

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104497 in Sachen

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, California 95014
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch

Lenz & Staehelin
Brandschenkestrasse 24
8027 Zürich

CH-Marke Nr. 625404 - APPLE

gegen

"Crystal Management company" LLC
Sacco and Vanzetti Str., 62, office 702
City of Ekaterinburg
RU-620014 Sverdlovsk region
RU-Russische Föderation

Widerspruchsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 1829434 - Gold Apple beauty store ((fig.))



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

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die IR-Marke Nr. 1829434 "Gold Apple beauty store ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 19.12.2024 in in der Gazette des marques internationales Nr. 49/2024 veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen geschützt:
 35 *Services d'administration de programmes de fidélisation de la clientèle; location de panneaux d'affichage [panneaux publicitaires]; location de distributeurs automatiques; location de kiosques de vente; démonstration de produits; services de mise en place et animation de manifestations commerciales; organisation de salons commerciaux; services de décoration de vitrines; mise à disposition d'informations commerciales et prestations de conseils pour les consommateurs sur le choix de produits et services; mise disposition de critiques d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de fichiers d'images numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; promotion des ventes pour des tiers; promotion de produits et services par le parrainage de manifestations sportives; promotion de produits par le biais d'influenceurs; services de distribution d'échantillons; gestion administrative externalisée pour entreprises; services d'administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; services de traitement administratif de bons de commande; services d'intermédiation commerciale; optimisation du trafic de sites Web; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène ainsi que de fournitures médicales; optimisation de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; services de détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; services de vente au détail en lien avec des fichiers d'images numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; services d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de produits et services pour le compte d'autres entreprises].*
2. Am 01.04.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 625404 "APPLE" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35-36, 38, 41-42 und 45 eingetragen ist
4. Am 08.04.2025 erliess das IGE gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Die widerspruchsgegnerische Partei wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
5. Da innert Frist kein Zustellungsdomizil bezeichnet wurde, hat das IGE mit Verfügung vom 10.07.2025 die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 07.03.2011 hinterlegt, die angefochtene Marke am 23.08.2024 im internationalen Register eingetragen. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich

einzutreten.

3. Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz benennen oder einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die Widerspruchsgegnerin einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 4.3, unter www.ige.ch). Das Dispositiv des Entscheids wird ihr gemäss Regel 23^{bis} AusfO (Ausführungsordnung betreffend das Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, SR 0.232.112.21) über die WIPO eröffnet.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

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

B. Vergleich der Waren 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. Die angefochtene Marke ist für folgende Dienstleistungen geschützt:

35 *Services d'administration de programmes de fidélisation de la clientèle; location de panneaux d'affichage [panneaux publicitaires]; location de distributeurs automatiques; location de kiosques de vente; démonstration de produits; services de mise en place et animation de manifestations commerciales; organisation de salons commerciaux; services de décoration de vitrines; mise à disposition d'informations commerciales et prestations de conseils pour les consommateurs sur le choix de produits et services; mise à disposition de critiques d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de fichiers d'images numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; promotion des ventes pour des tiers; promotion de produits et services par le parrainage de manifestations sportives; promotion de produits par le biais d'influenceurs; services de distribution d'échantillons; gestion administrative externalisée pour entreprises; services d'administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; services de traitement administratif de bons de commande; services d'intermédiation commerciale; optimisation du trafic de sites Web; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène ainsi que de fournitures médicales; optimisation de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; services de détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; services de vente au détail en lien avec des fichiers d'images numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; services d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de produits et services pour le compte d'autres entreprises].*
3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

- 16 Waren aus Papier und Pappe (Karton), soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate); gedruckte Veröffentlichungen; Bücher; Magazine; Rundbriefe; Zeitschriften; Broschüren; kleine Bücher; kleine Bücher für den Verkauf mit Tonbändern; Druckschriften; Handbücher; Journale; Informationsblätter; Grusskarten; Werbebroschüren; Kataloge; Kalender, Poster, gerahmte und ungerahmte Fotografien, Druckvorlagen für T-Shirts und Sweatshirts, Abziehbilder und Autoaufkleber, keine der vorgenannten Waren zum Thema Apfel; Papier, Pappe (Karton); Druckereierzeugnisse in Bezug auf Computer; Druckereierzeugnisse im Bereich Multimediaprodukte, interaktive Produkte und Onlinedienste; Buchbinderartikel; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen- und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke; Kataloge in Bezug auf Computersoftware; Computerbroschüren; Computerhandbücher; Veröffentlichungen über Computerhardware; Nachschlagebücher für Computerhardware; Benutzeranleitungen für Computerhardware; Bedienungsanleitungen für Computer; Computerbetriebsanleitungen; Publikationen in Bezug auf Technologie, digitale Technologie und technische Apparaturen; Kataloge in Bezug auf Musikapparate und -instrumente; Kataloge in Bezug auf Telekommunikationsgeräte, Mobiltelefone, mobile digitale elektronische Geräte und Taschengeräte zum Senden und Empfangen von Telefonanrufen, Faxen, E-Mails, Video, Sofortnachrichten, Musik, audiovisuellen und anderen Multimedia-Inhalten und anderen digitalen Daten; Musik- und Notenbücher; Unterrichtshandbücher für Musik; Musikzeitschriften; Schreibgarnituren, Telefon- und Adressbücher, Terminplaner, Terminkalender, Teile und Zubehörteile für alle vorstehend genannten Waren.
- 35 Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Werbung und Marketing; Verkaufsförderung; Marktstudien; Analyse der Ergebnisse von Werbung und Marktforschung; Detailhandel im Unterhaltungsbereich mit audiovisuellen Werken und musikalischen elektronischen Produkten, die über das Internet und andere elektronische und Kommunikationsnetzwerke angeboten werden; Betreiben von Detailhandelsgeschäften mit Computer, Elektronik- und Unterhaltungsprodukten; Betreiben von Detailhandelsgeschäften mit Telekommunikationsgeräten, Mobiltelefonen, mobilen digitalen elektronischen Geräte und Taschengeräten zum Senden und Empfangen von Telefonanrufen, Faxen, E-Mails, Video, Sofortnachrichten, Musik, audiovisuellen und anderen Multimedia-Inhalten und anderen digitalen Daten sowie Zubehör, Peripheriegeräte und Tragebehälter für solche Geräte; Detailhandel über Kommunikationsnetzwerke mit Computer, Elektronik- und Unterhaltungsprodukten; über Kommunikationsnetzwerke erbrachter Dienstleistungen für den Detailhandel im Bereich Funktelefone, tragbare und digitale elektronische Taschengeräte, musikalischen elektronischen Produkten und andere Heimelektronikwaren, Computersoftware, Zubehör, Peripheriegeräte und Tragebehälter für solche Geräte; Durchführung von Produktdemonstrationen in Läden und über Kommunikationsnetzwerke; Zusammenstellen Zusammenführung verschiedener Dienstanbieter zum Nutzen Dritter mit Dienstleistungsangeboten in den Bereichen Onlinedienste, Kommunikation, Informationstechnologie und Verlagsdienstleistungen, um dem Verbraucher eine bequeme Ansicht und Auswahl dieser Dienste zu ermöglichen; computergestützte Datenspeicherung und -abfrage; computergestützte Datenspeicherung und -abfrage von digitalen Texten, Daten, Bildern, Audio- und Videoinhalten; Datenspeicherung von elektronischer Musik; Onlinemusikabonnementsdienste; Erstellung von Informationsregistern, Registern von Webseiten und anderen in weltweiten Computernetzen verfügbaren Informationsquellen für Dritte; Information und Beratung in Bezug auf alle vorstehend genannten Leistungen.
- 36 Versicherungswesen und Finanzwesen; Geldgeschäfte; Darlehen- und Kreditwesen; Immobilienwesen; computergestützte Bankgeschäfte; computergestützte Finanzgeschäfte; Kreditvermittlung, Vermittlung von Kreditverträgen; Vermittlung von Kreditversicherungen; Vermittlung von Warenkrediten; Vermittlung von Verbraucherkrediten; Verwaltung von Krediten; Abwickeln von Geldgeschäften mit Kreditkarten; Ausgabe von Kreditkarten; Kreditfinanzierung; Beurteilung der Kreditwürdigkeit; Gewährung von Kreditdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Kauf von Waren und Dienstleistungen; Finanzierung von Teilzahlungskrediten; Versicherungsdienstleistungen in Zusammenhang mit Kreditverträgen; Bereitstellung von Krediten über Teilzahlungspläne; Stundung von Krediten an Privatkunden für den Kauf von Computern und

damit verbundenem Zubehör; Information und Beratung in Bezug auf alle vorstehend genannten Leistungen.

- 38 *Telekommunikation; Telekommunikations- und Kommunikationsdienstleistungen; Zugriffsdienstleistungen im Bereich der Telekommunikation; Kommunikation mittels Computer; Kommunikation zwischen Computern; elektronisches Versenden von Daten und Dokumenten über das Internet oder andere Datennetze; Bereitstellung von Daten und Nachrichten durch elektronische Übertragung; Bereitstellung des Online-Zugangs zu Webseiten und elektronischen Nachrichtendiensten, die das Herunterladen von Informationen und Daten ermöglichen; Bereitstellung des Zugang zu elektronischen Nachrichtendiensten in Bezug auf das Herunterladen von Informationen und Daten aus dem Internet; Bereitstellung von Zugangszeit zu Webseiten im Internet mit Multimediamaterialien; Verschaffen von Zugang und Zugriff auf Webseiten in globalen Computernetzwerken (Internet); Lieferung von digitaler Musik mittels Telekommunikation; Verschaffen drahtloser Telekommunikation mittels elektronischer Kommunikationsnetzwerke; drahtlose digitale Nachrichtendienste, Personensuchdienste (Paging) und elektronische Post (E-Mail), einschliesslich Dienstleistungen, welche dem Benutzer ermöglichen, Mitteilungen durch ein drahtloses Netzwerk zu senden und/oder zu empfangen; ein- oder zweiwege Personensuchdienste (Paging); Telex-, Telegramm- und Telefondienste; Senden oder Übermitteln von Radio und Fernsehprogrammen; zeitanteilige Vermietung von Kommunikationsgeräten (Timesharing); Verschaffen von Telekommunikationszugriff und Verbindungen zu Computerdatenbanken und zum Internet; elektronische Übermittlung von gestreamten und herunterladbaren Audio- und Videodateien mittels Computer und anderen Kommunikationsnetzwerken; Webcasting Dienstleistungen; Liefern von Mitteilungen mittels elektronischer Übermittlung; Verschaffen von Verbindung und Zugang zu elektronischen Kommunikationsnetzwerken zur Übermittlung oder Empfang von Audio, Video oder Multimedia Inhalten; Bereitstellung von Telekommunikationsverbindungen zu elektronischen Kommunikationsnetzen zum Senden oder Empfangen von Audio-, Video- oder Multimedia-Inhalten; Zugang zu digitalen Musik Webseiten im Internet; Zugang zu MP3 Webseiten im Internet; Bereitstellung von digitaler Musik über Telekommunikationsanlagen; zur Verfügung stellen von Telekommunikationsverbindungen zum Internet oder zu Datenbanken; Dienstleistungen eines Internetproviders (Telekommunikation); E-Mail-Dienstleistungen; Telekommunikation von Informationen (einschliesslich Websites), Computerprogrammen und anderen Daten; Senden von Videos, Senden von aufgezeichneten Videos insbesondere betreffend Musik und Unterhaltung, Fernsehprogramme, Filme, Nachrichten, Sport, Spiele, kulturelle Ereignisse und unterhaltungsbezogene Programme jeglicher Art, mittels eines globalen Computernetzwerks, eines Computers oder anderen Kommunikationsnetzwerken; Streaming von Videoinhalten mittels eines globalen Computernetzwerks; abonniertes Senden von Ton mittels eines globalen Computernetzwerks; Audiorundfunkausstrahlung; Senden von Ton, Musik, Konzerten und Radioprogrammen; Streaming von Videoinhalten über ein weltweites Computernetzwerk; elektronische Übertragung von Audio- und Videoinhalten über Kommunikationsnetzwerke; Kommunikationsdienstleistungen durch Abstimmung/Zusammenführen von Benutzern zur Übermittlung von Musik, Video- und Audioaufnahmen mittels Kommunikationsnetzwerken; Dienstleistungen eines elektronischen Forums; Bereitstellung eines elektronischen Forums zu den Gebieten Musik, Video, Film, Bücher, Fernsehen, Spiele und Sport; Bereitstellung von elektronischen Online-Foren zur Übertragung von Nachrichten zwischen Computernutzern in Bezug auf Unterhaltung, Musik, Konzerte, Videos, Rundfunk, Fernsehen, Film, Nachrichten, Sport, Spiele und Kulturveranstaltungen; Verleih und Vermietung von Kommunikationsgeräten und elektronischen Mailboxen; elektronische Dienstleistungen einer Nachrichtenagentur; Beratung betreffend elektronische Kommunikation; Telefax, Nachrichtensammlungs- und -übermittlungsdienstleistungen; Übermittlung von Daten und Informationen mit elektronischen Mitteln, Computer, Kabel, Radio, Teleprinter, Telebrief, Telefon, Mobiltelefon, elektronische Post (E-Mail), Telekopierer, Fernsehen, Mikrowellen, Laserstrahlen, Kommunikationssatelliten oder elektronischen Kommunikationsmitteln; Übermittlung von Daten mittels audio-visuellen Geräten, welche durch Datenverarbeitungsgeräte oder Computer kontrolliert werden; Bereitstellung von Zugangszeiten zu Webseiten mit Multimediamaterialien; Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken und Verzeichnisse über Kommunikationsnetzwerke, um Daten im Bereich Musik, Video, Film, Bücher, Fernsehen, Spiele und Sport zu erhalten; Organisation und Durchführung von Videokonferenzen; Bereitstellung von Zugangszeiten für Benutzer elektronischer Kommunikationsnetzwerke mit Mitteln zur Identifizierung,*

Ortung, Gruppierung, Verbreitung und Verwaltung von Daten und Links zu Computerservern Dritter, zu Computerprozessoren und Computernutzern; Bereitstellung von Computerdatenbanken in Form eines elektronischen Forums auf den Gebieten Musik, Video, Film, Bücher, Fernsehen, Spiele und Sport; Informations- und Beratungsdienste in Bezug auf vorstehend genannte Leistungen.

- 41 *Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; zur Verfügung stellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); zur Verfügung stellen von elektronischen Online-Publikationen; Publikationen von elektronischen Büchern und Zeitungen online; zur Verfügung stellen von Publikationen von einem globalem Computernetzwerk oder dem Internet (zum Durchsuchen [browsen]); Ausbildung mit Hilfe von Computern; Lehrtätigkeiten mit Hilfe von Computern; zur Verfügung stellen von Lehrgängen mit Hilfe von Computern; computerunterstützte Ausbildung; Ausbildung, Schulungen, Unterricht und Unterhaltung in Bezug auf Computer, Computersoftware, Multimedia-Produkte, interaktive Produkte und Onlinedienste, Telekommunikationsgeräte, Mobiltelefone, tragbare und mobile digitale elektronische Geräte zum Senden und Empfangen von Anrufen, Faxen, E-Mails, Videos, Soforthnachrichten, Musik, audiovisuellen und anderen Multimediawerken und anderen digitalen Daten und Verteilung von Kursmaterialien im Zusammenhang damit; Ausbildung mittels Durchführung von Online-Ausstellungen und -Demonstrationen und interaktive Ausstellungen im Bereich Computer, Computersoftware, Computerperipheriegeräte, tragbare und/oder elektronische Handgeräte, Onlinedienste, Spitzentechnologie, Kommunikation, Informationstechnologie, Informationsdienstleistungen, Musik, Unterhaltung und Verlagdienstleistungen; Produktion von Rundfunk-, Fernseh- und Internetprogrammen über Ausstellungen; Bearbeiten von Tonbändern; Bearbeiten von Kinofilmen; Bearbeiten von Videobändern; Bearbeiten von geschriebenem Text; Filmschnitt (photographisch); Bearbeiten von Digitalbildern; Bearbeiten von digitaler Musik (nicht herunterladbar) bereitgestellt von MP3-Webseiten im Internet; zur Verfügung stellen von digitaler Musik (nicht herunterladbar) über das Internet; Organisation und Durchführung von Gewerbe-, Handels- und Geschäftskonferenzen; Organisation und Durchführung von Ausstellungen, Workshops, Seminaren, Schulungen und Konferenzen; Veröffentlichung von Druckereierzeugnissen und Unterrichts- und Lehrmaterial; Unterhaltung in Bezug auf Wettkämpfe, Wettbewerbe, Quizprogramme und Lotterien; zur Verfügung stellen von Spielen und Lotterien; Organisation und Präsentation von Wettkämpfen, Wettbewerben, Spielen, Quizprogrammen und Lotterien; über das Internet oder online über ein Computernetzwerk oder einer Datenbank bereitgestellte elektronische Wettkämpfe, Wettbewerbe, Spiele, Quizprogramme und Lotterien; elektronische Verlagdienstleistungen; Bereitstellung von herunterladbaren Musik- und Videoaufzeichnungen gegen Gebühr oder vorausbezahlte Abonnements über das Internet oder als Paket zusammen mit elektronischen Geräten; On-line angebotene Spieldienstleistungen [von einem Computernetzwerk]; Bereitstellung von Datenbanken und Verzeichnissen über Kommunikationsnetzwerke zum Aufrufen von Daten auf den Gebieten Musik, Video, Film, Bücher, Fernsehen, Spiele und Sport; Unterhaltungsdienstleistungen, nämlich zur Verfügung stellen in Form von Musik-, Video-, audiovisuellen und Textmaterialien, nämlich Bücher, Theaterstücke, Druckschriften, Broschüren, Mitteilungsblätter, Journale und Magazine zu Themen aus den Bereichen sportliche und kulturelle Aktivitäten und einer breiten Themenpalette von allgemeinem Interesse, die persönlich angeboten und über Computernetzwerke verbreitet wird; Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar) über Computernetzwerke zum Durchsuchen (Browsen) und Herunterladen über Computernetzwerke, nämlich von Büchern, Druckschriften, Broschüren, Mitteilungsblättern, Journalen und Magazinen zu den Themen Computerhardware und Softwareanwendungen, Telekommunikationsgeräte, Mobiltelefone, mobile digitale elektronische Geräte und Taschengeräte zum Senden und Empfangen von Telefonanrufen, Faxen, E-Mails, Video, Soforthnachrichten, Musik, audiovisuellen und anderen Multimedia-Inhalten sowie anderen digitalen Daten und zu einer breiten Themenpalette von allgemeinem Interesse; Bereitstellung von Online-Einrichtungen über ein weltweites Computernetzwerk, die es Benutzern ermöglichen, ausgestrahlte Audio-, Video-, Text- und anderen Multimediainhalte, einschliesslich Musik, Konzerte, Videos, Rundfunkprogramme, Fernsehen, Nachrichten, Sport, Spiele, kulturelle Veranstaltungen und unterhaltungsbezogene Programme zu programmieren; Information und Beratung in Bezug auf alle vorstehend genannten Leistungen.*
- 42 *Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen, Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Design und*

Entwicklung von Computerhardware und -software; Beratungsdienstleistungen bezüglich Computerhardware und -software; Vermietung von Computerhardware und -software, Computergeräten und -zubehör; Beratungsdienstleistungen bezüglich Multimedia und audiovisuelle Software; Computerprogrammierung; Support und Beratungsdienstleistungen bezüglich Entwicklung von Computersystemen, Datenbanken und Anwendungen; grafisches Design für die Erstellung von Webseiten im Internet; Information bezüglich Computerhardware und -software, die online über ein weltweites Computernetz oder im Internet bereitgestellt werden; Erstellung und Unterhalt von Webseiten; Entwicklung von Multimedia-Webseiten; Hosting von Webseiten Dritter; Bereitstellung von Suchmaschinen zum Abrufen von Daten über Kommunikationsnetzwerke; Application Service Provider (ASP) Dienstleistungen in Bezug auf Software zum Gebrauch im Zusammenhang mit online Musikabonnementservice, und bezüglich Software, die den Benutzern ermöglicht, Musik und unterhaltungsbezogene Audio-, Video-, Text- und Multimediainhalte zu spielen und zu programmieren sowie bezüglich Software mit Musikaufnahmen, unterhaltungsbezogenen Audio-, Video-, Text- und Multimediainhalten; temporäre online Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software, die den Benutzern ermöglicht, Audio-, Video-, Text- und andere Multimediainhalte zu programmieren, einschliesslich Musik, Konzerte, Videos, Radio, Fernsehen, Nachrichten, Sport, Spiele, kulturelle Veranstaltungen und unterhaltungsbezogene Programme; Bereitstellung von Webseiten über ein globales Computernetzwerk, um den Nutzern die Programmierung von Audio, Video, Text und anderen Multimediainhalten zu ermöglichen, inklusive Musik, Konzerten, Videos, Radio, Television, Nachrichten, Sport, Spiele, kulturelle Anlässe und unterhaltungsverwandte Programme, sobald diese ausgestrahlt werden; Bereitstellung von Suchmaschinen zum Abrufen von Daten von globalen Computernetzwerken; Betrieb von Suchmaschinen; Beratung und Unterstützung in Computerfragen in Bezug auf das Scannen von Informationen und Speichern auf Computerdisketten; Information und Beratung in Bezug auf alle vorstehend genannten Leistungen.

- 45 *Juristische Dienstleistungen; Sicherheitsdienstleistungen für den Schutz von Sachwerten oder Personen; Sicherheitsdienstleistungen für den Schutz von Sachwerten, nämlich die Überwachung von Datenbanken zu Sicherheitszwecken; persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse; von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen zur Erfüllung der Bedürfnisse von Einzelpersonen, nämlich Dienstleistungen in Bezug auf ein soziales Netzwerk und Vermittlung von Bekanntschaften; Online-Bereitstellung von sozialen Netzwerkdienstleistungen, nämlich Knüpfung von sozialen Kontakten zwischen Personen, Anbahnung von Bekanntschaften und Auffinden von Personen mit speziellen Hobbies, Interessen und Lebenslauf; Bereitstellung einer Webseite für soziale Netzwerke zur Unterhaltungszwecken.*
4. Die angefochtenen Dienstleistungen *services d'administration de programmes de fidélisation de la clientèle* werden durch die breiten Oberbegriffe *Werbung und Marketing; Verkaufsförderung* der Widerspruchsmarke abgedeckt. Es besteht somit Dienstleistungsgleichheit.
5. Die Dienstleistungen *Werbung und Marketing; Verkaufsförderung* der Widerspruchsmarke umfassen die angefochtenen Dienstleistungen *promotion des ventes pour des tiers; promotion de produits et services par le parrainage de manifestations sportives; promotion de produits par le biais d'influenceurs; services de distribution d'échantillons; optimisation de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; optimisation du trafic de sites Web*. Die Dienstleistungsgleichheit ist somit ohne Weiteres gegeben.
6. Die angefochtenen Dienstleistungen *location de panneaux d'affichage [panneaux publicitaires]; démonstration de produits; services de mise en place et animation de manifestations commerciales; organisation de salons commerciaux* dienen alle der Bewerbung von Produkten. Diese fallen somit ebenfalls unter *Werbung und Marketing; Verkaufsförderung* der Widerspruchsmarke. Dementsprechend besteht auch diesbezüglich Gleichheit.
7. Mit *Detailhandel im Unterhaltungsbereich mit audiovisuellen Werken und musikalischen elektronischen Produkten, die über das Internet und andere elektronische und Kommunikationsnetzwerke angeboten werden; Betreiben von Detailhandelsgeschäften mit Computer, Elektronik- und Unterhaltungsprodukten; Betreiben von Detailhandelsgeschäften mit Telekommunikationsgeräten, Mobiltelefonen, mobilen digitalen elektronischen Geräte und Taschengeräten zum Senden und Empfangen von Telefonanrufen, Faxen, E-Mails, Video, Sofortnachrichten, Musik, audiovisuellen und anderen Multimedia-Inhalten und anderen digitalen Daten sowie Zubehör, Peripheriegeräte und Tragebehälter für solche Geräte; Detailhandel über Kommunikationsnetzwerke mit Computer, Elektronik- und Unterhaltungsprodukten* beansprucht die ältere

Marke Detailhandelsdienstleistungen im Bereich elektronischer Geräte. Im Vergleich zu *mise à disposition d'informations commerciales et prestations de conseils pour les consommateurs sur le choix de produits et services; mise à disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de fichiers d'images numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène ainsi que de fournitures médicales; services de détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; services de vente au détail en lien avec des fichiers d'images numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]* der angefochtenen Marke bestehen klare markenrechtlich relevante Überschneidungen. Bei diesen im Konflikt stehenden Dienstleistungen handelt es sich um Detailhandel mit unterschiedlichen Waren. Der Kern der konfligierenden Dienstleistungen ist dabei der gleiche, nämlich "um das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern" (Richtlinien, Teil 2, Ziff. 4.14 mit Verweis auf Nizza-Klassifikation, Erläuternde Anmerkungen zur Klasse 35). Da die Art der Dienstleistungen, die angesprochenen Abnehmerkreise und auch das zur Erbringung dieser Dienstleistungen nötige Know-how ähnlich ist, ist von hochgradiger Gleichartigkeit auszugehen.

8. Weiter beansprucht die ältere Marke den Oberbegriff *Geschäftsführung*. Darunter fallen u.a. Dienstleistungen, die Dritte bei der Führung ihres Geschäfts unterstützen. Somit besteht Identität oder zumindest hochgradige Gleichartigkeit gegenüber *gestion administrative externalisée pour entreprises; services d'administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; services d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de produits et services pour le compte d'autres entreprises]* der angefochtenen Marke.
9. Unter die von der Widerspruchsmarke beanspruchten *Büroarbeiten* können die angefochtenen Dienstleistungen *services de traitement administratif de bons de commande* subsumiert werden. Es besteht somit Dienstleistungsgleichheit.
10. Betreffend die angefochtene Dienstleistungen *location de distributeurs automatiques*; geht die widersprechende Partei davon aus, dass diese unter die Dienstleistungen *Verkaufsförderung* und *Werbung* fallen würde und somit identisch sei. Das IGE kann sich dieser Einschätzung nicht anschliessen. *Werbung* umfasst alle Massnahmen die auf eine Beeinflussung der Zielgruppe durch Kommunikation ausgerichtet sind, um Interesse für ein Produkt, eine Dienstleistung oder eine Idee zu wecken und sie zum Kauf oder einer bestimmten Handlung zu bewegen. Unter *Verkaufsförderung* werden dabei zeitlich begrenzte Aktionen verstanden, die zum Ziel haben, bei nachgelagerten Vertriebsstufen und Letztabnehmern von Produkten und Dienstleistungen durch zusätzliche Anreize Absatzsteigerungen zu bewirken (vgl. in diesem Sinn Gabler, Wirtschaftslexikon, auf www.wirtschaftslexikon.gabler.de, abgerufen am 10.10.2025). *Werbung* und *Verkaufsförderung* umfassen somit eine Vielzahl von Massnahmen, die auf den Kauf von Waren bzw. die Absatzsteigerung gerichtet sind. Zwar dienen auch Verkaufsautomaten dazu, Waren zu verkaufen. Diese Überschneidung in der Zweckbestimmung der konkurrierenden Dienstleistungen genügt hingegen nicht, um eine markenrechtlich relevante Gleichartigkeit begründen zu können. Dies, weil der Vermietung eines (leeren) Verkaufsautomaten an Dritte kein Werbecharakter zukommt. Bei der Vermietung dieser Verkaufseinrichtungen handelt es sich einzig um das Zurverfügungstellen von Verkaufsinfrastruktur. Dies kann nicht mit Werbung gleichgesetzt werden. Dem IGE ist denn auch keine Marktübung bekannt, wonach die Vermietung dieser Verkaufsinfrastruktur auch zum Tätigkeitsbereich von Werbeagenturen gehören würde. Weiter kann in diesen konkurrierenden Dienstleistungen auch kein sinnvolles Leistungspaket erkannt werden, zumal die Abnehmer aufgrund der unterschiedlichen Natur dieser Dienstleistungen nicht davon ausgehen, dass die verschiedenen Dienstleistungen unter der Kontrolle des gleichen Markeninhabers stehen. Im Weiteren ist auch gegenüber den weiteren, von der Widerspruchsmarke in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen, insbesondere *Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung* und den *Detailhandelsdienstleistungen* aufgrund der klar unterschiedlichen Art dieser Dienstleistungen, keine Gleichartigkeit auszumachen. Auch im Verhältnis zu den Waren in Klasse 16 sowie den Dienstleistungen der Klassen 36, 38, 41, 42 und 45 ist für das IGE nicht zu sehen, wie eine Gleichartigkeit zu den angefochtenen Dienstleistungen begründet werden könnte.
11. Anders präsentiert sich die Ausgangslage betreffend die angefochtene Dienstleistung *location de kiosques de vente* und der Dienstleistung *Immobilienwesen* (Klasse 36) der Widerspruchsmarke. Letztere umfasst neben dem Handel – Kauf, Verkauf und Vermittlung – insbesondere und auch die Immobilienverwaltung (vgl. BVGer B-7698/2008, E. 4.5.2 – ETAVIS / ESTAVIS). Immobilienverwaltung beinhaltet auch die

Bewirtschaftung und Vermietung von Geschäftsräumen, ob dies nun Kioske oder andere Ladenlokalitäten sind. Die Gleichartigkeit ist somit gegeben.

12. Die Widerspruchsmarke beansprucht mit *Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung* zwei Oberbegriffe in Klasse 35, die ein breites Spektrum von Managementdienstleistungen umfassen. Die angefochtene Dienstleistung *services d'intermédiation commerciale* fällt dabei unter Geschäftsführung und /oder Unternehmensverwaltung oder ist zumindest hochgradig gleichartig zu diesen (vgl. auch Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren W 102448, III. B. Ziff. 10, abrufbar in der Prüfungshilfe des IGE, www.ph.ige.ch).
13. Die angefochtene Dienstleistung *services de décoration de vitrines* weist klare markenrechtlich relevante Überschneidungen mit der der Dienstleistung *Werbung* wie auch mit den *Detailhandelsdienstleistungen* der Widerspruchsmarke auf. Das Dekorieren von Schaufenstern kann denn auch ein wesentlicher Aspekt des Detailhandels, nämlich der Warenpromotion sein. Zumindest eine hochgradige Gleichartigkeit ist zu bejahen (vgl. auch Entscheid des IGE in der Widerspruchssache W 102433, III. B. Ziff. 8, abrufbar in der Prüfungshilfe).
14. Schliesslich beansprucht die angefochtene Marke die Dienstleistung *mise disposition de critiques d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires*. Bei dieser Dienstleistung handelt es sich im Wesentlichen um die Bereitstellung von Geschäftsinformationen. Diese Dienstleistung fällt unter den breiten Begriff *Geschäftsführung* der Widerspruchsmarke. Somit ist Dienstleistungsgleichheit gegeben.
15. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Dienstleistungsgleichheit bzw. starke Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit der als nicht gleichartig beurteilten Dienstleistung *location de distributeurs automatiques (Klasse 35)* bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichsdienstleistungen ist von Gleichheit respektive Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die Wortmarke "APPLE" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "Gold Apple beauty store ((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. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).
3. Bei der angefochtenen Marke besteht das Bildelement aus einem am Zeichenanfang stehenden kleinen Quadrat mit abgerundeten Ecken. In diesem Quadrat befindet sich eine Gestaltung aus drei übereinander liegenden flachen Quadraten, die miteinander verbunden sind. Dieses Bildelement macht nur einen kleinen Teil des angefochtenen Zeichens aus und vermag, trotz seiner Platzierung am in der Regel prägenden Zeichenanfang, den Gesamteindruck nur unwesentlich zu beeinflussen. Da zudem bereits gestützt auf die hohe Ähnlichkeit in Bezug auf ein Worтеlement eine Verwechslungsgefahr resultieren kann (vgl. BVGer B-6628/2019, E. 2.3.1 – Polospieler (fig.) / U.S.A. POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.) und im mündlichen Geschäftsverkehr figurative Elemente, da diese nicht ausgesprochen werden, keine Rolle spielen, konzentriert sich der nachfolgende Zeichenvergleich auf die Worтеlemente.

4. Zu beachten gilt es zudem, dass die Übernahme der Widerspruchsmarke in das jüngere Zeichen immer dann ungenügend ist, wenn die neuen Elemente nicht geeignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen. Daran ändert auch nichts, wenn die Marke durch ein eigenes Kennzeichen ergänzt wird. Dieses Vorgehen führt zu Fehlzurechnungen und somit zu einer Verwechslungsgefahr i.w.S. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden. Wird eine ältere in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element erscheint (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3 mit Verweis auf die Rechtsprechung).
5. In casu stehen sich die Wortelemente "APPLE" (Widerspruchsmarke) und "Gold Apple beauty store ((fig.))" (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.]*). Als rein beschreibender Zusatz vermag das Element "beauty store" nicht zu bewirken, dass das übernommene Element "Apple" nicht mehr als selbstständiges Element erscheint. Das Gleiche gilt für den Begriff "Gold" am Zeichenanfang, der das Element "Apple" einzig näher umschreibt. Da das angefochtene Zeichen die Widerspruchsmarke integral übernimmt, und das Element "Apple" auch im jüngeren Zeichen somit noch als selbstständiges Element erscheint, bestehen zwangsläufig Ähnlichkeiten auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene.
6. 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. Der englische Begriff "apple" bedeutet auf Deutsch *Apfel*. Dieses Wort des englischen Grundwortschatzes wird ohne Probleme von den angesprochenen Schweizer Abnehmerkreisen verstanden. In casu gilt es hingegen zu beachten, dass der englische Ausdruck "apple" aufgrund des notorisch überragenden Bekanntheitsgrades als eine der bekanntesten Marken überhaupt und allgemein bekannte Firmenbezeichnung vom Durchschnittsabnehmer nicht in erster Linie im Sinne der Frucht, sondern unmittelbar als Hinweis auf die widersprechende Partei verstanden wird (vgl. BGE 148 III 178, E. 2.3.3 – APPLE). Die Widerspruchsmarke wird somit in erster Linie als Hinweis auf ein Unternehmen wahrgenommen. Die Wortkombination "golden apple" wird von den angesprochenen Abnehmerkreisen ohne Probleme im Sinne von *Gold Apfel* bzw. *goldener Apfel* verstanden. Weiter kommt "beauty store" die Bedeutung *Schönheits- bzw. Kosmetikgeschäft* zu. Das angefochtene Zeichen wird somit als *Goldapfel* oder *goldener Apfel* bzw. *Gold + Firmenbezeichnung* und *Schönheits- bzw. Kosmetikgeschäft* verstanden. Somit stehen sich je nach Lesart unterschiedliche oder ähnliche Sinngehalte gegenüber. Aber auch bei einem Verständnis *goldener Apfel Schönheitsgeschäft* sind die Unterschiede nicht derart, dass die Gefahr des Verlesens oder Verhörens ausgeschlossen werden könnte.
8. 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. 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 (vgl. BGE in sic! 2022, 34, E. 6.6.1 – Telco Holding / Tell et al.). Die in casu massgebenden Dienstleistungen in Klasse 35 und 36 werden praxisgemäss mit einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad in Anspruch genommen, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Verweis u.a. auf BVGer B-1009/2010, E. 3.3.1 und 3.3.2 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.)).
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. Der Widerspruchsmarke "APPLE" kann in Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Die Widerspruchsmarke kommt daher originär grundsätzlich zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
5. Unter Verweis auf BGE 148 III 178, E. 2.3.3 führt die widersprechende Partei aus, dass es unbestritten sei, dass die Widerspruchsmarke extreme Bekanntheit geniesse. Diese Ausführungen des Bundesgerichts dürfen nun aber nicht so verstanden werden, dass die Marke APPLE für sämtliche von ihr beanspruchten Waren und Dienstleistungen automatisch bekannt ist; in diesem Fall hätten wir es mit einer berühmten Marke zu tun, was im Widerspruchsverfahren ohnehin nicht geltend gemacht werden könnte. Der erhöhte Schutzbereich einer Marke ist denn auch nur in Bezug auf diejenigen Waren und Dienstleistungen zu bejahen, für die er tatsächlich vorliegt; darüber hinaus kann er einzig auf eng benachbarte Gebiete ausstrahlen (vgl. BVGer B-2583/2018, E. 6.4.1 - Helsana. Engagiert für das Leben / HELSINN Investment Fund (fig.)). Wie im Folgenden gezeigt wird, ist der erhöhte Schutzbereich der Widerspruchsmarken jedoch auf Computerhard- und software beschränkt.
6. Die widersprechende Partei präzisiert in ihrer Widerspruchsschrift nicht, für welche Waren und Dienstleistungen die Widerspruchsmarke über eine überragende Bekanntheit verfüge.
7. Für das IGE ist es notorisch, dass die Widerspruchsmarke für Waren und Dienstleistungen im Informatikbereich (Hard- und Software) über eine grosse Bekanntheit verfügt (vgl. auch BGE 145 III 178). Dabei gilt es hingegen zu beachten, dass die Bekanntheit eines Zeichens, welche im Zusammenhang mit den Produkten einer bestimmten Klasse erworben wurde, nicht auf andere Produkte einer anderen Klasse übertragen werden kann (vgl. Bundesgericht [BGE] in sic! 2010, 353, E. 5.6.1, 5.6.3 – Coolwater / cool water). Von Notorietät ist denn auch nur unter strengen Voraussetzungen auszugehen und sie darf nur für den unbestritten notorisch bekannten Kern der beanspruchten Waren und Dienstleistungen anerkannt werden.
8. So ist es für das Institut nicht notorisch, dass die Widerspruchsmarke für Detailhandelsdienstleistungen oder Werbe- und Geschäftsführungsdienstleistungen der Klasse 35 über eine grosse Bekanntheit verfügen würde. Das Anbieten von "Apple"-Waren in den eigenen Geschäften fällt dabei ohnehin nicht unter die Definition des Detailhandels gemäss Klassifikation von Nizza, da darunter das «Das Zusammenstellen verschiedener Waren für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern» verstanden wird (vgl. oben III. B. Ziff. 5 f.). Eine erhöhte Bekanntheit könnte somit der Widerspruchsmarke einzig für Hard- und Softwaredienstleistungen in Klasse 42 zugesprochen werden. Diese sind hingegen für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ohnehin nicht relevant (vgl. oben III. B. Ziff. 10 ff.). Betreffend die in casu massgebenden Dienstleistungen in Klasse 35 ist somit von einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen (vgl. in diesem Zusammenhang auch Entscheid des IGE in den Widerspruchssachen W 103779 und 104224, IV. D. Ziff. 6 ff.).
9. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels

zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Aufgrund des beiden im Konflikt stehenden Zeichen gemeinsamen Elements "Apple" hält die angefochtene Marke den markenrechtlich geforderten Zeichenabstand nicht ein. Denn die vollständige Übereinstimmung mit dem einzigen Wortelement der älteren Marke ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass das übernommene Wortelement schwach ist und dieses mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft weder das eine noch das andere zu. Die angefochtene Marke stimmt mit dem normal kennzeichnungskräftigen Wortelement "Apple" der Widerspruchsmarke vollständig übereint (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1) und stellt diesem den Begriff "Gold" voran. Dabei präzisiert "Gold" einzig das Element "Apple", vermag diesem Begriff im Gesamteindruck hingegen keinen anderen Sinngehalt zu vermitteln. Erst recht gilt dies für den rein beschreibenden Zusatz "beauty store". Auch die Hinzufügung des untergeordneten figurativen Elements vermag an dieser Einschätzung nichts zu ändern. Diese zusätzlichen Elemente sind somit nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen und vom übereinstimmenden, normal kennzeichnungskräftigen, einzigen Wortbestandteil "APPLE" der Widerspruchsmarke abzulenken.

10. Da der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken aus den genannten Gründen identisch ist, ist unter Berücksichtigung der bestehenden Dienstleistungsgleichheit bzw. weitgehenden hochgradigen Gleichartigkeit auch unter Berücksichtigung eines erhöhten Aufmerksamkeitsgrads der Abnehmer die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben, weil der erforderliche Zeichenabstand zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke nicht gewahrt ist. Soweit das Publikum, infolge der Elemente "Gold" und "beauty store" der jüngeren Marke, Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht in Anbetracht der Gleichheit bzw. hochgradigen Gleichartigkeit der strittigen Dienstleistungen dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2). Das Publikum wird annehmen, dass es sich bei der angefochtenen Marke um eine weitere Produktlinie der Widerspruchsmarke handelt. Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 104497 wird daher teilweise gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1829434 "Gold Apple beauty store ((fig.))" mit Ausnahme der Dienstleistungen *location de distributeurs automatiques* (Klasse 35) der Schutz in der Schweiz verweigert.

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. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (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 fast vollständig durchgedrungen. Einzig betreffend die Dienstleistung *location de distributeurs automatiques* wird der Widerspruch abgewiesen. Vor diesem Hintergrund ist es aus sachlichen Gründen im Einklang mit den Entscheiden des BVGer B-6734/2023, E. 9.2 – BURGER KING / Burek BK King (fig.) und BVGer B-148/2020, E. 6.2 – dm / dm (fig.) angemessen, von dem oben genannten Regelfall der hälftigen Auferlegung der Widerspruchsgebühr bzw. des Wettenschlagens der Parteikosten abzuweichen und diesen Ausgang des Verfahrens unter Kostengesichtspunkten einer vollständigen Gutheissung gleichzusetzen. Das IGE erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen.

Zudem hat die widerspruchsgegenerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Die widerspruchsgegenerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.

2.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104497 wird teilweise gutgeheissen, nämlich betreffend folgende Dienstleistungen:

35 *Services d'administration de programmes de fidélisation de la clientèle; location de panneaux d'affichage [panneaux publicitaires]; démonstration de produits; services de mise en place et animation de manifestations commerciales; organisation de salons commerciaux; services de décoration de vitrines; mise à disposition d'informations commerciales et prestations de conseils pour les consommateurs sur le choix de produits et services; mise disposition de critiques d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de fichiers d'images numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; promotion des ventes pour des tiers; promotion de produits et services par le parrainage de manifestations sportives; promotion de produits par le biais d'influenceurs; services de distribution d'échantillons; gestion administrative externalisée pour entreprises; services d'administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; services de traitement administratif de bons de commande; services d'intermédiation commerciale; optimisation du trafic de sites Web; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène ainsi que de fournitures médicales; optimisation de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; services de détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; services de vente au détail en lien avec des fichiers d'images numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; services d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de produits et services pour le compte d'autres entreprises]; location de kiosques de vente.*

3.

Die internationale Registrierung Nr.1829434 "Gold Apple beauty store ((fig.))" wird bezüglich folgender Dienstleistung zum Schutz in der Schweiz zugelassen [sog. Déclaration partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire – règle 18ter.2)ii) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)]:

35 *location de distributeurs automatiques.*

4.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

5.

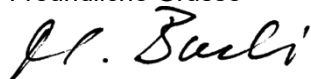
Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird der widersprechenden Partei schriftlich eröffnet. Der widerspruchsgegenerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23^{bis} AusFO über die WIPO eröffnet.

Bern, 30. Oktober 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).