

Verfügung in den Widerspruchsverfahren Nr. 104627 und 104628 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

JO MALONE INC.
312W 2nd St 2398
WY 82601 Casper
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widerspruchsgegnerische Partei

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

CH-Marke Nr. 827608 JO MALONE HOMME (fig.)

angefochtene Marke

JO MALONE
H O M M E

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. 827608 JO MALONE (fig.), nachfolgend angefochtene Marke, wurde am 06.03.2025 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 9 *Kopfhörer; Badezimmerwaagen; Telekommunikationsgeräte in Form von Schmuckwaren; Sonnenbrillen; Schutzhelme für den Sport; Brillen; Laptopaschen; Brillenfassungen, -gestelle; Zeitaufzeichnungsgeräte; Kontaktlinsen; Schalen für Smartphones; Brillenetuis; Smartwatches; Halterungen für Autotelefonhörer; Staubmasken mit integrierter Luftreinigung;*

Klasse 14 *Uhren; Armbänder [Schmuck]; Taschen-/Armbanduhren; Uhrenarmbänder; Halsketten [Schmuck]; elektrische Uhren; Juwelierwaren, Schmuckwaren; Ringe [Schmuck]; Ohringe; Uhrengehäuse [Taschen-/Armbanduhren]; Präsentationsschatullen für Uhren; Schmuckschatullen; Schmuckrollen; Anhänger für Schlüsselringe; Schmuckwaren für Heimtiere;*

Klasse 25 *Schuhe; Wirkwaren [Bekleidung]; Hüte; Leibwäsche; Gürtel [Bekleidung]; Bekleidungsstücke; Krawatten; Hosen; Schals; Mäntel; Sporttrikots; Badeanzüge; T-Shirts; Unterhosen; Babywäsche.*

2. Mit Schreiben vom 06.06.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich im Verfahren Nr. 104627 auf ihre Schweizer Marke Nr. 471222 JO MALONE (Widerspruchsmarke 1), die für folgende Waren und Dienstleistungen 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.104628 stützt sie sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 579157 JO MALONE (Widerspruchsmarke 2), die ihrerseits für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 5 *Mittel zur Lufterfrischung, 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 12.06.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Die widerspruchsgegnerische Partei reichte innert Frist keine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 28.07.2025 schloss das IGE 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. 104627 und 104628 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 und Entscheid des IGE in den Widerspruchsverfahren Nr. 104409 und 104410, II. – SALESFORCE+, FORCE / DATAFORCE unter der Prüfungshilfe des IGE: <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml> [nachfolgend Prüfungshilfe IGE]).

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 IGE 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 04.03.2025. 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 Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

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 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 9 Kopfhörer; Badezimmerwaagen; Telekommunikationsgeräte in Form von Schmuckwaren; Sonnenbrillen; Schutzhelme für den Sport; Brillen; Laptoptaschen; Brillenfassungen, -gestelle; Zeitaufzeichnungsgeräte; Kontaktlinsen; Schalen für Smartphones; Brillenetuis; Smartwatches; Halterungen für Autotelefonhörer; Staubmasken mit integrierter Luftreinigung;*
 - Klasse 14 Uhren; Armbänder [Schmuck]; Taschen-/Armbanduhren; Uhrenarmbänder; Halsketten [Schmuck]; elektrische Uhren; Juwelierwaren, Schmuckwaren; Ringe [Schmuck]; Ohrringe; Uhrengehäuse [Taschen-/Armbanduhren]; Präsentationsschatullen für Uhren; Schmuckschatullen; Schmuckrollen; Anhänger für Schlüsselringe; Schmuckwaren für Heimtiere;*
 - Klasse 25 Schuhe; Wirkwaren [Bekleidung]; Hüte; Leibwäsche; Gürtel [Bekleidung]; Bekleidungsstücke; Krawatten; Hosen; Schals; Mäntel; Sporttrikots; Badeanzüge; T-Shirts; Unterhosen; Babywäsche.*
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 Lufterfrischung, 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 9
6. Die angefochtenen *Laptoptaschen, Schalen für Smartphones, Brillenetuis* (Kl. 9), welche mangels Präzisierung aus Leder sein können, fallen unter die weit gefassten *Lederwaren* (Kl. 18) des Widerspruchszeichens 2, welche in dieser offenen Formulierung jede Art von Lederprodukten und somit auch die angefochtenen *Laptoptaschen, Schalen für Smartphones, Brillenetuis* (Kl. 9) umfassen. Es besteht somit Gleichheit. Ob dies für alle Arten von *Laptoptaschen, Schalen für Smartphones, Brillenetuis* (Kl. 9) gilt, muss nicht mehr weiter untersucht werden, da der festgestellte Zusammenhang, die Gleichheit, zwischen *Lederwaren* (Kl. 18) mit einem Teilbereich der angefochtenen Waren 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).
7. Die angefochtenen *Kopfhörer; Badezimmerwaagen; Telekommunikationsgeräte in Form von Schmuckwaren; Sonnenbrillen; Schutzhelme für den Sport; Brillen; Brillenfassungen, -gestelle; Zeitaufzeichnungsgeräte; Kontaktlinsen; Smartwatches; Halterungen für Autotelefonhörer; Staubmasken mit integrierter Luftreinigung* der Klasse 9 finden keine Entsprechung in den Waren- und Dienstleistungslisten der Widerspruchszeichen. Heutzutage ist es zwar üblich, dass grosse Warenhäuser

wie Globus (www.globus.ch), Manor (www.manor.ch), Loeb (www.loeb.ch) neben den vorgenannten angefochtenen Waren der Klasse 9 ebenfalls Waren der Klassen 3, 4, 5, 11, 16, 18 der Widerspruchszeichen im Angebot haben. Von Bedeutung ist jedoch aus markenrechtlicher Sicht, dass die angefochtenen *Kopfhörer; Badezimmerwaagen; Telekommunikationsgeräte in Form von Schmuckwaren; Sonnenbrillen; Schutzhelme für den Sport; Brillen; Brillenfassungen, -gestelle; Zeitaufzeichnungsgeräte; Kontaktlinsen; Smartwatches; Halterungen für Autotelefonhörer; Staubmasken mit integrierter Luftreinigung* (Kl. 9) und die 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 9 herstellen. Weiter befriedigen die sich gegenüberstehenden Waren unterschiedliche Bedürfnisse und werden folglich vom Publikum (dazu nachfolgend unter IV. D. 2) auch nicht (berechnend) miteinander verglichen und als austauschbar betrachtet. Weiter stehen diese Waren nicht in einem so engen Zusammenhang zueinander, so dass bei den Konsumenten (dazu nachfolgend unter IV. D. 2) 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 *Kopfhörer; Badezimmerwaagen; Telekommunikationsgeräte in Form von Schmuckwaren; Sonnenbrillen; Schutzhelme für den Sport; Brillen; Brillenfassungen, -gestelle; Zeitaufzeichnungsgeräte; Kontaktlinsen; Smartwatches; Halterungen für Autotelefonhörer; Staubmasken mit integrierter Luftreinigung* (Kl. 9) 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 9 von besonderem Nutzen sind, indem sie bspw. zu deren Erhaltung oder Veränderung dienen. Folglich werden die Konsumenten (dazu nachfolgend unter IV. D. 2) diese nicht als sinnvolles Leistungspaket resp. marktlogische Folge wahrnehmen. Die Gleichartigkeit ist deshalb zu verneinen.

8. Folglich überzeugen die Ausführungen der widersprechenden Partei nicht, wonach die angefochtenen Waren der Klasse 9 wie insbesondere *Kopfhörer; Telekommunikationsgeräte in Form von Schmuckwaren; Sonnenbrillen; Brillen; Brillenfassungen, -gestelle; Smartwatches* ästhetische Produkte, die der Verschönerung des äusseren Erscheinungsbilds und dem Ausdruck des persönlichen Stils dienen würden, als ergänzende Lifestyle-Accessoires eine gewisse Gleichartigkeit zu den Waren der Widerspruchsmarken aufweisen würden. Weiter genügt der vorgebrachte Umstand, dass die sich gegenüberstehenden Waren in denselben Warenhäusern sowie Detailhandelsgeschäften zu finden sind und übereinstimmende Vertriebskanäle aufweisen, für sich alleine noch nicht zur Bejahung der Gleichartigkeit. Den diesen Kriterien kommt untergeordnete Bedeutung zu. Meist werden in Vertriebsstätten Waren unterschiedlichster Art angeboten. Die Abnehmer erwarten in der Regel keine einheitliche betriebliche Herkunft dieser Produkte. Aus dem Umstand, dass Waren im selben Warenhaus und Supermarkt verkauft werden, darf daher nicht auf deren Gleichartigkeit geschlossen werden (vgl. Gallus Joller, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpfli Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 306 bis 308 m.w.H.). Auch würde das Spezialitätsprinzip, gemäss welchem Marken nicht generell, sondern nur im Rahmen des so genannten Gleichartigkeitsbereichs geschützt sind (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 4.1 und Teil 6, Ziff. 6.1), 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 14

9. Das jüngere Zeichen ist in dieser Klasse, vereinfacht gesagt, für Schmuck- / Juwelierwaren, Uhren(armbänder), erstere auch für Haustiere und Zubehör wie z.B. Schatullen 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 Lufterfrischung, Duft- und Raumsprays, Duftspender, Büchern und Papeterie, Taschen, Lederwaren tätigen Unternehmen auch die obgenannten, angefochtenen *Uhren; Armbänder [Schmuck]; Taschen-/Armbanduhren; Uhrenarmbänder;*

Halsketten [Schmuck]; elektrische Uhren; Juwelierwaren, Schmuckwaren; Ringe [Schmuck]; Ohringe; Uhrengehäuse [Taschen-/Armbanduhren]; Präsentationsschatullen für Uhren; Schmuckschatullen; Schmuckrollen; Anhänger für Schlüsselringe; Schmuckwaren für Heimtiere (Kl. 14) herstellen. 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. 2) diese nicht als sinnvolles Leistungspaket resp. marktlogische Folge wahrnehmen.

10. Insoweit überzeugen die Ausführungen der widersprechenden Partei nicht, wonach die Waren der Klasse 3 und 14 den gleichen Verwendungszweck verfolgen würden, da diese der Verschönerung des äusseren Erscheinungsbilds dienen würden und Ausdruck des persönlichen Stils seien, was für eine gewisse Gleichartigkeit spreche. Das vorgebrachte Argument der gleichen Verkaufsorte und Vertriebskanäle ist aus den genannten Gründen ebenfalls nicht stichhaltig (vgl. unter IV. B. 8 hiervor). Der Umstand, dass Swarovski, wie von der widersprechenden Partei eingewendet, unter ihrer Marke nicht nur Halsketten oder Ringe anbieten würden, sondern auch Kerzenhalter, ist unbehilflich, da die Widerspruchsmarken nicht für Kerzenhalter der Klasse 21 eingetragen sind, sondern die Widerspruchsmarke 1 für *Kerzen* (Kl. 4), für welche im Verhältnis zu den angefochtenen Waren der Klasse 14 das Obgenannte gilt. Weiter widerspiegeln die Ausführungen der widersprechenden Partei, wonach es mit Verweis auf Hugo-Boss nicht unüblich sei, dass bekannte Mode-Unternehmen auch Schmuckwaren herstellen würden, nicht die aktuelle Praxis des IGE und die Rechtsprechung (vgl. Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 101768, III. B. 5 – GAP / GAPALA [fig.]). In diesem Zusammenhang hat das Bundesgericht festgehalten, dass selbst die Bekanntheit einer Marke, welche im Zusammenhang mit den Produkten einer bestimmten Klasse erworben worden sei, nicht auf andere Produkte einer anderen Klasse übertragen werden könne. Insbesondere seien Waren nicht allein deshalb gleichartig, weil sie im Rahmen einer Diversifikationsstrategie gemeinsam angeboten würden (vgl. Bundesgericht [BGer] in sic! 2010, 353, E. 5.6.1, 5.6.2 – Coolwater/ cool water). Schliesslich würde das obgenannte Spezialitätsprinzip überdehnt werden, wenn der Argumentation der widersprechenden Partei gefolgt würde, da wie oben dargetan nicht jede denkbare (sachliche) Verknüpfung genügt, um als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet zu werden (vgl. unter IV. B. 8 hiervor).

Klasse 25

11. 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 bspw. um Accessoires, die eine sinnvolle Ergänzung zum Warenssegment in Klasse 25 des angefochtenen Zeichens bilden. Weiter ist von Bedeutung, dass die sich gegenüberstehenden Waren regelmässig aus denselben Materialien hergestellt und von denselben Herstellern vertrieben werden. Auch werden sie üblicherweise nicht nur in Kaufhäusern, sondern bspw. auch in Bekleidungsgeschäften von denselben Unternehmen nebeneinander angeboten und richten sich an dieselben Abnehmer (vgl. z.B. Entscheide des IGE in den Widerspruchsverfahren Nr. 103669, III. B. 9 – BROOKS / BROOKS ENGLAND [fig.] und Nr. 16100, III. C. 5 – CHAPTER / CHAPTER ONE; beide unter der Prüfungshilfe des IGE; vgl. auch BVGer B-461/2013, E. 8.3 – SPORTS [fig.] / zoo sport [fig.], BVGer B-4260/2010, E. 6.3 – BALLY / BALU [fig.]). Es sei noch erwähnt, dass dies auch zwischen der angefochtenen *Babywäsche* (Kl. 25) und den *Reisetaschen, Lederwaren* (Kl. 18) des Widerspruchszeichens 2 gilt. Denn letztere umfassen in dieser offenen Formulierung z.B. auch Wickel-/Windeltaschen, womit sie eine sinnvolle Ergänzung zu ersteren bilden. Somit ist in casu zwischen den Waren der Klasse 25 des angefochtenen Zeichens und den *Reisetaschen, Gepäckstücke, Lederwaren* (Kl. 18) des Widerspruchszeichens 2 von Gleichartigkeit auszugehen.
12. 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 im Verfahren Nr. 104627 vollumfänglich und im Verfahren Nr. 104628 in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten

Waren der Klasse 9 und der Warenklasse 14 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für *Laptopaschen; Schalen für Smartphones; Brillenetuis* (Kl. 9) und die Warenklasse 25 ist im Verfahren Nr. 104628 von Gleichartigkeit auszugehen, weshalb nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu beurteilen ist.

13. 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.]).

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, soweit noch interessierend, die reine Wortmarke JO MALONE (Widerspruchsmarke 2) und die kombinierte Wort-/Bildmarke JO MALONE HOMME (fig.), angefochtene Marke, gegenüber. 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; ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck und die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).
3. Beim jüngeren Zeichen erschöpft sich die grafische Gestaltung in der Verwendung einer üblichen Computerschrift, wobei «JO», «MALONE» und «HOMME» Grossbuchstaben von unterschiedlicher Grösse aufweisen und «HOMME» unter den beiden vorgenannten Wortelementen steht. Dies vermag das Gesamtbild nicht wesentlich zu beeinflussen, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass sich das Publikum im Geschäftsverkehr an den Wortelementen orientieren wird. Somit ist beim Zeichenvergleich das Augenmerk in erster Linie auf Letztere zu richten.
4. Das angefochtene Zeichen stimmt vollständig mit dem Widerspruchszeichen 2 «JO MALONE» überein, welchem der Begriff «HOMME» angefügt wurde. Die integrale Übernahme eines älteren Zeichens führt dabei unweigerlich zu einer Ähnlichkeit auf der klang- und schriftbildlichen Ebene (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1).
5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, ist für den Gesamteindruck von Marken auch deren Sinngehalt entscheidend. In Betracht fallen neben der Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Weist eine Marke einen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1, mit weiteren Hinweisen).
6. Die Zeichen, welche in den Bestandteilen «JO MALONE» übereinstimmen, werden als Kombination eines Vornamens und Familiennamens verstanden, welchen in den Prüfungssprachen keine Bedeutung zukommen (vgl. einschlägige Nachschlagewerke wie z.B. www.munzinger.de; Suchabfragen vom 22.10.2025). Im jüngeren Zeichen wurde diesen der französische Begriff «HOMME» in der Bedeutung von «Mann» angefügt (vgl. <https://de.pons.com>; Suchabfrage vom 22.10.2025), welcher den Verkehrskreisen

(dazu nachfolgend unter IV. D. 2) im strittigen Warenbereich ohne weiteres bekannt sein dürfte (vgl. auch nachfolgend unter IV. D. 5). Aufgrund der übereinstimmenden Verwendung von «JO MALONE» wird das Bewusstsein der Abnehmer (dazu nachfolgend unter IV. D. 2) folglich, auch unter Berücksichtigung des zusätzlichen Wortelements «HOMME» des angefochtenen Zeichens, nicht von klar verschiedenartigen Gedankenassoziationen beherrscht, oder, anders gesagt das jüngere Zeichen weckt keine Gedankenverbindungen, welche sich im Widerspruchszeichen 2 nicht wiederfinden. Eine Kompensation der festgestellten Ähnlichkeiten aufgrund eines klar unterschiedlichen Sinngehalts liegt somit nicht vor (vgl. zu den diesbezüglichen, strengen Anforderungen BGE 121 III 377, E. 2b – BOSS / BOKS; Gallus Joller in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Auflage, Bern 2017, N 182 f. zu Art. 3, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Weiter sind die massgeblichen Abnehmer zu bestimmen. Ausgangspunkt hierfür ist das Waren- und/oder Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (vgl. BVGer B-371/2023, E. 6.1 m.w.H – S8 / ES8). Die hier interessierenden Waren des Widerspruchszeichens 2 der Klasse 18 richten sich sowohl an Durchschnittskonsumenten als auch an Fachkreise dieses Produktbereichs. Von Bedeutung ist zudem, mit welcher Aufmerksamkeit diese Waren ausgesucht werden. Diese werden nicht täglich erworben, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass sie zumindest mit einer normalen Aufmerksamkeit erworben werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 m.w.H.).
3. Zudem ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke 2 relevant, welcher sich nach deren Kennzeichnungskraft bestimmt. 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. Der Widerspruchsmarke 2 «JO MALONE» kann aus der Sicht der massgeblichen Abnehmer in der Schweiz kein über seine Bedeutung als Vor- und Familienname hinausreichender Sinngehalt beigemessen werden (vgl. einschlägige Wörterbücher wie z.B. <https://de.pons.com>; Suchabfragen vom 22.10.2025). In Verbindung mit den hier interessierenden Waren der Klasse 18 kann dieser somit kein direkt beschreibender oder üblicher Sinngehalt entnommen werden. Sie beschreibt weder Eigenschaften, die Art, die Zweckbestimmung der strittigen Waren noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellt die Widerspruchsmarke keinen Qualitätshinweise und keine reklamehaften Anpreisungen dar (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 5.3.1, 4.4). Der Widerspruchsmarke 2 kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu, zumal Vor- und Familiennamen, mit wenigen Ausnahmen (vgl. etwa der Familienname «Müller» für ein Getreideprodukt), per se herkunftshinweisend und damit kennzeichnungskräftig sind (vgl. BVGer B-3012/2012, E. 6.4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare [fig.]; Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.2.7.6).
5. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3 u. 6.7 m.w.H.). Die vollständige, unveränderte Übernahme einer älteren Marke, wie vorliegend, ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt der jüngeren Marke durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass die übernommene Widerspruchsmarke schwach ist und mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

Bei den zu vergleichenden Marken trifft keine der aufgezeigten Ausnahmekonstellationen zu. Die angefochtene Marke erschöpft sich in der unveränderten Übernahme der normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke 2, welcher im jüngeren Zeichen das Wortelement «HOMME» angefügt wurde. Letzteres vermag den Sinngehalt und das Gesamtbild nicht wesentlich zu beeinflussen. Denn im hier interessierenden Warenbereich beschreibt dieses direkt den Destinatär (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.2.7.4) und weist deshalb eine verminderte Kennzeichnungskraft auf. Folglich wird sich der Verkehr nicht an «HOMME» orientieren, zumal die Abnehmer dazu neigen, Marken zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, normal kennzeichnenden Elemente zu verkürzen. Es ist daher davon auszugehen, dass sich das Publikum bei der angefochtenen Marke in erster Linie an der Bezeichnung «JO MALONE» orientieren wird, welche sich mit der normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke 2 deckt und zudem am besonders kennzeichnenden Anfang (vgl. hierzu BGE 122 III 388, E. 5a – Kamillosan / Kamillan, Kamillon) des jüngeren Zeichens positioniert ist. Der zusätzliche Bestandteil «HOMME», welcher wie ein Zusatz verstanden wird, ist somit nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen und von der übereinstimmenden, normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke 2 abzulenken. Letztere bleibt in der jüngeren Marke klar erkennbar, auch aufgrund der Grössenverhältnisse und Positionierung an erster Stelle. Die grafische Ausgestaltung, welche sich in der Verwendung einer üblichen Computerschrift erschöpft, vermag wie ausgeführt, das Gesamtbild nicht wesentlich zu beeinflussen (vgl. unter IV. C. 3 hiervor).

6. Da der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken aus den genannten Gründen identisch ist, ist unter Berücksichtigung der bestehenden Gleichartigkeit und des normalen Aufmerksamkeitsgrads der Abnehmer, die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben, weil der erforderliche Zeichenabstand zu der normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke 2 aus den genannten Gründen nicht gewahrt ist. Soweit das Publikum, aufgrund des Zusatzes «HOMME» des jüngeren Zeichens Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der Warennähe falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen, oder im jüngeren Zeichen eine Variante der Widerspruchsmarke erkennt (sog. «mittelbare Verwechslungsgefahr»; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2), zumal auf das Erinnerungsbild abzustellen ist, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 957). Das Publikum wird annehmen, dass es sich bei der angefochtenen Marke um die Produktlinie für Männer der widersprechenden Partei handelt. Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen.
7. Der Widerspruch in den Verfahren Nr. 104627 und 104628 wird im Lichte vorgenannter Ausführungen teilweise, nämlich im Umfang der festgestellten Gleichartigkeit, gutgeheissen und die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 827608 JO MALONE HOMME (fig.) in diesem Umfang widerrufen, d.h. hinsichtlich der *Laptoptaschen; Schalen für Smartphones; Brillenetuis* (Kl. 9) und der Warenklasse 25 (vgl. unter IV. B. 12 hiervor). Weitergehend wird der Widerspruch abgewiesen. Da die Verwechslungsgefahr bereits ohne Berücksichtigung eines allfälligen erhöhten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke 2 bejaht wurde, kann die Frage nach deren Bekanntheit offenbleiben, da letztere, wie ausgeführt, beim Waren- / Dienstleistungsvergleich unbeachtlich ist (vgl. unter IV. B. 13 hiervor).

IV. Kostenverteilung

1. Die für beide Verfahren geschuldeten Widerspruchsgebühren verbleiben 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). 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 im Widerspruchsverfahren Nr. 104627 wegen fehlender Gleichartigkeit nicht durchgedrungen und im Widerspruchsverfahren Nr. 104628 lediglich teilweise. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden, wobei sich die angefochtene Partei nicht am Verfahren beteiligt hat. Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen ist es in casu angezeigt, der widerspruchsgegnerischen Partei im Verfahren Nr. 104627 trotz Obsiegens keine Parteientschädigung zuzusprechen. Der widersprechenden Partei steht im Verfahren Nr. 104628 in Anwendung der obgenannten Kriterien lediglich eine reduzierte Parteientschädigung zu. Das IGE erachtet eine Parteientschädigung von CHF 600.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Hälfte der im Verfahren Nr. 104628 geschuldeten Widerspruchsgebühr von CHF 800.00, d.h. CHF 400.00, zu ersetzen. Insgesamt werden der widersprechenden Partei Kosten in der Höhe von CHF 1'000.00 (einschliesslich hälftige Widerspruchsgebühr des Verfahrens Nr. 104628) gesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Die Widersprüche in den Verfahren Nr. 104627 und 104628 werden in einem Verfahren vereinigt.

2.

Der Widerspruch in den Verfahren Nr. 104627 und Nr. 104628 wird teilweise gutgeheissen, nämlich hinsichtlich folgender Waren der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 827608 JO MALONE HOMME (fig.):

Klasse 9 Laptoptaschen; Schalen für Smartphones; Brillenetuis;

Klasse 25 alle eingetragenen Waren.

3.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 827608 JO MALONE HOMME (fig.) wird teilweise widerrufen, d.h. hinsichtlich der *Laptoptaschen; Schalen für Smartphones; Brillenetuis* (Kl. 9) und der Warenklasse 25.

4.

Weitergehend wird der Widerspruch abgewiesen.

5.

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

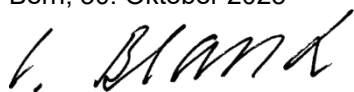
6.

Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Entschädigung von CHF 1'000.00 (einschliesslich hälftige Widerspruchsgebühr des Verfahrens Nr. 104628) zu bezahlen.

7.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 30. 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).