

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104275 in Sachen

Arosana AG
Hauptstrasse 26
4625 Oberbuchsitzen

Widersprechende Partei

vertreten durch

FMP Fuhrer Marbach & Partner
Konsumstrasse 16A
3007 Bern

CH-Marke Nr. 796141 - Hirsch ((fig.))



gegen

IsarCare Holding GmbH
Augustenstrasse 68a
80333 München
DE-Deutschland

Widerspruchsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 1806795 - Platzhirsch ((fig.))



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

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die IR-Marke Nr. 1806795 Platzhirsch ((fig.)), nachfolgend angefochtene Marke, wurde am 29.08.2024 in der Gazette des marques internationales Nr. 2024/33 veröffentlicht. Sie ist in der Schweiz für folgende Waren geschützt:

Klasse 3 Produits cosmétiques non médicamenteux et préparations de toilette ; dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles ; préparations de blanchiment et autres substances lessivielles ; préparations de nettoyage, polissage, récurage et abrasion ;

Klasse 5 Préparations d'hygiène à usage médical ; emplâtres ; matériaux pour pansements ; désinfectants.

2. Mit Schreiben vom 29.11.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 796141 Hirsch ((fig.)), nachfolgend Widerspruchsmarke, die, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 3 Nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege; nicht medizinische Zahnputzmittel; Parfümeriewaren, ätherische Öle; Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Terpentin zum Entfetten; Seifen; Hand- und Körperseifen; Terpentinseife; flüssige Seife für Hände, Gesicht und Körper.

4. Am 10.12.2024 erliess das Institut gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung. Die widerspruchsgegenerische Partei wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
5. Die widerspruchsgegenerische Partei bezeichnete in der Schweiz innert Frist weder ein Zustellungsdomizil noch bestellte sie einen Vertreter in der Schweiz.
6. Mit Verfügung vom 18.03.2025 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

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

Die Widerspruchsmarke wurde am 20.01.2023 hinterlegt eingetragen und die angefochtene Marke am 25.07.2024 mit Prioritätsdatum vom 26.01.2024 im internationalen Register eingetragen. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

2. Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz benennen oder einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die widerspruchsgegenerische Partei einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt

(vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 4.3, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2024.pdf). Das Dispositiv des Entscheids wird ihr gemäss Regel 23bis AusO (Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, SR 0.232.112.21) über die WIPO eröffnet.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

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

B. Vergleich der Waren

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).

2. Die angefochtene Marke ist in der Schweiz für folgende Waren geschützt:

Klasse 3 *Produits cosmétiques non médicamenteux et préparations de toilette; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations de blanchiment et autres substances lessiviellles; préparations de nettoyage, polissage, récurage et abrasion;*

Klasse 5 *Préparations d'hygiène à usage médical; emplâtres; matériaux pour pansements; désinfectants.*

3. Die Widerspruchsmarke ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:

Klasse 3 *Nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege; nicht medizinische Zahnputzmittel; Parfümeriewaren, ätherische Öle; Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen.*

Klasse 3

4. Die angefochtenen *produits cosmétiques non médicamenteux et préparations de toilette; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations de blanchiment et autres substances lessiviellles; préparations de nettoyage, polissage, récurage et abrasion* finden sich identisch im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis des Widerspruchzeichens in den deutschen Begriffen *nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege; nicht medizinische Zahnputzmittel; Parfümeriewaren, ätherische Öle; Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel*. Es besteht folglich Gleichheit.

Klasse 5

5. Gemäss Rechtsprechung kann heutzutage davon ausgegangen werden, dass Kosmetika und

Körperpflegeprodukte mehrheitlich über die gleichen Vertriebskanäle verkauft werden wie pharmazeutische Präparate (vgl. z.B. Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 104177, E. 7 m.w.H. – NEUTROGENA FOR PEOPLE WITH SKIN / NutriGene unter der Prüfungshilfe des Instituts: <https://ph.ige.ch> [nachfolgend Prüfungshilfe]). So werden in Apotheken neben Medikamenten denn auch regelmässig Kosmetika und Körperpflegeprodukte wie z.B. Deodorants, Gesichtscremes angeboten. Die Grenze zwischen rein pflegenden Schönheits- resp. Kosmetikprodukten und solchen mit heilender Wirkung ist fließend. Vor allem im Hautpflegebereich gibt es einen Trend zu Produkten, die sowohl pflegende wie auch heilende Wirkung haben (sog. «cosmeceuticals»). Denn Schönheitspflegeprodukte werden bspw. mit «Antioxidanten» wie Pflanzenextrakten, Vitaminen, Aminosäuren, Mineralstoffen versehen, welche neben der täglichen Pflege auch die Straffung der Haut gewährleisten resp. der Hautalterung entgegenwirken sollen und folglich weit mehr als nur einen pflegenden Zweck haben. Im Lichte dieser Ausführungen ist demnach naheliegend, dass das Publikum bspw. die angefochtenen *Desinfektionsmittel* (Kl. 5) und *Seifen* (Kl. 3) des Widerspruchszeichens in Verbindung bringen, zumal beide, definitionsbedingt, pflegende, reinigende und desinfizierende Wirkung haben. Die Gleichartigkeit ist deshalb zu bejahen.

6. Zwischen den angefochtenen *préparations d'hygiène à usage médical* (den Hygienepreparaten) und den *Körper- und Schönheitspflegeprodukten* (Kl. 3) des älteren Zeichens bestehen ebenfalls relevante Berührungspunkte. Es liegt durchaus im Erwartungshorizont der Abnehmer, dass ein Anbieter von *Körper- und Schönheitspflegeprodukten* breit diversifiziert und auch *préparations d'hygiène à usage médical* anbietet. Auch ist zu beachten, dass die Hygieneprodukte genau wie Mittel für die Körperpflege sowohl pflegende wie auch heilende Wirkung haben können. Zudem werden diese Waren in Apotheken, Drogerien und in Supermärkten in den gleichen Abteilungen bzw. Regalen angeboten. Die Gleichartigkeit ist daher bezüglich dieser Waren zu bejahen.
7. Ähnlich verhält es sich mit angefochtenen *emplâtres* und *matériaux pour pansements* (Kl. 5) und den *Schönheits- und Körperpflegeprodukten* (Kl. 3) des älteren Zeichens. Letztere können bspw. Kollagen, Silikon, Aktivkohle enthalten (vgl. <https://www.vichy.ch/de-ch/expertentipps/anti-aging/kollagenserum>; <https://www.garnier.ch/de-ch/tipps/gesichtspflege/gesicht-reinigen/aktivkohle-anwendung>; <https://www.ptaheute.de/serien/dermokosmetik/silikone-in-hautpflege-ist-das-gut-oder-schlecht>; Suchabfragen vom 23.06.2025). Da bspw. Kollagenpflaster zur Linderung der Hautalterung, Narbenpflaster mit einer Silikonschicht oder Saugkompressen mit Aktivkohle auf dem Markt sind (vgl. <https://swissfx.de/products/kollagen-pflaster>; <https://www.amazon.de/Narbenfolie-Silikon-Rolle-Narbenentfernungsband-Keloidoperationen/dp/>; <https://www.amavita.ch/de/p/vliwaktiv-aktivkohle-saugkompre-10x10cm-steril-20-stk>) sind daher im Lichte vorgenannter Ausführungen zwischen den *emplâtres* und *matériaux pour pansements* (Kl. 5) der angefochtenen Marke und den *Mitteln zur Schönheits- und Körperpflege* (Kl. 3) der Widerspruchsmarke ebenfalls relevante Berührungspunkte auszumachen, weshalb von Warengleichartigkeit ausgegangen werden kann (vgl. Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 14952 [fig.] / ABC [fig.] unter III. B. 10; abrufbar unter der Prüfungshilfe).
8. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise Gleichartigkeit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

D. 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 folgende, kombinierten Wort-/Bildmarken gegenüber:



Widerspruchszeichen



angefochtenes Zeichen

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. Zwar ist bei der älteren Marke das figurative Element wesentlich kleiner als das Wortelement. Nichtsdestotrotz vermag die Kombination der Darstellung eines stilisierten, nach rechts springenden Hirschs in weisser Farbe und Seitenansicht, der in einer schwarzen Kreisfläche mit Zacken steht, den Gesamteindruck des Widerspruchszeichens mitzubestimmen. Auch stellt er die bildliche Darstellung des Wortelements «Hirsch» dar.
5. Das figurative Element des angefochtenen Zeichens zeigt ebenfalls eine schwarze Kreisfläche mit Zacken, in welcher ein weiss gehaltener Hirschkopf mit Geweih im linken Profil erkennbar ist, welches zumindest für das Wortelement Hirsch steht. Auch diese Gestaltung vermag dem jüngeren Zeichen, selbst unter Berücksichtigung, dass sie kleiner gehalten ist als das Wortelement, durchaus ein eigenes Gepräge zu verleihen, so dass bei beiden im Konflikt stehenden Zeichen die figurativen Elemente nicht vernachlässigt werden dürfen.
6. Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente (vgl. III. D. 4 unter nachfolgend), können diese das Erinnerungsbild gleichermassen beeinflussen. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3 mit Verweis auf BVGer B-6628/2019, E. 2.3.1 – Polospieler [fig.] / U.S.A.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 [fig.]).
7. Die sich gegenüberstehenden Wortelemente «Hirsch» (Widerspruchszeichen) und «Platzhirsch» (angefochtenes Zeichen) decken sich im Begriff «Hirsch». Die vollständige Überstimmung mit dem Wortelement «Hirsch» des älteren Zeichens führt zu einer starken Ähnlichkeit auf der klanglichen und der schriftbildlichen Ebene, trotz des zusätzlichen Bestandteils «Platz» des jüngeren Zeichens (vgl. BVGer B-2208/2016, E. 8.2.2 – SKY / SKYFIVE). Im Schriftbild ist das jüngere Zeichen zwar länger als das Widerspruchszeichen. Aber bereits die vollständige Übereinstimmung mit dem einzigen Wortelement der älteren Marke, wie vorliegend, führt grundsätzlich zu einer Zeichenähnlichkeit (vgl. BVGer B-2208/2016, E. 8.1 – SKY / SKYFIVE mit Verweis u.a. auf BVGer B7430/2008, E. 6.1 – SKY / skylife [fig.]).
8. 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.).
9. Der Begriff «Hirsch» des älteren Zeichens steht für ein wiederkäuendes Säugetier mit glattem, braunem Fell, kurzem Schwanz und einem Geweih beim männlichen Tier, das meist in Wäldern lebt (vgl. www.duden.de; Suchabfrage vom 23.06.2025). Das Wortelement «Platzhirsch» des jüngeren Zeichens ist

der den Brunftplatz beherrschende Hirsch (vgl. <https://brockhaus.de>; Suchabfragen vom 23.06.2025). Aufgrund des identischen Wortbestandteils «Hirsch» rufen die Zeichen übereinstimmende Gedankenverbindungen hervor, trotz des Wortanfangs «Platz» des jüngeren Zeichens, welcher, wie oben ausgeführt, den übereinstimmenden Begriff präzisiert und den Sinngehalt des jüngeren Zeichens demzufolge nicht zu verändern vermag. Die Zeichen weisen somit einen übereinstimmenden Sinngehalt auf. Es ist somit kein klar unterschiedlicher Bedeutungsinhalt auszumachen, welcher die Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermag.

10. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von zwei Bildelementen sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte der Zeichen auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen. Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist zulässig, sofern sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert. Massgebend sind jeweils der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.2).
11. Wie oben in Ziffer 3 ausgeführt, stellt das figurative Element der älteren Marke einen stilisierten, nach rechts springenden Hirsch dar. Demgegenüber wird im grafischen Element des angefochtenen Zeichens ein Hirschkopf mit Geweih im linken Profil erkannt. Das gemeinsame Grundmotiv wird zwar in den im Konflikt stehenden Zeichen nicht deckungsgleich dargestellt. Da beide figurativen Bestandteile jedoch einen Hirsch bzw. einen Bestandteil desselben zeigen, weiss gehalten sind und in einer schwarzen Kreisfläche mit Zacken stehen, welche oberhalb der Wortelemente «Hirsch» und «Platzhirsch» angeordnet sind, ist im Gesamteindruck, auch wenn das Bildelement beim älteren Zeichen mittig und beim jüngeren rechts davon steht, dennoch eine gewisse Ähnlichkeit im Sinngehalt (Grundmotiv) wie auch im Erscheinungsbild auszumachen.
12. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. 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 der hier relevanten Waren der Klasse 3. Solche Waren gelten als Massenartikel des täglichen Bedarfs, bei denen von einer geringen Aufmerksamkeit des Publikums auszugehen ist (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. Das (übereinstimmende) Wortelement «Hirsch» der Widerspruchsmarke – in der Bedeutung eines wiederkäuenden Säugetiers mit glattem, braunem Fell, kurzem Schwanz und einem Geweih beim männlichen Tier – weist in Verbindung mit einem Teil der *nicht medizinischen Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege* (Kl. 3) direkt auf einen wichtigen Inhaltsstoff bzw. Bestandteil derselben hin, nämlich Hirschtalg. So wird Hirschtalg in kosmetischen Produkten bzw. der Körper- und Schönheitspflege beispielsweise bei trockener, rauer, rissiger Haut und trockenen Lippen eingesetzt, um einen schützenden

Fettfilm zu bilden und die Haut / Lippen geschmeidiger zu machen und z.B. an den Füssen eine Blasenbildung zu verhindern (vgl.

<https://www.bing.com/search?q=hirschtalg+anwendung&FORM=QSRE4&ntref=1;>

<https://flexikon.doccheck.com/de/Hirschtalg>; Suchabfragen vom 23.06.2025). Es kann zumindest angenommen werden, dass dies nicht nur auf einen kleinen Teil der unter die *nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege* (Kl. 3) fallenden Waren zutrifft (vgl. im Unterschied BVGer B-4574/2017, E. 11.3.2.2 – COCO / COCOO [fig.], bei welchem die Kennzeichnungsschwäche des Wortelements «COCO» nur einen kleinen Teil der unter den strittigen Oberbegriff fallenden Waren betrifft). Gleiches gilt bezüglich des Bildelements der älteren Marke, dem springenden Hirsch in Seitenansicht, welches das Wortelement grafisch wiedergibt. Folglich kommt den jeweiligen Zeichenelementen und der Widerspruchsmarke als Ganzes in Verbindung mit der *nicht medizinischen Kosmetika und den Mitteln für Körper- und Schönheitspflege* (Kl. 3) eine verminderte Kennzeichnungskraft und ein leicht reduzierter Schutzzumfang zu.

5. In Verbindung mit den weiteren, hier relevanten Waren *nicht medizinische Zahnputzmittel, Parfümeriewaren, ätherischen Öle, Wasch- und Bleichmittel, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, Seifen* der Klasse 3 der Widerspruchsmarke stellt «Hirsch» jedoch keine direkt beschreibende Angabe dar. Denn diese Waren enthalten grundsätzlich keinen Hirschtalg (vgl. Ausführungen unter III. C. 4 hiavor) oder es betrifft höchstens einen kleinen Teil der unter diese Oberbegriffe fallenden Waren (wie im BVGer B-4574/2017, E. 11.3.2.2 – COCO / COCOO [fig.]). Gleich verhält es sich bezüglich des Bildelements der älteren Marke, dem springenden Hirsch in Seitenansicht, welches das Wortelement grafisch wiedergibt. Die jeweiligen Zeichenbestandteile wie auch die Widerspruchsmarke als Ganzes ist folglich für *nicht medizinische Zahnputzmittel, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Wasch- und Bleichmittel, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel* (Kl. 3) durchschnittliche kennzeichnungskräftig und diesen kommt in diesem Bereich ein normaler Schutzzumfang zu.
6. Weiter sind die Vergleichsmarken teils für gleiche Waren eingetragen, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend auch in Bezug auf die als gleichartig beurteilten Waren nicht der Fall: Massgebend ist, dass die Zeichen sich nicht nur im normal bzw. reduziert kennzeichnungskräftigen Wortelement «Hirsch» decken, sondern auch im normal bzw. reduziert kennzeichnungskräftigen Bildelement Gemeinsamkeiten auszumachen sind. Letztere stimmen nicht nur im abstrakten Motiv, dem Hirsch, überein, wobei das Bildelement des älteren Zeichens im Unterschied zu demjenigen des jüngeren Zeichens einen springenden Hirsch als Ganzes zeigt. Der verwendete Zeichnungsstil ist ebenfalls ähnlich. Zudem steht der Hirsch(kopf) bei beiden Zeichen in einer schwarzen Kreisfläche mit Zacken und ist je weiss gehalten. Auch wenn ein markenrechtlicher Motivschutz ausser Betracht fällt, kann somit festgestellt werden, dass sich die konkreten Darstellungen mangels konzeptioneller Unterschiede nicht rechtsgenügend voneinander unterscheiden (vgl. zu den Voraussetzungen: BGer 4A_651/2018 BGer in sic! 2020, 93, E. 3.4.2 – Armani-Adler [fig.] / Glycine [fig.]). Vor diesem Hintergrund kann die Hinzufügung des Wortes «Platz» die angefochtene Marke weder sinngemäss (vgl. unter III. C. 8 hiavor) noch auf eine andere Art so stark verändern, dass das Wortelement der Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke nicht mehr erkannt würde (vgl. hierzu auch BVGer B-552/2017, E. 7 – Hirsch / Apfelhirsch). Der erforderliche Zeichenabstand ist somit im Lichte des normalen Schutzzumfangs der älteren Marke, insbesondere auch unter Berücksichtigung des geringen Aufmerksamkeitsgrads der Verkehrskreise, nicht gewahrt. Dies gilt aufgrund des genannten Wechselspiels, d.h. wegen der gleichen bzw. gleichartigen Waren bzw. der daraus resultierenden Markt- und Zeichennähe selbst im Umfang der teils bestehenden, reduzierten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, zumal kennzeichnungsschwache Elemente bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht einfach ausgeklammert werden dürfen. Denn bei der Gesamtbeurteilung ist insbesondere deren Position zu berücksichtigen (vgl. hierzu BVGer B-6173/2018, E. 6.5 – World Economic Forum [fig.] / Zurich Economic Forum [fig.]; B-1481/2015, E. 11.3.2.2 – ice watch (fig.) / NICE watch [fig.] und BVGer B-2711/2016, E. 6.2 bis 7.4 – THE BODY SHOP, THE BODY SHOP (fig.) / THEFACESHOP [fig.]). Von Bedeutung ist, dass die jeweiligen Bildelemente bei beiden Marken oberhalb der ähnlichen, an gleicher Stelle positionierten Wortelemente «Hirsch» bzw. «Platzhirsch» angebracht sind. Somit bestehen Übereinstimmungen im Zeichenaufbau und in der -struktur, auch wenn

das Bildelement bei der älteren Marke mittig und bei der jüngeren Marke rechts angebracht ist, was im verschwommenen Erinnerungsbild der Abnehmer kaum haften bleibt. Vor diesem Hintergrund vermag das zusätzliche Wort «Platz» der jüngeren Marke den Anforderungen für eine hinreichende Unterscheidbarkeit, selbst wenn hier bescheidenere Abweichungen ausreichen (vgl. unter III. D. 3 hiervor), nicht zu genügen und dieser eine eigene Individualität zu verleihen, zumal dieses Wortelement, wie oben ausgeführt, den übereinstimmenden Begriff «Hirsch» präzisiert und somit übereinstimmende Gedankenverbindungen hervorruft. Dies gilt auch in Bezug auf das gleich präsentierte, d.h. in einer schwarzen Kreisfläche mit Zacken stehende Bildelement der jüngeren Marke. Es besteht somit die Gefahr von Fehlzurechnungen.

7. Soweit das Publikum dennoch Unterschiede zwischen Vergleichsmarken erkennt, besteht in Anbetracht der Gleichheit bzw. Gleichartigkeit der strittigen Waren dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Zeichen- und Marktnähe falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. «mittelbare Verwechslungsgefahr»; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2). Das Publikum wird annehmen, dass es sich bei der angefochtenen Marke um eine weitere Produktlinie der widersprechenden Partei handelt. Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen.
8. Der Widerspruch Nr. 104275 wird daher gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1806795 Platzhirsch (fig.) der Schutz in der Schweiz definitiv verweigert.

IV. Kostenverteilung

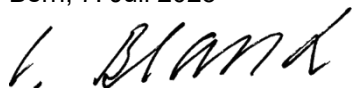
1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). 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. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Insgesamt werden Kosten in der Höhe von CHF 2'000.00 gesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die widerspruchsgegenerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104275 wird gutgeheissen, d.h. hinsichtlich der angefochtenen Warenklassen 3 und 5 der internationalen Registrierung Nr.1806795 Platzhirsch ((fig.)).
3.
Der internationalen Registrierung Nr.1806795 Platzhirsch (fig.) wird der Schutz in der Schweiz definitiv verweigert [sog. Déclaration selon la règle 18ter3) du règlement d'exécution commun].
4.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5.
Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Entschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
6.
Dieser Entscheid wird der widersprechenden Partei eröffnet. Der widerspruchsgegenerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23bis AusfO über die WIPO eröffnet.

Bern, 7. Juli 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).