

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104382 in Sachen

Deciem Beauty Group Inc.
15 Fraser Avenue
CA-Toronto ON M6K 1Y7, Kanada

Widersprechende Partei

vertreten durch

Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte
Schweizerhofquai 2
Postfach 4263
6002 Luzern

IR-Marke Nr. 1601454 - The Ordinary. ((fig.))

The
Ordinary.

gegen

OTO GmbH
Niklaus Konrad-Strasse 44
4500 Solothurn

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

lic. iur. Christian Möcklin-Doss
Advokat
Steinenberg 19
Postfach 251
4010 Basel

CH-Marke Nr. 824660 - Out of the Ordinary ((fig.))



Out of the
Ordinary

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 Eintragung der CH-Marke Nr. 824660 «Out of the Ordinary ((fig.))» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 03.01.2025 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen 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;

Klasse 18: Leder und Lederimitationen; Tierhäute und -felle; Reisegepäck und Tragetaschen; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Halsbänder, Leinen und Decken für Tiere;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 28: Spiele, Spielwaren und Spielzeug; Videospielgeräte; Turn- und Sportartikel; Christbaumschmuck;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 36: Finanzdienstleistungen, Geldgeschäfte und Dienstleistungen von Banken; Versicherungsdienstleistungen; Immobiliendienstleistungen.

2. Am 03.02.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.

3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1601454 «The Ordinary. ((fig.))» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:

Klasse 3: Préparations cosmétiques de soin pour le corps; produits de soins de la peau et du corps, à savoir hydratants pour le visage, hydratants pour le corps, traitements anti-âge pour le visage; produits anti-âge pour le corps, à savoir crèmes anti-âge, lotions, gels, huiles, nettoyants, savons corporels, exfoliants, hydratants, produits revitalisants pour la peau, émollients pour la peau et préparations de soin pour la peau anti-rides; traitements topiques pour le cou, à savoir lotions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, exfoliants, hydratants, produits revitalisants pour la peau, émollients pour la peau et préparations pour le soin de la peau du cou anti-rides; traitements non médicamenteux des vergetures, à savoir lotions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, exfoliants, hydratants, produits revitalisants pour la peau, émollients pour la peau et préparations de soin de la peau pour le traitement des vergetures de la peau; traitements non médicamenteux contre la cellulite, à savoir lotions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, hydratants, produits revitalisants pour la peau pour la réduction de la cellulite; traitements de blanchiment et/ou d'éclaircissement de la peau, à savoir lotions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, hydratants, produits revitalisants pour la peau pour le blanchiment de la peau et l'éclaircissement de la peau; produits de soins capillaires, à savoir laques capillaires, lotions de soins capillaires, après-shampooings et gels capillaires; produits cosmétiques; préparations de nettoyage, préparations de blanchiment et autres substances destinées à la blanchisserie, à savoir eau de Javel, détergents pour le linge et cire pour le linge; préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et d'abrasion; savons, à savoir savons antitranspirants, savons corporels, savon de bain et savon pour les mains; huiles essentielles, lotions capillaires; dentifrices, crèmes pour le visage et le corps, nettoyants pour le corps, shampooings, hydratants pour le corps, eaux de cologne; eau de parfum; parfums; déodorants;

Klasse 35: Services de magasin de détail dans le domaine des produits cosmétiques, produits de soins personnels, produits de beauté et produits de soin pour la peau, le visage et le corps; services de détail en

ligne dans le domaine des produits cosmétiques, produits de soins personnels, produits de beauté et produits de soin pour la peau, le visage et le corps;

Klasse 44: Services de conseillers en esthétique en matière de choix et d'utilisation de produits cosmétiques.

4. Mit Verfügung vom 10.02.2025 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 07.03.2025 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 13.03.2025 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 19.02.2021 mit einer teilweisen kanadischen Priorität vom 16.02.2021 (für die Dienstleistungen der Klassen 35 und 44) im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke wurde am 29.10.2024 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 und Dienstleistungen

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

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, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "service après vente"), weil zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3).

3. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen 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;

Klasse 18: Leder und Lederimitationen; Tierhäute und -felle; Reisegepäck und Tragetaschen; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Halsbänder, Leinen und Decken für Tiere;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 28: Spiele, Spielwaren und Spielzeug; Videospielgeräte; Turn- und Sportartikel; Christbaumschmuck;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 36: Finanzdienstleistungen, Geldgeschäfte und Dienstleistungen von Banken; Versicherungsdienstleistungen; Immobiliendienstleistungen.

4. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 3: Préparations cosmétiques de soin pour le corps; produits de soins de la peau et du corps, à savoir hydratants pour le visage, hydratants pour le corps, traitements anti-âge pour le visage; produits anti-âge pour le corps, à savoir crèmes anti-âge, lotions, gels, huiles, nettoyants, savons corporels, exfoliants, hydratants, produits revitalisants pour la peau, émollients pour la peau et préparations de soin pour la peau anti-rides; traitements topiques pour le cou, à savoir lotions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, exfoliants, hydratants, produits revitalisants pour la peau, émollients pour la peau et préparations pour le soin de la peau du cou anti-rides; traitements non médicamenteux des vergetures, à savoir lotions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, exfoliants, hydratants, produits revitalisants pour la peau, émollients pour la peau et préparations de soin de la peau pour le traitement des vergetures de la peau; traitements non médicamenteux contre la cellulite, à savoir lotions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, hydratants, produits revitalisants pour la peau pour la réduction de la cellulite; traitements de blanchiment et/ou d'éclaircissement de la peau, à savoir lotions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, hydratants, produits revitalisants pour la peau pour le blanchiment de la peau et l'éclaircissement de la peau; produits de soins capillaires, à savoir laques capillaires, lotions de soins capillaires, après-shampooings et gels capillaires; produits cosmétiques; préparations de nettoyage, préparations de blanchiment et autres substances destinées à la blanchisserie, à savoir eau de Javel, détergents pour le linge et cire pour le linge; préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et d'abrasion; savons, à savoir savons antitranspirants, savons corporels, savon de bain et savon pour les mains; huiles essentielles, lotions capillaires; dentifrices, crèmes pour le visage et le corps, nettoyants pour le corps, shampooings, hydratants pour le corps, eaux de cologne; eau de parfum; parfums; déodorants;

Klasse 35: Services de magasin de détail dans le domaine des produits cosmétiques, produits de soins personnels, produits de beauté et produits de soin pour la peau, le visage et le corps; services de détail en ligne dans le domaine des produits cosmétiques, produits de soins personnels, produits de beauté et produits de soin pour la peau, le visage et le corps;

Klasse 44: Services de conseillers en esthétique en matière de choix et d'utilisation de produits cosmétiques.

Klasse 3:

5. Die Vergleichszeichen beanspruchen in der Klasse 3 identisch *nicht medizinische Kosmetika* (bzw. *produits cosmétiques*), *nicht medizinische Zahnputzmittel* (bzw. *dentifrices*), *ätherische Öle* (bzw. *huiles essentielles*), *Wasch- und Bleichmittel* (bzw. *préparations de nettoyage, préparations de blanchiment*), *Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel* (bzw. *préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et d'abrasion*) und insoweit gleiche Waren. Die Tatsache, dass der Zusatz «nicht medizinisch» bei *dentifrices* bzw. *produits cosmétiques* der Widerspruchsmarke fehlt, spielt indessen keine Rolle, da in der Klasse 3 ohnehin nur nicht medizinische Produkte klassiert sind (vgl. die Nizza Klassifikation der Weltorganisation für Geistiges Eigentum [World Intellectual Property Organization: WIPO], Version 01/2024 unter: https://nclpub.wipo.int/enfr/?basic_numbers=show&class_number=3).
6. Weiter sind *Mittel für Körper- und Schönheitspflege* angefochten. Die Widerspruchsmarke beansprucht *produits de soins de la peau et du corps, à savoir hydratants pour le visage, hydratants pour le corps, traitements anti-âge pour le visage; produits anti-âge pour le corps, à savoir crèmes anti-âge, lotions, gels, huiles, nettoyeurs, savons corporels, exfoliants, hydratants, produits revitalisants pour la peau, émollients pour la peau et préparations de soin pour la peau anti-rides*. Folglich ist, soweit sich diese Waren mit den angefochtenen decken, von Warengleichheit auszugehen. Soweit die angefochtenen darüber hinausgehen, besteht starke Gleichartigkeit.
7. Unter den weit gefassten angefochtenen Begriff *Parfümeriewaren* fallen sämtliche Waren, mit welchem «produits de toilette, de beauté» umschrieben werden. Darunter fallen Parfüms und Kosmetikartikel aller Art (vgl. hierzu die Definitionen unter <https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp> oder unter www.duden.de, jeweils besucht am 02.07.2025). Die Widerspruchsmarke beansprucht u.a. *produits cosmétiques, savons, à savoir savons antitranspirants, savons corporels, savon de bain et savon pour les mains; huiles essentielles, lotions capillaires; crèmes pour le visage et le corps, nettoyeurs pour le corps, hydratants pour le corps, eaux de cologne; eau de parfum; parfums; déodorants* und insoweit durchwegs Produkte, welche unter *Parfümeriewaren* zu subsumieren sind. Folglich ist, soweit sich diese Waren mit den angefochtenen decken, von Warengleichheit auszugehen. Soweit die angefochtenen darüber hinausgehen, besteht starke Gleichartigkeit. All diese Produkte dienen demselben Verwendungszweck, nämlich der Körper-, Gesichts- bzw. Schönheitspflege, werden über dieselben Vertriebskanäle angeboten und richten sich an dieselben Abnehmerkreise (vgl. BVGer B-3268/2007, E. 3.2, MBR / MR [fig.]; BVGer B- 6137/2013, E. 4.3 f., insb. 4.4.2, TERRA / VETIA TERRA; BVGer B-2996/2012, E. 4.3, Swisscode / SKINCODÉ).

Klasse 18:

8. Die in der Klasse 18 angefochtenen Waren *Leder und Lederimitationen; Tierhäute und -felle; Reisegepäck und Tragetaschen; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Halsbänder, Leinen und Decken für Tiere* haben keine Entsprechung in der Waren- und Dienstleistungsliste der Widerspruchsmarke. Sie sind denn auch nicht gleichartig zu den von der Widerspruchsmarke in der Klasse 3 beanspruchten Waren. Bei Letzteren handelt es sich um *Kosmetikprodukte, Mittel für die Körper- und Schönheitspflege* sowie um verschiedene *Bleich- und Putzmittel*. Sowohl der Verwendungszweck dieser Produkte, die Vertriebskanäle, das Herstellungs-Know-how sowie die Abnehmer sind stark unterschiedlich zu den angefochtenen Waren der Klasse 18. Zudem sind diese Vergleichswaren auch keineswegs substituierbar.
9. Auch besteht zwischen diesen angefochtenen Waren und den Dienstleistungen der Klassen 35 und 44 der Widerspruchsmarke keinerlei Gleichartigkeit. Die angefochtenen Waren haben eine gänzlich andere Zweckbestimmung und richten sich an unterschiedliche Abnehmer als Einzelhandelsdienstleistungen sowie Dienstleistungen von Schönheitsberatern. Es ist nicht davon auszugehen, dass sich diese Dienstleistungserbringer auch mit der Herstellung und/oder dem Vertrieb von Leder, Reisegepäck,

Sonnenschirmen oder Sattlerwaren usw. befassen. Die Konsumenten nehmen diese Dienstleistungen und Waren sodann auch nicht als sinnvolles Leistungspaket wahr.

10. Der Begriff *Einzelhandel* ist ein Synonym für Detailhandel (vgl. z.B. Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 103995, III. B, Ziff. 13, HILLTOP Ceylon YAPRAK CAYI Blatt Tee Schwarzer Tee Thé noir Ceylon Black Tea [fig.] // TANAY Ceylon YAPRAK CAYI Blatt Tee Schwarzer Tee Thé noir Ceylonlack Tea [fig.], abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts [nachfolgend: Prüfungshilfe], unter: <https://ph.ige.ch/ph>); er umfasst per definitionem neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrags die gesamte Tätigkeit, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um zum Abschluss eines Kaufvertrages anzuregen (vgl. z.B. <https://www.franchiseportal.ch/definition/einzelhandel-a-31477>, besucht am 02.07.2025). Unter Detailhandel ist «das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern» und somit eine besondere Art der Waren- (oder Dienstleistungs-)promotion zu verstehen (vgl. Nizza Klassifikation, erläuternde Anmerkungen, unter: <http://wdl.ipi.ch>, Suchabfrage „Detailhandel“, Richtlinien Teil 2, Ziff. 4.14). Es handelt sich mithin um eine Dienstleistung, die sich nicht an den Endabnehmer der Waren, sondern an die Anbieter letzterer resp. die Händler richtet.

Bei der Frage, ob Waren einerseits und die Dienstleistung des Ermöglichens der Ansicht und des Erwerbs von Waren andererseits gleichartig sind, gilt es zudem zu berücksichtigen, dass der Verkauf von Gütern, einschliesslich der damit zusammenhängenden Hilfsdienstleistungen der Auslage, Bedienung oder Verpackung solcher Waren zur Eintragung in der entsprechenden Warenklasse gehört und keine Eintragung für „Detailhandel“ erfordert. Das Recht aus der Marke, ein Produkt für den Handel kennzeichnen zu dürfen, muss darum notwendig auch das Recht enthalten, unter diesem Kennzeichen selbst für den Absatz dieses Produktes sorgen zu dürfen, ohne dass dafür eine zusätzliche Eintragung in Klasse 35 erforderlich ist (vgl. BVGer B-1327/2019, E. 3.4, MOBALPA // Mobalpa). Nicht jede denkbare sachliche Verknüpfung genügt, um als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet zu werden. Es würde der Nizza-Klassifikation widersprechen, dieselbe Tätigkeit in verschiedenen Klassen gleichzeitig als Ware und als Dienstleistung einzuordnen. Dies wäre der Fall, würde die Eintragung „Detailhandel“ in der Klasse 35 die „Dienstleistung des Warenverkaufs an Letztabnehmer“ schlechthin bedeuten. Eine solche Dienstleistung wäre mit sämtlichen Waren der Klassen 1-34 gleichartig und liefte dem Spezialitätsprinzip zuwider (vgl. z.B. Urteile des BVGer B-6856/2014, E. 4.2, sportsdirect.com // sportdirect.com; B-516/2008, E. 4.2.1, after hours; B-5296/2012, E. 4.3.3, toppharm Apotheken, BVGer B-1327/2019, E. 4.2, MOBALPA // Mobalpa). Folglich ist – wie dargetan – auch eine Gleichartigkeit zwischen *services de magasin de détail* [...]; *services de détail en ligne* [...] und sämtlichen angefochtenen Waren der Klasse 18 zu verneinen.

Klasse 25:

11. Die in der Klasse 25 angefochtenen Waren *Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen* haben ebenfalls keine Entsprechung in der Waren- und Dienstleistungsliste der Widerspruchsmarke.
12. Die widersprechende Partei argumentiert, dass Schönheitsberatungsdienstleistungen den Kunden helfen würden, ihr Aussehen, ihr Selbstvertrauen und ihren persönlichen Stil zu verbessern. Unter den weit gefassten Begriff Schönheitsberatung würden verschiedene Schönheitsaspekte wie insbesondere Hautpflege, Make-up, Haar, Mode und Wellness fallen. In diesem Zusammenhang sei zu beachten, dass eine stilistische Abstimmung zwischen Kosmetikprodukten und Kleidung, Schuhen und/oder Kopfbedeckungen zentral erscheine. Damit stünden nicht nur die angefochtenen Waren der Klasse 3, sondern auch die in Klasse 25 angefochtenen Waren in einem engen sachlichen Zusammenhang mit der Dienstleistung *services de conseillers en esthétique en matière de choix et d'utilisation de produits cosmétiques* (Klasse 44) der Widerspruchsmarke. Die Waren der Klasse 3 sowie die der Klasse 25 würden zudem demselben Zweck dienen (Schönheit, Eleganz, Mode) und seien für die Erbringung dieser Dienstleistungen unerlässlich und würden häufig von denselben Anbietern angeboten.
13. Diese Ausführungen vermögen nicht zu überzeugen. Es ist keineswegs davon auszugehen, dass Schönheitsberater auch Bekleidungsstücke, Schuhe bzw. Kopfbedeckungen produzieren und/oder vermarkten. Sowohl das Herstellungs-Know-how als auch die Vertriebswege sind klar verschieden. Auch wenn sich diese Waren und Dienstleistungen teilweise an dieselben Abnehmer richten, ist keineswegs von einer Gleichartigkeit auszugehen. Wie bereits dargetan, genügt nicht jede denkbare sachliche

Verknüpfung, um als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet zu werden. Schliesslich ist auch darauf hinzuweisen, dass die von der Widerspruchsmarke beanspruchte Dienstleistung *services de conseillers en esthétique en matière de choix et d'utilisation de produits cosmétiques* bereits selber auf Kosmetika beschränkt ist. Auch in Bezug zu den Dienstleistungen der Klasse 35 der Widerspruchsmarke ist aufgrund des Spezialitätsprinzips keine Gleichartigkeit zu den Waren der Klasse 25 gegeben (vgl. insbesondere die Begründung oben, Ziff. 10).

14. Ebenso wenig liegt eine Gleichartigkeit der angefochtenen Waren der Klasse 25 mit den Waren der Klasse 3 der Widerspruchsmarke vor. Zwar spricht eine (wie in casu) unterschiedliche Klasseneinteilung der für die Vergleichszeichen beanspruchten Waren noch nicht zwingend gegen eine Gleichartigkeit, weil die Klasseneinteilung nach dem Nizza-Abkommen eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1). Zwischen den hier massgeblichen Vergleichswaren der Klassen 3 und 25 liegen jedoch keine erkennbaren marktüblichen Berührungspunkte vor. Sie dienen insbesondere klar unterschiedlichen Verwendungszwecken und können deshalb nicht als austauschbar angesehen werden. Selbst wenn die sich gegenüberstehenden Waren (teils) an gleichen Orten zum Verkauf angeboten werden, erwarten die Abnehmer (Fachkreise, Durchschnittskonsumenten) noch keine einheitliche betriebliche Herkunft dieser Waren, zumal in den üblichen Vertriebsstätten Waren unterschiedlichster Art angeboten werden. Der durchschnittlich informierte Abnehmer wird diese Waren daher nicht der Produktionsverantwortung desselben Unternehmens zuordnen (vgl. z.B. ebenso Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 14091, III. B, Ziff. 4, ANIMALE INTENSE / Animal. [fig.], Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 101982, B, Ziff. 5, THE NORTH FACE [fig.] / VETEMENTS LIMITED EDITION [fig.], jeweils abrufbar in der Prüfungshilfe).
15. Soweit sich die widersprechende Partei zur Begründung der Gleichartigkeit auf einen erweiterten Schutzbereich ihrer Marke beruft, da die Marke insbesondere im Bereich der Hautpflege intensiv benutzt werde und innert kürzester Zeit die Herzen von Trendsettern auf der ganzen Welt erobert habe und es zu einer der bekanntesten Hautpflege-Brands gebracht habe, ist insbesondere daran zu erinnern, dass eine Marke nur für solche Waren und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie eingetragen ist (sog. Spezialitätsprinzip). Eine Ausnahme von diesem Spezialitätsprinzip wird bei der berühmten Marke gemacht (Art. 15 MSchG), auf die man sich im Widerspruchsverfahren wegen der sich auf Art. 3 MSchG beschränkten Kognition jedoch nicht berufen kann (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1). Eine Ausdehnung des Markenschutzes über den Gleichartigkeitsbereich hinaus kommt folglich im Widerspruch nicht infrage und kann einzig im Rahmen eines Zivilprozesses geltend gemacht werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 2.4.1.2.3).

Die Wechselwirkung zwischen der Ähnlichkeit zweier Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen unterliegt zudem gemäss höchstgerichtlicher Rechtsprechung insofern einer absoluten Grenze, als die Bekanntheit eines Zeichens, welche im Zusammenhang mit den Produkten einer bestimmten Klasse erworben wurde, nicht auf andere Produkte einer anderen Klasse übertragen werden kann. Waren sind gleichartig, wenn zwischen ihnen eine gewisse Nähe besteht und nicht, weil sie im Hinblick auf die Diversifizierungsstrategie ins gleiche Warenangebot passen (vgl. BGer in sic! 2010, E. 5.6.3, Cool Water / Coolwater). Die zwischen Markenähnlichkeit und Produktgleichartigkeit bestehende Wechselwirkung kann nicht dazu führen, dass eine (gegebenenfalls) erhöhte Kennzeichnungskraft die fehlende Gleichartigkeit kompensieren könnte. Damit fallen die angefochtenen Waren der Klasse 25 klar aus dem Gleichartigkeitsbereich der Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke heraus.

Klasse 28:

16. Zwischen den hier massgeblichen Vergleichswaren der Klassen 3 (Widerspruchsmarke) und den angefochtenen Waren der Klasse 28 (*Spiele, Spielwaren und Spielzeug; Videospielgeräte; Turn- und Sportartikel; Christbaumschmuck*) liegen keine erkennbaren marktüblichen Berührungspunkte vor. Sie dienen insbesondere klar unterschiedlichen Zwecken und setzen ein völlig unterschiedliches Produktions-Know-how voraus. Der durchschnittlich informierte Abnehmer wird diese Waren daher nicht der Produktionsverantwortung desselben Unternehmens zuordnen. Auch ist offensichtlich keine Gleichartigkeit in Bezug zu den Dienstleistungen der Klassen 35 und 44 auszumachen.

Klasse 35:

17. Die angefochtene Marke beansprucht in der Klasse 35 *Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten*.
18. Wie dargetan, stellt der Begriff Einzelhandelsdienstleistung ein Synonym für Detailhandel dar und Detailhandel ist eine besondere Art der Waren- (oder Dienstleistungs-)promotion (vgl. oben, Ziff. 10), womit *Werbung* als gleichartig mit den *services de magasin de détail dans le domaine des produits cosmétiques, produits de soins personnels, produits de beauté et produits de soin pour la peau, le visage et le corps; services de détail en ligne dans le domaine des produits cosmétiques, produits de soins personnels, produits de beauté et produits de soin pour la peau, le visage et le corps* (Klasse 35) der Widerspruchsmarke zu beurteilen ist.
19. In Bezug auf die weiter angefochtenen Dienstleistungen *Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten* ist demgegenüber eine Gleichartigkeit zu den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zu verneinen. Den massgebenden Abnehmern ist bekannt, dass *Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung* sowie *Büroarbeiten* ein anderes Know-how erfordern als Einzelhandelsdienstleistungen bzw. Detailhandel. Sie werden von unterschiedlichen Erbringern angeboten. Die Abnehmer werden diese Dienstleistungen auch nicht leicht der Kontrolle ein und desselben Markeninhabers zuordnen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.2; BVGer B-2710/2012, E. 5.4 ff., AON / AONHewitt (fig.); Entscheid IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 14328-14329, III. B. Ziff. 3, M MERRELL (fig.), M (fig.) /// M (fig.), abrufbar in der Prüfungshilfe). Sowohl der Verwendungszweck, das Fachwissen als auch die Vertriebskanäle sind verschieden. Allein die Tatsache, dass sich die Dienstleistungen teilweise auch an dieselben Abnehmer richten, reicht noch keineswegs aus, um auf Gleichartigkeit zu schliessen. Das Publikum geht nicht davon aus, dass all diese Dienstleistungen von ein und demselben Anbieter bereitgestellt werden (vgl. z.B. bezüglich ähnlich gelagerten Dienstleistungen *Büroarbeiten* im Vergleich zu *Werbung*: Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 104044, III. B. Ziff. 8, AR [fig.] / AR [fig.], abrufbar in der Prüfungshilfe).

Klasse 36:

20. Auch in Bezug zu den angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 36 ist keine Gleichartigkeit zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gegeben. Die widersprechende Partei führt diesbezüglich aus, dass insbesondere zu den Dienstleistungen der Klasse 35 markenrechtlich relevante Überschneidungen bestünden, da bei der Erbringung von Online-Handelsdienstleistungen typischerweise ergänzende Finanzdienstleistungen und Geldgeschäfte wie Zahlungs- und Abzahlungsdienstleistungen oder Kreditkauf angeboten würden, was sich daran zeige, dass Einzelhandelsdienstleister wie Zalando oder Amazon Finanzdienstleistungen anbieten und dafür auch erhebliche unternehmerische Anstrengungen vornehmen würden. Im Übrigen sei die Grenze zwischen Management- und Unternehmensberatung und der Beratung in Bank-, Versicherungs- und Immobilienwesen fließend und im Sinne einer umfassenden Beratung verwischt, so dass die Praxis diesbezügliche Dienstleistungen als gleichartig betrachte. Diese Ausführungen sind abstrakt gesehen zwar korrekt, nur beansprucht die Widerspruchsmarke weder Management- und Unternehmensberatung, noch Dienstleistungen im Bank-, Versicherungs- und Immobilienwesen. Die Widerspruchsmarke beansprucht *Einzelhandelsdienstleistungen* sowie *Schönheitsberatungsdienstleistungen*. Nur solche Waren und Dienstleistungen sind von Bedeutung, welche vom Markeninhaber auch tatsächlich gewerbsmässig angeboten werden. Sog. Hilfsdienstleistungen, die Teil des Angebots der Hauptdienstleistung sind, ohne selbständig vermarktet zu werden, gehören nicht dazu, denn sie dienen lediglich als Unterstützung für das Hauptprodukt resp. die Hauptdienstleistung (Richtlinien, Teil 6 Ziff. 5.3.7). Wie bereits dargetan, genügt nicht jede denkbare sachliche Verknüpfung, um als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet zu werden. Die angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 36 finden keinerlei Entsprechung in der Dienstleistungsliste der Widerspruchsmarke. Auch in Bezug zu den Waren der Klasse 3 liegt offensichtlich keine Gleichartigkeit vor.
21. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit bzw. (starke) Gleichartigkeit der angefochtenen Waren und Dienstleistungen teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Waren der Klassen 18, 25 und 28 und sämtlicher Dienstleistungen der Klassen 35 (mit Ausnahme von *Werbung*) und 36 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren bzw. -dienstleistungen ist von Gleichheit respektive 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 kombinierten Wort-/Bildmarken «The Ordinary. ((fig.))» (Widerspruchsmarke) und «Out of the Ordinary ((fig.))» (angefochtene Marke) gegenüber. Beide Zeichen sind sowohl in Gross- als auch in Kleinbuchstaben gehalten.
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. Beide Zeichen enthalten grafische Elemente:

Bei der Widerspruchsmarke steht über dem fettgedruckten und grösser gehaltenen Begriff «Ordinary» in weniger dicker Schrift «The». Neben «Ordinary» ist ein Punktzeichen angebracht.

Bei der angefochtenen Marke steht in schwarzer Fettschrift «Out of the» über dem ebenfalls in Fettschrift gehaltenen Begriff «Ordinary», welcher jedoch derart markant durchgestrichen ist, dass er nicht auf Anhieb erkennbar ist.

Die grafischen Elemente der Widerspruchsmarke erschöpfen sich somit in der Darstellung in einer üblichen Computerschrift und der Fettschreibung des Begriffs «Ordinary»; diese grafische Ausgestaltung ist klar von untergeordneter Bedeutung und vermag im Erinnerungsvermögen der Abnehmer kaum haften zu bleiben. Somit kann die Widerspruchsmarke im vorliegenden Zeichenvergleich wie eine Wortmarke behandelt werden.

Anders fällt die Beurteilung der grafischen Elemente bei der angefochtenen Marke aus: Die deutliche Durchstreichung des Begriffs «Ordinary» ist klar erkennbar und vermag den Gesamteindruck schon deshalb zu beeinflussen, weil das Zeichen dadurch über ein unübliches Element verfügt, welches die Abnehmer zur Interpretation anregt. Wie nachfolgend aufgezeigt wird, schöpft die angefochtene Marke ihre Unterscheidungskraft denn auch insbesondere aus diesem Element.

5. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]). Weil Wortanfang und -ende besonders gut im Gedächtnis haften bleiben, kommt diesen Elementen bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes eine grössere Bedeutung zu als dazwischengeschobenen Silben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1).
6. Vergleicht man die Worтеlemente, so kann festgestellt werden, dass das Wort «Ordinary» beim angefochtenen Zeichen aufgrund der markanten Durchstreichung nicht auf den ersten Blick erkennbar ist,

sondern lediglich die Wortfolge «Out of the» deutlich wahrnehmbar ist. Je nach Sichtweise stehen dem Widerspruchszeichen «The Ordinary» somit «Out of the» oder «Out of the Ordinary» gegenüber.

7. Die widersprechende Partei führt hierzu aus, dass die angefochtene Marke die beiden Wortelemente «The Ordinary» der Widerspruchsmarke vollständig übernehme und sich dabei ebenfalls einer fetten Standardschrift mit Buchstaben bediene, welche eine im Vergleich zur Oberlänge ausserordentlich hohe Mittellänge aufweise. Gleichzeitig ordne auch die angefochtene Marke die übernommenen Bestandteile auf zwei Zeilen an. Damit liege eine hohe Zeichenähnlichkeit vor. Das schwarze Rechteck zwischen Grund- und Mittellinie des übernommenen Wortbestandteils «Ordinary» verändere den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens nicht genügend. Ein Rechteck sei ein einfaches, elementares und freihaltebedürftiges Zeichen ohne jede Unterscheidungskraft. Somit könne ihm von vornherein keine mitprägende Bedeutung beigemessen werden. Zudem decke es die Ober- und Unterlängen des übernommenen Bestandteils «Ordinary» überhaupt nicht und dessen Mittellänge maximal zur Hälfte ab. Der übernommene Bestandteil sei gut erkenn- und lesbar. Damit würden die übernommenen Wortbestandteile «The Ordinary» in der angefochtenen Marke als selbständige und prägende Zeichenelemente erkennbar bleiben.
8. Die widerspruchsgegenerische Partei führt demgegenüber aus, dass die Widerspruchsmarke «The Ordinary» als «das Gewöhnliche» verstanden werde, währenddem «Out of the Ordinary» vom Konsumenten als «aussergewöhnlich» wahrgenommen werde. Indem «Ordinary» bei der angefochtenen Marke durchgestrichen sei, werde zudem eine Doppeldeutigkeit signalisiert: «das Gewöhnliche wird hier gestrichen, es ist eben «aussergewöhnlich».
9. Auf der schriftbildlichen Ebene ist festzustellen, dass die Vergleichszeichen aus zwei bzw. vier Wörtern bestehen. Sie stimmen im Artikel «the» sowie im – bei der angefochtenen Marke durchgestrichenen, bei näherer Betrachtung jedoch erkennbaren – Begriff «Ordinary» überein. Unterschiedlich sind die beiden Begriffe «Out of» am Zeichenbeginn der angefochtenen Marke. Beide Zeichen sind in einer fetten Standardschrift gehalten, die minimalen Unterschiede fallen hierbei nicht ins Gewicht. Bei der Widerspruchsmarke steht am Zeichenende ein Punktzeichen. Beide Zeichen sind auf zwei Zeilen angeordnet, wobei bei der angefochtenen Marke nur die erste Zeile sogleich deutlich lesbar ist. Entgegen den Ausführungen der widersprechenden Partei wird die Durchstreichung des Begriffs «Ordinary» bei der angefochtenen Marke keineswegs als selbständige einfache geometrische Figur im Sinne eines Rechtecks wahrgenommen, sondern als markante Streichung eines Wortelementes, was dazu führt, dass dieses nicht sogleich ins Auge sticht und erst bei genauerer Betrachtung lesbar ist. Dies führt dazu, dass die Vergleichszeichen schriftbildlich lediglich entfernt ähnlich sind.
10. Auf der phonetischen Ebene stimmen die Zeichen im Artikel «the» sowie im durchgestrichenen, jedoch (knapp) erkennbaren Wort «Ordinary» überein. Unterschiedlich ist wiederum der Zeichenbeginn «Out of» bei der angefochtenen Marke. Dies führt dazu, dass die Vergleichszeichen auch phonetisch lediglich über gewisse Ähnlichkeiten verfügen.
11. 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 mit Hinweisen).
12. Bei der Beurteilung des Sinngehalts konfligierender Zeichen ist grundsätzlich auf die Landessprachen abzustellen. Jeder Sprache kommt derselbe Stellenwert zu. Fremdsprachen, werden berücksichtigt, wenn ein Wort als einem erheblichen Teil der massgebenden Verkehrskreise bekannt vorausgesetzt werden kann. Ob dem so ist, wird grundsätzlich in jedem Einzelfall geprüft. Das Zeichenverständnis richtet sich nach den angesprochenen Verkehrskreisen, wobei nebst Worten und Ausdrücken in einer der schweizerischen Landessprachen auch solche auf Englisch erkannt werden, soweit diese zum Grundwortschatz der massgeblichen Verkehrskreise gehören (vgl. BVGer B-3328/2015, E. 8.3.1,

STINGRAY / ROAMER STINGRAY, BVGer B-1269/2020, E. 5.3, QUANTEX / Quantedge [fig.]. Die massgeblichen Waren richten sich vorliegend v.a. ans breite Publikum sowie an Kosmetikspezialisten, Grossisten, Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten sowie ans Fachpersonal im Bereich des Detailhandels (vgl. III. D. Ziff. 2 nachfolgend). Die Bekanntheit von Wörtern des englischen Grundwortschatzes ist ohne Weiteres anzunehmen, wobei davon ausgegangen wird, dass die Durchschnittsabnehmer nicht nur englische Wörter mit leicht verständlichem Sinngehalt, sondern auch komplexere Aussagen verstehen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 3.6; für das Widerspruchsverfahren zuletzt bestätigt in BVGer B-4947/2023, E. 6.3.4.2, SEAT LEON / Sea Lion [fig.]).

13. Die Widerspruchsmarke heisst «The Ordinary». Dieser zum englischen Grundwortschatz gehörende Begriff wird mit «Das Gewöhnliche, das Normale» ins Deutsche übersetzt (vgl. z.B. Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 2021, S. 477).

Die angefochtene Marke lautet demgegenüber – je nach Wahrnehmung – «Out of the» bzw. «Out of the Ordinary». «Out of the» wird vom Publikum ebenfalls ohne weiteres verstanden und mit «aus dem, ausser» ins Deutsche übersetzt (vgl. www.pons.de, besucht am 02.07.2025). «Out of the Ordinary» wird als «unusual, different or strange: not what is considered to be normal» definiert (vgl. z.B. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/out%20of%20the%20ordinary>, besucht am 02.07.2025) und auf Deutsch mit «aussergewöhnlich, unüblich» übersetzt (vgl. z.B. <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung-2/englisch-deutsch/out+of+the+ordinary>, besucht am 02.07.2025).

14. Somit verfügen die Vergleichszeichen über einen unterschiedlichen Sinngehalt, nämlich – je nach Lesbarkeit – «Das Gewöhnliche/das Normale» versus «aus dem, ausser» bzw. «aussergewöhnlich, unüblich». Da sich die Vergleichszeichen – wie dargetan – schriftbildlich und phonetisch entfernt ähnlich sind, ist insgesamt eine gewisse Ähnlichkeit gegeben. Nachfolgend ist somit zu prüfen, ob diese eine Verwechslungsgefahr zu bewirken vermag.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmer sich die Waren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben werden. Die hier noch massgeblichen Waren der Klasse 3 sind Massenartikel des täglichen Bedarfs und werden gemäss Rechtsprechung vom breiten Publikum mit einer etwas geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen erworben als Spezialprodukte, welche nur einen beschränkten Absatzmarkt haben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6). Dennoch ist zu berücksichtigen, dass etwa Parfümerieprodukte mit einem mittleren Aufmerksamkeitsgrad nachgefragt werden (vgl. z.B. BVGer B-293/2022, E. 9.1.1.1, CREED [fig.] / FREED [fig.]), ebenso Körper- und Schönheitspflegeprodukte, da diese Produkte sowohl pflegende als auch heilende oder heilungsunterstützende Wirkung haben (vgl. z.B. W102356, III. D. Ziff. 6, OCITENICARE / octeniDFenD, abrufbar in der Prüfungshilfe). Schliesslich richten sich Kosmetikprodukte auch an Kosmetikspezialisten, welche einen erhöhten Grad an Aufmerksamkeit an den Tag legen (vgl. z.B. B-6637/2014, E. 9.2.3, sensationail [fig.] / SENSATIONAIL).
3. Dienstleistungen der Klasse 35, nämlich insbesondere *services de magasin de détail und services de détail en ligne* richten sich in erster Linie an Grossisten, Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten, die im entsprechenden Warenbereich tätig sind (vgl. Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 104020, III. D, Ziff. 2, LONGINES [fig.] / LGONIES [fig.], abrufbar in der Prüfungshilfe; Urteil des BVGer B-6856/2014 vom 24. März 2016 E. 4.2, sportsdirect.com [fig.] / sportdirect.com [fig.]). *Werbung* richtet sich entweder an

Geschäftsleitungen von Unternehmen, welche Werbung platzieren möchten, resp. an ein Fachpersonal im Bereich des Detailhandels oder an Private, welche die Dienstleistungen einer Handelsplattform in Anspruch zu nehmen gedenken (vgl. ebenso Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 103600, III., D, Ziff. 2, EBAY // Loading Bay, abrufbar in der Prüfungshilfe). In Zusammenhang mit diesen beiden Dienstleistungsbereichen wird von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen, weil die Abnehmer Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).

4. Zudem ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke relevant. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
5. Die widersprechende Partei beruft sich auf einen angeblich erweiterten Schutzzumfang ihrer Marke, insbesondere weil sie im Bereich der Hautpflege intensiv benutzt werde und innert kürzester Zeit die Herzen von Trendsettern auf der ganzen Welt erobert und es in nur wenigen Jahren zu einer der bekanntesten Hautpflege-Brands gebracht habe. Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass, wer sich auf eine starke Marke beruft, was insbesondere durch Bekanntheit möglich wäre, diese auch glaubhaft machen muss. Entsprechende Belege müssen einen langjährigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung ausweisen, damit eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft bejaht werden kann (vgl. z.B. BVGer B-5294/2016, E. 6.2.3, MEISTER / ZeitMeister; BVGer B-1064/2019, E. 6.2.2, ECOWATER CHC / COAQUA; BVGer B-5659/2018, E. 6.1.3.1 und 6.1.3.3, RICHARD MILLE / Richard Man [fig.]; BVGer B-4104/2021, E. 7.4.4, CAPRI-SUN / PRISUN). In Anbetracht, dass die widersprechende Partei vorliegend keinerlei Belege vorlegt, welche eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke in der Schweiz belegen, kann sie sich nicht auf eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke «The Ordinary. ((fig.))» berufen.
6. Demgegenüber führt die widerspruchsgegnerische Partei aus, dass es sich bei «Ordinary» um einen beschreibenden Begriff handle, welcher nicht geschützt werden könne. Er sei freihaltebedürftig und folglich sei nur die grafische Gestaltung geschützt.
7. Die Widerspruchsmarke heisst «The Ordinary». Wie oben ausgeführt, wird «The Ordinary» von den Abnehmern am ehesten als «Das Gewöhnliche, das Normale» verstanden (vgl. III., C, Ziff. 13). In Verbindung mit den in casu relevanten Waren der Klasse 3 sowie den Dienstleistungen der Klasse 35 kann der Widerspruchsmarke in dieser Bedeutung, entgegen den Ausführungen der widerspruchsgegnerischen Partei, kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden, sodass ihr grundsätzlich durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zukommt. Soweit das Widerspruchszeichen «The Ordinary» hingegen im Sinne von «Das Übliche» verstanden wird (vgl. PONS Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch, unter <https://de.pons.com/übersetzung-2/englisch-deutsch/the+ordinary>, besucht am 07.07.2025), kann es aufgrund einer Anspielung auf einen (wie auch immer gearteten) «Standard» eine anpreisende Komponente enthalten und insoweit (leicht) geschwächt sein. Die Frage, ob die Widerspruchsmarke aufgrund dieser möglichen Anspielung über eine (originär) leicht reduzierte Kennzeichnungskraft verfügt, kann jedoch in casu aufgrund der nachfolgenden Ausführungen offengelassen werden.
8. Der Schutzzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element. Erschöpft sich die Überschneidung zwischen zwei Zeichen in gemeinfreien Elementen wie beschreibenden Angaben, entfällt grundsätzlich jede markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7 mit Hinweisen).
9. Die angefochtene Marke heisst, soweit sie vollständig gelesen werden kann, «Out of the Ordinary». Diese Wortelemente werden vom Publikum als «aussergewöhnlich» und damit als rein beschreibende Aussage verstanden (vgl. III. C, Ziff. 13) und sind somit für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Sinne

einer Qualitätsangabe per se nicht unterscheidungskräftig. Die angefochtene Marke schöpft die erforderliche Unterscheidungskraft mithin gerade aus dem Umstand, dass der Begriff «Ordinary» markant durchgestrichen wird. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke kann sich folglich nicht auf dieses, Teil einer rein beschreibenden Wortkombination bildende und zum Gemeingut gehörende Wortelement erstrecken.

10. Damit aufgrund einer Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen doch 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 in der Schweiz erlangt haben und der gemeinfreie Markenbestandteil am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7). Vorliegend kann – wie ausgeführt – aufgrund der Aktenlage nicht von einer erhöhten Bekanntheit der Widerspruchsmarke ausgegangen werden.
11. Die Vergleichszeichen werden, soweit hier noch interessierend, für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht, 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 der Fall: Zwar sind beide Zeichen jeweils auf zwei Zeilen angeordnet. Der Zeichenbeginn bei der angefochtenen Marke «Out of» unterscheidet sich jedoch sowohl phonetisch als auch schriftbildlich klar von der Widerspruchsmarke, womit der prägende Zeichenbeginn der Vergleichszeichen (vgl. III. C, Ziff. 9 f.) deutlich verschieden ist. Indem der Begriff auf der unteren Zeile bei der angefochtenen Marke fett durchgestrichen ist, ist dieser auch nicht auf Anhieb ersichtlich, was die Bedeutung der Bezeichnung «Out of the» im Gesamteindruck noch zusätzlich verstärkt. Auf der phonetischen Ebene stimmen die Zeichen im Artikel «the» sowie im durchgestrichenen Wort «Ordinary» überein, falls man letzteres denn entziffern kann. Unterschiedlich ist wiederum der Zeichenbeginn «Out of» bei der angefochtenen Marke. Dies führt dazu, dass die Vergleichszeichen auch phonetisch lediglich über gewisse Ähnlichkeiten verfügen. Zudem verfügen die Vergleichszeichen über einen unterschiedlichen Sinngehalt, nämlich – je nach Lesbarkeit – «Das Gewöhnliche/das Normale» versus «aus dem, ausser» bzw. «aussergewöhnlich, unüblich». Wie dargetan, kann sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zudem nicht auf den gemeinfreien Wortbestandteil resp. Slogan «Out of the Ordinary» beziehen. Die unterschiedlichen Zeichenelemente (der Punkt bei der Widerspruchsmarke bzw. der Zusatz «Out of» und die fette Durchstreichung des unteren Begriffs bei der angefochtenen Marke) genügen demnach, um einen unterschiedlichen Gesamteindruck zu bewirken. Folglich hält die angefochtene Marke den geforderten Zeichenabstand ein, so dass vorliegend keine Verwechslungsgefahr gegeben ist.
12. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass eine bloss entfernte Möglichkeit von Fehlzurechnungen nicht genügt, sondern erforderlich ist, dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verwechselt (BGE 122 III 382, E. 1, Kamillosan / Kamillan; BGE 119 II 476, E. 2d, Radion / Radomat). Zusammenfassend ist somit, unter Berücksichtigung des klar unterschiedlichen Sinngehalts und des Umstands, dass sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf ein gemeinfreies Element der angefochtenen Marke erstrecken kann, trotz der Gleichheit bzw. starken Gleichartigkeit der verbleibenden Vergleichswaren und -dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.
13. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104382 wird abgewiesen.

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).

3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Der Widerspruch wird abgewiesen. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen und wird als unterliegende Partei kostenpflichtig. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Parteikosten werden daher der widersprechenden Partei auferlegt. Das Institut erachtet in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104382 wird abgewiesen
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zu bezahlen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 9. Juli 2025

Freundliche Grüsse



Nadine Geelhaar

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).