

Verfügung in den Widerspruchsverfahren Nr. 104528 und 104529 in Sachen

Jo Malone Inc.
767 Fifth Avenue
New York (NY 10153)
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch

Baker McKenzie Switzerland AG
Holbeinstrasse 30
8034 Zürich

CH-Marke Nr. 471222 JO MALONE
CH-Marke Nr. 579157 JO MALONE

Widerspruchsmarke 1
Widerspruchsmarke 2

gegen

FUKUO BUSINESS LTD
204(A) Lonsdale House 52 Blucher Street
B1 1QU Birmingham, West Midlands
GB-Grossbritannien

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Akos Suele, LL.M.
12 Rue Le Corbusier, Swissmailbox -890
1208 Genève

CH-Marke Nr. 825602 JO MALONE

angefochtene Marke

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. 825602 JO MALONE (angefochtene Marke) wurde am 24.01.2025 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
 - Klasse 14 Schmuckwaren (Juwelierwaren); Perlen (Schmuck); Ringe (Schmuck); Ohrringe; Armbänder (Schmuck); Halsketten (Schmuck); Uhren; Taschen-/Armbanduhren; elektrische Uhren; Schmuckschatullen; Ketten (Schmuckwaren); Broschen (Schmuck); Uhrenarmbänder; Präsentationsschatullen für Uhren;*
 - Klasse 21 Haushaltsgüter; Tafelgeschirr; Glaswaren, Porzellan und Steingut; Statuen aus Porzellan, Keramik, Steingut, Terrakotta oder Glas; Kunstgegenstände aus Porzellan, Keramik, Steingut, Terrakotta oder Glas; Trinkhalme; elektrische Kämmen; Bürstenköpfe für elektrische Zahnbürsten; kosmetische Geräte; Isolierbehälter, -gefässe; Isolierflaschen; Essstäbchen; Porzellanwaren; Majolika; Kristallglaswaren; Trinkflaschen für sportliche Aktivitäten; Kaffeeservice (Tafelgeschirr); Striegel; Isoliergefässe für Getränke;*
 - Klasse 25 Hüte; Handschuhe (Bekleidung); Schals; Gürtel (Bekleidung); Bekleidungsstücke; Hosen; Bekleidung für Damen, Herren und Kinder; Socken; Schuhe; Leibwäsche; Büstenhalter; Unterhosen; Oberbekleidungsstücke; Badeanzüge; Schultertücher; Pyjamas; Bademäntel; Röcke; Hemden.*
2. Mit Schreiben vom 24.04.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke zwei Widersprüche und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich im Verfahren Nr. 104528 auf ihre Schweizer Marke Nr. 471222 JO MALONE (Widerspruchsmarke 1), die für folgende Waren eingetragen ist:
 - Klasse 3 Seifen, Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Kosmetika, Haarwässer; Zahnputzmittel;*
 - Klasse 4 Kerzen;*
 - Klasse 42 Schönheitsberatung und Schönheitspflege.*

Im Verfahren Nr.104529 stützt sie sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 579157 JO MALONE (Widerspruchsmarke 2), die ihrerseits für folgende Waren eingetragen ist:

 - Klasse 5 Mittel zur Luftfrischung, Duft- und Raumsprays;*
 - Klasse 11 Desodorisierungsgeräte (nicht für den persönlichen Gebrauch), Duftspender.*
 - Klasse 16 Bücher, Zeitschriften, Schreibwaren, Füllfederhalter, Kugelschreiber, parfümiertes Schrankpapier;*
 - Klasse 18 Reisetaschen, Gepäckstücke, Lederwaren.*
4. Mit Verfügung vom 29.04.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei in den zwei Verfahren zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Die widerspruchsgegnerische Partei hat innert Frist keine Stellungnahme eingereicht.
6. Mit Verfügung vom 16.06.2025 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. Vereinigung der Verfahren

In den Widerspruchsverfahren Nr. 104528 und 104529 stehen sich die gleichen Parteien gegenüber. Die Widersprüche richten sich gegen dieselbe Marke und die zwei Widerspruchsmarken sind identisch, die Waren- und Dienstleistungslisten jedoch verschieden. Der zu beurteilende Sachverhalt und auch die sich stellenden Rechtsfragen sind somit bei den zwei Widersprüchen sehr ähnlich, so dass sich aus prozessökonomischen Gründen eine Vereinigung der Verfahren aufdrängt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 4.1, unter www.ige.ch sowie Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-38, 39, 40/2011, E. 1.1 – IKB / ICB [fig.], ICB, ICB BANKING).

III. 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 1 wurde am 22.10.1999 hinterlegt, die Widerspruchsmarke 2 am 26.08.2008 und die angefochtene Marke am 21.01.2025. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marken und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zu den Widersprüchen legitimiert. Die zwei Widersprüche wurden innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die für die zwei Verfahren geschuldeten Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf die zwei Widersprüche ist folglich einzutreten.

IV. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke identisch und für 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, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).

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 die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie bspw. zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen, da zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (vgl. Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).
3. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen:
 - Klasse 14 Schmuckwaren (Juwelierwaren); Perlen (Schmuck); Ringe (Schmuck); Ohrringe; Armbänder (Schmuck); Halsketten (Schmuck); Uhren; Taschen-/Armbanduhren; elektrische Uhren; Schmuckschatullen; Ketten (Schmuckwaren); Broschen (Schmuck); Uhrenarmbänder; Präsentationsschatullen für Uhren;*
 - Klasse 21 Haushaltsgeräte; Tafelgeschirr; Glaswaren, Porzellan und Steingut; Statuen aus Porzellan, Keramik, Steingut, Terrakotta oder Glas; Kunstgegenstände aus Porzellan, Keramik, Steingut, Terrakotta oder Glas; Trinkhalme; elektrische Kämmen; Bürstenköpfe für elektrische Zahnbürsten; kosmetische Geräte; Isolierbehälter, -gefässe; Isolierflaschen; Essstäbchen; Porzellanwaren; Majolika; Kristallglaswaren; Trinkflaschen für sportliche Aktivitäten; Kaffeeservice (Tafelgeschirr); Striegel; Isoliergefässe für Getränke;*
 - Klasse 25 Hüte; Handschuhe (Bekleidung); Schals; Gürtel (Bekleidung); Bekleidungsstücke; Hosen; Bekleidung für Damen, Herren und Kinder; Socken; Schuhe; Leibwäsche; Büstenhalter; Unterhosen; Oberbekleidungsstücke; Badeanzüge; Schultertücher; Pyjamas; Bademäntel; Röcke; Hemden.*
4. Die Widerspruchsmarke 1 ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - Klasse 3 Seifen, Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Kosmetika, Haarwässer; Zahnputzmittel;*
 - Klasse 4 Kerzen;*
 - Klasse 42 Schönheitsberatung und Schönheitspflege.*
5. Die Widerspruchsmarke 2 ist ihrerseits für folgende Waren eingetragen:
 - Klasse 5 Mittel zur Luftfrischung, Duft- und Raumsprays;*
 - Klasse 11 Desodorisierungsgeräte (nicht für den persönlichen Gebrauch), Duftspender.*
 - Klasse 16 Bücher, Zeitschriften, Schreibwaren, Füllfederhalter, Kugelschreiber, parfümiertes Schrankpapier;*
 - Klasse 18 Reisetaschen, Gepäckstücke, Lederwaren.*
 - Klasse 14
6. Das jüngere Zeichen ist in dieser Klasse, vereinfacht gesagt, für Schmuck- / Juwelierwaren und Uhren(armbänder) eingetragen. Diese haben keine Entsprechung in den Waren- und Dienstleistungslisten der Widerspruchszeichen. Die Zweckbestimmung, das (Herstellungs-)Know-how wie auch die Abnehmer dieser Waren der Klasse 14 unterscheiden sich von denjenigen der Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 4, 5, 11, 16, 18, 42 der älteren Zeichen. Auch gehören sie nicht demselben Markt an. Dem IGE ist zudem nicht bekannt, dass die im Bereich der Körper- und Schönheitspflegeprodukte, Kerzen, Mittel zur Luftfrischung, Duft- und Raumsprays, Duftspender, Büchern und Papeterie, Taschen, Lederwaren tätigen Unternehmen auch die obgenannten, angefochtenen *Schmuckwaren (Juwelierwaren); Perlen (Schmuck); Ringe (Schmuck); Ohrringe; Armbänder (Schmuck); Halsketten (Schmuck); Uhren; Taschen-/Armbanduhren; elektrische Uhren; Schmuckschatullen; Ketten (Schmuckwaren); Broschen (Schmuck); Uhrenarmbänder; Präsentationsschatullen für Uhren* (Kl. 14) herstellen. Gleiches gilt für die Dienstleistungen in der Klasse 42: Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dahingehend, dass Schönheitspflegeinstitute die angefochtenen Waren der Klasse 14 für Dritte produzieren bzw. vertreiben.

Auch bestehen keine Hinweise, dass die Schönheitspflegedienstleistung und -beratung (Kl. 42) für die angefochtenen Waren der Klasse 14 von besonderem Nutzen sind, indem sie bspw. zu deren Erhaltung oder Veränderung dienen, weshalb die Konsumenten (dazu nachfolgend unter IV. D. 3) diese nicht als sinnvolles Leistungspaket resp. marktlogische Folge wahrnehmen.

7. Insoweit überzeugen die Ausführungen der widersprechenden Partei nicht, wonach insbesondere die Waren der Klasse 3 und 14 den gleichen Verwendungszweck verfolgen, da diese der Verschönerung des äusseren Erscheinungsbilds dienen würden und Ausdruck des persönlichen Stils seien. Das Spezialitätsprinzip, gemäss welchem Marken nicht generell, sondern eben nur im Rahmen des so genannten Gleichartigkeitsbereichs geschützt sind (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 4.1 und Teil 6, Ziff. 6.1), würde überdehnt werden, wenn der Argumentation der widersprechenden Partei gefolgt würde. Denn es genügt nicht jede denkbare (sachliche) Verknüpfung, um als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet zu werden.

Klasse 21

8. Bei den angefochtenen Waren *kosmetische Geräte, elektrische Kämmen* (Kl. 21) steht der ästhetisch-kosmetische Verwendungszweck im Vordergrund. Eine Verwendung dieser Waren in Verbindung mit *Schönheits- und Körperpflegeprodukten oder Kosmetika* (Kl. 3) des Widerspruchszeichens 1 ist naheliegend und sinnvoll. Diese Produkte werden zudem zusammen verwendet, entweder zur ganzheitlichen Behandlung, zur Unterstützung der Wirkung oder um Irritationen zu vermeiden (vgl. z.B. Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 16157, III. B. 6 – AVENTUS / AVESNUS [fig.] im ähnlich gelagerten Fall zwischen kosmetischen Geräten der Klasse 10 und kosmetischen Produkten [Kl. 3], abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts unter <https://ph.ige.ch/ph/> [nachfolgend Prüfungshilfe IGE]). Zur Bejahung der Gleichartigkeit genügt es bekanntlich, dass die Waren in einem so engen Zusammenhang zueinanderstehen, dass der Eindruck entsteht, die Herstellung oder der Vertrieb würden unter einer einheitlichen Kontrolle erfolgen (vgl. Christoph WILLI, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 32 zu Art. 3). Dies trifft auf das Verhältnis zwischen den angefochtenen Waren *kosmetische Geräte, elektrische Kämmen* der Klasse 21 und den *Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, Kosmetika* der Klasse 3 des Widerspruchszeichens 1 zu, welche in dieser offenen Formulierung auch Haarpflegeprodukte umfassen. Da jedoch in erster Linie die Vertriebswege und der Anwendungsbereich übereinstimmen, ist insoweit lediglich von entfernter Gleichartigkeit auszugehen.
9. Ähnlich verhält es sich zwischen den angefochtenen *Bürstenköpfe für elektrische Zahnbürsten* (Kl. 21) und den *Zahnputzmitteln* (Kl. 3) des Widerspruchszeichens 1. Besagte Bürstenköpfe sind Bestandteil einer elektrischen Zahnbürste und nur in Verbindung mit einem Zahnputzmittel, insbesondere Zahnpasta oder Zahnpulver, sinnvoll nutzbar. Die Bürstenköpfe für elektrische Zahnbürsten und das Zahnputzmittel sind daher als einander ergänzende Waren zu betrachten. Darüber hinaus weisen beide Waren eine identische Verwendungszweckbestimmung auf, nämlich die Zahnreinigung bzw. -pflege. Weiter bieten Hersteller von elektrischen Zahnbürsten ebenfalls ihre eigenen Zahncremen an (vgl. z.B. <https://curaprox.ch/>; www.oralb.de; www.philips.ch; Suchabfragen vom 16.09.2025). Da jedoch in erster Linie der Anwendungsbereich und die Vertriebswege übereinstimmen bzw. nicht elektrische Zahnbürsten als solche angefochten sind, sondern nur deren Ersatzteile, die Bürstenköpfe, ist der Zusammenhang weniger direkt, weshalb von entfernter Gleichartigkeit auszugehen ist.
10. Weiter umfassen die angefochtenen, weit gefassten Glaswaren, Porzellan und Steingut; Porzellanwaren; Majolika; Kristallglaswaren (Kl. 21) in dieser breiten Formulierung auch Kerzenständer, die in diese Klasse fallen, aus den genannten Materialien wie (Kristall)Glas, Porzellan, Steingut, Majolika. Denn die Glaswaren, Porzellanwaren, Kristallglaswaren enthalten definitionsbedingt Waren aus Glas, Porzellan, Kristallglas der Klasse 21. "Porzellan" und "Steingut" werden im allgemeinen deutschen Sprachgebrauch als Waren verstanden bzw. "Porzellan" wird definiert als "feinste Tonware, die durch Brennen einer aus Kaolin, Feldspat und Quarz bestehenden Masse hergestellt wird" und "Steingut" als "hergestellte, weisse, glasierte Irdenware (Tonware)". "Majolika" steht für "Töpferware mit Zinnglasur" (vgl. zu den Definitionen von Porzellan, Steingut und Majolika: www.munzinger.de; Suchabfragen vom 29.09.2025). Folglich bestehen zwischen den angefochtenen Glaswaren, Porzellan und Steingut; Porzellanwaren; Majolika; Kristallglaswaren (Kl. 21), die Kerzenständer aus diesen Materialien enthalten und den Kerzen (Kl. 4) des Widerspruchszeichens 1 bedeutsame Berührungspunkte, da diese häufig zusammen angeboten und auch

an denselben Orten verkauft werden. Diese Waren ergänzen sich bzw. stellen ergänzendes Zubehör dar, was für die Gleichartigkeit spricht. Ob diese Gleichartigkeit für alle Arten von Glaswaren, Porzellan und Steingut; Porzellanwaren; Majolika; Kristallglaswaren (Kl. 21) gilt, muss nicht mehr weiter untersucht werden, da die Gleichartigkeit zwischen Kerzen (Kl. 4) mit einem Teilbereich dieser Begriffe der Klasse 21 bereits genügt (vgl. hierzu Gallus Joller, in: Michael Noth / Gregor Bühler / Florent Thovenin [Hrsg.], Sonderdruck aus Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Stämpfli Verlag 2017, Art. 3 N 278 mit Verweis auf BVGer B-6099/2013, E. 4.2.2 – Carpe Diem / carpe noctem).

11. Zudem bestehen zwischen den angefochtenen *Statuen aus Porzellan, Keramik, Steingut, Terrakotta oder Glas; Kunstgegenstände aus Porzellan, Keramik, Steingut, Terrakotta oder Glas* und den *Kerzen* des Widerspruchszeichens 1 ebenfalls relevante Gemeinsamkeiten. So werden Kerzen nicht nur in klassischer Formgebung angeboten, sondern ebenfalls als kunstvolle Statuen und Figuren (vgl. z.B. Internet-Suchabfrage «Kerzenstatuen» vom 16.09.2025: https://www.bing.com/search?pglt=43&q=kerzen+statuen&cvid=8b3c7c8b4ae34c9abb812e2fb374d293&gs_lcrp=EgRIZGdlKgYIABBFGDkyBggAEEUYOTIGCAEQRRg8MgYIAhBFGDzSAQgyMzk5ajBqMagCALACAQ&FORM=ANNTA1&PC=U531), womit auch diese wie die angefochtenen Statuen und Kunstgegenstände für dekorative Zwecke verwendet werden. Selbst wenn das Herstellungsknow-how differiert und die Abnehmer grundsätzlich verschieden sind, ist dennoch, da die Waren in erster Linie im Verwendungszweck übereinstimmen, von weit entfernter Gleichartigkeit auszugehen.
12. Demgegenüber finden die angefochtenen *Haushaltsgeräte; Tafelgeschirr; Trinkhalme; Isolierbehälter, -gefässe; Isolierflaschen; Essstäbchen; Trinkflaschen für sportliche Aktivitäten; Kaffeeservice (Tafelgeschirr); Striegel; Isoliergefässe für Getränke* der Klasse 21 keine Entsprechung in den Waren- und Dienstleistungslisten des Widerspruchszeichens. Heutzutage ist es zwar üblich, dass Einrichtungshäuser (vgl. z.B. www.pfister.ch, <https://www.zarahome.com/ch>, https://www2.hm.com/de_ch/home.html, www.ikea.ch; vgl. Suchabfragen vom 18.09.2025) neben den vorgenannten angefochtenen Waren der Klasse 21 bspw. *Kerzen* (Kl. 4) des Widerspruchszeichens 1 im Angebot haben. Von Bedeutung ist jedoch aus markenrechtlicher Sicht, dass die angefochtenen *Haushaltsgeräte; Tafelgeschirr; Trinkhalme; Isolierbehälter, -gefässe; Isolierflaschen; Essstäbchen; Trinkflaschen für sportliche Aktivitäten; Kaffeeservice (Tafelgeschirr); Striegel; Isoliergefässe für Getränke* (Kl. 21) und die *Kerzen* (Kl. 4) wie auch die übrigen Waren der Klassen 3, 4, 5, 11, 16, 18 der Widerspruchsmarken nicht funktional nahestehend sind und diesen ein anderes herstellungstechnisches Know-how zugrunde liegt. Dem IGE ist zudem nicht bekannt, dass die im Bereich der Körper- und Schönheitspflegeprodukte, Kerzen, Mittel zur Lufterfrischung, Duft- und Raumsprays, Duftspender, Büchern und Papeterie, Taschen, Lederwaren tätigen Unternehmen auch die obgenannten, angefochtenen Waren der Klasse 21 herstellen. Weiter befriedigen die sich gegenüberstehenden Waren unterschiedliche Bedürfnisse und werden folglich vom Publikum (dazu nachfolgend unter IV. D. 3) auch nicht (berechnend) miteinander verglichen und als austauschbar betrachtet. Weiter stehen diese Waren nicht in einem so engen Zusammenhang zueinander wie dies bspw. zwischen den vorerwähnten *kosmetischen Geräten* der Klasse 21 und den *Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, Kosmetika* der Klasse 3 des Widerspruchszeichens 1 der Fall ist (vgl. unter IV. B. 8 hiervor), so dass bei den Konsumenten (dazu nachfolgend unter IV. D. 3) keineswegs der Eindruck entsteht, die Herstellung oder der Vertrieb der genannten Waren würden unter einer einheitlichen Kontrolle erfolgen. Gleiches gilt für die Dienstleistungen in der Klasse 42: Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dahingehend, dass Schönheitspflegeinstitute die angefochtenen *Haushaltsgeräte; Tafelgeschirr; Trinkhalme; Isolierbehälter, -gefässe; Isolierflaschen; Essstäbchen; Trinkflaschen für sportliche Aktivitäten; Kaffeeservice (Tafelgeschirr); Striegel; Isoliergefässe für Getränke* (Kl. 21) für Dritte produzieren bzw. vertreiben. Zudem bestehen keine Hinweise, dass die Schönheitspflegedienstleistung und -beratung (Kl. 42) des Widerspruchszeichens 1 für die genannten Waren der Klasse 21 von besonderem Nutzen sind, indem sie bspw. zu deren Erhaltung oder Veränderung dienen. Folglich werden die Konsumenten (dazu nachfolgend unter IV. D. 3) diese nicht als sinnvolles Leistungspaket resp. marktlogische Folge wahrnehmen. Die Gleichartigkeit ist deshalb zu verneinen.

Klasse 25

13. Das jüngere Zeichen ist in dieser Klasse, vereinfacht gesagt, für Hüte, namentlich genannte Bekleidungsstücke und für Schuhe eingetragen. Zwischen diesen Waren und den *Reisetaschen, Gepäckstücke, Lederwaren* (Kl. 18) des Widerspruchszeichens 2 bestehen enge Berührungspunkte,

weshalb gemäss gängiger Praxis und Rechtsprechung eine (starke) Gleichartigkeit zwischen den genannten Waren der Klassen 18 und 25 bestehen. Bei den *Reisetaschen, Gepäckstücke, Lederwaren* (Kl. 18) des Widerspruchszeichens 2 handelt es sich nämlich um Accessoires, die eine sinnvolle Ergänzung zum Warensegment in Klasse 25 des angefochtenen Zeichens bilden. Die sich gegenüberstehenden Waren werden regelmässig aus denselben Materialien hergestellt und von denselben Herstellern vertrieben. Auch werden sie oft nicht nur in Kaufhäusern, sondern bspw. auch in Bekleidungsgeschäften nebeneinander angeboten (vgl. z.B. Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 103669, III. B. 9 – BROOKS / BROOKS ENGLAND [fig.]; vgl. auch BVGer B-4362/2012, E. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton, BVGer B-461 /2013, E. 8.3 – SPORTS [fig.] / zoo sport [fig.], BVGer B-4260/2010, E. 6.3 – BALLY / BALU [fig.]). Somit ist auch in casu zwischen den Waren der Klasse 25 des angefochtenen Zeichens und den *Reisetaschen, Gepäckstücke, Lederwaren* (Kl. 18) des Widerspruchszeichens 2 von Gleichartigkeit auszugehen.

14. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produkte-/Dienstleistungsgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit der als nicht gleichartig beurteilten Warenklasse 14 und den Waren *Haushaltsgeräte; Tafelgeschirr; Trinkhalme; Isolierbehälter, -gefässe; Isolierflaschen; Essstäbchen; Trinkflaschen für sportliche Aktivitäten; Kaffeeservice (Tafelgeschirr); Striegel; Isoliergefässe für Getränke* der Klasse 21 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren ist von ([weit] entfernter) Gleichartigkeit auszugehen, weshalb nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu beurteilen ist.
15. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass selbst eine gegebenenfalls erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchszeichen die fehlende Gleichartigkeit nicht zu kompensieren vermöchte (vgl. BGer in sic! 2010, 252 E. 5.6.1, 5.6.3, Coolwater / cool water). Eine allfällige Bekanntheit der Widerspruchsmarken ist deshalb lediglich bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft zu prüfen und bleibt beim Waren-/Dienstleistungsvergleich unbeachtlich (vgl. Urteil des BVGer B-7562/2016, E. 6.2 – MERCI / Merci [fig.]).
16. Auch ist zu beachten, dass die Unterscheidungskraft einer älteren Marke – selbst bei Identität des jüngeren Zeichens wie vorliegend – so lange nicht gestört ist, als dieses für völlig andersartige Waren, wie in casu, verwendet wird (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Aufl., Basel 2008, N 779).

C. Zeichenidentität

Die Zeichen sind identisch: Die Wortmarken JO MALONE (Widerspruchsmarken 1 und 2) stimmen vollständig mit der jüngeren Wortmarke JO MALONE (angefochtene Marke) überein. Letzteres weist keine unterschiedlichen oder zusätzlichen Elemente auf.

Da die streitverfangenen Marken nicht für gleiche Waren registriert sind, ist der Widerspruch nicht bereits gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a – ohne dass das Bestehen einer Verwechslungsgefahr geprüft werden muss –, gutzuheissen. Die Marken sind in casu für (entfernt) gleichartige Waren eingetragen, womit gemäss Art. 1 lit b MSchG noch zu prüfen ist, ob sich eine Verwechslungsgefahr ergibt.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken verwechselbar sind, ist stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarken bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile banal sind oder sich eng an beschreibende Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7). Die Widerspruchsmarken JO MALONE werden als Kombination eines Vornamens und Familiennamens

verstanden, welchen in den Prüfungssprachen keine Bedeutung zukommen. In Verbindung mit den hier interessierenden Waren der Klassen 3, 4, 18 kann diesen somit kein direkt beschreibender oder üblicher Sinngehalt entnommen werden. Sie beschreiben weder Eigenschaften, die Art, die Zweckbestimmung, den Inhalt der strittigen Waren noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellen die Widerspruchsmarken keinen Qualitätshinweise und keine reklamehaften Anpreisungen dar (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 5.3.1, 4.4). Den Widerspruchsmarken kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.

3. Weiter sind die massgeblichen Abnehmer zu bestimmen. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (vgl. BVGer B-371/2023, E. 6.1 m.w.H. – S8 / ES8). Zu den massgebenden Verkehrskreisen zählen neben den Endkonsumenten auch Fachkreise des hier relevanten Warenbereichs der Klassen 3, 4 und 18. Die hier interessierenden Waren der Klasse 3 werden als Massenartikel des täglichen Bedarfs gemäss Rechtsprechung mit einer eher geringen Aufmerksamkeit erworben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 m.w.H.). Die *Kerzen* der Klasse 4 werden nicht täglich erworben, weshalb ein durchschnittlicher Aufmerksamkeitsgrad vorliegt. Bei den Waren der Klasse 18 ist von einer durchschnittlichen bis leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, weil diese nicht täglich und mit einer gewissen Sorgfalt (teilweise in Abstimmung mit der Bekleidung) erworben werden (vgl. auch Entscheide des IGE in den Verfahren Nr. 16091, III. D. 5, – 7seven (fig.) / SEVENTY [fig.] und Nr. 103720, III. D. 5 – AMX / EMX, abrufbar in der Prüfungshilfe des IGE). Folglich werden die Verkehrskreise eine geringe bis leicht erhöhte Aufmerksamkeit anwenden.
4. Die Zeichen sind vorliegend identisch (vgl. IV. D. hiavor), weshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr aufgrund der Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und die angefochtenen Waren müssen sich umso stärker von denjenigen des Widerspruchszeichens abheben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall, denn aufgrund der Zeichenidentität besteht auch in Bezug auf die gleichartigen bzw. lediglich (weit) entfernt gleichartigen Waren die Gefahr von Fehlzurechnungen. Die Verwechslungsgefahr ist folglich unter Berücksichtigung des geringen bzw. normalen Aufmerksamkeitsgrads der Verkehrskreise zu bejahen, trotz der teils bestehenden, leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer. Denn die Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums dürfen selbst bei diesem Aufmerksamkeitsgrad nicht überdehnt werden (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 997 ff.).
5. Der Widerspruch in den Verfahren Nr. 104528 und 104529 wird im Lichte vorgenannter Ausführungen teilweise, nämlich im Umfang der festgestellten Gleichartigkeit (vgl. IV. B. 14 hiavor), gutgeheissen und die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 825602 JO MALONE in diesem Umfang widerrufen, d.h. hinsichtlich der *Glaswaren, Porzellan und Steingut; Statuen aus Porzellan, Keramik, Steingut, Terrakotta oder Glas; Kunstgegenstände aus Porzellan, Keramik, Steingut, Terrakotta oder Glas; elektrische Käämme; Bürstenköpfe für elektrische Zahnbürsten; kosmetische Geräte; Porzellanwaren; Majolika; Kristallglaswaren* der Klasse 21 und der Warenklasse 25. Weitergehend wird der Widerspruch abgewiesen. Da die Verwechslungsgefahr bereits ohne Berücksichtigung eines allfälligen erhöhten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarken bejaht wurde, kann die Frage nach deren Bekanntheit offenbleiben, da letztere, wie ausgeführt, beim Waren-/Dienstleistungsvergleich unbeachtlich ist (vgl. unter IV. B. 15 hiavor).

V. Kostenverteilung

1. Die für beide Verfahren geschuldeten Widerspruchsgebühren verbleiben 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). Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen. Hat die widerspruchsgegnerische Partei hingegen keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff.

7.3.2.3).

3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise durchgedrungen. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden, wobei sich die angefochtene Partei nicht am Verfahren beteiligt hat. Die zwischen den Parteien parallel geführten Widerspruchsverfahren Nr. 104528 und 104529 stützen sich auf identische Widerspruchsmarken mit unterschiedlichen Waren- und Dienstleistungslisten und richten sich gegen dieselbe angefochtene Marke. Daher konnte die widersprechende Partei ihre zwei Widersprüche sehr ähnlich begründen, so dass ihr aufgrund des Umstands, dass zwei Verfahren anhängig gemacht wurden, nicht ein doppelter Aufwand erwachsen ist, auch wenn sie sich auf die zwei Marken aufgrund ihrer unterschiedlichen Waren- und Dienstleistungslisten stützen musste. Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen ist es in casu angezeigt, der widersprechenden Partei einzig eine reduzierte Parteientschädigung zuzusprechen. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1000.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Hälfte der für beide Verfahren geschuldeten Widerspruchsgebühren von CHF 1'600.00, d.h. CHF 800.00, zu ersetzen. Insgesamt werden Kosten in der Höhe von CHF 1'800.00 (einschliesslich hälftige Widerspruchsgebühr beider Verfahren) gesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Die Widersprüche in den Verfahren Nr. 104528 und 104529 werden in einem Verfahren vereinigt.

2.

Die Widersprüche in den Verfahren Nr. 104528 und Nr. 104529 werden teilweise gutgeheissen, nämlich hinsichtlich folgender Waren der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 825602 JO MALONE:

Klasse 21 Glaswaren, Porzellan und Steingut; Statuen aus Porzellan, Keramik, Steingut, Terrakotta oder Glas; Kunstgegenstände aus Porzellan, Keramik, Steingut, Terrakotta oder Glas; elektrische Käbme; Bürstenköpfe für elektrische Zahnbürsten; kosmetische Geräte; Porzellanwaren; Majolika; Kristallglaswaren;

Klasse 25 alle eingetragenen Waren.

3.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 825602 JO MALONE wird teilweise widerrufen, d.h. hinsichtlich der obgenannten Waren der Klassen 21 und 25.

4.

Weitergehend werden die Widersprüche abgewiesen.

5.

Die für beide Verfahren geschuldeten Widerspruchsgebühren in der Höhe von CHF 1'600.00 verbleiben dem Institut.

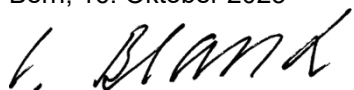
6.

Die widerspruchsgegnersche Partei hat der widersprechenden Partei eine Entschädigung von CHF 1'800.00 (einschliesslich Ersatz der hälftigen Widerspruchsgebühr beider Verfahren) zu bezahlen.

7.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 16. Oktober 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).