNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI
BASPINAR (ORGANIZE) OSB MAH., O.S.B. 4. BÖLGE 83424
NOLU CAD., ERUSLU SAGLIK ÜRÜNLERI 3, SEHITKAMIL,GAZIANTEP
TR-Türkei

Widerspruchsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 1773659 - Sleepy easy clean



The logo for 'Sleepy easy clean' features the word 'Sleepy' in a large, black, cursive script font. Below it, the words 'easy clean' are written in a smaller, green, lowercase sans-serif font.

Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: IGE)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

- Die internationale Registrierung Nr. 1773659 «Sleepy easy clean» (fig.) (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 01.02.2024 in der Gazette des marques internationales Nr. 03/2024 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 3

Préparations de toilette et produits cosmétiques non médicamenteux, à savoir lingettes imprégnées de préparations de nettoyage, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, lingettes pré-humidifiées avec des préparations de nettoyage à usage ménager, lingettes nettoyantes pré-humidifiées, tampons, mouchoirs ou lingettes de nettoyage pré-humidifiées ou imprégnées, lingettes cosmétiques pré-humidifiées, lingettes pour bébés, lingettes pour le visage, lingettes jetables imprégnées de composés ou produits chimiques nettoyants à usage industriel et commercial, lingettes jetables imprégnées de compositions ou produits chimiques nettoyants pour l'hygiène personnelle; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations de blanchiment et autres substances lessiviellles; préparations de nettoyage, polissage, récurage et abrasion.

- Am 30.05.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
- Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1413477 «SLEEPY» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 3

Produits cosmétiques; préparations cosmétiques; préparations pour les soins de la peau; préparations cosmétiques pour bains; sels de bain, autres qu'à usage médical; préparations pour le bain; préparations pour le bain et la douche, autres qu'à usage médical; sels de bain non médicamenteux contenant des matières effervescentes; produits nettoyants pour le corps; bains moussants; mousses pour le bain; huiles de bain; boules effervescentes pour le bain; perles pour le bain; gels de douche; gels de bain; savons; savons parfumés; savonnettes; savons de senteur; savons liquides; produits de parfumerie; parfums; parfums solides; eaux de Cologne et fragrances; huiles essentielles; préparations d'aromathérapie; encens; pots-pourris; fragrances d'ambiance; préparations de soins capillaires; shampooings; après-shampooings; gels, sprays, mousses, baumes et fixatifs pour le coiffage et soins des cheveux; colorants capillaires; crèmes antipelliculaires (autres que pour traitements médicaux); émollients et produits hydratants pour la peau; eaux de toilette; préparations de toilette non médicamenteuses; préparations nettoyantes et toniques; masques pour le visage à usage cosmétique; préparations de nettoyage pour produits cosmétiques; exfoliants pour le soin de la peau; produits de gommage pour le corps; crèmes de massage; lotions de massage; huiles de massage; crèmes et lotions pour la peau; produits nettoyants pour la peau; toniques pour la peau; traitements pour le teint; produits hydratants pour la peau; traitements et crèmes pour soins des ongles; crèmes contour des yeux.

- Am 03.06.2024 erliess das IGE gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Die widerspruchsgegnerische Partei wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
- Da die widersprechende Partei innert gesetzter Frist kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnete resp. keinen Vertreter in der Schweiz benannte, schloss das IGE mit Verfügung vom 16.09.2024 das Instruktionsverfahren ab.
- Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 03.04.2018, unter Beanspruchung einer britischen Priorität vom 31.10.2017, die angefochtene Marke am 05.12.2023 im internationalen Register eingetragen. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
3. Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz benennen oder einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die widerspruchsgegnerische Partei einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 4.3, unter www.ige.ch). Das Dispositiv des Entscheids wird ihr gemäss Regel 23bis AusfO (Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, SR 0.232.112.21) über die WIPO eröffnet.

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, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 3

Préparations de toilette et produits cosmétiques non médicamenteux, à savoir lingettes imprégnées de préparations de nettoyage, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, lingettes pré-humidifiées avec des préparations de nettoyage à usage ménager, lingettes nettoyantes pré-humidifiées, tampons, mouchoirs ou lingettes de nettoyage pré-humidifiés ou imprégnés, lingettes cosmétiques pré-humidifiées,

lingettes pour bébés, lingettes pour le visage, lingettes jetables imprégnées de composés ou produits chimiques nettoyants à usage industriel et commercial, lingettes jetables imprégnées de compositions ou produits chimiques nettoyants pour l'hygiène personnelle; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations de blanchiment et autres substances lessiviellles; préparations de nettoyage, polissage, récurage et abrasion.

3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 3

Produits cosmétiques; préparations cosmétiques; préparations pour les soins de la peau; préparations cosmétiques pour bains; sels de bain, autres qu'à usage médical; préparations pour le bain; préparations pour le bain et la douche, autres qu'à usage médical; sels de bain non médicamenteux contenant des matières effervescentes; produits nettoyants pour le corps; bains moussants; mousses pour le bain; huiles de bain; boules effervescentes pour le bain; perles pour le bain; gels de douche; gels de bain; savons; savons parfumés; savonnettes; savons de senteur; savons liquides; produits de parfumerie; parfums; parfums solides; eaux de Cologne et fragrances; huiles essentielles; préparations d'aromathérapie; encens; pots-pourris; fragrances d'ambiance; préparations de soins capillaires; shampooings; après-shampooings; gels, sprays, mousses, baumes et fixatifs pour le coiffage et soins des cheveux; colorants capillaires; crèmes antipelliculaires (autres que pour traitements médicaux); émollients et produits hydratants pour la peau; eaux de toilette; préparations de toilette non médicamenteuses; préparations nettoyantes et toniques; masques pour le visage à usage cosmétique; préparations de nettoyage pour produits cosmétiques; exfoliants pour le soin de la peau; produits de gommage pour le corps; crèmes de massage; lotions de massage; huiles de massage; crèmes et lotions pour la peau; produits nettoyants pour la peau; toniques pour la peau; traitements pour le teint; produits hydratants pour la peau; traitements et crèmes pour soins des ongles; crèmes contour des yeux.

4. Der Warenvergleich ergibt Folgendes:

Bei den angefochtenen Waren «*Préparations de toilette et produits cosmétiques non médicamenteux, à savoir lingettes imprégnées de préparations de nettoyage, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, lingettes pré-humidifiées avec des préparations de nettoyage à usage ménager, lingettes nettoyantes pré-humidifiées, tampons, mouchoirs ou lingettes de nettoyage pré-humidifiés ou imprégnés, lingettes cosmétiques pré-humidifiées, lingettes pour bébés, lingettes pour le visage, lingettes jetables imprégnées de composés ou produits chimiques nettoyants à usage industriel et commercial, lingettes jetables imprégnées de compositions ou produits chimiques nettoyants pour l'hygiène personnelle*» (Klasse 3) ist aufgrund der abschliessend formulierten Aufzählung («à savoir») a priori von Produkten auszugehen, die als «*préparations de toilette et produits cosmétiques non médicamenteux*» zu qualifizieren sind. Folglich können diese ohne weiteres unter die Waren «*produits cosmétiques; préparations cosmétiques*» (Klasse 3) der Widerspruchsmarke subsumiert werden. Dass die Waren der angefochtenen Marke mehrheitlich in Form von Tüchern kommerzialisiert werden, ändert nichts an der Tatsache, dass diese als gleich zu beurteilen sind, da sie ausdrücklich kosmetischen Zwecken dienen, folglich zum gleichen Zweck gebraucht und üblicherweise an denselben Orten zum Verkauf angeboten werden und sich mithin einzig in der Darreichungsform unterscheiden.

Auch schliesst der Umstand, dass einige Waren zum Gebrauch im Haushalt oder in der Industrie konzipiert sind, nicht aus, dass die Produkte kosmetischen Zwecken dienen können, indem sie z.B. pflegende Komponenten wie Öle aufweisen (vgl. z.B. <https://www.seifenmuseum.ch/product-page/k%C3%BCchen-seife>, eingesehen am 10.02.2025) und sich daher wiederum nur im Verwendungszweck von kosmetischen Waren für die persönliche Pflege unterscheiden.

Die angefochtenen Waren «*dentifrices non médicamenteux*» (Klasse 3) fallen unter die «*préparations de toilette non médicamenteuses*» (Klasse 3) der Widerspruchsmarke; es besteht nicht weiter zu erläuternde Gleichheit.

Die angefochtenen Waren «*produits de parfumerie; huiles essentielles*» (Klasse 3) sind offensichtlich als gleich zu den Waren «*produits de parfumerie; huiles essentielles*» (Klasse 3) der Widerspruchsmarke einzustufen.

Das Säubern, das Fleckenentfernen oder das Entfetten ist eine typische, wenn nicht sogar wesensbedingte Eigenschaft von Seifen (vgl. den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-4260/2010, E. 6.2.3 – *Bally / BALU* [fig.]; abrufbar unter www.bvger.ch). «Seifen» stellen im Bereich der Aufzählung der Oberbegriffe in der Nizza-Klassifikation den Übergang von den Wasch- und Putzmitteln zu den Körperpflegeprodukten dar und können in dieser allgemeinen Formulierung beide Bereiche betreffen. Zudem kommt Seifen nicht nur eine reinigende Wirkung zu. Diese können auch zum Polieren (vgl. <https://www.sanawell.de/produkt/reinigungs-und-polierseife/>, eingesehen am 10.02.2025) oder zum Scheuern (vgl. <https://www.siedekessel.de/rezept/bimssteinmehl-scheuerseife/>, eingesehen am 10.02.2025) eingesetzt werden.

Die angefochtenen Waren «*préparations de blanchiment et autres substances lessiviellles; préparations de nettoyage, polissage, récurage et abrasion*» (Klasse 3) können daher als gleich resp. stark gleichartig zu den Waren «*savons*» (Klasse 3) der Widerspruchsmarke qualifiziert werden, da sich diese in der Zweckbestimmung überschneiden, sich an gleiche Abnehmerkreise richten und über die gleichen Vertriebsstätte veräussert werden.

5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit zwischen den Vergleichswaren der Klasse 3 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 Wortmarke «SLEEPY» (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke «Sleepy easy clean» (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).
4. Die angefochtene Marke wurde ohne Farbanspruch im Markenregister eingetragen und kann folgendermassen wiedergegeben werden:

Angefochtene Marke



Die angefochtene Marke besteht aus dem in einer unauffälligen Schriftart gehaltenen Worтеlement «Sleepy», welches aufgrund der nicht gradlinigen resp. leicht versetzten Anordnung der einzelnen Buchstaben eine minimale wellenförmige Ausgestaltung erfahren hat. Unterhalb des grafisch ausgestalteten Wortbestandteiles «Sleepy» wurde die kleiner, heller schattierte und einzig in Kleinbuchstaben gehaltene sowie in Handschrift ausgeführte Wortkombination «easy clean» angebracht, welche sich auf der gleichen Länge wie das oberhalb platzierte, leicht ausgestaltete Worтеlement «Sleepy» erstreckt.

5. Da die grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke einzig als Zierde wahrgenommen wird und den Gesamteindruck des Zeichens wenig beeinflusst, dient das im Fokus liegende Worтеlement «Sleepy easy clean» dem Publikum, insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr, als wesentlicher Orientierungspunkt resp. zur Bezeichnung der Marke, weshalb gegebenenfalls bereits bei einer Zeichenähnlichkeit der Wortbestandteile eine Verwechslungsgefahr resultieren kann.
6. Des Weiteren ist der Umstand, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, grundsätzlich unbeachtlich, da zumindest reine Wortmarken unabhängig von ihrer konkreten grafischen Gestaltung geschützt sind und daher beim Vergleich des Schriftbilds nicht auf eine typografische Darstellung abzustellen ist. Gemäss Rechtsprechung vermag die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht zu prägen (vgl. zuletzt BVGer B-4246/2022, E. 5.5 – *You See Augenlaser (fig.) / EYE SEE YOU AUGENLASER (fig.)* mit Hinweisen).
7. Werden die in den Vergleichszeichen vorhandenen Wortbestandteile verglichen, stehen sich die Elemente «SLEEPY» (Widerspruchsmarke) und «Sleepy easy clean» (angefochtene Marke) gegenüber. 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; Bundesgericht [BGer] in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
8. Es kann festgestellt werden, dass die widerspruchsgegnerische Partei die Widerspruchsmarke vollständig in die angefochtene Marke übernommen und diese einzig mit dem unterhalb, in kleinerer Schrift gehaltenen Element «easy clean» ergänzt hat. Das Zeichenelement «Sleepy» wird trotz der vorhandenen, als untergeordnet einzustufenden Ausgestaltung in der angefochtenen Marke insbesondere wegen des Zeichenaufbaus (Auftrennung der Worтеlemente auf zwei Zeilen) als selbständiger Zeichenbestandteil wahrgenommen.
 Weiter kann angemerkt werden, dass das in der angefochtenen Marke zusätzlich vorhandene Zeichenelement «easy clean» als im Gesamteindruck untergeordnet zu qualifizieren ist, da es von den angesprochenen Abnehmerkreisen einzig als rein beschreibender Hinweis auf die Zweckbestimmung der Waren der Klasse 3 verstanden wird (vgl. auch Abschnitt III. C. Ziff. 12 nachfolgend).
9. Im Gesamteindruck stimmen die Vergleichszeichen somit im kennzeichnungsmässig dominierenden, im angefochtenen Zeichen aufgrund des Zeichenaufbaus separat wahrgenommen und aufgrund der Grösse im Vordergrund stehenden Element «SLEEPY / Sleepy» überein. Im Hinblick, dass der weiter in der angefochtenen Marke vorhandene Bestandteil «easy clean» im Gesamteindruck als vernachlässigbar einzustufen ist, besteht aufgrund der festgestellten Gemeinsamkeiten demzufolge insbesondere auf schriftbildlicher, aber auch auf klanglicher Ebene eine Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen.
10. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke 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 eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1, mit weiteren Hinweisen).

11. Semantisch besteht die Widerspruchsmarke aus dem englischen Begriff «SLEEPY». Dieser wird in erster Linie mit «schläfrig, verschlafen; verträumt» übersetzt (vgl. <https://de.pons.com/übersetzung-2/englisch-deutsch/sleepy>, eingesehen am 10.02.2025). Da sowohl «sleep» (= schlafen) als auch «asleep» (= schlafend, im Schlaf) zum englischen Grundwortschatz gezählt werden können (vgl. KLETT, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 3. überarbeitete Auflage, 2009), ist davon auszugehen, dass die angesprochenen Abnehmerkreise «sleepy» grundsätzlich auch verstehen.
12. Die angefochtene Marke weist neben dem Zeichenelement «Sleepy» ferner die englische Wortkombination «easy clean» auf. «Easy» wird als Adjektiv mit «einfach, leicht, mühelos, angenehm» übersetzt (vgl. <https://de.pons.com/übersetzung-2/englisch-deutsch/easy>, eingesehen am 10.02.2025); «clean» als Adjektiv mit «sauber, rein» und als Verb mit «reinigen» (<https://de.pons.com/übersetzung-2/englisch-deutsch/clean>, eingesehen am 10.02.2025). Da sowohl «easy» als auch «clean» zum englischen Grundwortschatz gehören, kann davon ausgegangen werden, dass der Zeichenbestandteil «easy clean» von den in casu angesprochenen Durchschnittskonsumenten ohne weiteres im Sinne von «einfach reinigen» verstanden wird. Insgesamt kommt dem angefochtenen Zeichen mithin die Bedeutung von «schläfrig einfach reinigen» zu.
13. Im Vergleich zur Widerspruchsmarke besteht folglich keine vollständige semantische Übereinstimmung. Da die Vergleichszeichen jedoch das korrespondierende, den Gesamteindruck besonders prägende Zeichenelement «SLEEPY / Sleepy» aufweisen, sind keine rechtsgenügenden Unterschiede in den Sinngehalten auszumachen, welche geeignet wären, die festgestellte starke Zeichenähnlichkeit auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene zu kompensieren. 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 von Bedeutung, an welche Abnehmer sich die Waren 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. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
3. Die Vergleichszeichen sind für Waren der Klasse 3 registriert. Bei Produkten der Klasse 3 handelt es sich um Massenartikel des täglichen Bedarfs, bei denen von einer geringen Aufmerksamkeit des Publikums auszugehen ist (vgl. BVGer B-5868/2019, E. 3.1 – 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. Die Widerspruchsmarke besteht aus dem englischen Adjektiv «SLEEPY», dem die Bedeutungen von «schläfrig, verschlafen, verträumt» zukommen (vgl. Abschnitt III. C. Ziff. 11 hiavor). Ein direkter Bezug zwischen den vorgenannten Bedeutungsgehalten und den in Klasse 3 beanspruchten Waren ergibt sich nicht ohne weitere Gedankenarbeit, da die Produkte per se nicht schläfrig sind, sondern allenfalls bei der Verwendung den Abnehmer schläfrig machen könnten (z.B. Gebrauch der Waren für ein Entspannungsbad), wobei es sich indessen um eine blosser Gedankenassoziation respektive eine entfernte

Anspielung handelt. Ein Zeichen, das bloss Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf Merkmale der Waren oder deren Zweckbestimmung hinweisen, ist nicht beschreibend (vgl. hierzu auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.2.2). Der Widerspruchsmarke kommt deshalb für die zur Diskussion stehenden Waren der Klasse 3 aufgrund des indirekten Charakters eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.

6. Die vollständige Übernahme einer Marke oder die Übernahme eines für deren Gesamteindruck massgebenden (kennzeichnenden) Bestandteils vermag in der Regel eine Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
 Beim angefochtenen Zeichen handelt es sich um die integrale Übernahme der normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke. Das angefochtene Zeichen unterscheidet sich lediglich im weiteren, als gemeinfrei und daher insgesamt als untergeordnet zu beurteilenden Zeichenelement «easy clean» sowie der rein dekorativ wahrgenommenen Graphik.
7. Da die Konsumenten dazu neigen, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente zu verkürzen, kann in casu davon ausgegangen werden, dass sich diese bei den Vergleichszeichen in erster Linie am identisch vorhandenen, den Gesamteindruck dominierenden Zeichenbestandteil «SLEEPY / Sleepy» orientieren werden. Das weitere in der angefochtenen Marke zusätzlich vorhandene, als den Gesamteindruck aufgrund der Grösse und des beschreibenden Charakters nicht prägend einzustufende Zeichenelement «easy clean» wirkt demgegenüber wie ein blosser bzw. vernachlässigbarer Zusatz.
8. Die Vergleichszeichen werden für gleiche resp. zumindest (stark) gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
9. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Aufgrund der vorhandenen Übereinstimmungen im Zeichenelement «SLEEPY / Sleepy» der Vergleichszeichen sind zu wenig Unterschiede auszumachen, die eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen vermögen. Durch die Übernahme des identisch vorhandenen, per se unterscheidungskräftigen Zeichenbestandteils «Sleepy» entsteht trotz des in der angefochtenen Marke zusätzlich vorhandenen, nicht im Vordergrund stehenden Wortelementes «easy clean» und der vernachlässigbaren Graphik unweigerlich die Gefahr von Fehlzurechnungen. Die angefochtene Marke wirkt einzig wie eine leicht grafisch ausgestaltete Variante der Widerspruchsmarke, die mit der gemeinfreien Zweckbestimmung der Waren ergänzt wurde. Die Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen.
10. Selbst wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen erkennt, besteht in Anbetracht der Nähe der zur Diskussion stehenden Vergleichswaren und der Übereinstimmung im Zeichenelement «SLEEPY / Sleepy» die Gefahr, dass es aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktespezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. «mittelbare Verwechslungsgefahr»; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).
11. Unter Annahme einer verminderten Aufmerksamkeit der Abnehmer ist unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit sowie der Gleichheit resp. (starken) Gleichartigkeit der Waren zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103997 ist daher gutzuheissen und der internationalen Registrierung Nr. 1773659 «Sleepy easy clean» (fig.) der Schutz in der Schweiz vollumfänglich zu verweigern.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das IGE zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt.

Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Wird bei einer internationalen Registrierung das nach Art. 21 Abs. 2 MSchV vorgeschriebene Zustellungsdomizil in der Schweiz nicht bezeichnet, so wird die widerspruchsgegnerische Partei vom Verfahren ausgeschlossen und ihr auch bei Abweisung des Widerspruchs keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (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 IGE erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Insgesamt hat die widerspruchsgegnerische Partei die widersprechende Partei daher mit CHF 2'000.00 zu entschädigen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die widerspruchsgegenerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103997 wird gutgeheissen.
3.
Der internationalen Registrierung Nr. 1773659 «Sleepy easy clean» (fig.) wird der Schutz in der Schweiz für alle beanspruchten Waren der Klasse 3 definitiv verweigert [sog. Déclaration de refus total définitif de la protection au sens de la règle 18ter 3) Rex].
4.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.
5.
Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
6.
Dieser Entscheid wird der widersprechenden Partei schriftlich eröffnet. Der widerspruchsgegenerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23bis AusfO über die WIPO eröffnet.

Bern, 11. Februar 2025

Freundliche Grüsse



Tanja Belser Spuck

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).