

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104846 in Sachen

JEAN PATOU
24/32 rue Jean Goujon
F-75008 Paris
FR-Frankreich

Widersprechende Partei

vertreten durch

Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte
Schweizerhofquai 2 Postfach
6002 Luzern

IR-Marke Nr. 266873A - JOY

gegen

Qingzhi Yu
Room 510, No. 21, Lianhua North Road, Siming District
361000 Xiamen
CN-China

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Jin Zuo Su
Rue Le-Corbusier 12
1208 Genève

CH-Marke Nr. 833038 - JOYME

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 CH-Marke Nr. 833038 «JOYME» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 02.07.2025 in Swissreg (www.swissreg.ch) veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:

Klasse 3

Künstliche Wimpern; Augengelpads für kosmetische Zwecke; Haarfärbemittel; Kosmetika; Abschminkmittel; Zahnputzmittel; ätherische Öle; Badezusätze, nicht für medizinische Zwecke; Massagegele, ausgenommen für medizinische Zwecke; Mittel zur Intimreinigung für hygienische oder desodorierende Zwecke [Toiletteartikel]; Vaginalspülungen zur Intimreinigung oder für desodorierende Zwecke; Reinigungsmilch für Körper- und Schönheitspflege; Parfüms; desodorierende Seifen; Augenbrauenstifte; Luftbeduftungsmittel; kosmetische Schlankheitspräparate; Shampoos für Heimtiere [nicht medizinische Pflegemittel]; Wimperntusche [Mascara]; Atemfrischesprays; atemerfrischende Streifen; Sonnenschutzmittel; phytokosmetische Mittel; Nagellackentferner; Kosmetika für Kinder; Nagelglitter; Zahnpasta; Badetees für kosmetische Zwecke; mit Reinigungsmitteln imprägnierte Babytücher; künstliche Nägel; Stückseifen für die Toilette; Haarspray; Tuchmasken für kosmetische Zwecke; Shampoos; Nagellack; Lidschatten; Hautbefeuchter für kosmetische Zwecke; Seren für kosmetische Zwecke; Schönheitsmasken; Lipgloss; Agarholz [Weihrauch]; atemerfrischende Präparate für den persönlichen Gebrauch; Augenbäder, nicht für medizinische Zwecke; Augenbrauenkosmetika; Badesalze, nicht für medizinische Zwecke; Bräunungsmittel zum Sonnenbaden [Kosmetika]; Deodorants für Menschen oder für Tiere; Duftwasser; gefüllte Make-up-Paletten; Gesichtswasser für kosmetische Zwecke; Haarglättungsmittel; Haarlotionen; Haarspülungen; Klebstoffe für kosmetische Zwecke; Körperfarben für kosmetische Zwecke; Kosmetikstifte; kosmetische Hautpflegemittel; Lippenstifte; Lippenstiftetuis; mit Abschminkmitteln getränkte Watte-Pads; mit kosmetischen Lotionen getränkte Tücher; Nagelaufkleber; Nagelpflegemittel; Räuchermittel [Duftstoffe]; Schilfdiffusoren zur Raumbeduftung; Schminkmittel; Schminkpuder; Tierkosmetika; Toilettmittel [Körperpflege]; Wattestäbchen für kosmetische Zwecke; Zahnbleichgele; Zahnweiss-Stifte; Zahnweiss-Streifen;

Klasse 5

Medizinische Seifen.

2. Am 24.09.2025 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. 266873A «JOY» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die u.a. für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 3

Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;

Klasse 5

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

4. Mit Verfügung vom 29.09.2025 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 10.11.2025 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 08.03.1963 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 27.05.2025 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 29.09.2025 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 in casu interessierend, für folgende Waren eingetragen:

Klasse 3

Künstliche Wimpern; Augengelpads für kosmetische Zwecke; Haarfärbemittel; Kosmetika; Abschminkmittel; Zahnputzmittel; ätherische Öle; Badezusätze, nicht für medizinische Zwecke; Massagegele, ausgenommen für medizinische Zwecke; Mittel zur Intimreinigung für hygienische oder desodorierende Zwecke [Toiletteartikel]; Vaginalspülungen zur Intimreinigung oder für desodorierende Zwecke; Reinigungsmilch für Körper- und Schönheitspflege; Parfüms; desodorierende Seifen; Augenbrauenstifte; Luftbeduftungsmittel; kosmetische Schlankheitspräparate; Shampoos für Heimtiere [nicht medizinische Pflegemittel]; Wimperntusche [Mascara]; Atemfrischesprays; atemerfrischende Streifen; Sonnenschutzmittel; phytokosmetische Mittel; Nagellackentferner; Kosmetika für Kinder; Nagelglitter; Zahnpasta; Badetees für kosmetische Zwecke; mit Reinigungsmitteln imprägnierte Babytücher; künstliche

Nägel; Stückseifen für die Toilette; Haarspray; Tuchmasken für kosmetische Zwecke; Shampoos; Nagellack; Lidschatten; Hautbefeuchter für kosmetische Zwecke; Seren für kosmetische Zwecke; Schönheitsmasken; Lipgloss; Agarholz [Weihrauch]; atemerfrischende Präparate für den persönlichen Gebrauch; Augenbäder, nicht für medizinische Zwecke; Augenbrauenkosmetika; Badesalze, nicht für medizinische Zwecke; Bräunungsmittel zum Sonnenbaden [Kosmetika]; Deodorants für Menschen oder für Tiere; Duftwasser; gefüllte Make-up-Paletten; Gesichtswasser für kosmetische Zwecke; Haarglättungsmittel; Haarlotionen; Haarspülungen; Klebstoffe für kosmetische Zwecke; Körperfarben für kosmetische Zwecke; Kosmetikstifte; kosmetische Hautpflegemittel; Lippenstifte; Lippenstiftetuis; mit Abschminkmitteln getränkte Watte-Pads; mit kosmetischen Lotionen getränkte Tücher; Nagelaufkleber; Nagelpflegemittel; Räuchermittel [Duftstoffe]; Schilfdiffusoren zur Raumbeduftung; Schminkmittel; Schminkpuder; Tierkosmetika; Toilettmittel [Körperpflege]; Wattestäbchen für kosmetische Zwecke; Zahnbleichgele; Zahnweiss-Stifte; Zahnweiss-Streifen;

Klasse 5

Medizinische Seifen.

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

Klasse 3

Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;

Klasse 5

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

4. Der Warenvergleich ergibt Folgendes:

Klasse 3

Die angefochtenen Waren «Künstliche Wimpern; Augengelpads für kosmetische Zwecke; Abschminkmittel; Badezusätze, nicht für medizinische Zwecke; Mittel zur Intimreinigung für hygienische oder desodorierende Zwecke [Toilettartikel]; Vaginalspülungen zur Intimreinigung oder für desodorierende Zwecke; Reinigungsmilch für Körper- und Schönheitspflege; Augenbrauenstifte; Shampoos für Heimtiere [nicht medizinische Pflegemittel]; Wimperntusche [Mascara]; phytokosmetische Mittel; Nagellackentferner; Kosmetika für Kinder; Nagelglitter; Badetees für kosmetische Zwecke; mit Reinigungsmitteln imprägnierte Babytücher; künstliche Nägel; Tuchmasken für kosmetische Zwecke; Shampoos; Nagellack; Lidschatten; Hautbefeuchter für kosmetische Zwecke; Seren für kosmetische Zwecke; Schönheitsmasken; Lipgloss; Augenbrauenkosmetika; Badesalze, nicht für medizinische Zwecke; Deodorants für Menschen oder für Tiere; gefüllte Make-up-Paletten; Gesichtswasser für kosmetische Zwecke; Klebstoffe für kosmetische Zwecke; Körperfarben für kosmetische Zwecke; Kosmetikstifte; kosmetische Hautpflegemittel; Lippenstifte; mit Abschminkmitteln getränkte Watte-Pads; mit kosmetischen Lotionen getränkte Tücher; Nagelaufkleber; Nagelpflegemittel; Schminkmittel; Schminkpuder; Tierkosmetika; Toilettmittel [Körperpflege]» (Klasse 3) dienen entweder der Reinigung, Pflege, dem Schutz, der Veränderung oder Verschönerung des Körpers oder des Aussehens von Mensch oder Tier und können folglich unter die Waren «cosmétiques» (Klasse 3) der Widerspruchsmarke subsumiert werden; es besteht nicht weiter zu erläuternde Gleichheit.

Die angefochtenen Waren «Kosmetika; ätherische Öle» (Klasse 3) sind offensichtlich gleich zu den Waren «cosmétiques; huiles essentielles» (Klasse 3) der Widerspruchsmarke einzustufen; es kann von offensichtlicher Gleichheit ausgegangen werden.

Die angefochtenen Waren «Zahnputzmittel; Zahnpasta; Zahnbleichgele; Zahnweiss-Stifte; Zahnweiss-Streifen» (Klasse 3) dienen allesamt der Zahnpflege. Soweit diese mit den Waren «dentifrices» (Klasse 3) der Widerspruchsmarke übereinstimmen, besteht Gleichheit. Soweit diese über Zahnpasta hinausgehen, kann von starker Gleichartigkeit ausgegangen werden, da die Vergleichswaren für identische Zwecke eingesetzt, von gleichen Abnehmerkreisen nachgefragt und über identische Vertriebskanäle veräussert werden.

Des Weiteren fällt die Zahnpflege teilweise unter die Körperpflege. Die angefochtenen Waren «Zahnputzmittel; Zahnpasta; Zahnbleichgele; Zahnweiss-Stifte; Zahnweiss-Streifen» (Klasse 3) können

daher auch als stark gleichartig zu den Waren «*cosmétiques*» (Klasse 3) der Widerspruchsmarke eingestuft werden (vgl. Bundesverwaltungsgericht [nachfolgend: BVGer] B-3268/2007, E. 3.2 – *MBR / MR (fig.)*).

Bei den angefochtenen Waren «*Massagegele, ausgenommen für medizinische Zwecke*» (Klasse 3) handelt es sich um spezielle Gleitmittel für Massagen, welche eine zähflüssige, oft geleeartige Textur besitzen. Diese dienen dazu, die Reibung zwischen den Händen (oder Massagegeräten) und der Haut zu verringern, um flüssige Bewegungen zu ermöglichen, ohne die Haut zu strapazieren. Sie können wasserbasiert oder ölbasiert sein und pflegende Zusätze wie Vitamin E, Aloe Vera oder ätherische Öle enthalten. Da Überschneidungen in der Konsistenz (Gel) und dem Verwendungszweck (pflegend) bestehen und kosmetische Mittel oft in das Gesicht oder den Körper einmassiert werden, besteht zu den Waren «*cosmétiques*» (Klasse 3) der Widerspruchsmarke ohne weiteres Gleichartigkeit.

Die angefochtenen Waren «*Parfüms; Duftwasser; desodorierende Seifen; Stückseifen für die Toilette*» (Klasse 3) können unter die Waren «*savons; parfumerie*» (Klasse 3) der Widerspruchsmarke subsumiert werden; es besteht nicht weiter zu erläuternde Gleichheit.

Die angefochtenen Waren «*Luftbeduftungsmittel; Räuchermittel [Duftstoffe]; Schilfdiffusoren zur Raumbeduftung*» (Klasse 3) werden zum Parfümieren oder Beduften von Räumen eingesetzt. Diese können im Vergleich zu den Waren «*parfumerie*» (Klasse 3) des älteren Zeichens daher Überschneidungen in der Zusammensetzung oder dem angewendeten Knowhow aufweisen. Des Weiteren werden diese zu identischen Zwecken, dem Parfümieren, eingesetzt; es kann mithin von starker Gleichartigkeit ausgegangen werden.

Die angefochtenen Waren «*kosmetische Schlankheitspräparate*» (Klasse 3) fallen unter den Oberbegriff «*cosmétiques*» (Klasse 3) der Widerspruchsmarke; diese können als offensichtlich gleich eingestuft werden.

Hersteller von atemerfrischenden Produkten bieten gewöhnlicherweise auch weitere Zahnputzmittel wie z.B. Mundwasser oder Zahnpasten auf dem Markt an (vgl. https://www.coop-city.ch/de/odol/c/BRAND_odol, eingesehen am 16.03.2026). Folglich kann zwischen den angefochtenen Waren «*Atemfrischesprays; atemerfrischende Streifen; atemerfrischende Präparate für den persönlichen Gebrauch*» (Klasse 3) und den Waren «*dentifrices*» (Klasse 3) der Widerspruchsmarke von starker Gleichartigkeit ausgegangen werden.

Sonnen- und Haarkosmetik stellen Teilbereiche der Kosmetikbranche dar (vgl. https://www.parfumcity.ch/korper_k1919/sonnenpflege_k1774/, <https://www.cosmeterie.ch/de-CH/maria-nila>, eingesehen am 16.03.2026). Folglich können die angefochtenen Waren «*Sonnenschutzmittel; Bräunungsmittel zum Sonnenbaden [Kosmetika]*» sowie «*Haarfärbemittel; Haarspray; Haarglättungsmittel; Haarspülungen*» (Klasse 3) unter die «*cosmétiques*» (Klasse 3) der Widerspruchsmarke subsumiert werden; es besteht nicht weiter zu erläuternde Gleichheit.

Die angefochtenen Waren «*Agarholz [Weihrauch]*» (Klasse 3) werden als Räucherholz eingesetzt (auch Oud genannt). Das Holz wird in kleinen Schnitzeln verräuchert, um Räume, Kleider oder auch den Körper mit dem Räucherduft zu parfümieren (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Adlerholzbaum>, eingesehen am 16.03.2026). Folglich besteht zu den Waren «*parfumerie*» (Klasse 3) der Widerspruchsmarke starke Gleichartigkeit, da diese den gleichen Zweck erfüllen und von gleichen Konsumentenkreisen nachgefragt werden.

Die angefochtenen Waren «*Augenbäder, nicht für medizinische Zwecke*» (Klasse 3) werden zur Spülung, Reinigung und Erfrischung der Augen eingesetzt (vgl. <https://www.bio-apo.com/product/herba-vision-augenbad-plus.1869022.html>, eingesehen am 16.03.2026). Da Kosmetika die gleichen Funktionen erfüllen können, besteht zu den Waren «*cosmétiques*» (Klasse 3) der Widerspruchsmarke starke Gleichartigkeit.

Die angefochtenen Waren «*Haarlotionen*» (Klasse 3) sind als offensichtlich gleich zu den Waren «*lotions pour les cheveux*» (Klasse 3) der Widerspruchsmarke zu qualifizieren.

Bei den angefochtenen Waren «*Lippenstiftetuis*» (Klasse 3) ist von Produkten auszugehen, welche auf Lippenstifte angepasst sind und daher ein sinnvolles Zubehör darstellen. Folglich besteht zu den Waren «*cosmétiques*» (Klasse 3) der Widerspruchsmarke, welche als Oberbegriff Lippenstifte umfassen können, Gleichartigkeit.

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 «*cosmétiques*» (Klasse 3) der Widerspruchsmarke aufgrund der gleichen Bestimmung und der identischen Vertriebskanäle starke Gleichartigkeit.

Klasse 5

Die angefochtenen Waren «*Medizinische Seifen*» (Klasse 5) fallen unter die Waren «*Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; désinfectants*» (Klasse 5) der Widerspruchsmarke oder weisen starke Überschneidungen mit den Waren «*savons*» (Klasse 3) der Widerspruchsmarke auf. Es besteht daher nicht weiter zu erläuternde Gleichheit resp. zumindest starke Gleichartigkeit.

5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit zwischen den Vergleichswaren der Klassen 3 und 5 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 «JOY» (Widerspruchsmarke) und «JOYME» (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 resp. BGE] in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
3. Beim Zeichenvergleich kann festgestellt werden, dass die widerspruchsgegnersche Partei die Widerspruchsmarke vollständig in die angefochtene Marke übernommen und diese am Wortende mit dem weiteren Wortelement «ME» ergänzt hat.
 Die Übereinstimmung der Widerspruchsmarke mit dem ersten der beiden Wortbestandteile der angefochtenen Marke führt dazu, dass sich die Vergleichszeichen bezüglich der Buchstabenart als auch -position in 3 von 5 Buchstaben decken und folglich über ähnliche Vokalfolgen [o-y(i) (Widerspruchsmarke) / o-y(i)-e(i) (angefochtene Marke)] und Konsonanten [j(tsch)- (Widerspruchsmarke) / j(tsch)-m (angefochtene Marke)] verfügen.
 Aufgrund der vorhandenen Kadenz ist davon auszugehen, dass die angefochtene Marke ohne weiteres in die Bestandteile «JOY-ME» getrennt wird und eine Aufteilung des Zeichens in die Elemente «JOY» und «ME» automatisch erfolgt. Auch suchen die Abnehmerkreise in einer Bezeichnung stets einen bekannten Bedeutungsinhalt (vgl. BVGer B-6307/2019, E. 5.1 – *primeGear*; BVGer B-2147/2016, E. 5.4.1 – *DURINOX*; BVGer B-3751/2015, E. 6.3 – *CAR-NET*), so dass die Wortbestandteile «JOY» und «ME» trotz Zusammenzug als selbständige Markenbestandteile erkennbar bleiben.
4. Im Hinblick darauf, dass die angefochtene Marke als mehrteiliges Zeichen, bestehend aus den Elementen «JOY» und «ME», wahrgenommen wird und die Vergleichszeichen im Gesamteindruck im angefochtenen Zeichen separat wahrgenommen und am besonderes prägenden Wortanfang positionierten Bestandteil

- «JOY» übereinstimmen (vgl. BGE 122 III 382 – *Kamillosan / Kamillan*), besteht aufgrund der festgestellten Gemeinsamkeiten demzufolge insbesondere auf schriftbildlicher, aber auch auf klanglicher Ebene eine Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen.
5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke 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 eine Wortmarke einen derartigen 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. Semantisch besteht die Widerspruchsmarke aus dem englischen Substantiv «JOY», das mit «Freude, Vergnügen» übersetzt wird (vgl. <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/joy>, eingesehen am 16.03.2026). Da dieses zumindest in der Bedeutung von «Freude» zum englischen Aufbauwortschatz gehört (vgl. KLETT, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 3. überarbeitete Auflage, 2009), ist davon auszugehen, dass die angesprochenen Abnehmerkreise «JOY» in der oben genannten Bedeutung ohne weiteres verstehen.
 7. Die angefochtene Marke weist neben dem Zeichenelement «JOY» ferner das englische Personalpronomen «ME» auf. «ME» wird in erster Linie mit «mir, mich, ich» übersetzt (vgl. <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/me>, eingesehen am 16.03.2026). Da die Widerspruchsmarke in der Bedeutung von «Freude mir» wiederum zum englischen Aufbauwortschatz gehört, kann der vorgenannte Sinngehalt bei den relevanten Konsumenten als bekannt vorausgesetzt werden.
 8. Im Vergleich zur Widerspruchsmarke besteht folglich keine vollständige semantische Übereinstimmung. Da die Vergleichszeichen jedoch das korrespondierende und beiderseits als selbständiges Zeichenelement wahrgenommene «JOY» aufweisen, sind keine rechtsgenügenden Unterschiede in den Sinngehalten auszumachen, 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. Die Vergleichszeichen sind u.a. für Waren der Klassen 3 und 5 eingetragen. Gemäss ständiger Rechtsprechung werden die vorliegend massgeblichen medizinischen und veterinärmedizinischen Produkte, Hygienepreparate und Desinfektionsmittel in der Regel, und zwar unabhängig von einer allfälligen Rezeptpflicht, sowohl von Fachkreisen als auch von Endverbrauchern mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt als Produkte des täglichen Gebrauchs (vgl. BVGer B-953/2013, E. 3.2 – *CIZELLO / SCIELO* und B-1637/2015, E. 3.1 – *FEMIBION / FEMINABIANE*).

Bei Waren der Klasse 3 handelt es sich hingegen 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. Die Widerspruchsmarke besteht aus dem englischen Substantiv «JOY», dem die Bedeutung von «Freude» zukommt (vgl. Abschnitt III. C. Ziff. 6 hiervor). Im Gegensatz zur werbemässigen Aufforderung «enjoy» (vgl. auch Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2007, 180 - ENJOY), handelt es sich beim vorgenannten Substantiv nicht um eine werbemässige Aufforderung an die Käuferschaft, sich zu vergnügen. Um eine rein qualitativ anpreisende Aussage im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klassen 3 und 5 zu ersehen, müsste die Widerspruchsmarke «JOY» dahingehend ergänzt werden, dass der Kauf der Produkte bei den angesprochenen Abnehmerkreisen nach dem Gebrauch ein Gefühl der Freude hervorruft. Es ist zudem nicht erkennbar, dass «JOY» in Alleinstellung im Geschäftsverkehr allgemein in Zusammenhang mit den hier massgeblichen Waren der Klassen 3 und 5 üblicherweise verwendet wird. «JOY» ist vielmehr keine gewöhnlicherweise verwendete Bezeichnung für Kosmetika sowie medizinische und Hygieneprodukte. Der Widerspruchsmarke kommt deshalb für die zur Diskussion stehenden Waren der Klassen 3 und 5 aufgrund des ergänzungsbedürftigen und unüblichen Charakters eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu (vgl. auch Widerspruchsentscheide des IGE Nr. 102260, III. D. Ziff. 6 – *JOY / JOYROOM [fig.]* und Nr. 103475, III. E. Ziff. 11, *JOY / JOYFUEL*, einsehbar in der Prüfungshilfe des IGE unter <https://ph.ige.ch/ph/>).
6. Die vollständige Übernahme einer Marke oder die Übernahme eines für deren Gesamteindruck massgebenden (kennzeichnenden) Bestandteils vermag in der Regel eine Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
7. Bei der angefochtenen Marke handelt es sich um ein zweiteiliges Zeichen, welches aus den als selbständige Elemente wahrgenommenen Begriffen «JOY» und «ME» besteht und in welches die normal kennzeichnungskräftige Widerspruchsmarke integral übernommen wurde. Da die Konsumenten dazu neigen, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente zu verkürzen, kann in casu davon ausgegangen werden, dass sich diese bei den Vergleichszeichen in erster Linie am identisch vorhandenen, am besonderes prägenden Wortanfang positionierten und daher den Gesamteindruck dominierenden Zeichenbestandteil «JOY» orientieren werden. Das weitere in der angefochtenen Marke zusätzlich vorhandene Personalpronomen «ME» wirkt demgegenüber wie ein präzisierender Zusatz, der einzig genauer umschreibt, dass die Freude über den Kauf der Waren bei mir als angesprochener Konsument ausgelöst werden soll.
8. Damit eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen verneint werden könnte, müsste das übernommene Zeichen derart mit der neuen Marke verschmolzen werden, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbständiges Element erscheint (vgl. BVGer B-1403/2017, E. 5 in fine – *REAL NATURE Pure quality for dogs WILDERNESS (fig.) / WOLF OF WILDERNESS*).
 Davon kann vorliegend nicht ausgegangen werden. Wie bereits festgehalten, erfolgt eine Aufteilung der angefochtenen Marke ohne Gedankenaufwand und die beiden Zeichenelemente «JOY» und «ME» werden separat wahrgenommen (vgl. Abschnitt III. C. Ziff. 3 hiervor). Auch hat das an zweiter Stelle befindliche «ME» lediglich eine für das am besonders prägenden Wortanfang platzierte Element «JOY» präzisierende Bedeutung; der kennzeichnungsmässige Schwerpunkt liegt folglich auf dem am insgesamt im Vordergrund stehenden Wortanfang stehenden Bestandteil «JOY». Eine Verschmelzung zu einem eigenständigen, neuen Sinngehalt steht daher nicht zur Diskussion.
9. Die Vergleichszeichen werden für gleiche resp. zumindest (stark) gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

10. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Aufgrund der vorhandenen Übereinstimmung im Zeichenelement «JOY» der Vergleichszeichen sind zu wenig Unterschiede auszumachen, die eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen vermögen. Durch die Übernahme des identisch vorhandenen, per se unterscheidungskräftigen Zeichenbestandteils «JOY» entsteht trotz des in der angefochtenen Marke zusätzlich vorhandenen, nicht im Vordergrund stehenden Wortelementes «ME» unweigerlich die Gefahr von Fehlzurechnungen. Die angefochtene Marke wirkt einzig wie eine präzisierte Variante der Widerspruchsmarke. Die Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen.
11. Selbst wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen erkennt, besteht in Anbetracht der Nähe der zur Diskussion stehenden Vergleichswaren und der Übereinstimmung im Zeichenelement «JOY» die Gefahr, dass es aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktespezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen und folglich von Serienmarken ausgeht (sog. «mittelbare Verwechslungsgefahr»; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).
12. Trotz Annahme einer teilweise (leicht) erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer ist unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit sowie der Gleichheit resp. (starken) Gleichartigkeit der Waren zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen.
 Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104846 ist daher gutzuheissen und die schweizerische Marke Nr. 833038 «JOYME» im Umfang des erhobenen Widerspruchs (vgl. Abschnitt I. Ziff. 1 hiervor) zu widerrufen.
13. Bei diesem Ausgang des Verfahrens kann offenbleiben, ob die Widerspruchsmarke, wie von der widersprechenden Partei vorgebracht, über einen erweiterten Schutzzumfang verfügt.

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 widerspruchsgegnerische 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 praxismässig 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 widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Insgesamt hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei daher CHF 2'000.00 zu erstatten.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104846 wird gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 833038 «JOYME» wird für folgende Waren widerrufen:

Klasse 3

Künstliche Wimpern; Augengelpads für kosmetische Zwecke; Haarfärbemittel; Kosmetika; Abschminkmittel; Zahnputzmittel; ätherische Öle; Badezusätze, nicht für medizinische Zwecke; Massagegele, ausgenommen für medizinische Zwecke; Mittel zur Intimreinigung für hygienische oder desodorierende Zwecke [Toilettartikel]; Vaginalspülungen zur Intimreinigung oder für desodorierende Zwecke; Reinigungsmilch für Körper- und Schönheitspflege; Parfüms; desodorierende Seifen; Augenbrauenstifte; Luftbeduftungsmittel; kosmetische Schlankheitspräparate; Shampoos für Heimtiere [nicht medizinische Pflegemittel]; Wimperntusche [Mascara]; Atemfrischesprays; atemerfrischende Streifen; Sonnenschutzmittel; phytokosmetische Mittel; Nagellackentferner; Kosmetika für Kinder; Nagelglitter; Zahnpasta; Badetees für kosmetische Zwecke; mit Reinigungsmitteln imprägnierte Babytücher; künstliche Nägel; Stückseifen für die Toilette; Haarspray; Tuchmasken für kosmetische Zwecke; Shampoos; Nagellack; Lidschatten; Hautbefeuchter für kosmetische Zwecke; Seren für kosmetische Zwecke; Schönheitsmasken; Lipgloss; Agarholz [Weihrauch]; atemerfrischende Präparate für den persönlichen Gebrauch; Augenbäder, nicht für medizinische Zwecke; Augenbrauenkosmetika; Badesalze, nicht für medizinische Zwecke; Bräunungsmittel zum Sonnenbaden [Kosmetika]; Deodorants für Menschen oder für Tiere; Duftwasser; gefüllte Make-up-Paletten; Gesichtswasser für kosmetische Zwecke; Haarglättungsmittel; Haarlotionen; Haarspülungen; Klebstoffe für kosmetische Zwecke; Körperfarben für kosmetische Zwecke; Kosmetikstifte; kosmetische Hautpflegemittel; Lippenstifte; Lippenstiftetuis; mit Abschminkmitteln getränkte Watte-Pads; mit kosmetischen Lotionen getränkte Tücher; Nagelaufkleber; Nagelpflegemittel; Räuchermittel [Duftstoffe]; Schilfdiffusoren zur Raumbeduftung; Schminkmittel; Schminkpuder; Tierkosmetika; Toilettmittel [Körperpflege]; Wattestäbchen für kosmetische Zwecke; Zahnbleichgele; Zahnweiss-Stifte; Zahnweiss-Streifen;

Klasse 5

Medizinische Seifen.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

4.

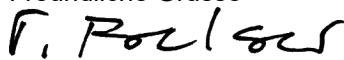
Die widerspruchsgegnnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 18. März 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).