

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104144 in Sachen

Clinique Laboratories, LLC
767 Fifth Avenue
New York (NY 10153)
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch
Baker McKenzie Switzerland AG
Holbeinstrasse 30
8034 Zürich

CH-Marke Nr. 398837 CLINIQUE

gegen

Kaia Clinique Sarl
Avenue des Alpes 40
1820 Montreux

Widerspruchsgegnerische Partei



CH-Marke Nr. 814992 KAIA CLINIQUE (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: IGE)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 814992 KAIA CLINIQUE ((fig.)), nachfolgend angefochtene Marke, wurde am 28.05.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

- Klasse 3** *Bandes de cire pour l'épilation; sérums de beauté; produits cosmétiques pour soins corporels et soins de beauté; préparations pour les soins du corps et de beauté; préparations pour les soins de beauté; préparations de soins de beauté; préparations de soin pour la beauté des cheveux; préparations cosmétiques et de beauté; masques de beauté pour le visage; lotions de beauté; laits de beauté; gels de beauté; crèmes de soin, crèmes de beauté; crèmes de beauté pour soins corporels; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes de beauté;*
- Klasse 8** *Appareils pour l'épilation, électriques ou non; appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques; appareils d'épilation laser autres qu'à usage médical; appareils d'épilation, électriques ou non électriques; appareils d'épilation, électriques ou non ;*
- Klasse 44** *Services d'épilation définitive et de réduction de la pilosité; services d'épilation au laser; services d'électrolyse et d'épilation; épilation par électrolyse; épilation à la cire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou animaux; soins d'hygiène et de beauté pour animaux; soins de santé et beauté pour êtres humains ou animaux; soins de santé et beauté pour êtres humains; soins de beauté pour êtres humains et animaux; soins de beauté pour animaux; soins de beauté; services de traitements de santé et de beauté; services de traitements de beauté; services de soins de beauté pour animaux; services de soins de beauté fournis par des stations thermales; services de soins de beauté et de soins capillaires; services de soins de beauté et de santé fournis par des saunas, salons de beauté, sanatoriums, salons de coiffure et salons de massage; services de soins de beauté; services de salons de coiffure et de beauté; services de salons de beauté; services de consultation en matière de beauté; services de conseils en matière de beauté; services de conseils en beauté; services de conseillers fournis par le biais d'Internet dans le domaine des soins du corps et de beauté; services de conseillers en matière de soins de beauté; services de conseillers en matière de beauté; services de conseillers dans le domaine des soins du corps et de beauté; services de conseil en beauté; prestation d'informations en matière de beauté; mise à disposition d'informations en matière de services de salons de coiffure et de beauté; mise à disposition d'informations en matière de services de salons de beauté; mise à disposition d'informations en matière de location de machines et d'appareils pour instituts de beauté ou salons de coiffure pour hommes; mise à disposition de services de saunas, salons de beauté, salons de coiffure et salons de massage; location de machines et d'appareils pour instituts de beauté ou salons de coiffure pour hommes; location de machines et appareils pour instituts de beauté ou pour salons de coiffure pour hommes; conseils en beauté; consultation en matière de soins de beauté; traitements de beauté.*

2. Mit Schreiben vom 28.08.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung der obgenannten Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 398837 CLINIQUE (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 3 *Produits cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, savons.*
4. Mit Verfügung vom 29.08.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Die widerspruchsgegnerische Partei reichte keine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 11.10.2024 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
7. 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 07.01.1992 hinterlegt und die angefochtene Marke am 23.05.2024. 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 des IGE [Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2024_01.pdf).
2. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst und umgekehrt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist und zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (vgl. Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).

3. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

- Klasse 3** *Bandes de cire pour l'épilation; sérums de beauté; produits cosmétiques pour soins corporels et soins de beauté; préparations pour les soins du corps et de beauté; préparations pour les soins de beauté; préparations de soins de beauté; préparations de soin pour la beauté des cheveux; préparations cosmétiques et de beauté; masques de beauté pour le visage; lotions de beauté; laits de beauté; gels de beauté; crèmes de soin, crèmes de beauté; crèmes de beauté pour soins corporels; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes de beauté;*
- Klasse 8** *Appareils pour l'épilation, électriques ou non; appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques; appareils d'épilation laser autres qu'à usage médical; appareils d'épilation, électriques ou non électriques; appareils d'épilation, électriques ou non ;*
- Klasse 44** *Services d'épilation définitive et de réduction de la pilosité; services d'épilation au laser; services d'électrolyse et d'épilation; épilation par électrolyse; épilation à la cire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou animaux; soins d'hygiène et de beauté pour animaux; soins de santé et beauté pour êtres humains ou animaux; soins de santé et beauté pour êtres humains; soins de beauté pour êtres humains et animaux; soins de beauté pour animaux; soins de beauté; services de traitements de santé et de beauté; services de traitements de beauté; services de soins de beauté pour animaux; services de soins de beauté fournis par des stations thermales; services de soins de beauté et de soins capillaires; services de soins de beauté et de santé fournis par des saunas, salons de beauté, sanatoriums, salons de coiffure et salons de massage; services de soins de beauté; services de salons de coiffure et de beauté; services de salons de beauté; services de consultation en matière de beauté; services de conseils en matière de beauté; services de conseils en beauté; services de conseillers fournis par le biais d'Internet dans le domaine des soins du corps et de beauté; services de conseillers en matière de soins de beauté; services de conseillers en matière de beauté; services de conseillers dans le domaine des soins du corps et de beauté; services de conseil en beauté; prestation d'informations en matière de beauté; mise à disposition d'informations en matière de services de salons de coiffure et de beauté; mise à disposition d'informations en matière de services de salons de beauté; mise à disposition d'informations en matière de location de machines et d'appareils pour instituts de beauté ou salons de coiffure pour hommes; mise à disposition de services de saunas, salons de beauté, salons de coiffure et salons de massage; location de machines et d'appareils pour instituts de beauté ou salons de coiffure pour hommes; location de machines et appareils pour instituts de beauté ou pour salons de coiffure pour hommes; conseils en beauté; consultation en matière de soins de beauté; traitements de beauté.*

4. Die Widerspruchsmarke ist ihrerseits für folgende Waren eingetragen:

Klasse 3 *Produits cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, savons.*

Klasse 3

5. Bei den angefochtenen *bandes de cire pour l'épilation; sérums de beauté; produits cosmétiques pour soins corporels et soins de beauté; préparations pour les soins du corps et de beauté; préparations pour les soins de beauté; préparations de soins de beauté; préparations de soin pour la beauté des cheveux; préparations cosmétiques et de beauté; masques de beauté pour le visage; lotions de beauté; laits de beauté; gels de beauté; crèmes de soin, crèmes de beauté; crèmes de beauté pour soins corporels; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes de beauté* handelt es sich, vereinfacht gesagt, um *produits cosmétiques*, welche unter diese mit dem älteren Zeichen eingetragenen Waren fallen und jede « substance non médicamenteuse appliquée sur la peau, les muqueuses ou les dents en vue de les nettoyer, de les protéger, d'en modifier l'aspect ou l'odeur » umfassen, folglich auch die angefochtenen (vgl. <https://www.larousse.fr/encycopedie>; Suchabfrage vom 27.01.2025). Es besteht Gleichheit.

Klasse 8

6. Die angefochtenen *appareils pour l'épilation, électriques ou non; appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques; appareils d'épilation laser autres qu'à usage médical; appareils d'épilation, électriques ou non électriques; appareils d'épilation, électriques ou non* (Kl. 8) dienen wie die *produits cosmétiques, parfumerie, savons* (Kl. 3) des älteren Zeichens der Gesichts- und Körperpflege bzw. der Schönheitspflege. Es sei noch erwähnt, dass unter den Oberbegriff *produits cosmétiques* (Kl. 3) des Widerspruchszeichens auch *bandes de cire pour l'épilation* fallen. Diese stehen in einem Austauschverhältnis zu den angefochtenen Waren. Zwar unterscheiden sich die obgenannten, konkurrierenden Waren bezüglich des Herstellungs-Know-Hows. Sie verfolgen jedoch den gleichen Verwendungszweck und stimmen im Anwendungsbereich überein. Zudem werden sie in den gleichen Spezialgeschäften (Drogerien) zum Verkauf angeboten. Weiter bieten bspw. Anbieter von *appareils pour l'épilation* (Kl. 8) auch entsprechende Hautpflegeprodukte an (z.B. Gillette; vgl. <https://gillette.de/de-de>; Suchabfrage vom 27.01.2025). Im Übrigen genügt es zur Bejahung der Gleichartigkeit, dass die Waren in einem so engen Zusammenhang zueinanderstehen, dass der Eindruck entsteht, die Herstellung oder der Vertrieb würden unter einer einheitlichen Kontrolle erfolgen (vgl. Christoph WILLI, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 32 zu Art. 3). Dies trifft auf das Verhältnis zwischen den angefochtenen Waren der Klasse 8 und den Waren der Klasse 3 des Widerspruchszeichens aus den genannten Gründen zu. Da jedoch in erster Linie die Vertriebswege und der Anwendungsbereich übereinstimmen, ist lediglich von entfernter Gleichartigkeit auszugehen.

Klasse 44

7. Die von der Widerspruchsmarke in Klasse 3 beanspruchten *produits cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, savons* sind als gleichartig zu den *services d'épilation définitive et de réduction de la pilosité; services d'épilation au laser; services d'électrolyse et d'épilation; épilation par électrolyse; épilation à la cire; soins d'hygiène et de beauté; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; soins de beauté pour êtres humains; soins de beauté; services de traitements de beauté; services de traitements de beauté; services de soins de beauté et de soins capillaires; services de soins de beauté fournis par des salons de beauté, salons de coiffure; services de soins de beauté; services de salons de coiffure et de beauté; services de salons de beauté; mise à disposition de services de salons de beauté, salons de coiffure ; traitements de beauté* (Kl. 44) der angefochtenen Marke zu beurteilen. Gemäss Rechtsprechung stehen in der Kosmetikbranche solche Schönheitspflege-, Körperpflege- und Friseurdienstleistungen in einem funktionellen Zusammenhang mit Kosmetikprodukten, weil zur Erbringung der Dienstleistungen die Verwendung von kosmetischen Produkten unabdingbar ist (vgl. BVGer B-6821/2013, E. 5.2 – CLINIQUE / Dermaclinique Beauty Farm [fig.] und RKGE in sic! 2001,139 – Jana / Jana-Style). Es ist somit auch in casu davon auszugehen, dass das Publikum die verschiedenen Schönheits-, Kosmetik- und Friseurdienstleistungen (Kl. 44) der angefochtenen Marke und die *produits cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, savons* (Kl. 3) des älteren Zeichens dem gleichen Unternehmen zuordnet, womit von Gleichartigkeit auszugehen ist.
8. Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen werden, dass die Konsumenten auch die *services de soins de beauté fournis par des stations thermales; services de soins de beauté fournis par des saunas, sanatoriums et salons de massage* (Kl. 44) und die *produits cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, savons* (Kl. 3) des Widerspruchszeichens, dem gleichen Unternehmen zuordnen werden, selbst wenn letztere von Massagesalons, Sanatorien, Saunas erbracht werden. Denn die Erbringungsorte ändern nichts an der Tätigkeit, d.h. den *services de soins de beauté*. Da diese Schönheitspflegedienstleistungen jedoch von Thermalbädern, Saunas, Sanatorien und Massagesalons und nicht von Beautysalons angeboten werden, ist der Bezug weniger direkt, weshalb lediglich eine entfernte Gleichartigkeit angenommen ist.
9. Zwischen den *prestation d'informations en matière de beauté ; mise à disposition d'informations en matière de services de salons de coiffure et de beauté; mise à disposition d'informations en matière de services de salons de beauté; services de consultation en matière de beauté; services de conseils en matière de beauté; services de conseils en beauté; services de conseillers fournis par le biais d'Internet dans le domaine des soins du corps et de beauté; services de conseillers en matière de soins de beauté; services de conseillers en matière de beauté; services de conseillers dans le domaine des soins du corps et de*

beauté; services de conseil en beauté; conseils en beauté; consultation en matière de soins de beauté ; (Kl. 44) des jüngeren Zeichens und den *produits cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, savons* (Kl. 3) des älteren Zeichens bestehen ebenfalls relevante Berührungspunkte. Regelmässig werden denn auch Hersteller von Schönheitsprodukten auch die entsprechenden, vor- bzw. nachgelagerten Unterstützungsdienste anbieten. Auch wenn solche Angebote in erster Linie der Förderung des Hauptangebots dienen und beim bzw. nach dem Kauf der Waren *produits cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, savons* (Kl. 3) anfallen, ist von Bedeutung, dass Kosmetikhersteller wie bspw. Mac und Bobby Brown solche Beratungs- und Informationsdienste entgeltlich für Dritte anbieten bspw. durch Schminkkurse (vgl. <https://www.maccosmetics.ch/book-appointment>; <https://www.bobbibrown.ch/book-appointment>; Suchabfragen vom 27.01.2025). Entsprechend werden die konkurrierenden Waren und Dienstleistungen von den Abnehmern als Gesamtangebot wahrgenommen, was zwar für eine Gleichartigkeit spricht, jedoch nur für eine entfernte, da dies, wie dargetan, von den Verkehrskreisen nicht ohne Weiteres erwartet wird, jedoch aufgrund der Marktgegebenheit im Kosmetikbereich zutrifft.

10. Weiter abzuklären gilt es, ob die *produits cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, savons* (Kl. 3) des älteren Zeichens und die weiter angefochtenen *soins médicaux; mise à disposition de services de saunas, et salons de massage* (Kl. 44) als gleichartig einzustufen sind. Von Bedeutung ist, dass Kosmetikhersteller in der Regel keine medizinischen Dienstleistungen und Sauna- und Massagedienste anbieten (vgl. BVGer B-6821/2013, E. 5.2 – CLINIQUE / Dermaclinique Beauty Farm [fig.]). Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass bei der Erbringung dieser Dienstleistungen u.U. auch einzelne kosmetische Produkte oder Körperpflegeprodukte zur Anwendung kommen. Erwartet wird dies von den massgeblichen Verkehrskreisen hingegen nicht. Letztere sind höchstens als Hilfswaren zur Unterstützung und zum Ausbau des jeweiligen Hauptdienstleistungsangebot zu qualifizieren, die nicht als gleichartig erachtet werden.
11. Gleiches gilt in Bezug auf die angefochtenen Gesundheitsdienstleistungen, d.h. die *soins de santé pour êtres humains; soins de santé pour êtres humains; services de traitements de santé; services de soins de santé fournis par des salons de beauté, saunas, sanatoriums et salons de massage*, bei welchen es sich z.B. um Dienstleistungen wie Physiotherapie, Ergotherapie, Ernährung und Diätetik handelt (vgl. zu den Gesundheitsberufen: <https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/berufe-im-gesundheitswesen/gesundheitsberufe-der-tertiaerstufe/bundesgesetz-ueber-die-gesundheitsberufe.html>; Suchabfragen vom 27.01.2025). Dem IGE ist keine Marktübung bekannt, gemäss welcher Hersteller resp. Anbieter von Waren der Klasse 3 in den angefochtenen Bereich *soins de santé pour êtres humains; soins de santé pour êtres humains; services de traitements de santé; services de soins de santé fournis par des salons de beauté, saunas, sanatoriums et salons de massage* (Kl. 44) diversifizieren und solche Dienstleistungen Dritten entgeltlich anbieten (vgl. BVGer B-2269/2011, E. 6.5.2 – [fig.] / Bonewelding [fig.]). Das erforderliche Fachwissen für die Herstellung respektive Erbringung der jeweiligen Waren und Dienstleistungen unterscheidet sich erheblich und sowohl die notwendige Infrastruktur als auch die Vertriebs- respektive Erbringungsorte sind verschieden. Der Konsument nimmt diese Waren und Dienstleistungen folglich nicht als sinnvolles Leistungspaket wahr. Die Gleichartigkeit ist daher zu verneinen.
12. Ausserdem ist dem IGE keine Marktübung bekannt, wonach Hersteller resp. Anbieter von *produits cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, savons* (Kl. 3) Schönheits- und Gesundheitspflege für Tiere, d.h. die angefochtenen *soins d'hygiène et de beauté pour animaux; soins d'hygiène et de beauté pour animaux; soins de santé et beauté pour animaux; soins de beauté pour animaux; services de soins de beauté pour animaux* (Kl. 44) anbieten und solche Dienstleistungen Dritten entgeltlich erbringen. Die alleinige Tatsache, dass z.B. in einem Hundesalon auch Tierpflegeprodukte wie Hundeshampoos verwendet werden, vermag noch kein markenrechtlich relevantes Gleichartigkeitsverhältnis zu begründen. Es müsste eine Marktübung nachgewiesen werden können, wonach der Hersteller von Tierpflegeprodukten unter der gleichen Marke auch Gesundheits- und Schönheitspflegedienstleistungen für Tiere erbringt. Dem IGE ist keine solche bekannt, zudem hat die widersprechende Partei keine diesbezüglichen Belege eingereicht. Die Abnehmer nehmen diese konkurrierenden Waren und Dienstleistungen somit nicht als sinnvolles Leistungspaket wahr. Die Gleichartigkeit ist demnach zu verneinen (vgl. diesbezüglich auch Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 103393, III. B. 20 – alpencell / ALPENCELL, abrufbar unter <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>).

13. Weiter stellt sich die Frage, ob zwischen den *produits cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, savons* (Kl. 3) der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Dienstleistung *location de machines et d'appareils pour instituts de beauté ou salons de coiffure pour hommes; location de machines et appareils pour instituts de beauté ou pour salons de coiffure pour hommes* (Kl. 44) ein markenrechtlich relevantes Gleichartigkeitsverhältnis besteht. Hierbei gilt es zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Körperpflegeprodukten befasst und umgekehrt. Dem IGE ist keine Verkehrsübung bekannt, wonach Hersteller von Körperpflegeprodukten sich auch mit der *location de machines et d'appareils pour instituts de beauté ou salons de coiffure pour hommes; location de machines et appareils pour instituts de beauté ou pour salons de coiffure pour hommes* (Kl. 44) befasst. Zudem liegt eine solche Marktübung gemäss Aktenlage nicht vor. Es liegen somit keine Indizien vor, welche für eine Gleichartigkeit sprechen (vgl. diesbezüglich auch Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 103228, III. B. 6 – BACKSTAGE / BACKSTAGE BEAUTY REFRESH [fig.], abrufbar unter <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>). Dies gilt mutatis mutandis auch zwischen den diesbezüglichen, angefochtenen Informationsdienstleistungen, den *mise à disposition d'informations en matière de location de machines et d'appareils pour instituts de beauté ou salons de coiffure pour hommes* (Kl. 44) und den *produits cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, savons* (Kl. 3) des älteren Zeichens. Denn die Informationsdienste betreffen einen Bereich, der, wie aufgezeigt, nicht gleichartig ist zu den registrierten Schönheitspflegeprodukten (Kl. 3) des Widerspruchszeichens.
14. In Bezug auf die als nicht gleichartig beurteilten Dienstleistungen ist zu beachten, dass bei einer anderen Beurteilung das Spezialitätsprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen besteht, für die das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde, denn auch gesprengt würde (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1). Im Übrigen liesse sich die fehlende Gleichartigkeit auch nicht mit der Bekanntheit der älteren Marke kompensieren, ansonsten das markenrechtliche, vorgenannte Spezialitätsprinzip ausgehebelt würde (vgl. BGer 4A_242/2009, E. 5.6 – Coolwater/ Davidoff Cool Water [fig.]).
15. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit nur teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Gleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den folgenden, als nicht gleichartig beurteilten Dienstleistungen, bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5):

Klasse 44 *Soins médicaux ; soins d'hygiène et de beauté pour animaux; soins d'hygiène et de beauté pour ou animaux; soins d'hygiène et de beauté pour animaux; soins de santé pour êtres humains ou animaux; soins de santé pour êtres humains; soins de beauté pour animaux; soins de beauté pour animaux; services de traitements de santé; services de soins de beauté pour animaux; services de soins de santé fournis par des saunas, salons de beauté, sanatoriums, salons de coiffure et salons de massage; mise à disposition d'informations en matière de location de machines et d'appareils pour instituts de beauté ou salons de coiffure pour hommes; mise à disposition de services de saunas et salons de massage; location de machines et d'appareils pour instituts de beauté ou salons de coiffure pour hommes; location de machines et appareils pour instituts de beauté ou pour salons de coiffure pour hommes.*

Für die übrigen, angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 44 und die Warenklassen 3 und 8 ist von Gleichheit bzw. (entfernter) Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend 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 CLINIQUE (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke KAIA CLINIQUE ((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 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. Beim jüngeren Zeichen steht das gross gehaltene Worтеlement KAĬA oberhalb des kleinen Wortbestandteils CLINIQUE. Über ersterem ist ein Kreis, welcher in der Mitte eine vertikale, schleifenartige Linie enthält. Das Bildelement, welches in der Grösse eines Grossbuchstabens des Worts KAĬA gehalten ist, vermag zwar das Gesamtbild des jüngeren Zeichens ebenfalls mitzubestimmen. Die Worтеlemente KAĬA und CLINIQUE bleiben jedoch als selbständige Zeichenelemente erkennbar, an welchem sich das Publikum insbesondere im (mündlichen) Geschäftsverkehr orientieren wird. Folglich ist in erster Linie auf letztere abzustellen.
4. Die Zeichen stimmen im Element CLINIQUE überein. Dieser Bestandteil ist zwar kleiner gehalten als das weitere Worтеlement der angefochtenen Marke, d.h. der Begriff KAĬA. CLINIQUE bleibt jedoch präsent: Auch wenn dieser Begriff an dritter Stelle, unterhalb des Bildelements und KAĬA, steht, ist er dennoch erkennbar und geht in der Gesamtheit nicht unter. Die Anordnung der verschiedenen Elemente untereinander führt dazu, dass jedes, und so auch CLINIQUE, einzeln wahrgenommen wird.
5. Da die angefochtene Marke die Widerspruchsmarke CLINIQUE identisch als einen separaten und individuell erkennbaren Markenbestandteil übernommen hat, resultiert daraus eine visuelle und phonetische Ähnlichkeit, trotz des zusätzlichen Worтеlements KAĬA, zumal gemäss der Praxis und Rechtsprechung bei der Übernahme einer älteren Marke typischerweise Zeichenähnlichkeit vorliegt (BGE 122 III 382, 388 – KAMILLOSAN; Gallus Joller, in: Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 3 N 134; Eugen Marbach, in: von Büren / David [Hrsg.], 10/13 Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009 [zit. SIWR III/1], Rz. 979 m.w.H.).
6. Dem französischen Begriff CLINIQUE kommt die Bedeutung von Klinik zu (vgl. www.pons.de; Suchabfrage vom 27.01.2025). Dieser Begriff dürfte den Verkehrskreisen (Durchschnittskonsumenten, Fachkreise) ohne weiteres bekannt sein, da er klanglich beinahe und optisch entfernt deckungsgleich ist zu der deutsch- und italienischsprachigen Entsprechung Klinik bzw. clinica (vgl. www.pons.de; Suchabfragen vom 27.01.2025 und BVGer B-6821/2013, E. 6.2 – CLINIQUE / DERMACLINIQUE [fig.]).
7. Das Element KAĬA findet sich in keinem einschlägigen Nachschlagewerk (vgl. z.B. www.pons.de; Suchabfrage vom 27.01.2025). Aufgrund der Nähe zum weiblichen Vornamen KAIA (vgl. www.vornamen.com; Suchabfrage vom 27.01.2025) wird es entweder als internationaler Vorname wahrgenommen oder aber als Fantasiewort ohne klaren Sinngehalt. Folglich wird das Widerspruchszeichen als Klinik verstanden und das jüngere als Klinik plus weiblicher Vorname oder Fantasiewort.
8. Von Bedeutung ist zudem, dass der hinzugefügte Bestandteil KAĬA, welcher als Vorname oder Fantasiewort wahrgenommen wird, dem vollständig übereinstimmenden Wort CLINIQUE keine andere Bedeutung gibt. Denn Letzteres wird mit dem weiteren Element der jüngeren Marke nicht derart verschmolzen, dass es seine Individualität verliert und in ein in sich geschlossenes neues semantisches Gesamtgefüge eingebettet wird. Somit besteht mit dem beiderseitigen Hinweis auf die Bedeutung CLINIQUE (Klinik) auch eine sinngemässige Übereinstimmung. Demzufolge ist nicht anzunehmen, dass sich bei den Abnehmerkreisen klar unterschiedliche Gedankenassoziationen einstellen werden, welche die

festgestellten Ähnlichkeiten im Klang- und Schriftbild zu kompensieren vermögen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3). Die Zeichenähnlichkeit ist folglich 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. Weiter sind die massgeblichen Abnehmer zu bestimmen. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (vgl. BVGer B-371/2023, E. 6.1 m.w.H – S8 / ES8). Zu den massgebenden Verkehrskreisen zählen neben den Endkonsumenten auch Fachkreise des betreffenden Warenbereichs der Klasse 3. Die hier interessierenden *produits cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, savons* der Klasse 3 werden sodann als Massenartikel des täglichen Bedarfs gemäss Rechtsprechung mit einer eher geringen Aufmerksamkeit erworben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 m.w.H.).
3. Zudem bestimmt sich der Schutzbereich einer Marke 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 wurde als «durchgesetzte Marke» ins Markenregister eingetragen. Die Kennzeichnungskraft sogenannt durchgesetzter Marken beurteilt sich gleich wie die Kennzeichnungskraft originär unterscheidungskräftiger Zeichen und gibt noch keine Auskunft über deren Schutzbereich (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7). Gemäss Rechtsprechung weist die Widerspruchsmarke in ihrem Warenbereich einen hohen Bekanntheitsgrad auf (vgl. BVGer B-6821/2013, E. 6.2 – CLINIQUE / DERMACLINIQUE [fig.], RKGE in sic! 2000, 376 – CLINIQUE / CLINIQUE HARTMANN PARIS, RKGE in sic! 1998, 50 – CLINIQUE / UNIQUE FRISCH KOSMETIK [fig.]). Folglich steht der Widerspruchsmarke der erweiterte Schutzbereich einer starken Marke zu (vgl. BVGer B-6821/2013, E. 7.2 – CLINIQUE / DERMACLINIQUE [fig.]).
5. Der Widerspruchsmarke kommt daher im Lichte vorgenannter Ausführungen in Verbindung mit den *produits cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, savons* (Kl. 3) eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu und sie weist einen erhöhten Schutzbereich auf (vgl. BVGer B-6821/2013, E. 7.4 – CLINIQUE / DERMACLINIQUE [fig.], RKGE in sic! 2000, 376 – CLINIQUE / CLINIQUE HARTMANN PARIS und Gallus JOLLER, a.a.O., N. 106 zu Art. 3 MSchG mit Verweis auf BVGer, sic! 2013 ff., E. 7.4.4 – Intel inside / Galdat inside; BVGer B-2583/2018, E. 6.4.1 – Helsana. Engagiert für das Leben / HELSINN Investment Fund [fig.]; BVGer B-720/2017, 7.3. – BLACKBERRY / blackphone [fig.]).
6. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft einer Marke erhöht die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 – Appenzeller; BVGer B-2711/2016, E. 2.6 – The Body Shop u. The Body Shop [fig.] / TheFaceShop [fig.]). Die Vergleichszeichen wurden zudem in der Klasse 3 für gleiche Waren eingetragen, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Dienstleistungsgleichartigkeit diesbezüglich 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). Überdies sind aufgrund des erhöhten Schutzbereiches der Widerspruchsmarke die Anforderungen an den Zeichenabstand zusätzlich zu erhöhen (vgl. BVGer B-4829/2012, E. 7.3 – LAND ROVER / LAND GLIDER).

7. Unter solchen Voraussetzungen ist der vorliegende Zeichenabstand, auch unter Berücksichtigung eines geringen Aufmerksamkeitsgrads, nicht ausreichend, um bei den Verkehrskreisen eine unternehmensbezogene Gedankenverbindung zwischen KAÏA CLINIQUE (fig.) und der bekannten Widerspruchsmarke CLINIQUE auszuschliessen. Es besteht folglich die Gefahr von Fehlzurechnungen. Auch wenn das Publikum aufgrund des zusätzlichen Elements KAÏA und des Bildelements der angefochtenen Marke – welches in erster Linie als Ausschmückung verstanden wird – Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Gleichheit bzw. Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen falsche Zusammenhänge vermutet und den Eindruck hat, dass es sich bei der angefochtenen Marke um eine Variante der Widerspruchsmarke, beispielsweise um eine weitere Waren- bzw. Dienstleistungslinie derselben handelt. Dies gilt aufgrund der Zeichennähe auch für die entfernt gleichartigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 8 und 44. Zwischen den streitbetroffenen Marken besteht folglich eine Verwechslungsgefahr (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.1 ff.). Der Widerspruch Nr. 104144 wird daher teilweise gutgeheissen, d.h. bezüglich der im Gleichheits- bzw. Gleichartigkeitsbereich liegenden angefochtenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 8 und 44 (vgl. III. B. 15 hiavor). Die Eintragung der angefochtenen Marke wird in diesem Umfang teilweise widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das IGE zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen. Hat die widerspruchsgegnnerische Partei hingegen keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise durchgedrungen. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden, wobei sich die angefochtene Partei nicht am Verfahren beteiligt hat. Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen ist es in casu somit angezeigt, der widersprechenden Partei eine reduzierte Parteientschädigung zuzusprechen. Das IGE erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 600.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnnerische Partei der widersprechenden Partei die Hälfte der Widerspruchsgebühr, d.h. CHF 400.00, zu ersetzen. Insgesamt wird der widersprechenden Partei CHF 1'000.00 (einschliesslich Ersatz der hälftigen Widerspruchsgebühr) zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104144 wird teilweise gutgeheissen, d.h. hinsichtlich folgender Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 814992 KAIA CLINIQUE ((fig.)):

Klasse 3: alle eingetragenen Waren;

Klasse 8: alle eingetragenen Waren;

Klasse 44: *Services d'épilation définitive et de réduction de la pilosité; services d'épilation au laser; services d'électrolyse et d'épilation; épilation par électrolyse; épilation à la cire; soins d'hygiène et de beauté; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; soins de beauté pour êtres humains; soins de beauté; services de traitements de beauté; services de traitements de beauté; services de soins de beauté fournis par des stations thermales; services de soins de beauté et de soins capillaires; services de soins de beauté fournis par des saunas, salons de beauté, sanatoriums, salons de coiffure et salons de massage; services de soins de beauté; services de salons de coiffure et de beauté; services de salons de beauté; services de consultation en matière de beauté; services de conseils en matière de beauté; services de conseils en beauté; services de conseillers fournis par le biais d'Internet dans le domaine des soins du corps et de beauté; services de conseillers en matière de soins de beauté; services de conseillers en matière de beauté; services de conseillers dans le domaine des soins du corps et de beauté; services de conseil en beauté; prestation d'informations en matière de beauté; mise à disposition d'informations en matière de services de salons de coiffure et de beauté; mise à disposition d'informations en matière de services de salons de beauté; conseils en beauté; consultation en matière de soins de beauté; traitements de beauté.*

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 814992 KAIA CLINIQUE ((fig.)) wird hinsichtlich der obgenannten Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 8 und 44 widerrufen.

3.

Weitergehend wird der Widerspruch abgewiesen.

4.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

5

Die widerspruchsgegnersche Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 (einschliesslich der hälftigen Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 5. März 2025



Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin

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).