

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104176 in Sachen

Mad Beauty Limited
94 Edgware Way
Edgware, Middlesex HA8 8JS
GB-Grossbritannien

Widersprechende Partei

vertreten durch
freigutpartners IP Law Firm
Rechtsanwalt Sebastian Saissi
Gämsenstrasse 3
8006 Zürich

IR-Marke Nr. 1489485 - MAD BEAUTY

gegen

Adrien Bercher
31, La Vy-Neuve
1287 Laconnex

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch
AWA Switzerland SA
2, rue de la Faïencerie
1227 Carouge, Genève

CH-Marke Nr. 816793 - MAD SPiRiT ((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. 816793 MAD SPiRiT ((fig.)), nachfolgend angefochtene Marke, wurde am 02.07.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:

Klasse 3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles; parfums d'ambiance; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; polish pour voitures.

2. Mit Schreiben vom 18.09.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1489485 MAD BEAUTY (nachfolgend Widerspruchsmarke), die in der Schweiz aufgrund der «limitation» für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 3 Produits cosmétiques; produits de toilette; préparations de maquillage; vernis pour les ongles; vernis à ongles; préparations pour le soin des ongles; préparations pour soins du corps et soins des cheveux; baumes et lotions pour le corps; shampooings; gels pour la douche et le bain; mousses pour le bain; poudres et onguents pour les soins et le nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds; déodorants et produits contre la transpiration à usage personnel; masques pour le visage; lotions de massage; préparations après-rasage; préparations de protection solaire; savons; parfums; nécessaires de beauté; étuis à rouge à lèvres; préparations capillaires; lotions capillaires; sprays corporels; talc; eau de cologne; préparations de rasage; préparations non médicamenteuses pour le bain; huiles de bain; pâtes dentifrices; huiles essentielles; coton hydrophile, lingettes imprégnées et serviettes imprégnées pour l'application et l'élimination de produits cosmétiques.

4. Mit Verfügung vom 14.10.2024 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 16.01.2025 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 20.01.2025 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 27.06.2019 mit Prioritätsdatum vom 03.05.2019 im internationalen Register eingetragen und die angefochtene Marke am 11.11.2022 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren

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 des IGE in Markensachen [nachfolgend IGE], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen unter).
2. Die angefochtene Marke ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:
Klasse 3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles; parfums d'ambiance; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; polish pour voitures.
3. Die Widerspruchsmarke ist in der Schweiz für folgende Waren geschützt:
Klasse 3 Produits cosmétiques; produits de toilette; préparations de maquillage; vernis pour les ongles; vernis à ongles; préparations pour le soin des ongles; préparations pour soins du corps et soins des cheveux; baumes et lotions pour le corps; shampooings; gels pour la douche et le bain; mousses pour le bain; poudres et onguents pour les soins et le nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds; déodorants et produits contre la transpiration à usage personnel; masques pour le visage; lotions de massage; préparations après-rasage; préparations de protection solaire; savons; parfums; nécessaires de beauté; étuis à rouge à lèvres; préparations capillaires; lotions capillaires; sprays corporels; talc; eau de cologne; préparations de rasage; préparations non médicamenteuses pour le bain; huiles de bain; pâtes dentifrices; huiles essentielles; coton hydrophile, lingettes imprégnées et serviettes imprégnées pour l'application et l'élimination de produits cosmétiques.
4. Beide Zeichen sind für *produits cosmétiques*, (*pâtes*) *dentifrices* und *huiles essentielles* eingetragen. Es besteht somit Gleichheit. Es sei noch erwähnt, dass der Zusatz «non médicamenteux» des jüngeren Zeichens unnötig ist, denn dies trifft auch auf die Waren des älteren Zeichens zu, da die Klasse 3 keine medizinischen Waren enthält (vgl. hierzu die Klassifikationshilfe des IGE zur Klasse 3 unter <https://wdl.ige.ch/wdl/>, nachfolgend Klassifikationshilfe des IGE).
5. Bei den angefochtenen *préparations de toilette non médicamenteux* handelt es sich um dasselbe wie bei den *produits de toilette* des Widerspruchszeichen, d.h. um Toilettenmittel für die Körperpflege (vgl. die identische Übersetzung gemäss der Klassifikationshilfe des IGE), weshalb Gleichheit vorliegt.

6. Bei den angefochtenen *produits de parfumerie*, den Parfumeriewaren (vgl. zur Übersetzung die Klassifikationshilfe des IGE), handelt es sich definitionsbedingt um Waren, die in Parfümerien verkauft werden und somit um Parfums und Kosmetikartikel (vgl. www.munzinger.de; Suchabfrage vom 02.04.2025), welche sich in der Warenliste des älteren Zeichens finden: Vergleiche dort die *produits cosmétiques* und *parfums*. Folglich ist ebenfalls von Warengleichheit auszugehen.
7. Weiter fallen die angefochtenen *parfums d'ambiance*, die Raumbeduftung (vgl. zur Übersetzung die Klassifikationshilfe des IGE) unter die weit gefassten *parfums* des älteren Zeichens, welche in dieser offenen Formulierung jedwelche Parfums und folglich auch die angefochtenen enthalten, womit Gleichheit besteht.
8. Die angefochtenen Waren *préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser* finden sich nicht im Warenverzeichnis der Klasse 3 des Widerspruchszeichens. Allerdings ist das Saubermachen oder das Entfetten eine typische, wenn nicht sogar wesensbedingte Eigenschaft von Seifen (vgl. den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-4260/2010, E. 6.2.3 – Bally/BALU [fig.]; abrufbar unter www.bvger.ch). Seifen beziehungsweise die mit dem älteren Zeichen eingetragenen *savons* stellen im Bereich der Aufzählung der Oberbegriffe in der Nizza-Klassifikation den Übergang von den Wasch- und Putzmitteln zu den Körperpflegeprodukten dar und können in dieser allgemeinen Formulierung beide Bereiche betreffen. Folglich besteht zwischen den sich gegenüberstehenden Waren, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnnerischen Partei, zumindest Gleichartigkeit (vgl. Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr.103812 – TAL / TALM, III. B. 7; abrufbar unter der Prüfungshilfe des IGE <https://ph.ige.ch/ph/>).
9. Vor diesem Hintergrund sind auch zwischen den *polish pour voitures*, den Poliermitteln für Autos (vgl. www.pons.de; Suchabfrage vom 02.04.2025) und den *savons* des älteren Zeichens Gemeinsamkeiten auszumachen. Denn letztere enthalten in dieser offenen Formulierung auch Polierseifen (vgl. zu den Polierseifen z.B. unter <https://www.u-buy.ch/gr/product/8L5SWO-s100-12300p-polishing-soap-10-6-oz>; Suchabfragen vom 02.04.2025) und Schmierseifen, welche einen polierbaren Schutzfilm hinterlassen (vgl. zu letzterem: z.B. https://www.safetymarking.ch/reinex-fluessige-schmierseife-r1-universalreiniger-_5882339.html; Suchabfrage vom 02.04.2025). Folglich bestehen insbesondere Übereinstimmungen im Verwendungszweck, weshalb zumindest von einer entfernten Gleichartigkeit auszugehen ist.
10. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Warengleichheit bzw. (zumindest entfernte) Gleichartigkeit besteht, weshalb nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen ist.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die Wortmarke "MAD BEAUTY" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "MAD SPiRiT ((fig.))", angefochtene Marke, gegenüber, welche wie folgt ausgestaltet ist:

MAD SPiRiT

3. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).
4. Beim jüngeren Zeichen erschöpft sich die grafische Darstellung in der Verwendung einer üblichen schwarzen Computerschrift, wobei die Vokale des zweiten Begriffs SPiRiT im Unterschied zum Rest in Kleinbuchstaben sind und deren kleiner gehaltenen i-Punkte einen rechteckigen, schwarzem Kern haben, welchem links und rechts je eine weisse Dreiecksfläche mit schwarzen Rand angefügt ist. Dies fällt gesamthaft nicht stark ins Gewicht, zumal die Wortelemente klar erkennbar bleiben. Da sich zudem das Publikum bekanntlich (insbesondere im mündlichen Verkehr) primär an diesen orientiert, ist beim Zeichenvergleich das Augenmerk in erster Linie auf die genannten Wortbestandteile MAD und SPiRiT zu richten.
5. Der im Widerspruchszeichen enthaltene Begriff MAD wird unverändert in die angefochtene Marke übernommen und mit dem Begriff SPIRIT anstelle des Begriffs BEAUTY ergänzt. Beide Zeichen sind somit gleich aufgebaut bzw. haben die gleiche Struktur: Sie enthalten den klar erkennbaren Bestandteil MAD, welchem ein zweisilbiger Begriff, BEAUTY vs. SPIRIT, angefügt wurde. Die Übereinstimmung der Vergleichszeichen im Begriff MAD und dessen Positionierung an den in der Regel besonders markanten Zeichenanfängen (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 mit Hinweisen) ergibt zweifellos eine klang- und schriftbildliche Ähnlichkeit. Die leicht unterschiedliche Gross- und Kleinschreibung der Wortelemente – die Vokale von SPiRiT des jüngeren Zeichens sind im Unterschied zum Rest in Kleinbuchstaben gehalten – fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-4728/2014, E. 5.3.1 – WINSTON / Wilson), weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht beeinflusst (vgl. BVGer B-953/2013, E. 2.3 – CIZELLO / SCIELO).
6. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).
7. Der in beiden Zeichen enthaltenen Begriff MAD sowie die Wortelemente BEAUTY (Widerspruchszeichen) und SPIRIT (angefochtenes Zeichen) gehören alle zum englischen Grundwortschatz: Dem Adjektiv MAD kommt im englischen Grundwortschatz die Bedeutung von «verrückt, wahnsinnig» zu, das Substantiv BEAUTY wird mit «Schönheit» übersetzt und das Nomen SPIRIT mit «Geist, Stimmung» (vgl. Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 3. Auflage, Stuttgart 2009, beauty S. 64, mad und spirit S. 89; besucht am 02.04.2025). Somit stehen sich die Begriffskombinationen «verrückte bzw. wahnsinnige Schönheit» und «verrückter bzw. wahnsinniger Geist / verrückte bzw. wahnsinnige Stimmung» gegenüber, welche ohne weiteres von den Abnehmern (vgl. hierzu: III. D. 2 nachfolgend) verstanden werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 3.6). Es sei noch erwähnt, dass das Adjektiv MAD gemäss Nachschlagewerken in erster Linie als «mentally ill» und somit im aufgeführten Sinne von «verrückt, wahnsinnig», d.h. für psychische Störungen verstanden wird (vgl. www.collinsdictionary.com/ und Online Oxford English unter <https://www.unilexids.de/pages/search.aspx>; besucht am 02.04.2025). Die vorgenannte deutsche Übersetzung «wahnsinnig» steht folglich in diesem Kontext. Im informellen Englisch steht MAD noch für «senseless, foolish, angry, resentful, wildly enthusiastic (about) or fond (of), extremely excited or confused, frantic, temporarily overpowered by violent reactions or emotions, unusually ferocious, afflicted with rabies, great, remarkable» (vgl. www.collinsdictionary.com/ und Online Oxford English unter <https://www.unilexids.de/pages/search.aspx>; beide besucht am 02.04.2025), d.h. für besinnungslos, töricht, wütend, nachtragend, begeistert (von) oder vernarrt (in), extrem erregt oder verwirrt, rasend, vorübergehend von heftigen Reaktionen oder Emotionen überwältigt, ungewöhnlich wild, mit Tollwut

behaftet, grossartig, bemerkenswert (vgl. www.pons.de; besucht am 02.04.2025). Diese im informellen Englisch verwendeten Bedeutungen dürften den Verkehrskreisen der Klasse 3 nicht ohne weiteres bekannt sein, zumal in diesem Warenbereich keine besseren Englischkenntnisse vorausgesetzt werden können (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 3.6). Weiter bestehen keine Hinweise, dass MAD in der Schweiz als Fremdwort mit diesen Bedeutungen üblicherweise verwendet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.9.5).

8. Im Sinngehalt bestehen zwar aufgrund der Unterscheide bei den jeweils zweiten Begriffen BEAUTY vs. SPIRIT gewisse Abweichungen, welche jedoch dadurch kompensiert werden, dass die Zeichen die gleiche Struktur (Begriff MAD + englisches, zweisilbiges Nomen) aufweisen. Zudem rufen die Konfliktzeichen durch das gemeinsame Element MAD übereinstimmende Gedankenverbindungen hervor, womit trotz der zusätzlichen Bestandteile keine rechtsgenügenden Unterschiede bestehen, welche die festgestellte Ähnlichkeit der konfligierenden Zeichen im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermögen (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H. und zu den diesbezüglichen, strengen Anforderungen BGE 121 III 377, E. 2b – BOSS / BOKS; Gallus Joller in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Auflage, Bern 2017, N 182 f. zu Art. 3, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Somit ist, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnерischen Partei, die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. 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 eingetragenen Körper- und Schönheitspflegeprodukte 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 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. Obwohl der zweite Begriff BEAUTY des Widerspruchszeichens in der Bedeutung von Schönheit die Zweckbestimmung der eingetragenen Schönheits- und Körperpflegeprodukten der Klasse 3 direkt beschreibt (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1 und Ziff. 4.4.2.2) und insofern nicht kennzeichnungskräftig ist, kann der Widerspruchsmarke MAD BEAUTY als Ganzes – aufgrund des normal kennzeichnungskräftigen Elements MAD, welches in erster Linie von den Verkehrskreisen im Sinne einer psychischen Störung verstanden wird (vgl. III. C. 5 hiavor) – in der Bedeutung von «verrückte bzw. wahnsinnige Schönheit» (vgl. III. C. 5 hiavor) in Verbindung mit diesen Waren kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
5. Die Vergleichszeichen sind sodann teils für gleiche Waren eingetragen, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit in diesem Umfang 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). Dies ist vorliegend,

auch für die gleichartigen Waren, für welche ein normaler Massstab anzuwenden ist, nicht der Fall: Von Bedeutung ist, dass die Zeichen gleich aufgebaut sind. Sie stimmen im normal kennzeichnungskräftigen Zeichenelement MAD überein und enthalten beide ein englisches, zweisilbiges Nomen BEAUTY vs. SPiRiT. Der an erster Stelle positionierte, übereinstimmende Begriff MAD fällt umso mehr ins Gewicht, als Zeichenanfänge besonders gut im Gedächtnis haften bleiben und diesem Element somit eine besonders einprägsame Funktion zukommt (vgl. BGE 122 III 388, E. 5a – Kamillosan / Kamillan, Kamillon und Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1). Auch ist zu beachten, dass der Verkehr dazu neigt, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen (kennzeichnenden) Elemente zu verkürzen. Es ist daher davon auszugehen, dass sich das Publikum bei der Widerspruchsmarke in erster Linie an der (einzigen) normal kennzeichnungskräftigen Bezeichnung MAD orientieren wird. Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer älteren Marke, in casu MAD, ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente nicht geeignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Von Bedeutung ist, dass der Hauptbestandteil MAD der Widerspruchsmarke sich mit dem ersten Wortelement des jüngeren Zeichens deckt und auch dort als selbständig kennzeichnendes Element wahrgenommen wird. Denn aufgrund der dem Publikum bekannten Begriffe MAD und SPiRiT wird die jüngere Marke nicht in einem Fluss gelesen, sondern zweiteilig wahrgenommen und in diese Elemente aufgeteilt. Weiter ist von Bedeutung, dass die grafische Ausgestaltung in erster Linie als Ausschmückung verstanden wird und das zweite Element SPiRiT den Sinngehalt und das Gesamtbild der jüngeren Marke nicht hinreichend zu verändern vermag. Denn dieses verschmilzt nicht mit dem Hauptelement MAD der älteren Marke zu einem neuen Gefüge (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

6. In Anbetracht des normalen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke und der Gleichheit bzw. Gleichartigkeit der Vergleichswaren besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen, zumal die strittigen Waren der Klasse 3 mit geringer Aufmerksamkeit ausgesucht werden und auf das verschwommene Erinnerungsbild der Abnehmer abzustellen ist, welche die Marken meist nicht gleichzeitig wahrnehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Es besteht eine Verwechslungsgefahr. Dies gilt aufgrund des gleichen Aufbaus resultierenden starken Gemeinsamkeiten auch für die zumindest entfernt gleichartigen *polish de voitures* (Kl. 3). Denn auch wenn das Publikum, aufgrund der zweiten Zeichenwortelemente BEAUTY (Widerspruchsmarke) vs. SPIRiT (angefochtene Marke) und der grafischen Ausgestaltung des jüngeren Zeichens Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen vermag, besteht dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der gleichen Zeichenstruktur (Begriff MAD + zweisilbiges, englisches Nomen) und in Anbetracht der Warengleichheit resp. (zumindest entfernten) Gleichartigkeit, falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft bzw. hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen, oder im jüngeren Zeichen eine Variante der Widerspruchsmarke erkennt (sog. mittelbare Verwechslungsgefahr; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2). Das jüngere Zeichen wird beispielsweise als weitere Produktlinie der widersprechenden Partei wahrgenommen.
7. Der Widerspruch Nr. 104176 wird daher, im Lichte vorgenannter Ausführungen, vollständig gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 816793 MAD SPiRiT ((fig.)) hinsichtlich der angefochtenen Warenklasse 3 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. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen, weshalb sie zu entschädigen ist. Die zwischen den Parteien parallel geführten Widerspruchsverfahren Nr. 104176 MAD / MAD SPiRiT (fig.) und Nr. 104178 MAD BEAUTY / MAD SPIRIT stützen sich auf die gleiche Widerspruchsmarke und richten sich gegen eine in den Worтеlementen identische angefochtene Marke und gegen dieselben Waren der Klasse 3. Daher konnte die widersprechende Partei ihre zwei Widerspruchsschriften nahezu identisch begründen, so dass ihr aufgrund des Umstands, dass zwei Verfahren anhängig gemacht wurden, nicht ein zweifacher Aufwand erwachsen ist. Das IGE erachtet daher eine Parteientschädigung von CHF 600.00 für die Widerspruchsschrift pro Verfahren als angemessen. Zudem hat vorliegend die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei, die Widerspruchsgebühr in der Höhe von CHF 800.00 zu ersetzen. Für dieses Verfahren wird der widersprechenden Partei somit eine Entschädigung von CHF 1'400.00 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104176 wird gutgeheissen hinsichtlich der angefochtenen Warenklasse 3 der Schweizer Marke Nr. 816793 MAD SPiRiT ((fig.)).
2.
Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 816793 MAD SPiRiT ((fig.)) wird hinsichtlich der Warenklasse 3 widerrufen.
3.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Entschädigung von CHF 1'400.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 24. April 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).