

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104779 in Sachen

Herbai a.s.
Údolní 212/1,
Braník
CZ-147 00 Praha 4
CZ-Tschechische Republik

Widersprechende Partei

vertreten durch

Wild Schnyder AG
Forchstrasse 30
Postfach
8032 Zürich

IR-Marke Nr. 1641862 - Herbai

gegen

NINGBO KWUNG'S WISDOM ART&DESIGN CO.,LTD
Xuejia Village, Gulin Town, Haishu District
Ningbo City, Zhejiang Province
CN-China

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

BIP Solutions Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 95
43-250 Pawlowice

CH-Marke Nr. 831358 - herbay

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. 831358 «herbay» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 28.05.2025 in Swissreg (www.swissreg.ch) veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:

Klasse 3

Shampoos für Heimtiere [nicht medizinische Pflegemittel]; Seifen; Bohnermittel; Glättsteine; Detergenzien; Zahnputzmittel; Ätherische Öle; Wattestäbchen für kosmetische Zwecke; Potpourris [Duftstoffe]; Kosmetika.

2. Am 27.08.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1641862 «Herbai» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die u.a. für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 3

Préparations cosmétiques pour le soin de la peau, préparations cosmétiques pour le soin du corps, préparations cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu, préparations cosmétiques pour le bain et la douche, crèmes cosmétiques, savonnets, savon cosmétique non-médicamenteux, préparations pour le bain, autres qu'à usage médical, shampoings, lotions capillaires, parfums, maquillage, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, préparations cosmétiques.

4. Mit Verfügung vom 01.09.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Da sich die widerspruchsgegnerische Partei innert gesetzter Frist nicht vernehmen liess, schloss das IGE mit Verfügung vom 16.10.2025 die Verfahrensinstruktion ab.
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 05.11.2021, unter Beanspruchung einer tschechischen Priorität vom 06.05.2021, im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 19.04.2025 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
3. Wird eine vom IGE angesetzte Frist nicht eingehalten, bestimmt sich die Rechtsfolge nach Massgabe der Verfügung (Art. 23 VwVG).
 Da die widerspruchsgegnerische Partei innert der in der Verfügung vom 01.09.2025 angesetzten Frist keine Stellungnahme einreichte, wird das Verfahren von Amtes wegen fortgesetzt.

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

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

2. Die angefochtene Marke ist, soweit interessierend, für folgende Waren eingetragen:

Klasse 3

Shampoos für Heimtiere [nicht medizinische Pflegemittel]; Seifen; Bohnermittel; Glättsteine; Detergenzien; Zahnputzmittel; Ätherische Öle; Wattestäbchen für kosmetische Zwecke; Potpourris [Duftstoffe]; Kosmetika.

3. Die Widerspruchsmarke ist u.a. für folgende Waren geschützt:

Klasse 3

Préparations cosmétiques pour le soin de la peau, préparations cosmétiques pour le soin du corps, préparations cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu, préparations cosmétiques pour le bain et la douche, crèmes cosmétiques, savonnettes, savon cosmétique non-médicamenteux, préparations pour le bain, autres qu'à usage médical, shampoings, lotions capillaires, parfums, maquillage, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, préparations cosmétiques.

4. Der Warenvergleich ergibt Folgendes:

Die angefochtenen Waren «*Shampoos für Heimtiere [nicht medizinische Pflegemittel]*» (Klasse 3) können unter die Waren «*shampoings*» (Klasse 3) der Widerspruchsmarke subsumiert werden. Es besteht offensichtliche Gleichheit.

Die angefochtenen Waren «*Seifen*» (Klasse 3) umfassen die Waren «*savonnettes, savon cosmétique non-médicamenteux*» (Klasse 3) der Widerspruchsmarke. Soweit sich die Waren decken, besteht Gleichheit. Soweit die Produkte der widerspruchsgegnerischen Partei über vorgenannte Waren des älteren Zeichens hinausgehen, ist von starker Gleichartigkeit auszugehen, da es sich um identische Waren handeln kann, die einzig zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden.

Ein Bohnermittel ist ein Poliermittel, welches zum Schutz und zur Pflege von Böden eingesetzt wird. Seifen stellen im Bereich der Aufzählung der Oberbegriffe in der Nizza-Klassifikation den Übergang von den Wasch- und Putzmitteln zu den Körperpflegeprodukten dar und können in dieser allgemeinen Formulierung beide Bereiche betreffen (Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-4260/2010, E. 6.2.3 – *Bally / BALU* (fig.)). Dies gilt auch für die «*savonnettes*» der Widerspruchsmarke, die u.a. Seifen- oder Waschstücke umfassen können (vgl. <https://dict.leo.org/franz%C3%B6sisch-deutsch/savonnette>, eingesehen am 17.02.2026).

Zudem existieren u.a. Polierseifen, die als spezialisierte Reinigungsmittel zum schonenden Polieren und Reinigen von Metallen verwendet werden (vgl. <https://www.sanawell.de/produkt/reinigungs-und-polierseife/>, eingesehen am 17.02.2026).

Folglich kann zwischen den angefochtenen Waren «*Bohnermittel*» (Klasse 3) und den Waren «*savonnettes*» (Klasse 3) der Widerspruchsmarke von Gleichartigkeit ausgegangen werden. Diese können den gleichen Zweck (Polieren) verfolgen und werden daher von identischen Konsumentengruppen nachgefragt und über gleiche Vertriebskanäle verkauft.

Glättsteine sind gläserne Werkzeuge zum Glätten von Textilien, Papier und Leder, die heute kaum noch im Einsatz sind. Diese wurden im kalten wie im erwärmten Zustand benutzt. Im warmen Zustand wurden sie u.a. zum Imprägnieren von Textilien mittels Wachs eingesetzt. Ab dem 19. Jahrhundert wurden Glättsteine von Bügeleisen, Wäschemangeln und Wäschestärke verdrängt (vgl.

<https://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A4ttglas>, eingesehen am 17.02.2026).

Da sowohl Waschseifen resp. Waschseifenstücke (vgl. <https://www.cocooning.ch/de/accueil/213-naturseife-camping-7640150281121.html>, eingesehen am 17.02.2026) als auch Glättsteine zur Textilpflege eingesetzt werden und daher die gleiche Bestimmung erfüllen, kann zwischen den angefochtenen Waren «*Glättsteine*» (Klasse 3) und den Waren «*savonnettes*» (Klasse 3) der Widerspruchsmarke von entfernter Gleichartigkeit ausgegangen werden.

Die angefochtenen Waren «*Detergenzien*» (Klasse 3) sind waschaktive Substanzen, meist Tenside, die Schmutz lösen und entfernen, indem sie die Oberflächenspannung von Wasser herabsetzen und Mizellen bilden; sie stecken in Wasch-, Spül- und Reinigungsmitteln und sind entweder natürlich oder synthetisch hergestellt.

Da Waschseifen resp. Waschseifenstücke die gleiche Bestimmung erfüllen (vgl.

<https://www.cocooning.ch/de/accueil/213-naturseife-camping-7640150281121.html>,

<https://shop.meguiars.ch/meguiars/java/Meguiars-Hyper-Wash-Autowaschseife-Konzentrat-378-Liter/artdet/334328>, <https://seifenstueck.ch/putzseifen-und-zubehoer/putzseife/>, eingesehen am

17.02.2026), besteht zu den Waren «*savonnettes*» (Klasse 3) der Widerspruchsmarke starke Gleichartigkeit. Die Vergleichswaren können auf identischen Ausgangsmaterialien basieren, die einzig zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden.

Die angefochtenen Waren «*Zahnputzmittel*» (Klasse 3) dienen – als Teil der Körperpflege - der Zahnpflege und können daher als stark gleichartig zu den Waren «*préparations cosmétiques pour le soin du corps; préparations cosmétiques*» (Klasse 3) der Widerspruchsmarke eingestuft werden (vgl. BVGer B-3268/2007, E. 3.2 – MBR / MR (fig.)).

Die angefochtenen Waren «*Ätherische Öle*» (Klasse 3) werden als Duftstoff in der Kosmetik- und Parfümindustrie verwendet, aber auch als medizinische Wirkstoffe und als technische Lösungsmittel (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84therische_%C3%96le, eingesehen am 17.02.2026). Folglich bestehen aufgrund der gleichen Bestimmung Überschneidungen mit den Waren «*parfums*» (Klasse 3) der Widerspruchsmarke. Zwischen den vorgenannten Vergleichswaren kann daher von Gleichartigkeit ausgegangen werden.

Die angefochtenen Waren «*Wattestäbchen für kosmetische Zwecke*» (Klasse 3) werden üblicherweise zusammen mit kosmetischen Mittel eingesetzt und stellen eine sinnvolle Ergänzung dar. Folglich besteht zu den Waren «*préparations cosmétiques*» (Klasse 3) der Widerspruchsmarke aufgrund der gleichen Bestimmung und der identischen Vertriebskanäle starke Gleichartigkeit.

Die angefochtenen Waren «*Potpourris [Duftstoffe]*» (Klasse 3) verbreiten durch getrocknete, duftende Pflanzenteile wie Blüten, Kräuter oder Gewürze einen angenehmen und natürlichen Raumduft. Folglich besteht zu den Waren «*parfums*» (Klasse 3) der Widerspruchsmarke, welche Raumparfums umfassen können, Überschneidungen in der Funktion. Es kann daher von starker Gleichartigkeit ausgegangen werden.

Die angefochtenen Waren «*Kosmetika*» (Klasse 3) sind trotz unterschiedlicher Formulierung als gleich zu den Waren «*préparations cosmétiques*» (Klasse 3) der Widerspruchsmarke einzustufen.

5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit der Vergleichswaren der Klasse 3 zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die reinen Wortmarken «Herbai» (Widerspruchsmarke) und «herbay» (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; Bundesgericht [nachfolgend: BGer] in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
3. Der Umstand, dass das Wortelement «herbay» der angefochtenen Marke in Kleinbuchstaben, die ältere Marke «Herbai» hingegen in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, ist grundsätzlich unbeachtlich, da zumindest reine Wortmarken unabhängig von ihrer konkreten grafischen Gestaltung geschützt sind und daher beim Vergleich des Schriftbilds nicht auf eine typografische Darstellung abzustellen ist. Gemäss Rechtsprechung vermag die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht zu prägen (vgl. zuletzt BVGer B-4246/2022, E. 5.5 – *You See Augenlaser (fig.) / EYE SEE YOU AUGENLASER (fig.)* mit Hinweisen).
4. Visuell stimmen die Vergleichszeichen ausser im letzten Buchstaben (-i / -y) vollständig überein. Bezüglich der Buchstabenart sind mithin Übereinstimmungen in fünf von sechs Buchstaben auszumachen. Ein Unterschied besteht einzig am Wortende der Vergleichszeichen (-bai [Widerspruchsmarke] / -bay [angefochtene Marke]). Festzustellen ist, dass das in der angefochtenen Marke vorhandene «-y» als «ü» oder als «i» ausgesprochen werden kann. Dies führt zu einer identischen Vokalfolge (e-ai(y)) und einer identischen Konsonantenfolge (H(h)-r-b). Der vorhandene minimale Unterschied am Wortende der Vergleichszeichen hat ferner keinen phonetischen Einfluss auf die Silbenzahl (2) als auch Kadenz (Her-bai [Widerspruchsmarke] / her-bay [angefochtene Marke]).
5. Gemäss Rechtsprechung wird der Gesamteindruck grundsätzlich durch den Anfang und das Ende eines Zeichens besonders geprägt, dazwischengeschobenen Silben kommt weniger Beachtung zu (vgl. BGE 122 III 382 – *Kamillosan / Kamillan*; BVGer B-1637/2015, E. 4.1 mit Hinweisen – *FEMIBION (fig.) / FEMINABIANE*). Aufgrund der festgestellten Übereinstimmungen im wesentlich prägenden Wortstamm (H(h)erb-) sowie des Umstands, dass zumindest auch phonetische Überschneidungen im Wortende (-ai / -ay) der Vergleichszeichen bestehen und die Vergleichszeichen identisch ausgesprochen werden können, kann eine starke Zeichenähnlichkeit auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene ohne Weiteres bejaht werden.
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. Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Begriff «Herbai», der als Nachnamen Verwendung findet. Dieser kommt in der Schweiz jedoch nicht vor und ist als unbekannt einzustufen (vgl. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/namen-schweiz.assetdetail.36062346.html>, eingesehen am 17.02.2026). Weiter kann im älteren Zeichen eine Modifikation von «Herbal» (= Kräuter-, Pflanzen-; vgl. <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/herbal>, eingesehen am 17.02.2026) oder

- «herb» (= Kraut; vgl. <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/herb>, eingesehen am 12.02.2026) gesehen werden. Aufgrund der vorhandenen Abwandlungen der vorgenannten englischen Sachbegriffe ist davon auszugehen, dass das Widerspruchszeichen a priori ohne klaren Sinngehalt wahrgenommen und mit einer Fantasiebezeichnung assoziiert wird.
8. Die angefochtene Marke besteht aus dem Begriff «herbay». Als englischer Ausdruck könnte das jüngere Zeichen im Sinne von «ihre Bucht» verstanden werden. Die weiteren Bedeutungen von «Bay» (vgl. <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/bay>, eingesehen am 17.02.2026) sind nicht als englischer Grundwortschatz einzustufen und werden daher von den angesprochenen Abnehmerkreisen nicht verstanden (vgl. KLETT, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 3. überarbeitete Auflage, 2009). Es ist nicht ausgeschlossen, dass in der angefochtenen Marke wie im Widerspruchszeichen auch eine Modifikation der englischen Begriffe «herbal» oder «herb» erkannt wird.
 9. Falls die Vergleichszeichen als Abwandlungen der englischen Begriffe «herbal» oder «herb» wahrgenommen werden, können folglich keine Unterschiede im Sinngehalt ausgemacht werden, welche die festgestellten Ähnlichkeiten auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene zu kompensieren vermögen. Wenn die angefochtene Marke hingegen von den angesprochenen Abnehmerkreisen im Sinne von «ihre Bucht» verstanden wird, besteht im Vergleich zur Widerspruchsmarke mithin keine semantische Übereinstimmung.
 10. Die klangliche oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken darf indessen nicht so gross sein, dass beim flüchtigen Hören oder Lesen die Gefahr des Verhörens bzw. des Verlesens besteht, sodass der betreffende Sinngehalt gar nicht zum Bewusstsein des Betrachters gelangt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BVGer B-142/2009, E. 5.4 – *Pulcino / Dolcino*, mit Verweis auf RKGE in: sic! 1998 S. 50, E. 6 – *Clinique / Unique frisch Kosmetik [fig.]*; BGE 121 III 377 E. 3c – *BOSS / BOKS*). Vorgenannte semantische Abweichungen sind nicht derart, dass zwischen den konfligierenden Zeichen insgesamt rechtsgenügende Unterschiede in den Sinngehalten ausgemacht werden könnten, welche geeignet wären, die festgestellte starke Zeichenähnlichkeit auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene zu kompensieren. 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 Abnehmer sich die Waren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben 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. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
3. Gemäss ständiger Praxis handelt es sich bei Waren der Klasse 3 um Massenartikel des täglichen Bedarfs, bei denen von einer geringen Aufmerksamkeit des Publikums auszugehen ist (vgl. BVGer B-5868/2019, E. 3.1 – *NIVEA (fig.) / NEAUVIA*).
4. 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, Ziff. 6.7).

5. Der Widerspruchsmarke «Herbai» kann im Zusammenhang mit den zur Diskussion stehenden Waren der Klasse 3 in der Funktion eines Nachnamens aufgrund des unbestimmten Charakters kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden.
 Als Modifikation des englischen Begriffes «Herbal» unterscheidet sich beim älteren Zeichen nur der Endbuchstabe «-i», der zudem visuell stark mit einem kleingeschriebenen «-l» übereinstimmt. Der Ersatz des Konsonanten «-l» durch den Vokal «-i» führt jedoch insbesondere auf phonetischer Ebene zu einem genügend divergierenden Gesamteindruck. Da «herbal» (= Kräuter) die Eigenschaften und Inhaltsstoffe der Waren der Klasse 3 direkt beschreiben würde, ist bei der Widerspruchsmarke daher aufgrund der Nähe zu einem gemeinfreien englischen Adjektiv grundsätzlich von einer leicht reduzierten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.
6. Prinzipiell werden Kurzwörter akustisch und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen und die Gefahr einer Verwechslungsgefahr (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1). Die streitverfangenen Marken verfügen zwar lediglich über zwei Silben, bestehen jedoch aus sechs Buchstaben, sodass in casu nicht von sogenannten Kurzwörtern ausgegangen werden kann (vgl. BVGer B-3808/2025, E. 6.3 – *Verla (fig.) / VEDA*).
 Festgestellt werden kann, dass die Vergleichszeichen ausser in den Endbuchstaben vollständig übereinstimmen (-i / -y) und des Weiteren identisch betont werden können. Der Umstand, dass die Vergleichszeichen somit einen identischen Wortstamm («H(h)erb-») und zudem Überschneidungen am Wortende aufweisen (-ai [Widerspruchsmarke] / -ay [angefochtene Marke]), führt – zumal der Konsument insbesondere dem Wortanfang mehr Beachtung schenkt – zur Gefahr, dass das Publikum die minimale Abweichung in der Endsilbe der angefochtenen Marke bei flüchtiger Wahrnehmung, gleichbleibendem Wortstamm und möglicher identischer Aussprache insbesondere überhört aber auch überliest. Auch ist unwahrscheinlich, dass der Abnehmer die Unterschiede aufgrund der im Übrigen ausgeprägten akustischen als auch visuellen Ähnlichkeiten auf Anhieb erkennen wird, da der Konsument die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig wahrnimmt. Schliesslich ist in diesem Zusammenhang auch zu beachten, dass die Marken als Ganzes zu betrachten sind, und die einzelnen Teile nicht in mosaikartiger Betrachtungsweise nach Verschiedenheiten abgesucht werden dürfen (vgl. Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N. 11 zu Art. 3).
7. Die Vergleichszeichen werden mehrheitlich für gleiche resp. gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall:
 Der vorhandene minimale Unterschied am Wortende (-ai [Widerspruchszeichen] / -ay [angefochtene Marke]) ist im Hinblick auf den übereinstimmenden Wortstamm (H(h)erb-) nicht derart, dass er das Gesamtbild wesentlich zu prägen vermöchte. Auch ist die minimale Abweichung in den Endsilben der Vergleichszeichen nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen, mithin von den übereinstimmenden Elementen abzulenken. Dies umso mehr, als Kosmetika mit einer geringen Aufmerksamkeit gekauft werden und daher mit einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist. In Anbetracht dieser Umstände verändert der vorhandene geringfügige Unterschied am Wortende den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens zu wenig, zumal die Endungen identisch ausgesprochen werden können.
8. Im Hinblick, dass die zur Diskussion stehenden Waren der Klasse 3 mit reduzierter Aufmerksamkeit erworben werden, ist unter Berücksichtigung des leicht reduzierten Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit und der Warengleichheit resp. -gleichartigkeit die Gefahr, dass die beiden Marken im Erinnerungsbild der Abnehmer verwechselt werden, zu bejahen. Letzteres gilt in Anbetracht der starken Zeichenähnlichkeit resp. klanglichen Identität der Zeichen auch bezüglich der lediglich entfernt gleichartigen Waren (vgl. III. B. Ziff. 4).
 Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104779 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 831358 «herbay» im Umfang des erhobenen Widerspruchs, nämlich für alle beanspruchten Waren der Klasse 3, widerrufen.

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. Hat die widerspruchsgegnnerische Partei 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. 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 vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das IGE erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Insgesamt hat die widerspruchsgegnnerische Partei der widersprechenden Partei somit eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 zu bezahlen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104779 wird gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 831358 «herbay» wird für alle beanspruchten Waren der Klasse 3 widerrufen.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

4.

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

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 19. Februar 2026

Freundliche Grüsse



Tanja Belser Spuck

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).