

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104145 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. 495516 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. 495516 CLINIQUE (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 35 *Online Detailhandelsdienstleistungen via globalem Kommunikationsnetzwerk, hauptsächlich für Körperpflegemittel und Schönheitsprodukte, Kosmetik, Toilettenartikel, Parfümeriewaren, Bade- und Körperprodukte, Hautpflegemittel und Haarpflegemittel; Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk über die Selektion von Körperpflegemitteln und Schönheitsprodukten, Kosmetik, Toilettenartikeln, Parfümeriewaren, Bade- und Körperprodukten, Hautpflegemitteln, Haarpflegemitteln und Schönheitsbehandlungsmitteln, Farbanalysen für Make-up Applikationen und persönlichem Erscheinungsbild; Bestellservice per Post und Elektronik (E-Mail), hauptsächlich für*

*Körperpflegemittel und Schönheitsprodukte, Kosmetik, Toilettenartikel, Parfümeriewaren, Bade- und Körperprodukte, Hautpflegemittel und Haarpflegemittel;
Detailhandelsdienstleistungen für den Verkauf von Körperpflegemitteln und Schönheitsprodukten, Kosmetik, Toilettenartikeln, Parfümeriewaren, Bade- und Körperprodukten, Hautpflegemitteln und Haarpflegemitteln, Schönheitsbehandlungsmitteln, Hausduftmarkenprodukten;*

Klasse 44 Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk über den Gebrauch von Körperpflegemitteln und Schönheitsprodukten, Kosmetik, Toilettenartikel, Parfümeriewaren, Bade- und Körperprodukten, Hautpflegemitteln, Haarpflegemitteln und Schönheitsbehandlungsmitteln, Farbanalysen für Make-up Applikationen und persönlichem Erscheinungsbild; Schönheitsberatungsdienstleistungen in Bezug auf die Auswahl von Körper- und Schönheitspflegemitteln, Kosmetik, Make-up, Toilettenartikel, Parfümeriewaren, Bade- und Körperprodukten, Hautpflegemitteln, Haarpflegemitteln und Schönheitsbehandlungsmitteln, Farbanalysen und persönlichem Erscheinungsbild.

4. Mit Verfügung vom 29.08.2024 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Die widerspruchsgegenerische 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 11.07.2001 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. 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_2_024_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 Dienstleistungen eingetragen:

- Klasse 35** *Online Detailhandelsdienstleistungen via globalem Kommunikationsnetzwerk, hauptsächlich für Körperpflegemittel und Schönheitsprodukte, Kosmetik, Toilettenartikel, Parfümeriewaren, Bade- und Körperprodukte, Hautpflegemittel und Haarpflegemittel; Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk über die Selektion von Körperpflegemitteln und Schönheitsprodukten, Kosmetik, Toilettenartikeln, Parfümeriewaren, Bade- und Körperprodukten, Hautpflegemitteln, Haarpflegemitteln und Schönheitsbehandlungsmitteln, Farbanalysen für Make-up Applikationen und persönlichem Erscheinungsbild; Bestellservice per Post und Elektronik (E-Mail), hauptsächlich für Körperpflegemittel und Schönheitsprodukte, Kosmetik, Toilettenartikel, Parfümeriewaren, Bade- und Körperprodukte, Hautpflegemittel und Haarpflegemittel; Detailhandelsdienstleistungen für den Verkauf von Körperpflegemitteln und Schönheitsprodukten, Kosmetik, Toilettenartikeln, Parfümeriewaren, Bade- und Körperprodukten, Hautpflegemitteln und Haarpflegemitteln, Schönheitsbehandlungsmitteln, Hausduftmarkenprodukten;*
- Klasse 44** *Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk über den Gebrauch von Körperpflegemitteln und Schönheitsprodukten, Kosmetik, Toilettenartikel, Parfümeriewaren, Bade- und Körperprodukten, Hautpflegemitteln, Haarpflegemitteln und Schönheitsbehandlungsmitteln, Farbanalysen für Make-up Applikationen und persönlichem Erscheinungsbild; Schönheitsberatungsdienstleistungen in Bezug auf die Auswahl von Körper- und Schönheitspflegemitteln, Kosmetik, Make-up, Toilettenartikel, Parfümeriewaren, Bade- und Körperprodukten, Hautpflegemitteln, Haarpflegemitteln und Schönheitsbehandlungsmitteln, Farbanalysen und persönlichem Erscheinungsbild.*

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* (Kl. 3) handelt es sich, vereinfacht gesagt, um Körper- und Schönheitspflegeprodukte.
6. Da sich die Dienstleistungen *Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk* (Kl. 44) des älteren Zeichens auf solche Körper- und Schönheitspflegeprodukte des angefochtenen Zeichens beziehen, bestehen Berührungspunkte. Regelmässig werden denn auch Hersteller von Schönheits- und Körperpflegeprodukten 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 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* (Kl. 3) anfallen, ist von Bedeutung, dass Kosmetikhersteller wie bspw. Mac und Bobby Brown solche Informationsdienste anlässlich von z.B. Schminkkursen entgeltlich Dritten anbieten (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 anzutreffen ist.

Klasse 8

7. Zwischen den angefochtenen Epiliergeräten, den *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) und den *Online Detailhandelsdienstleistungen (via globalem Kommunikationsnetzwerk)* der Klasse 35 des Widerspruchszeichens, welche sich auf Körper- und Schönheitspflegeprodukte beziehen, sind jedoch keine markenrechtlich relevanten Berührungspunkte auszumachen.
8. So wird unter *Detailhandel* (Kl. 35) des Widerspruchszeichens gemäss Nizzaer Klassifikation respektive der Umschreibung der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) «Das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern» verstanden. Diese Dienstleistung richtet sich an Grossisten, Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 4.14 und Teil 6, Ziff. 6.1.3). Hierbei handelt es sich um eine besondere Art der Warenpromotion (vgl. BVGer B-3261/2020, E. 5.4 – APPLE / APPLiA Home Appliance Europe [fig.]), mithin um einen besonderen Aspekt der Bewerbung. Die Produktion und der Verkauf von Waren fallen damit nicht unter den Begriff Detailhandel, sondern sind in den betreffenden Waren eingeschlossen und in die entsprechenden Warenklassen einzuordnen (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 4.13). Praxisgemäss besteht deshalb zwischen den Waren der Klasse 1 bis 34 und der Dienstleistung *Detailhandel* (Kl. 35) keine Gleichartigkeit (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 4.13 und Teil 6, Ziff. 6.1.3; BVGer B-1327/2019, E. 4.2 – MOBALPA / Mobalpa m.w.H.), mithin auch nicht vorliegend. In diesem Zusammenhang gilt es darauf hinzuweisen, dass die Werbung, die ein Unternehmen für sich selber und seine von ihm hergestellten bzw. vertriebenen Produkte macht, keine Dienstleistung im Sinne der Nizzaer Klassifikation sondern eine blosser Hilfsdienstleistung darstellt. Das Bundesgericht hat ebenfalls bestätigt, dass der blosser Verkauf von Waren nicht unter die Detailhandelsdienstleistungen der Klasse 35 zu subsumieren ist, unabhängig davon, über welche Verkaufskanäle er erfolgt (vgl. BGer 4A_22/2019, E. 2.2.2 – OTTO / OTTO'S).
9. Weiter sind der *Bestellservice per Post und Elektronik (E-Mail)* der Klasse 35, das *Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk* (Kl. 35), *Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk* (Kl. 44), alle Schönheitspflegeprodukte betreffend, höchstens als Hilfsdienstleistungen zur Unterstützung der jeweiligen Hauptwarenpalette, vorliegend der 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) zu qualifizieren, weshalb zwischen diesen seitens der Verkehrskreise kein Zusammenhang erwartet wird. Dem IGE ist denn auch keine Marktübung bekannt, wonach Hersteller der angefochtenen Epilationsgeräte (Kl. 8) entgeltlich gegenüber Dritten Informationsdienstleistungen und Bestellservicedienstleistungen bezüglich Schönheitspflegeprodukte anbieten. Folglich ist die Gleichartigkeit ebenfalls zu verneinen.

Klasse 44

10. Beide Zeichen sind in dieser Klasse für Informationsdienstleistungen im Schönheitspflegebereich eingetragen: das Widerspruchszeichen für *Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk über den Gebrauch von Körperpflegemitteln und Schönheitsprodukten, Kosmetik, Toilettenartikel, Parfümeriewaren, Bade- und Körperprodukten, Hautpflegemitteln, Haarpflegemitteln und Schönheitsbehandlungsmitteln, Farbanalysen für Make-up Applikationen und persönlichem Erscheinungsbild; Schönheitsberatungsdienstleistungen in Bezug auf die Auswahl von Körper- und Schönheitspflegemitteln, Kosmetik, Make-up, Toilettenartikel, Parfümeriewaren, Bade- und Körperprodukten, Hautpflegemitteln, Haarpflegemitteln und Schönheitsbehandlungsmitteln, Farbanalysen und persönlichem Erscheinungsbild* (Kl. 44) und das jüngere Zeichen für *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* (Kl. 44).

11. Da aufgrund der Rechtsprechung, wonach in der Kosmetikbranche Kosmetikprodukte (Kl. 3) mit *services de salons de beauté et de coiffeur* (Schönheitspflege- und Friseurdienstleistungen) der Klasse 44 in einem funktionellen Zusammenhang stehen und als gleichartig gelten, 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), sind auch vorliegend, zwischen den diesbezüglichen, sich gegenüberstehenden Informationsdienstleistungen der Klasse 44, Gemeinsamkeiten auszumachen. Denn die beiderseits registrierten Informationsdienstleistungen erfordern übereinstimmendes Fachwissen, da sie sich auf, wie oben ausgeführt, gleichartige Bereiche beziehen, d.h. auf Schönheitspflegeprodukte (Kl. 3) vs. *services de salons de beauté, services de salon de coiffeur* (Kl. 44). Folglich ist die Gleichartigkeit aufgrund der Übereinstimmung in der Dienstleistungsart und den Bereichen zu bejahen.
12. Vor diesem Hintergrund bestehen ebenfalls zwischen dem genannten *Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk* im Bereich Schönheitspflegeprodukte (Kl. 44) des älteren Zeichens und den angefochtenen Beratungsdienstleistungen, den *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), welche die Körper- und Schönheitspflege betreffen, ebenfalls relevante Zusammenhänge. Die Übergänge zwischen Informations- und Beratungsdienstleistungen in gleichartigen Bereichen (Schönheitspflegeprodukte vs. *services de salons de beauté, services de salon de coiffeur*) sind fließend. Folglich bestehen Überschneidungen in den entsprechenden Tätigkeiten und im Fachwissen. Auch ergänzen sich diese. Die Abnehmerkreise (Durchschnittskonsumenten und Fachkreise) werden demzufolge die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen demselben Unternehmen zuordnen oder werden annehmen, dass diese derselben Organisation unterstehen. Die Gleichartigkeit ist demzufolge zu bejahen.
13. Zwischen dem *Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk* (Kl. 44), beide betreffen Schönheitspflegeprodukte, des Widerspruchszeichens und den angefochtenen *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 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 et de santé fournis par des saunas, salons de beauté, sanatoriums, 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 salons de beauté, salons de coiffure; traitements de beauté* (Kl. 44) sind ebenfalls relevante Gemeinsamkeiten auszumachen. Denn in letzteren, den weit gefassten *soins d'hygiène et de beauté, service de salons de coiffure*, sind auch diesbezügliche Informationsdienstleistungen enthalten. Die sich gegenüberstehenden Bereiche der (Informations)Dienstleistungen (Schönheitspflegeprodukte vs. *soins d'hygiène et de beauté, services de salons de coiffure*) sind gemäss Rechtsprechung als gleichartig einzustufen (vgl. BVGer B-6821/2013, E. 5.2 – CLINIQUE / Dermaclinique Beauty Farm [fig.] und RKGE in sic! 2001,139 – Jana / Jana-Style). Folglich bestehen Überschneidungen in den entsprechenden Tätigkeiten und im Fachwissen, was für eine Gleichartigkeit spricht.
14. Weiter abzuklären gilt es, ob das *Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk* (Kl. 35), *Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk* (Kl. 44), beide bezüglich Schönheitspflegeprodukte, des Widerspruchszeichens und die angefochtenen *soins médicaux; mise à disposition de services de saunas, et salons de massage* (Kl. 44) als gleichartig einzustufen sind. In Letzteren sind auch diesbezügliche Informationsdienstleistungen enthalten. Die sich gegenüberstehenden Bereiche der Dienstleistungen – Schönheitspflegeprodukte (Kl. 3) vs. *soins médicaux; mise à disposition de services de saunas, et salons de massage* (Kl. 44) – gelten gemäss Rechtsprechung nicht als gleichartig (vgl. BVGer B-6821/2013, E. 5.2 – CLINIQUE / Dermaclinique Beauty Farm [fig.] und RKGE in sic! 2001,139 – Jana / Jana-Style). Folglich kann festgestellt werden, dass sich die (Informations)Dienstleistungen auf nicht gleichartige Bereiche beziehen, weshalb die Gleichartigkeit zu verneinen ist.

15. Gleiches gilt zwischen dem *Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk* (Kl. 35), *Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk* (Kl. 44), im Bereich der Schönheitspflegeprodukte, des Widerspruchszeichens und den angefochtenen Gesundheitsdienstleistungen, d.h. den *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). Auch wenn in Letzteren diesbezügliche Informationsdienstleistungen eingeschlossen sind, beziehen sich die strittigen Dienstleistungen auf nicht gleichartige Bereiche, d.h. Schönheitspflegeprodukte (Kl. 3) vs. *soins de santé* (Kl. 44; vgl. BVGer B-2269/2011, E. 6.5.2 – [fig.] / Bonewelding [fig.] und BVGer B-6821/2013, E. 5.2 – CLINIQUE / Dermaclinique Beauty Farm [fig.]). Vor diesem Hintergrund ist die Gleichartigkeit mutatis mutandis ebenfalls zwischen den genannten (Informations)Dienstleistungen, die nicht gleichartige Bereiche betreffen (Schönheitspflegeprodukte vs. *soins des santé*), zu verneinen.
16. Zwischen dem *Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk* (Kl. 35), *Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk* (Kl. 44), beide bezüglich Schönheitspflegeprodukte, des Widerspruchszeichens und der angefochtenen Schönheits- und Gesundheitspflege für Tiere, d.h. den angefochtenen *soins d'hygiène et de beauté pour animaux; 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; soins de beauté pour animaux; services de soins de beauté pour animaux* (Kl. 44) ist die Gleichartigkeit ebenfalls zu verneinen. Auch wenn Letztere diesbezügliche Informationsdienstleistungen beinhalten, beziehen sich die gegenüberstehenden Dienstleistungen auf nicht gleichartige Bereiche, d.h. Schönheitspflegeprodukte (Kl. 3) vs. *soins d'hygiène et de beauté pour animaux* (Kl. 44): Es ist keine Marktübung auszumachen, wonach der Hersteller von Tierpflegeprodukten unter der gleichen Marke auch Gesundheits- und Schönheitspflegedienstleistungen für Tiere erbringen (vgl. diesbezüglich den Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 103393, III. B. 20 – alpencell / ALPENCELL, abrufbar unter <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>). Vor diesem Hintergrund ist die Gleichartigkeit mutatis mutandis ebenfalls zwischen den genannten (Informations)Dienstleistungen, aufgrund ihrer nicht gleichartigen Bereiche, zu verneinen.
17. Zwischen den Dienstleistungen *Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk* (Kl. 35), *Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk* (Kl. 44), beide hinsichtlich Schönheitspflegeprodukte, des Widerspruchszeichens und den angefochtenen *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) bestehen ebenfalls keine markenrechtlich relevanten Übereinstimmungen. Bei ersteren handelt es sich höchstens um Hilfsdienstleistungen, die bei der Ausübung letzterer anfallen. Eine Marktübung, wonach bei der *location de machines et d'appareils pour instituts de beauté ou salons de coiffure pour hommes* (Kl. 44) Informationsdienstleistungen bezüglich Kosmetika entgeltlich gegenüber Dritten angeboten wird, ist gemäss Aktenlage nicht auszumachen. Die Gleichartigkeit ist somit nicht gegeben.
18. Vor diesem Hintergrund ist zwischen den angefochtenen, diesbezüglichen Informationsdienstleistungen *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 dem *Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk* (Kl. 35), *Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk* (Kl. 44), welche sich auf Schönheitspflegeprodukte beziehen, die Gleichartigkeit ebenfalls zu verneinen. Denn die jeweiligen Informationsdienste betreffen nicht gleichartige Bereiche: Schönheitspflegeprodukte vs. *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*.
19. Überdies sind zwischen den angefochtenen *soins médicaux; mise à disposition de services de saunas, et salons de massage, 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; soins d'hygiène et de beauté pour animaux; 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; soins de beauté pour animaux; services de soins de beauté pour animaux ; 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 ; 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 Online Detailhandelsdienstleistungen (via globalem Kommunikationsnetzwerk) in Bezug auf Schönheitspflegeprodukte der Klasse 35 ebenfalls keine Gemeinsamkeiten vorhanden. Wie ausgeführt handelt es sich bei den Detailhandelsdienstleistungen um eine besondere Art der Warenpromotion (vgl. unter III. B. 8 hiervor). Diese gehört nicht demselben Markt an wie die vorgenannten, angefochtenen *soins médicaux, services de saunas, salon de massage, services de soins de santé, soins de santé, d'hygiène et de beauté pour animaux, location de machines et appareils pour instituts de beauté ou pour salons de coiffure pour hommes, mise à disposition d'informations en matière de location de machines et d'appareils pour instituts de beauté ou salons de coiffure pour hommes* der Klasse 44. Die strittigen Dienstleistungen unterscheiden sich in ihrem Know-how, ihrer Zweckbestimmung und in ihren Erbringungsorten. Auch sei erwähnt, dass die (Be)Werbung, die ein Unternehmen für sich selber und seine Dienstleistungen macht, keine Dienstleistung im Sinne der Nizzaer Klassifikation sondern eine blosser Hilfsdienstleistung darstellt. Folglich werden die Verkehrskreise diese Dienstleistungen nicht demselben Unternehmen zuordnen, weshalb die Gleichartigkeit zu verneinen ist.*

20. Weiter ist der *Bestellservice per Post und Elektronik* betreffend Schönheitspflegeprodukte (Kl. 35) des älteren Zeichens höchstens als Hilfsdienstleistungen zur Unterstützung des Hauptdienstleistungsangebot, d.h. den *soins médicaux; mise à disposition de services de saunas, et salons de massage, 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; soins d'hygiène et de beauté pour animaux; 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; soins de beauté pour animaux; services de soins de beauté pour animaux ; 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 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), zu qualifizieren, welcher bei der Ausübung letzterer anfällt, deren Förderung dient und nicht entgeltlich gegenüber Dritten angeboten wird, weshalb die genannten Dienstleistungen nicht gleichartig sind.
21. 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.]).
22. 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 Waren und Dienstleistungen, bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5):

Klasse 8 alle eingetragenen Waren ;

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 Warenklasse 3 ist von (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 KAIA 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 KAIA gehalten ist, vermag zwar das Gesamtbild des jüngeren Zeichens ebenfalls mitzubestimmen. Die Worтеlemente KAIA 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 KAIA. CLINIQUE bleibt jedoch präsent: Auch wenn dieser Begriff an dritter Stelle, unterhalb des Bildelements und KAIA, 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 KAIA, 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 hier relevanten *Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk* in Bezug auf Schönheitspflegeprodukte der Klasse 44. Diese Dienstleistungen werden mit normaler Aufmerksamkeit in Anspruch genommen werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 m.w.H.).
3. Zudem bestimmt sich der Schutzzumfang 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 im Markenregister eingetragen. Die Kennzeichnungskraft sogenannt durchgesetzter Marken beurteilt sich gleich wie die Kennzeichnungskraft originär unterscheidungskräftiger Zeichen. Die Eintragung einer Marke als durchgesetzte Marke, gibt noch keine Auskunft über deren Schutzzumfang (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7). Der Begriff CLINIQUE ist im Zusammenhang mit den in Frage stehenden Dienstleistungen der Klasse 44, d.h. dem *Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk*, welche sich auf Schönheitspflegeprodukte beziehen, kennzeichnungsschwach zu werten, da er den Erbringungsort und Erbringer direkt beschreibt. Folglich ist CLINIQUE für die hier interessierenden, vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 44 schwach kennzeichnungskräftig. Entsprechend verfügt die Widerspruchsmarke daher lediglich über eine schwache Kennzeichnungskraft und einen geringen Schutzzumfang.
5. Vorliegend ergibt sich die Kennzeichnungskraft des angefochtenen Zeichens in erster Linie aus der

- Kombination mit dem grafischen Element und dem Wortbestandteil KAÏA, weshalb sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke trotz der festgestellten Ähnlichkeiten nicht auf den kennzeichnungsschwachen Begriff CLINIQUE der jüngeren Marke erstrecken kann. In einem solchen Fall entfällt, selbst bei Waren- und/oder Dienstleistungsidentität, grundsätzlich von vorneherein jede rechtlich erhebliche Verwechslungsgefahr (vgl. Gallus Joller in: Noth / Bühler / Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Auflage, Bern 2017, N 131 zu Art. 3, mit Hinweisen auf Rechtsprechung und Lehre und Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7 m.w.H.). Die erwähnte Beschränkung des Schutzzumfangs einer Marke gilt grundsätzlich auch für starke Marken.
6. Damit aufgrund einer Übereinstimmung in kennzeichnungsschwachen Bestandteilen in Ausnahmefällen Verwechslungsgefahr besteht, müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt haben und der kennzeichnungsschwache Bestandteil, in casu CLINIQUE, am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen oder als Serienmarke verwendet werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7 und BGer in sic! 2015, 238, E. 3 – Think / Think Outdoors; Think Weinbrenner und BVGer B-3757/2011, E. 5.9 – WeightWatchers [fig.] / WatchWT [fig.]).
 7. Seitens der widersprechenden Partei wird geltend gemacht, dass die Widerspruchsmarke bekannt sei. Es wurden keine Belege eingereicht, welche glaubhaft machen, dass den Verkehrskreisen CLINIQUE (als Serie) bekannt ist. Grundsätzlich genügt es nicht, die angebliche Bekanntheit einfach nur zu behaupten (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7 m.w.H.). Eine Ausnahme ist lediglich bei Marken gegeben, deren Bekanntheit institutsnotorisch ist. Denn auch im Markenrecht gilt der Grundsatz, dass über allgemein bekannte (sogenannte notorische) Tatsachen nicht Beweise geführt werden muss (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2 und BGE 130 III 748, E. 1.2 m.w.H.).
 8. Es ist nicht institutsnotorisch und aufgrund der Aktenlage bestehen keine Anhaltspunkte, dass die Widerspruchsmarke im hier interessierenden Bereich, dem *Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk* in Bezug auf Schönheitspflegeprodukte der Klasse 44, zufolge Benützung über einen erhöhten Schutzzumfang verfügt respektive von den Verkehrskreisen als Serienmarke durch Gebrauch bekannt geworden ist.
 9. Für die Feststellung des Sachverhalts gilt im Widerspruchsverfahren als Verwaltungsverfahren zwar grundsätzlich die Untersuchungsmaxime (Art. 12 VwVG), diese wird jedoch durch die Mitwirkungspflicht der Parteien (Art. 13 VwVG) relativiert, wenn eine Partei das Verfahren (wie im Widerspruchsverfahren) durch eigenes Begehren eingeleitet hat oder darin eigene Rechte geltend macht. Die Untersuchungsmaxime findet dort ihre Grenzen, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen durch das IGE die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Position der anderen Partei nach sich ziehen würden. Das IGE führt deshalb trotz Untersuchungsmaxime keine eigenen Beweiserhebungen durch. Folglich hat die widersprechende Partei die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.2 und Teil 6, Ziff. 6.7).
 10. Die gleichlautende Widerspruchsmarke Nr. 398837 CLINIQUE des Parallelverfahrens Nr. 104144 CLINIQUE / KAÏA CLINIQUE (fig.) weist zwar gemäss Rechtsprechung im Warenbereich *produits cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, savons* der Klasse 3 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.]). Es stellt sich die Frage, ob sich diese Bekanntheit auf die hier relevanten Dienstleistungen *Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk* der Klasse 44, die sich auf Schönheitspflegeprodukte beziehen, auszuweiten vermag.
 11. Die erhöhte Kennzeichnungskraft kann auf eng benachbarte Gebiete ausstrahlen (GALLUS JOLLER, in: Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 106). Allerdings ist eine Ausdehnung der erhöhten Verkehrsgeltung nicht gegenüber allen Waren und Dienstleistungen im Gleichartigkeitsbereich zu bejahen. Es braucht eine enge Gleichartigkeit (BVGer in: sic! 2013 S. 536 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.]). Zwischen Schönheitspflegeprodukten der Klasse 3 wie *produits cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, savons*,

für welche CLINIQUE bekannt ist und den hier relevanten Informationsdienstleistungen in Bezug auf Schönheitspflegeprodukte (Kl. 44) besteht zwar, wie dargetan, Gleichartigkeit, jedoch können die Bereiche nicht als eng benachbart angesehen werden, sondern als entfernt (vgl. III. B. 6 hiavor). Von einem erweiterten Schutzbereich der Widerspruchsmarke aufgrund ihrer Bekanntheit für *produits cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, savons* (Kl. 3) ist daher für die *Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk* der Klasse 44 nicht auszugehen (vgl. zur Ausdehnung der Bekanntheit z.B. BVGer B-2583/2018, E. 6.4.1 – Helsana. Engagiert für das Leben / HELSINN Investment Fund [fig.]).

12. Beschränkt sich die Übereinstimmung wie vorliegend auf einen kennzeichnungsschwachen Begriff, genügen bereits bescheidene Abweichungen, um die Verwechslungsgefahr zu verneinen (vgl. III. D. 3 hiavor). Eine solche, einen hinreichenden Abstand schaffende Abweichung ist vorliegend aufgrund der zusätzlichen Zeichenbestandteile – des Wortelements KAÏA und grafischen Elements – der jüngeren Marke gegeben. Die Verkehrskreise werden folglich auch unter Berücksichtigung ihrer normalen Aufmerksamkeit rechtsgenügende Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennen. Folglich ist eine Verwechslungsgefahr – selbst eine mittelbare – auszuschliessen. Der Widerspruch Nr. 104145 wird daher aus den genannten Gründen abgewiesen.
13. Es sei noch erwähnt, dass im Rahmen des Art. 3 MSchG selbst eine bekannte Marke nicht vor Rufausbeutung usw. geschützt ist: Namentlich die qualitative Wertschätzung eines Zeichens, ihr Ruf im Sinne von Art. 15 MSchG und eine allfällige Nachahmungsabsicht des Widerspruchsgegners können, im Unterschied zu einem auf Art. 15 MSchG geschützten Zivilverfahren, bei der vorliegenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht berücksichtigt werden (vgl. BVGer in sic! 2009, E. 7 – Red Bull / Stierbräu, Bull / Stierbräu u. BVGer B-1995/2011, E. 6 – Coca-Cola [fig.] / Caffé così [fig.]).

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. Hat die widerspruchsgegnerische 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 nicht durchgedrungen, weshalb sie grundsätzlich kostenpflichtig wird. Von Bedeutung ist jedoch, dass sich die widerspruchsgegnerische Partei nicht am Verfahren beteiligt hat, weshalb ihr im Lichte vorgenannter Ausführungen keine Parteientschädigung zugesprochen werden. Die Widerspruchsgebühr wird der unterliegenden widersprechenden Partei auferlegt. Folglich werden keine Kosten gesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104145 wird abgewiesen.
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.
3.
Es werden keine Kosten gesprochen.
4.
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).