

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103816 in Sachen

Migros-Genossenschafts-Bund
(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
Limmatstrasse 152
8005 Zürich

Widersprechende Partei

vertreten durch

Walder Wyss AG
Seefeldstrasse 123
Postfach
8034 Zürich

CH-Marke Nr. 298802 - ZOÉ

gegen

ZO Skin Health, Inc.
9685 Research Drive
Irvine, California 92618
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

TIMES Attorneys
Feldeggstrasse 12
8024 Zürich

CH-Marke Nr. 805276 - ZO SKIN HEALTH

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. 805276 "ZO SKIN HEALTH" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 30.10.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend für folgende Waren eingetragen:
3 Körperpflegemittel; Kosmetika; Hautpflegemittel, nicht für medizinische Zwecke.
2. Am 30.01.2024 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 CH-Marke Nr. 298802 "ZOÉ" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren eingetragen ist:
3 Kosmetische Produkte.
4. Mit Verfügung vom 05.02.2024 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Verfügung vom 03.05.2024 wurde das Widerspruchsverfahren auf Gesuch der widerspruchsgegenerischen Partei hin mit Zustimmung der Gegenpartei auf unbestimmte Zeit sistiert.
6. Mit Verfügung vom 17.10.2024 wurde die Sistierung aufgehoben und die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert.
7. Mit Schreiben vom 05.12.2024 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein.
8. Mit Verfügung vom 06.12.2024 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
9. Mit Verfügung vom 31.01.2025 wurde das Widerspruchsverfahren auf Gesuch der widersprechenden Partei hin mit Zustimmung der Gegenpartei auf unbestimmte Zeit sistiert.
10. Mit Verfügung vom 07.04.2025 wurde die Sistierung aufgehoben und weiter verfügt, dass das Instruktionsverfahren geschlossen bleibt.
11. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien 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).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 12.01.1979, die angefochtene Marke am 26.07.2023 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. Antrag auf Aussonderung

1. Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, werden auf Antrag ausgesondert. Die Aussonderung wird im Aktenheft vermerkt (Art. 36 Abs. 3 MSchV). Die widersprechende Partei machte in der Widerspruchsschrift geltend, dass die Beilage 10 Geschäftsgeheimnisse enthalte. Entsprechend sei die Beilage 10 auszusondern.
2. Bei dem auszusondernden Dokument handelt es sich u.a. um Umsatz- bzw. Verkaufszahlen und somit um sensible Geschäftszahlen und -daten. Dem Antrag wird demnach stattgegeben. Diese Beilage wird im

Aktenheft mit entsprechendem Vermerk ausgesondert und im Zusammenhang mit Gesuchen um Akteneinsicht Dritten nicht bzw. nur in geschwärzter Version offenbart.

3. Art. 26 VwVG verankert den Grundsatz, dass jede Partei unter anderem die Eingaben der Gegenpartei und alle als Beweismittel dienenden Urkunden einsehen können muss (vgl. Art. 26 Abs. 1 lit. a und b VwVG). Von der Akteneinsicht sind ausgeschlossen insbesondere Akten, bei denen ein wesentliches privates Interesse die Geheimhaltung erfordert (vgl. Art. 27 Abs. 1 lit. b VwVG). Die Verweigerung der Einsichtnahme darf sich nur auf solche Akten erstrecken, die geheim zu halten sind (Art. 27 Abs. 2 VwVG).
4. Art. 28 VwVG sieht vor, dass auf ein Aktenstück, in das einer Partei die Einsichtnahme verweigert wird, zum Nachteil der Partei nur abgestellt werden darf, wenn ihr das IGE von seinem für die Sache wesentlichen Inhalt schriftlich Kenntnis und ihr ausserdem Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen (vgl. Richtlinien in Markensachen des IGE [nachfolgend Richtlinien], Teil 1, Ziff. 5.6.4, unter www.ige.ch).
5. Im vorliegenden Fall kann festgestellt werden, dass die auszusondernde Beilage 10 nicht entscheidwesentlich ist (vgl. betreffend die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unten IV. D. Ziff. 4 ff.). Folglich kann die ausgesonderte Beilage 10 für den vorliegenden Entscheid unberücksichtigt bleiben resp. es ist nicht auf diese abzustellen, so dass der widerspruchsgegnerschen Partei durch die Aussonderung kein Nachteil erwächst.

IV. 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 für folgende Waren eingetragen:
 - 3 *Körperpflegemittel; Kosmetika; Hautpflegemittel, nicht für medizinische Zwecke.*
3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren eingetragen:
 - 3 *Kosmetische Produkte*
4. *Kosmetische Produkte* und *Kosmetika* sind identisch.
5. Weiter ist der der breite Begriff *Kosmetische Produkte* der Widerspruchsmarke identisch oder zumindest hochgradig gleichartig zu *Körperpflegemittel* sowie *Hautpflegemittel, nicht für medizinische Zwecke* der angefochtenen Marke. Auf dem Markt gibt es denn auch Körperpflegemittel, die über kosmetische Wirkung verfügen, da diese nicht nur der Reinigung und Pflege der Haut dienen, sondern auch das Erscheinungsbild der Haut verbessern sollen. Zu denken ist dabei u.a. an Produkte zur Behandlung von Hautunreinheiten oder dekorativer Kosmetik wie Make-up.

6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise hochgradige Gleichartigkeit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit 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 reinen Wortmarken "ZOÉ" (Widerspruchsmarke) und "ZO SKIN HEALTH" (angefochtene Marke) gegenüber. 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.]*).
3. Das angefochtene Zeichen setzt sich aus den Elementen "ZO" und "SKIN HEALTH" zusammen. Demgegenüber besteht die Widerspruchsmarke einzig aus einem Wort mit drei Buchstaben. Obwohl die angefochtene Marke über neun zusätzliche Buchstaben, aufgeteilt in drei Begriffe, verfügt, hat der Zeichenvergleich insbesondere gestützt auf die Elemente "ZOÉ" und "ZO" zu erfolgen. Dies, weil der Begriffskombination "SKIN HEALTH" des angefochtenen Zeichens rein beschreibender Charakter zukommt und dieses Element somit nicht das kennzeichnende Hauptelement der angefochtenen Marke ist.
4. Zwar stimmen die Konfliktzeichen in den ersten zwei Buchstaben überein. Hingegen gilt es zu beachten, dass es sich bei den Zeichenelementen "ZOÉ" und "ZO" um Kurzwörter handelt. Die Praxis geht dabei davon aus, dass Kurzwörter akustisch und optisch leichter erfasst werden und sich leichter einprägen als längere Wörter, wodurch Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens seltener vorkommen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3.1 mit Verweis auf BGE 121 III 377, E. 2b – BOSS / BOKS; BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 mit Hinweisen – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; BGer in sic! 2022, 34, E. 6.6.2.1 – Tellco Holding / Tell et al.).
5. Durch die Übereinstimmung in den ersten beiden Buchstaben sind Ähnlichkeiten im Schriftbild gegeben.
6. Währenddem die Widerspruchsmarke aus einem Wort mit drei Buchstaben und zwei Silben besteht (zo-é), verfügt das kennzeichnende Hauptelement des angefochtenen Zeichens einzig über eine Silbe (zo). Bedingt durch die identische erste Silbe bestehen auch gewisse Übereinstimmungen in den kennzeichnenden Hauptelementen auf klanglicher Ebene.
7. 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. Die Widerspruchsmarke "ZOÉ" ist ein in der Schweiz verbreiteter weiblicher Vorname (vgl. Treffer auf www.search.ch, abgerufen am 07.07.2025). Gemäss Duden, Wörterbuch der Abkürzungen ist "ZO" die Kurzform für *Zahlungsordnung*, *Zulassungsordnung*, *Zuständigkeitsordnung* oder *Zollort* (vgl. Suche auf www.online.munzinger.de, abgerufen am 07.07.2025). Diese Bedeutungen, die in der Schweiz kaum Verwendung finden, dürften den massgebenden Abnehmerkreisen nicht bekannt sein. Weitere Bedeutungen in den Prüfungssprachen sind nicht auszumachen. Dementsprechend wird das kennzeichnende Hauptelement des angefochtenen Zeichens als reines Fantasiebezeichnung wahrgenommen. Die angefochtene Marke, auch bedingt durch die Kombination mit der

Begriffskombination SKIN HEALTH (= Haut Gesundheit), verfügt somit über einen anderen Sinngehalt als die Widerspruchsmarke.

8. Ob die festgestellten Ähnlichkeiten auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr begründen zu können, gilt es nachfolgend 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. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und/oder Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt. Als Massenartikel des täglichen Bedarfs, bei denen von einer geringen Aufmerksamkeit des Publikums auszugehen ist, gelten gemäss Praxis Kosmetika (vgl. BVGer B-5868/2019, E. 3.1 – NIVEA (fig.) / NEAUVIA; BVGer B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU (fig.) mit Verweis auf BGE 122 III 382, E. 3 – Kamillosan / Kamillan).
3. 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).
4. Da "Zoé" in der Bedeutung als weiblicher Vorname in Verbindung mit den strittigen Waren kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden kann, ist die Widerspruchsmarke originär als durchschnittlich kennzeichnungskräftig einzustufen und ihr kommt zumindest ein normaler Schutzzumfang zu.
5. Die widersprechende Partei macht geltend, dass die Widerspruchsmarke durch jahrelangen, intensiven Gebrauch über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfüge. Vor über 40 Jahren sei das erste mit "ZOÉ" gekennzeichnete Produkt lanciert worden. Überdies seien in den letzten 10 Jahren durchschnittlich 60 Produkte mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnet worden. Weiter besitze die widersprechende Partei über 650 Filialen in der ganzen Schweiz. In allen Filialen seien die ZOÉ-Produkte erhältlich. Zudem erfolge eine schweizweite Bewerbung dieser Produkte. Pro Jahr verkaufe sie annähernd 1 Mio ZOÉ-Produkte. Sowohl aus den Geschäftszahlen wie auch gestützt auf Institutsnotorietät sei die hohe Bekanntheit der Widerspruchsmarke erstellt.
6. Die widerspruchsgegenerische Partei bestreitet das Vorliegen der Bekanntheit der älteren Marke. Es seien nur vereinzelte Nachweise aus den Jahren 2013 bis 2023 betreffend die Bewerbung von mit der Widerspruchsmarke versehenen Produkten eingereicht worden. Zudem stammten diese allein aus den Migros-Magazinen, was nicht ausreichend sein, um eine erhöhte Bekanntheit bei den Schweizer Durchschnittsabnehmern nachweisen zu können. Weiter zeigten die eingereichten Belege einzig einen Gebrauch für Gesichtspflegeartikel. Unter den breiten Begriff *kosmetische Produkte* würde hingegen eine Vielzahl von Waren wie Produkte für die Hautpflege, für die Zahn- und Mundhygiene, Haarbehandlung, Make-up usw. fallen. Die eingereichten Belege würden somit keine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für *kosmetische Produkte* zeigen. Es sei somit von einer normalen Kennzeichnungskraft und einem normalen Schutzzumfang auszugehen.
7. Eine der Behörde notorisch bekannte Tatsache muss nicht nachgewiesen werden (vgl. BGE 117 II 321, E. 2 – VALSER). Dieser Rechtsgrundsatz gilt auch im Widerspruchsverfahren. Dennoch ist Zurückhaltung geboten, wenn es darum geht, anzunehmen, dass eine Widerspruchsmarke allgemein bekannt ist und

- dadurch einen erweiterten Schutzbereich genießt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7). Die Richtlinien nennen als Beispiel die Marke «Coca-Cola» für Getränke, und die Praxis erkennt einen erweiterten Schutzbereich auf der Grundlage allgemein bekannter Tatsachen für die Marken "Valser" im Zusammenhang mit Mineralwasser (vgl. BGE 117 II 321) oder "Facebook" im Zusammenhang mit Social-Media-Diensten (vgl. BVGer B-681/2016, Erwägung 4.4 – FACEBOOK / Stressbook) an.
8. Entgegen den Ausführungen der widersprechenden Partei liegen keine Indizien vor, die unter Beachtung der oben dargelegten Praxis für eine Institutsnotorietät der Widerspruchsmarke sprechen würden.
 9. Praxisgemäss kann die erhöhte Bekanntheit aus Tatsachen hervorgehen, die erfahrungsgemäss Rückschlüsse auf die Wahrnehmung der Marke durch das Publikum zulassen, wie etwa ein sehr hohes Geschäftsvolumen über einen langen Zeitraum (Urteil des BVGer B-5653/2015, E. 8.7 - HAVANA CLUB [fig.]/CANA CLUB [fig.]) oder intensive Werbeanstrengungen (vgl. u.a. B-6173/2018E. 3.5 - WORLD ECONOMIC FORUM/ZÜRICH ECONOMIC FORUM [fig.]). Dabei muss die Marke in der ganzen Schweiz bekannt sein (vgl. u.a. B-4362/2012, E. 7.1.3.2.1 in fine - WINSTON/WICKSON und Wilton) und sie muss so wie registriert gebraucht worden sein (vgl. B-3162/2010, E. 6.5.1 - 5TH AVENUE [fig.]/AVENUE [fig.]).
 10. Als Nachweis für die Bekanntheit der Widerspruchsmarke reichte die widersprechende Partei folgende Belege ins Recht:

Beilage 8	Auszug aus mibellegroup.com betr. «ZOÉ»-Produkt lancierung vom 29. Januar 2024
Beilage 9	Präsentation mit Geschäftszahlen der Widersprechenden (geschwärzt) vom 30. Januar 2024
Beilage 10	Präsentation mit Geschäftszahlen der Widersprechenden (ungeschwärzt) vom 30. Januar 2024
Beilage 11	Auszug aus https://filialen.migros.ch/de/ betr. Standorte der Widersprechenden in der Schweiz vom 29. Januar 2024
Beilage 12	Werbung für «ZOÉ»-Produkte im Migros Magazin vom 15. April 2013
Beilage 13	Werbung für «ZOÉ»-Produkte im Migros Magazin vom 17. November 2014
Beilage 14	Werbung für «ZOÉ»-Produkte im Migros Magazin vom 5. Oktober 2015
Beilage 15	Werbung für «ZOÉ»-Produkte aus dem Jahr 2016
Beilage 16	Werbung für «ZOÉ»-Produkte im Migros Magazin vom 24. Juli 2017
Beilage 17	Werbung für «ZOÉ»-Produkte in der GlücksPost aus dem Jahr 2018
Beilage 18	Werbung für «ZOÉ»-Produkte aus dem Jahr 2019
Beilage 19	Werbung für «ZOÉ»-Produkte aus dem Jahr 2020
Beilage 20	Werbung für «ZOÉ»-Produkte im Migros Magazin vom 9. August 2021
Beilage 21	Werbung für «ZOÉ»-Produkte aus dem Jahr 2022
Beilage 22	Werbung für «ZOÉ»-Produkte aus dem Jahr 2023
 11. Mit den eingereichten Belegen verhält es sich wie folgt: die Beilagen 12 bis 22 zeigen Werbung für Kosmetikprodukte mit der Widerspruchsmarke. Dabei stammen fünf Belege aus dem Migros Magazin. Es ist institutsnotorisch, dass jeder Genossenschafter der Migros das Migros Magazin erhält. Entsprechend liegt eine grosse Verbreitung dieses Verlagserzeugnisses in der ganzen Schweiz vor. Hingegen gilt es zu beachten, dass nur fünf Anzeigen aus dem Migros Magazin und eine aus der GlücksPost vorliegen. Betreffend die Intensität der Werbeanstrengungen, z.B. die Anzahl Inserate, die jährlich geschaltet wurden, lassen diese Belege keine Rückschlüsse zu. Die widersprechende Partei macht denn auch keine Angaben betreffend die Höhe der jährlichen Werbeanstrengungen. Beilagen 15, 18, 19, 21 und 22 können keinem Magazin zugeordnet werden. Es kann sich um Plakate handeln, die in den Migros-Filialen aufgehängt wurden. Mangels weiterführender Angaben kann auch diesen Beilagen kein Hinweis auf die Intensität der Werbung entnommen werden. Die Tatsache, dass die widersprechende Partei über 650 Filialen in der Schweiz verfügt, spricht in Kombination mit der Werbung im Migros Magazin zwar für eine gewisse Marktpresenz. Hingegen gilt es zu berücksichtigen, dass aus den eingereichten Werbematerialien ein Gebrauch nicht in Alleinstellung, sondern in Kombination mit weiteren Elementen hervorgeht, nämlich Zoé Expert, Zoé Ultra Sensitive, Zoé Effect, Zoé Lift, Zoé Revital, Zoé Gold und Zoé Hydra Boost. Auch unter Beachtung dieses Markengebrauchs sind Rückschlüsse betreffend eine über das normale Mass hinausgehende Marktbearbeitung zugunsten der Wortmarke "Zoé" kaum möglich (vgl. in diesem Zusammenhang auch BVGer B-4104/2021, 7.4.1 – CAPRI-SUN / PRISUN. In diesem Entscheid wurde

- festgestellt, dass die Marke CAPRI-SUN mit den Zusätzen "Safari Fruits" und "Multivitamin" gebraucht wurde und somit eine erhöhte Bekanntheit der Marke CAPRI-SUN verneint wurde).
12. Mit Hilfe von Beilage 9 bzw. 10 verweist die widersprechende Partei auf ihre Geschäftszahlen betreffend die Jahre 2013 bis 2023. Bei dieser Aufstellung handelt es sich hingegen um eine rein parteiinterne Auflistung, der für sich alleine keine Beweiskraft zukommt. Andere Belege, aus denen Rückschlüsse betreffend die mit der Widerspruchsmarke getätigten Umsätze gezogen werden könnten, wurden keine eingereicht. Die eingereichten Belege lassen denn auch keine Rückschlüsse betreffend den Marktanteil der widersprechenden Partei betreffend Kosmetika zu, welche diese mit der Widerspruchsmarke in der Schweiz erwirtschaftet.
 13. Die alleinige Tatsache, dass die widersprechende Partei in der Schweiz eine der grössten wenn nicht gar die grösste Detailhändlerin ist, lässt noch keine Schlussfolgerung betreffend die Bekanntheit der Widerspruchsmarke zu. In diesem Zusammenhang gilt es denn auch zu beachten, dass die Widerspruchsmarke nur eine unter einer Vielzahl von Marken im Kosmetikbereich ist, welche von der widersprechenden Partei in ihren Geschäften angeboten werden (vgl. u.a. Rausch, PH Balance, I am, Syoss, Batiste, Elseve, Taft, Ela, Garnier, Gillette, Veet, Sobio, Nivea, Kappa, Spirit, S. Oliver, Căline, Michalsky, Guess, Adidas, Elizabeth Arden, Bulldog, Essie, Maybelline, Ardell, Manhattan, L'Oréal, NYX, ARTDECO; auf www.migros.ch, abgerufen am 14.07.2025). Da entgegen den Ausführungen der widersprechenden Partei die erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke gestützt auf die eingereichten Belege nicht glaubhaft gemacht ist und auch keine Indizien für eine Institutsnotorietät vorliegen, bleibt es bei der originären, durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.
 14. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive zumindest hochgradig gleichartige Waren 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: Kurzzeichen, wie die in casu zu vergleichenden Zeichen, werden gemäss Rechtsprechung akustisch und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Zeichen, wodurch Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens seltener vorkommen (vgl. u.a. BGE 121 III 379 – Boss/Boks). Somit fallen bereits kleinere Abweichungen ins Gewicht. Der in der angefochtenen Marke wegfallende Buchstabe "É" im kennzeichnenden Hauptelement des angefochtenen Zeichens ist aufgrund der Kürze der Vergleichszeichen weder überhörbar noch übersehbar. Die dadurch auf phonetischer wie auch schriftbildlicher Ebene entstehenden Unterschiede schaffen eine hinreichende Unterscheidbarkeit. Dies gilt umso mehr, als die im Konflikt stehenden Zeichen über unterschiedliche Sinngehalte verfügen.
 15. Eine entfernte Möglichkeit von Verwechslungen wegen der klanglichen wie auch schriftbildlichen Ähnlichkeiten genügt nicht, um die die Verwechslungsgefahr zu bejahen (vgl. dazu BVer B-6426/2012, E. 5 - VZ (fig.) / SVZ). Auch ist vorliegend nicht davon auszugehen, dass die angesprochenen Abnehmer aufgrund der aufgezeigten Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermuten bzw. an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen.
 16. Auch unter Berücksichtigung der geringen Aufmerksamkeit der Abnehmer sowie der Warengleichheit bzw. hochgradigen Warengleichartigkeit und des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke hält die angefochtene Marke den geforderten Zeichenabstand ein. Das Bestehen einer Verwechslungsgefahr ist somit zu verneinen. Der Widerspruch Nr. 103816 wird daher abgewiesen.
 17. Es gilt noch darauf hinzuweisen, dass das von der widersprechenden Partei vorgetragene Argument, wonach auch sie die Widerspruchsmarke mit dem Zusatz "skin" verwende, was für das Bestehen einer Verwechslungsgefahr spreche, im Widerspruchsverfahren nicht gehört werden kann. Dies, weil es sich beim Widerspruchsverfahren um ein registerrechtliches Verfahren handelt und somit Gegenstand dieses Verfahrens allein die Prüfung der Voraussetzungen gemäss Art. 3 MSchG ist und diese Frage nur durch einen Vergleich beider Marken in ihrer registrierten Form erfolgt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 mit Verweis auf die Rechtsprechung).

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).
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. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das IGE erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen.

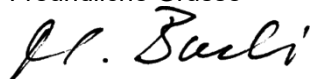
Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Antrag auf Aussonderung wird gutgeheissen. Beilage 10 der Widerspruchsschrift der Replik wird im Aktenheft mit entsprechendem Vermerk ausgesondert und im Zusammenhang mit Gesuchen um Akteneinsicht Dritten nicht bzw. nur in geschwärzter Version offenbart.
2.
Der Widerspruch Nr. 103816 wird abgewiesen.
3.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 17. Juli 2025

Freundliche Grüsse



Marc Burki

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).