

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104951 in Sachen

D-MARKET ELEKTRONIK HIZMETLER VE TICARET ANONIM SIRKETI
Kustepe Mah.,
Mecidiyeköy Yolu Cad. No:12,
Trump Towers Kule 2 Kat:2,
Sisli
Istanbul
TR-Türkei

Widersprechende Partei

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG
Postfach
8027 Zürich

IR-Marke Nr. 1577788 - hepsiburada ((fig.))

hepsiburada

gegen

Hipsy Sàrl
Ch. de la Roselière 50
1293 Bellevue

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 836686 - HIPSY

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. 836686 "HIPSY" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 23.09.2025 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 14 *Bijoux en métaux précieux ou plaqué or; joaillerie; bijouterie; articles de bijouterie; pierres précieuses et semi-précieuses, brutes ou serties; chaînes, pendentifs, breloques, médailles et médaillons en métaux précieux ou plaqué or; bracelets, colliers, bagues, boucles d'oreilles, bijoux de cheville et bijoux de main; boîtes et écrins pour la bijouterie.*
 - 35 *Services de présentation et de vente au détail, y compris la fourniture de services de vente au détail via un site internet et des magasins physiques, concernant des bijoux et articles de bijouterie; fourniture d'informations et de conseils relatifs aux services de vente au détail; gestion commerciale de magasins physiques; services de publicité et d'annonces publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de communication à des fins de vente au détail; information et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; organisation et animation commerciales en lien avec la composition et la personnalisation de bijoux (« Bar à Bijoux »); services de conseil et d'assistance commerciale à la clientèle dans le choix et la personnalisation de bijoux.*
2. Am 14.11.2025 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. 1577788 "hepsiburada ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für Dienstleistungen in den Klassen 35, 38 und 42 geschützt ist.
4. Mit Verfügung vom 19.11.2025 wurde die widerspruchsgegenerische Partei aufgefordert, eine Stellungnahme einzureichen.
5. Da innert Frist keine Stellungnahme einging, hat das IGE mit Verfügung vom 05.01.2026 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 24.07.2020 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke wurde am 05.09.2025 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.

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 in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, auf www.ige.ch).
2. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "service après vente"), weil zwischen Waren und Dienstleistungen *aus der Sicht der Konsumenten* gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).
3. Die angefochtene Marke ist soweit vorliegend interessierend für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 14 *Bijoux en métaux précieux ou plaqué or; joaillerie; bijouterie; articles de bijouterie; pierres précieuses et semi-précieuses, brutes ou serties; chaînes, pendentifs, breloques, médailles et médaillons en métaux précieux ou plaqué or; bracelets, colliers, bagues, boucles d'oreilles, bijoux de cheville et bijoux de main; boîtes et écrins pour la bijouterie.*
 - 35 *Services de présentation et de vente au détail, y compris la fourniture de services de vente au détail via un site internet et des magasins physiques, concernant des bijoux et articles de bijouterie; fourniture d'informations et de conseils relatifs aux services de vente au détail; gestion commerciale de magasins physiques; services de publicité et d'annonces publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de communication à des fins de vente au détail; information et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; organisation et animation commerciales en lien avec la composition et la personnalisation de bijoux (« Bar à Bijoux »); services de conseil et d'assistance commerciale à la clientèle dans le choix et la personnalisation de bijoux.*
4. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Dienstleistungen geschützt:
 - 35 *Publicité, marketing et relations publiques; organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; mise au point de concepts publicitaires; mise à disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; travaux de bureau; services de secrétariat; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services de compilation de statistiques; services de location de machines de bureau; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; services de réponse téléphonique pour abonnés absents; Gestion commerciale, administration commerciale et services de conseillers commerciaux; comptabilité; services de conseillers commerciaux; recrutement de personnel, placement de personnel, bureaux de placement, agences d'import-export; services de placement de personnel temporaire; ventes aux enchères; regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble*

diversifié de produits, à savoir de produits chimiques utilisés dans l'industrie, les sciences, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, engrais et terreaux, résines artificielles à l'état brut et matières plastiques à l'état brut, compositions pour l'extinction d'incendies, adhésifs autres que pour la médecine, le ménage et la papeterie, peintures, vernis, laques, produits de conservation antirouille, produits de conservation contre la détérioration de bois, diluants et liants pour peintures, pigments, produits de conservation pour métaux, teintures pour chaussures, colorants et encres d'imprimerie, toners (y compris cartouches de toner remplies), colorants à usage alimentaire, produits pharmaceutiques et produits à boire, résines naturelles à l'état brut, métaux sous forme de feuilles ou de poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, préparations de blanchiment et de nettoyage, détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et autres qu'à usage médical, produit de blanchiment lessiviel, assouplissants pour tissus à usage lessiviel, détachants, détergents pour lave-vaisselle, produits de parfumerie, produits cosmétiques non médicamenteux, fragrances, déodorants à usage personnel et pour animaux, savons, préparations pour le soin des dents: dentifrices, produits de polissage pour prothèses dentaires, préparations de blanchiment dentaire, bains de bouche, autres qu'à usage médical, préparations abrasives, toile émeri, papier de verre, pierre ponce, pâtes abrasives, préparations de lustrage pour cuir, vinyle, métal et bois, cirages et crèmes pour cuir, vinyle, métal et bois, cire à lustrer, huiles et graisses industrielles, liquides de coupe, compositions pour l'absorption, le mouillage et la liaison de la poussière, combustibles solides, charbon, bois énergie, combustibles liquides et gazeux, essence, gazole, gaz de pétrole liquéfié, gaz naturel, fioul et leurs additifs non chimiques, bougies, mèches, cire semi-finie, cire et paraffine à des fins d'éclairage, énergie électrique, préparations pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical, préparations chimiques à usage médical et vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire, produits cosmétiques médicamenteux, compléments d'apport alimentaire à usage pharmaceutique et vétérinaire, compléments d'apport alimentaire, compléments nutritionnels, préparations médicales à des fins d'amincissement, aliments pour bébés, plantes et produits à boire à base de plantes conçus pour un usage médicinal, préparations et articles dentaires: matériel d'obturation dentaire, matériel d'empreinte dentaire, adhésifs dentaires et matériel de réparation dentaire, préparations hygiéniques à usage médical, serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, emplâtres, matériel pour pansements, couches en papier et en matières textiles pour bébés, adultes et animaux de compagnie, préparations pour l'élimination de nuisibles, herbicides, fongicides, préparations pour l'élimination de rongeurs, désodorisants, autres que pour êtres humains ou pour animaux, préparations pour la purification d'air, préparations pour la désodorisation d'ambiance, désinfectants, antiseptiques, détergents à usage médical, savons médicamenteux, savons désinfectants, lotions antibactériennes pour les mains, minerais en métal non précieux, métaux communs et leurs alliages ainsi que produits semi-finis en ces matériaux, fers pour la construction, tapis et étriers en métaux communs pour bâtiments, métaux communs sous forme de plaques, billettes, jets, profilés, feuilles et tôles, produits et matériaux en métal commun utilisés pour le stockage, l'emballage, le conditionnement et la mise sous abri, conteneurs métalliques (stockage, transport), bâtiments métalliques, charpentes métalliques pour le bâtiment, poteaux métalliques pour le bâtiment, boîtes métalliques, contenants de conditionnement métalliques, feuille d'aluminium, clôtures métalliques, barrières de sécurité métalliques, tubes métalliques, conteneurs métalliques pour le stockage, conteneurs métalliques pour le transport de produits, échelles métalliques, produits en métal commun à des fins de filtrage et de criblage, portes, fenêtres, volets, jalousies ainsi que leurs coffrages et garnitures métalliques, fils et câbles métalliques non électriques, articles de serrurerie, petits articles de quincaillerie métalliques, vis métalliques, clous, boulons métalliques, écrous métalliques, chevilles métalliques, paillettes métalliques, pitons métalliques, chaînes métalliques, roulettes métalliques pour meubles, garnitures métalliques pour meubles, roues métalliques industrielles, poignées de porte métalliques, poignées de fenêtre métalliques, charnières métalliques, loquets métalliques, serrures métalliques, clés métalliques pour serrures, anneaux métalliques, poulies métalliques, conduits de ventilation, événements, couvercles d'événement, tuyaux, mitrons de cheminée, plaques d'égout, grilles métalliques pour installations de ventilation, de chauffage, d'eaux usées, téléphoniques, d'électricité souterraines et de conditionnement d'air, panneaux ou plaques métalliques (non lumineux et non mécaniques) utilisés à des fins de signalisation, d'indication d'itinéraires, de publicité, panneaux d'indication métalliques, colonnes publicitaires métalliques, panneaux de signalisation métalliques, panneaux de signalisation routière métalliques non lumineux et non mécaniques, tuyaux métalliques pour le transport de liquides et de gaz, tiges de

forage métalliques et leurs garnitures métalliques, soupapes métalliques, raccords métalliques pour tuyaux, coudes métalliques pour tuyaux, colliers de serrage métalliques pour tuyaux, éléments de raccordement métalliques pour tuyaux, coffres-forts (coffres blindés) métalliques, matériel métallique ferroviaire, rails métalliques, traverses métalliques ferroviaires, dispositifs d'aiguillage ferroviaires, bollards métalliques, quais flottants métalliques, bouées d'amarrage métalliques, ancrs, moules métalliques de coulée, autres que parties de machines, œuvres d'art en métaux communs ou leurs alliages, trophées en métal commun, dispositifs de fermeture métalliques, capsules métalliques pour bouteilles, poteaux métalliques, piliers métalliques, échafaudages métalliques, piquets métalliques, tours métalliques, palettes métalliques et câbles métalliques à des fins de levage, de chargement et de transport, dispositifs de suspension métalliques, attaches, sangles, rubans et bandes utilisés pour le levage de charges et le port de charges, cales de roue essentiellement métalliques, lattes profilées métalliques pour véhicules à des fins de décoration, machines, machines-outils et robots industriels pour le traitement et le façonnage de bois, métaux, verre, matières plastiques et minéraux, imprimantes 3D, machines de construction et mécanismes robotisés (machines) à utiliser dans la construction: bulldozers, pelleteuses (machines), excavatrices, machines de construction de routes et de pavage de routes, machines de forage, machines de forage de roches, machines de balayage de routes, machines de levage, de chargement et de transmission et mécanismes robotisés (machines) à des fins de levage, de chargement et de transmission: élévateurs, escaliers mécaniques et grues, machines et mécanismes robotisés (machines) à utiliser dans l'agriculture et dans l'élevage d'animaux, machines et mécanismes robotisés (machines) pour la transformation de céréales, de fruits, de légumes et d'aliments, machines pour la préparation et la transformation de produits à boire, moteurs (engines) et moteurs (motors), autres que pour véhicules terrestres, leurs parties et garnitures, commandes hydrauliques et pneumatiques pour moteurs (engines) et moteurs (motors), freins autres que pour véhicules, garnitures de freins pour moteurs (engines), vilebrequins, boîtes de vitesses, autres que pour véhicules terrestres, boîtes de vitesses, cylindres pour moteurs (engines), pistons pour moteurs (engines), turbines, autres que pour véhicules terrestres, filtres pour moteurs (engines) et moteurs (motors), filtres à huile, à air et à carburant pour moteurs (engines) de véhicule terrestre, pots d'échappement pour moteurs (engines) de véhicule terrestre, collecteurs d'échappement pour moteurs (engines) de véhicule terrestre, cylindres de moteur (engine) pour véhicules terrestres, culasses de moteur (engine) pour véhicules terrestres, pistons pour moteurs (engines) de véhicule terrestre, carburateurs pour véhicules terrestres, appareils de conversion de carburant pour moteurs (engines) de véhicule terrestre, injecteurs pour moteurs (engines) de véhicule terrestre, économiseurs de carburant pour moteurs (engines) de véhicule terrestre, pompes pour moteurs (engines) de véhicule terrestre, soupapes pour moteurs (engines) de véhicule terrestre, démarreurs pour véhicules terrestres, dynamos pour moteurs (engines) de véhicule terrestre, bougies d'allumage pour moteurs (engines) de véhicule terrestre, paliers (parties de machines), roulements à rouleaux ou à billes, machines pour le montage et le démontage de pneus, alternateurs, générateurs de courant, générateurs électriques, générateurs de courant fonctionnant à l'énergie solaire, machines de peinture, pistolets-pulvérisateurs automatiques à peinture, machines et pistolets de poinçonnage électriques, hydrauliques et pneumatiques, distributeurs électriques de ruban adhésif (machines), pistolets électriques pour machines de pulvérisation de gaz ou de liquides comprimés, perceuses électriques à main, scies électriques à main, scies sauteuses électriques (machines), machines à spirales, machines à air comprimé, compresseurs (machines), installations pour le lavage de véhicules, mécanismes robotisés (machines) dotés des fonctions précitées, appareils de soudage électriques et à gaz, appareils de soudage à l'arc électrique, appareils de brasage tendre électriques, appareils de coupe à l'arc électrique, électrodes pour machines de soudage, robots industriels (machines) dotés des fonctions précitées, machines d'impression, machines de conditionnement, machines de remplissage, de bouchage et de scellement, étiqueteuses (machines), machines de tri, robots industriels (machines) dotés des fonctions précitées, machines de calfeutrage électriques pour le colmatage et le scellement de matières plastiques, machines de traitement textile, machines à coudre, robots industriels (machines) dotés des fonctions précitées, pompes autres que parties de machines ou de moteurs (engines), pompes distributrices de carburant pour stations-service, pompes autorégulatrices à carburant, machines de cuisine électriques pour le hachage, la mouture, le concassage, le mélange et l'éminçage de produits alimentaires, lave-linge (machines), machines à laver le linge, lave-vaisselle, essoreuses (non chauffées), machines de nettoyage électriques pour le nettoyage de sols, moquettes ou revêtements de sol, aspirateurs et leurs parties, distributeurs automatiques, machines

de galvanisation et de placage par galvanoplastie, dispositifs d'ouverture de portes électriques et dispositifs de fermeture de portes électriques, joints pour moteurs (engines) et moteurs (motors), fourchettes, cuillères, couteaux et ustensiles de coupe non électriques, trancheuses, éplucheurs à usage culinaire, y compris ceux en métaux précieux, armes blanches et lames (armes), outils et appareils pour soins de beauté personnels: outils et appareils pour le rasage, l'épilation, la manucure et la pédicurie, instruments à main électriques pour le lissage et le bouclage des cheveux, ciseaux, outils à main (non électriques) à fonctionnement manuel pour la réparation de machines, d'appareils et de véhicules et à utiliser dans la construction, l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, aucun n'étant mécanique, fers à repasser électriques ou non électriques, fers à repasser à vapeur, manches pour outils à main à fonctionnement manuel, appareils et équipements de mesure, y compris ceux à usage scientifique, nautique, topographique, météorologique, industriel et de laboratoire, thermomètres, autres qu'à usage médical, baromètres, ampèremètres, voltmètres, hygromètres, appareils d'essai autres qu'à usage médical, télescopes, périscopes, boussoles, indicateurs de vitesse, appareils de laboratoire, microscopes, loupes, alambics, jumelles, fours et fourneaux pour expériences en laboratoire, appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images, appareils de prise de vues, appareils photo, appareils de télévision, enregistreurs vidéo, lecteurs et enregistreurs de CD et de DVD, lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs de bureau, ordinateurs tablettes, dispositifs technologiques à porter sur soi (montres intelligentes, bracelets, dispositifs portés sur la tête), microphones, haut-parleurs, écouteurs, appareils de télécommunication, appareils pour la reproduction de sons ou d'images, dispositifs périphériques informatiques, téléphones cellulaires, housses pour téléphones cellulaires, appareils téléphoniques, imprimantes informatiques, scanners (équipements pour le traitement de données), photocopieuses, supports de données magnétiques et optiques ainsi que programmes et logiciels informatiques enregistrés sur ces supports, publications électroniques téléchargeables et enregistrables, cartes codées magnétiques et optiques, films, séries TV et clips vidéo de musique enregistrés sur des supports magnétiques, optiques et électroniques, antennes, antennes satellitaires, amplificateurs pour antennes, parties des produits précités, distributeurs de tickets, guichets automatiques bancaires (GAB), composants électroniques utilisés dans des parties électroniques de machines et d'appareils, semi-conducteurs, circuits électroniques, circuits intégrés, puces (circuits intégrés), diodes, transistors (électroniques), têtes magnétiques pour appareils électroniques, systèmes de verrouillage électroniques, cellules photoélectriques, appareils de commande à distance pour l'ouverture et la fermeture de portes, capteurs optiques, compteurs et indicateurs de quantité pour la mesure de quantités de consommation, minuteries automatiques, vêtements de protection contre les accidents, l'irradiation et le feu, gilets de sécurité et appareils et équipements de sauvetage, lunettes, lunettes de soleil, lentilles optiques et leurs étuis, contenants, parties et composants, appareils et instruments pour la conduction, la transformation, l'accumulation ou la régulation d'électricité, fiches électriques, boîtes de jonction (électricité), commutateurs électriques, coupe-circuits, fusibles, ballasts d'éclairage, câbles de démarreurs de batteries, cartes de circuits électriques, résistances électriques, prises électriques, transformateurs (électricité), adaptateurs électriques, chargeurs de batterie, sonnettes électriques pour portes, câbles électriques et électroniques, batteries, accumulateurs électriques, panneaux solaires pour la production d'électricité, alarmes et alarmes antivol, autres que pour véhicules, sonnettes électriques, appareils et instruments de signalisation, panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques à des fins de signalisation routière, appareils pour l'extinction d'incendies, fourgons d'incendie, tuyau d'incendie et lances de tuyau d'incendie, appareils radars, sonars, appareils et instruments de vision nocturne, aimants décoratifs, métronomes, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, meubles notamment à usage médical, prothèses et membres artificiels, articles orthopédiques médicaux: corsets à usage médical, chaussures orthopédiques, bandages élastiques et bandages de soutien, blouses chirurgicales et champs opératoires chirurgicaux, dispositifs de stimulation sexuelle pour adultes, préservatifs, biberons pour bébés, sucettes pour bébés, tétines, anneaux de dentition pour bébés, bracelets et bagues à usage médical, bracelets contre les rhumatismes, bagues contre les rhumatismes, installations d'éclairage, éclairages pour véhicules et espaces intérieurs-extérieurs, installations de chauffage fonctionnant à l'aide de combustibles solides, liquides ou gazeux ou d'électricité, chaudières de chauffage central, chaudières pour installations de chauffage, radiateurs (chauffage), échangeurs thermiques, autres que parties de machines, poêles, cuisinières, collecteurs thermiques solaires (chauffage), générateurs de vapeur, de gaz et de brouillard, chaudières à vapeur, autres que parties de machines, générateurs

d'acétylène, générateurs d'oxygène, générateurs d'azote, installations pour le conditionnement d'air et la ventilation, installations de refroidissement et congélateurs, dispositifs, installations et appareils alimentés à l'électricité et au gaz pour la cuisson, le séchage et l'ébullition: cuiseurs, batteries de cuisine électriques, chauffe-eau électriques, barbecues, sèche-linge électriques, sèche-cheveux, appareils pour le séchage des mains, installations sanitaires, robinets, installations de douche, toilettes (W.-C.), enceintes de douche et de bain, baignoires, lunettes de toilettes, évier, lavabos (parties d'installations sanitaires), rondelles pour robinets d'eau, garnitures d'étanchéité (clapets de robinets), appareils pour l'adoucissement d'eau, appareils pour l'épuration d'eau, installations pour l'épuration d'eau, installations pour l'épuration d'eaux usées, chauffe-lits électriques et couvertures électriques, autres qu'à usage médical, chauffe-oreillers électriques, chauffe-pieds électriques ou non électriques, bouillottes, chaussettes chauffées électriquement, filtres pour aquariums et appareils de filtration pour aquariums, installations de type industriel à des fins de cuisson, de séchage et de refroidissement, pasteurisateurs et stérilisateurs, véhicules terrestres à moteur, motocycles, cyclomoteurs, moteurs (engines) et moteurs (motors) pour véhicules terrestres, embrayages pour véhicules terrestres, transmissions, courroies de transmission et chaînes de transmission pour véhicules terrestres, engrenages pour véhicules terrestres, freins, disques de frein et garnitures de frein pour véhicules terrestres, châssis de véhicule, capots d'automobile, ressorts de suspension pour véhicules, amortisseurs de chocs pour automobiles, boîtes de vitesse pour véhicules terrestres, volants de direction pour véhicules, jantes pour roues de véhicule, bicyclettes et leurs cadres, guidons et garde-boue pour bicyclettes, carrosseries de véhicule, bennes basculantes pour camions, remorques pour tracteurs, carrosseries frigorifiques pour véhicules terrestres, attelages de remorques pour véhicules, sièges de véhicule, appuie-tête pour sièges de véhicule, sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules, housses de siège pour véhicules, housses de véhicule (formées), pare-soleil conçus pour véhicules, signaux indicateurs de direction et bras de signaux indicateurs de direction pour véhicules, essuie-glaces et balais d'essuie-glaces pour véhicules, chambres à air et pneus pour roues de véhicule, pneus sans chambre, nécessaires de réparation de pneus comprenant des pièces de réparation pour pneus et des valves de pneu pour véhicules, vitres pour véhicules, vitres de sécurité pour véhicules, rétroviseurs arrière et rétroviseurs extérieurs pour véhicules, chaînes antidérapantes pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, porte-vélos et porte-skis pour voitures, selles pour bicyclettes ou motocycles, pompes à air pour véhicules, pour le gonflage de pneus, alarmes antivol pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, ceintures de sécurité pour sièges de véhicule, sacs de sécurité gonflables (dispositifs de sécurité pour automobiles), voitures d'enfant, fauteuils roulants, poussettes, brouettes, chariots de supermarché, brouettes à une ou plusieurs roues, chariots de courses, chariots à provisions, chariots de manutention, véhicules ferroviaires: locomotives, trains, tramways, wagons, téléphériques, télésièges, véhicules de locomotion aquatique et leurs parties, autres que leurs moteurs (motors) et moteurs (engines), véhicules de locomotion aérienne et leurs parties, autres que leurs moteurs (motors) et moteurs (engines), armes à feu, pistolets à air comprimé (armes), armes à feu à ressort, étuis et bandoulières conçus pour les produits précités, armes lourdes, mortiers et roquettes, feux d'artifice, pulvérisateurs à des fins d'autodéfense, articles de bijouterie, articles de bijouterie fantaisie, or, pierres précieuses et articles de bijouterie en ces matières, boutons de manchettes, pinces à cravate, statuettes et figurines en métal précieux, horloges, montres et instruments chronométriques, chronomètres et leurs parties, bracelets de montre de type lanière, trophées en métal précieux, chapelet, instruments de musique et étuis pour instruments de musique, papier et carton, papier et carton à des fins de conditionnement et d'emballage, boîtes en carton, serviettes en papier, papier hygiénique, serviettes de table en papier, matériel en matières plastiques à des fins de conditionnement et d'emballage, clichés et caractères d'imprimerie, matériel de reliure, publications imprimées, produits d'imprimerie, livres, revues, journaux, échéanciers, bordereaux d'expédition imprimés, bons imprimés, calendriers, affiches, photographies (imprimées), peintures, autocollants (articles de papeterie), timbres-poste, articles de papeterie, articles de papeterie pour le bureau, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception de meubles et d'appareils), ustensiles d'écriture et de dessin, matériel pour artistes, produits en papier pour la papeterie, adhésifs pour la papeterie, stylos, crayons, gommes à effacer, rubans adhésifs pour la papeterie, cartonnages (matériel pour artistes), papier d'écriture, papier à copies, rouleaux de papier pour caisses enregistreuses, matériel de dessin, tableaux noirs, crayons à peinture, aquarelles (peintures), fournitures de bureau, rouleaux pour la peinture et pinceaux pour la peinture, caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits synthétiques semi-finis en ces matières

sous forme de poudres, barres, panneaux et feuilles, matières isolantes, de bouchage et d'étanchéité: peintures isolantes, tissus isolants, bande et ruban isolants, revêtements isolants pour machines industrielles, produits pâteux de jointoiement pour joints, joints d'étanchéité, joints toriques à des fins d'étanchéité (autres que joints d'étanchéité pour moteurs, cylindres et rondelles pour robinets d'eau), tuyaux souples en caoutchouc et en matières plastiques, flexibles en matières plastiques et en caoutchouc, y compris ceux utilisés pour des véhicules, éléments de jonction pour tuyaux en matières plastiques et en caoutchouc, enveloppes de tuyaux en matières plastiques et en caoutchouc, flexibles en matières textiles, éléments de jonction pour tuyaux, non métalliques, enveloppes de tuyaux, non métalliques, flexibles de raccordement pour radiateurs de véhicule, lattes profilées en matières synthétiques pour véhicules à des fins de décoration, cuir et peaux d'animaux à l'état brut ou mi-ouvrés, imitations de cuir, cuir fort, cuir utilisé pour les doublures, produits en cuir, imitations de cuir ou autres matières, conçus pour le port d'articles, sacs, portefeuilles, boîtes et malles en cuir ou cuir fort, étuis pour clés, malles (bagages), valises, parapluies, parasols, ombrelles, cannes, fouets, harnais, articles de sellerie, étriers, sangles en cuir (articles de sellerie), sable, gravier, pierre concassée, asphalte, bitume, ciment, gypse, plâtre, béton, blocs de marbre pour la construction, matériaux de construction (en tant que produits finis) en béton, gypse, argile, argile de potier, pierre, marbre, bois, matières plastiques et matières synthétiques à des fins de construction, d'édification, de construction de routes, constructions non métalliques, matériaux de construction non métalliques, poteaux non métalliques pour lignes électriques, barrières non métalliques, revêtements naturels et synthétiques sous forme de panneaux et de feuilles, en tant que matériaux de construction, revêtements en carton bitumineux pour toitures, revêtement bitumineux pour toitures, portes et fenêtres en bois et en matières synthétiques, panneaux de signalisation routière non métalliques, non lumineux et non mécaniques, pour routes, monuments et statuettes en pierre, béton et marbre, verre de construction, piscines préfabriquées non métalliques (structures), sable pour aquariums, meubles, en tous types de matériaux, matelas, oreillers, matelas et coussins à air, autres qu'à usage médical, lits à eau, miroirs, ruches, rayons à miel artificiels et cadres en bois pour rayons à miel, transats pour bébés, parcs pour bébés, berceaux, trotteurs pour enfants en bas âge, panneaux d'affichage, cadres pour photos et peintures, plaques d'identification, étiquettes volantes d'identification, plaques nominatives, étiquettes d'identification en bois ou en matières synthétiques, conteneurs en bois ou en matières plastiques pour le conditionnement, fûts à utiliser dans le transport ou le stockage, tonneaux, barils de stockage, réservoirs, boîtes, conteneurs pour le stockage, conteneurs pour le transport, coffres, palettes de chargement et dispositifs de fermeture pour les produits précités, en bois ou en matières plastiques, petits articles de quincaillerie en bois ou en matières synthétiques, garnitures de meubles, en bois ou en matières synthétiques, mécanismes d'ouverture et de fermeture en bois ou en matières synthétiques, ornements et produits décoratifs en bois, liège, jonc, roseau, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, coquille, ambre, nacre, écume de mer, cire d'abeilles, matières plastiques ou plâtre, à savoir figurines, ornements muraux pour festivités, sculptures, trophées, paniers, paniers à pêche, niches, nichoirs et lits pour animaux de compagnie d'intérieur, échelles portables et escaliers d'embarquement mobiles en bois ou en matières synthétiques, rideaux de bambou, stores enrouleurs d'intérieur (pour intérieurs), stores vénitiens d'intérieur, rideaux à lanières, rideaux de perles fantaisie pour la décoration, crochets pour rideaux, anneaux pour rideaux, embrasses de rideaux, tringles à rideaux, cales non métalliques pour roues, instruments et appareils de nettoyage à fonctionnement manuel non électriques, brosses, autres que pinceaux de peinture, copeaux d'acier pour le nettoyage, éponges pour le nettoyage, laine d'acier pour le nettoyage, étoffes en matières textiles pour le nettoyage, gants pour faire la vaisselle à la main, machines de lustrage non électriques à usage ménager, balais pour moquettes, balais à franges, brosses à dents, brosses à dents électriques, fil dentaire, blaireaux de rasage, brosses à cheveux, peignes, ustensiles ménagers ou culinaires non électriques, (autres que fourchettes, couteaux, cuillères), services (vaisselle), casseroles et poêles, ouvre-bouteilles, pots à fleurs, pailles pour boire, ustensiles de cuisine non électriques, planches à repasser et leurs housses préformées, étendoirs pour le séchage du linge, dispositifs de suspension pour le séchage de vêtements, cages pour animaux de compagnie d'intérieur, aquariums d'intérieur, vivariums et terrariums d'intérieur pour animaux et pour la culture de plantes, ornements et produits décoratifs en verre, porcelaine, faïence ou argile, à savoir statues, figurines, vases et trophées, pièges à souris, pièges à insectes, dispositifs électriques pour l'attrait et l'élimination de mouches et d'insectes, attrape-mouches, tapettes à mouches, brûle-parfums, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs de parfum, appareils électriques ou non électriques pour le démaquillage, houppes à

poudrer, trousse de toilette, buses pour tuyaux d'arrosage perforés, pommes pour arrosoirs, dispositifs d'arrosage, arrosoirs de jardin, verre à l'état brut ou mi-ouvré, à l'exception de verre de construction, mosaïques en verre et verre en poudre pour la décoration, à l'exception de ceux pour la construction, laine de verre autre qu'à des fins d'isolation ou à usage textile, cordes, ficelles, échelles de corde, hamacs, filets de pêche, tentes, auvents, bâches, voiles, housses de véhicules, non ajustées, sacs en matières textiles, pour le conditionnement, matières de rembourrage et bourre, à l'exception de caoutchouc et de matières plastiques, y compris celles en laine et en coton, fibres textiles, fibre filée à l'état brut, fibres de verre à usage textile, filés et fils à usage textile, fils et filés pour la couture, la broderie et le tricot, fil, filés et fils élastiques à usage textile, tissus textiles tissés ou non tissés, produits textiles à usage ménager, rideaux, couvre-lits, draps (textiles), taies d'oreiller, couvertures, couvertures piquées, serviettes, étiquettes volantes, fanions, étiquettes en matières textiles, couvertures enveloppantes, sacs de couchage pour le camping, vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements de protection à usage spécial, chaussettes, cache-nez (vêtements), châles, bandanas, écharpes, ceintures (vêtements), articles chaussants, chaussures, pantoufles, sandales, articles de chapellerie, chapeaux, casquettes munies d'une visière, bérets, casquettes (coiffures), calottes, dentelles et broderies, guipures, festons, rubans (articles de mercerie), rubans et galons, rubans de fixation pour vêtements, cordons pour vêtements, lettres et chiffres pour le marquage de linge, écussons brodés, insignes à porter, autres qu'en métaux précieux, épaulettes pour vêtements, boutons pour vêtements, attaches pour vêtements, œillets pour vêtements, fermetures à glissière, boucles pour chaussures et ceintures, attaches, boucles de chaussures et de ceintures, épingles, autres qu'articles de bijouterie, pièces de rapiéçage adhésives pour la décoration d'articles textiles, dentelles, aiguilles, aiguilles à coudre, aiguilles pour machines à coudre, aiguilles pour le tricot et la broderie, boîtes pour aiguilles, coussins à aiguilles, fleurs artificielles, fruits artificiels, épingles à cheveux, attaches à cheveux, élastiques à cheveux, articles décoratifs pour les cheveux, autres qu'en métaux précieux, perruques, extensions capillaires, dispositifs électriques ou non électriques pour le bouclage des cheveux, autres qu'ustensiles à main, moquettes, carpettes, tapis, tapis de prière, linoléum, gazon artificiel, linoléum pour le revêtement de sols, tapis de gymnase, papier peint, tentures murales autres qu'en matières textiles, jeux et jouets, machines de jeux vidéo d'arcade, appareils et machines de jeux à utiliser avec un moniteur et écran d'affichage externe, y compris ceux à pièces, jouets pour animaux, jouets pour aires de jeux en plein air, parcs et parcs de jeux, articles de gymnastique et d'activités sportives, matériel de pêche, appât de pêche artificiel, leurres pour la chasse et la pêche, arbres de Noël en matière artificielle, ornements pour arbres de Noël, neige artificielle pour arbres de Noël, hochets (articles de jeu), objets de cotillon pour fêtes, soirées dansantes (accessoires de cotillon pour fêtes), chapeaux de fête en papier, viande, poisson, volaille et gibier, produits de viande transformés, légumes secs, potages, consommé, olives transformées, pâte d'olives, laits d'origine animale, laits d'origine végétale, laitages, beurre, huiles alimentaires, fruits et légumes secs, préservés, congelés, cuits, fumés ou salés, pâte de tomates, fruits à coque et fruits secs préparés en tant qu'encas, pâtes à tartiner aux noisettes et beurre de cacahuète, tahini (pâte de graines de sésame), œufs et œufs en poudre, chips de pommes de terre, café, cacao, produits à boire à base de café ou de cacao, produits à boire à base de chocolat, pâtes alimentaires, boulettes de pâte farcies, nouilles, pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine, desserts à base de farine et de chocolat, pain, simit (bagel turc en forme d'anneau recouvert de graines de sésame), poğaç (bagel turc), pita, sandwiches, katmer (pâtisserie turque), tartes, gâteaux, baklava (dessert turc à base de pâte enrobé de sirop), kadayıf (dessert turc à base de pâte), desserts à base de pâte enrobés de sirop, poudings, crème anglaise, kazandibi (pouding turc), pouding au riz, keşkül (pouding turc), miel, propolis pour la consommation humaine, propolis à usage alimentaire, condiments pour produits alimentaires, vanille (aromatisant), épices, sauces (condiments), sauce tomate, levure, poudre à lever, farine, semoule, fécule à usage alimentaire, sucre, sucre en morceaux, sucre en poudre, thé, thé glacé, confiseries, chocolat, biscuits, crackers, gaufrettes, chewing-gums, crème glacée, glaces alimentaires, sel, aliments à grignoter à base de céréales, popcorn, avoine concassée, chips de maïs (corn), céréales pour le petit-déjeuner, blé transformé pour la consommation humaine, orge concassée pour la consommation humaine, avoine transformée pour la consommation humaine, seigle transformé pour la consommation humaine, riz, mélasses à usage alimentaire, produits agricoles et horticoles, graines, produits sylvicoles, animaux vivants, œufs fécondés à couvrir, plantes, plantes séchées pour la décoration, herbes potagères fraîches, herbes potagères séchées pour la décoration, produits alimentaires pour animaux, malt autre que pour la

consommation humaine, thibaudes pour animaux de compagnie, litières à chat, bières, préparations pour la confection de bière, eau minérale, eau de source, eau de table, eau de Seltz, jus de fruits et de légumes, concentrés et extraits de fruits et de légumes pour la confection de produits à boire, boissons rafraîchissantes non alcoolisées, boissons énergisantes, produits à boire enrichis en protéines pour le sport, produits à boire alcoolisés (à l'exception de bières), vins, raki (boisson alcoolisée traditionnelle turque), whisky, liqueurs, cocktails alcoolisés, tabac, tabac à chiquer, cigarettes, cigares, articles pour fumeurs, y compris ceux en métaux précieux: pipes, bouts pour cigares et cigarettes, cendriers, boîtes à tabac, appareils de poche pour le roulage de cigarettes, papier à cigarettes, pipes à tabac, pierres à feu, briquets pour fumeurs, cigarettes électroniques et leurs cartouches, allumettes permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément, ces services pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, par des points de vente en gros, au moyen de supports électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance.

- 38 *Services de radiodiffusion et de télédiffusion; services de télécommunication; fourniture d'accès à Internet; agences de presse.*
- 42 *Services de recherches et d'analyses scientifiques et industrielles; ingénierie; services de conception d'ingénierie et d'architecture; services d'essai pour la certification de qualité et normes; services informatiques, à savoir programmation informatique, services de protection contre des virus informatiques, conception de systèmes informatiques, création, maintenance et mise à jour de sites Web pour des tiers, conception de logiciels informatiques, mise à jour et location de logiciels informatiques, mise à disposition de moteurs de recherche pour Internet, hébergement de sites Web, services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique, location de matériel informatique; services de dessin industriel, à l'exception des travaux d'ingénieurs, conception de systèmes informatiques et conception architecturale; services de création d'arts graphiques; authentification d'oeuvres d'art.*

Angefochtene Waren in Klasse 14

5. Die widersprechende Partei führt aus, dass die Widerspruchsmarke in Klasse 35 u.a. Schutz für die *Bereitstellung eines Online Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen sowie das Zusammenstellen verschiedener Waren zum Nutzen Dritter*, unter anderem ausdrücklich auch bezüglich *Schmuck und Juwelierwaren* beanspruche. Obwohl gemäss schweizerischer Praxis zwischen Waren und Einzelhandelsdienstleistungen grundsätzlich keine Gleichartigkeit angenommen werde, sei in casu von diesem Grundsatz abzuweichen. Die von der angefochtenen Marke in Klasse 14 beanspruchten Waren Uhren und Schmuck würden vermehrt durch die Produzenten selber in Flagshipstores verkauft. Bei der dortigen Präsentation der Ware würden der Verkauf und die Einzelhandelsdienstleistung verschmelzen. Die vorliegend betroffenen Juwelier- und Schmuckwaren würden oft erst auf Bestellung angefertigt und verkauft oder beim Verkauf würden noch Änderungen, z.B. bei der Grösse, direkt im Verkaufslokal vorgenommen. Auch in diesen Fällen würde der reine Verkauf der Waren mit den zusätzlichen Dienstleistungen zur Förderung oder Vereinfachung des Kaufs (Klasse 35) verschmelzen. Die Tatsache, dass die widerspruchsgegnere Partei neben den Waren in Klasse 14 auch Dienstleistungen in Klasse 35 beanspruche, zeige zudem, dass sie selber davon ausgehe, dass in einem Juweliergeschäft Schmuckwaren der Klasse 14, aber auch Dienstleistungen der Klasse 35 angeboten würden.
6. Im Gegensatz zur widersprechenden Partei sieht das IGE keinen Grund, warum in casu von der geltenden Praxis abgewichen werden soll. Gemäss ständiger Praxis besteht keine Gleichartigkeit zwischen einzelnen Waren der Klassen 1 bis 34 und der Dienstleistung "Detailhandel" der Klasse 35, bei welcher es sich gemäss Nizza-Klassifikation um "Das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern" und somit um eine besondere Art der Warenpromotion handelt (vgl. BVGer B-2711/2016, E. 4 – THE BODY SHOP, THE BODY SHOP (fig.) / THEFACESHOP (fig.)). Die Dienstleistungen "Detailhandel" resp. "Versandhandel" decken nur die verkaufsspezifische Sortimentsauswahl und -präsentation ab, und nicht deren Verkauf als solchen. Gemäss schweizerischer Praxis fallen Absatz und Verkauf der in einem Unternehmen hergestellten Waren nicht unter die Dienstleistung Detailhandel, sondern sind in der entsprechenden Warenklasse enthalten, unbeschrieben von der Art des Vertriebs (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3 mit Verweis auf BVGer B-1327/2019, E. 4.2 – MOBAPPA / Mobappa; BGer in sic! 2020, 25, E. 2.2.2 – OTTO'S II).

7. Die von der widersprechenden Partei angeführten Argumente vermögen nicht zu überzeugen. Die Tatsache, dass Schmuckhersteller ihre Waren in eigenen Flagshipstores anbieten und verkaufen würden, stellt entgegen der Ansicht der widersprechenden Partei keine Einzelhandelsdienstleistung dar. Dabei geht es einzig um den Verkauf der selber produzierten Waren. Die in Klasse 35 eingereichte Einzelhandelsdienstleistung wird von einem Detailhandelsgeschäft angeboten. Warenhersteller lassen ihre Waren durch einen Detailhändler präsentieren, so dass den Endverbraucher deren Ansicht und Erwerb erleichtert wird. Ein Beispiel in der Schweiz sind z.B. Buchläden. Diese präsentieren die von den Verlagen produzierten Bücher, damit die Konsumenten diese erwerben können. Der Detailhändler, also der Buchladen, stellt denn auch selber keine Bücher her. Die Dienstleistung betrifft das Verhältnis zwischen Warenhersteller und Detailhändler, davon profitiert der Endabnehmer. Weiter betrifft die Änderung bzw. Anpassung des im Flagshipstore gekauften Produkts nicht die Einzelhandelsdienstleistung, sondern wäre eine Reparatur oder Montagedienstleistung der Klasse 37. Dies gilt auch in casu, in dem sich die Einzelhandelsdienstleistung explizit u.a. auf Uhren bezieht. Die Gleichartigkeit zwischen den Einzelhandelsdienstleistungen der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Waren der Klasse 14 wird somit verneint.
8. Auch zwischen den übrigen von der Widerspruchsmarke in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen sowie den Dienstleistungen in den Klassen 38 und 42 und den angefochtenen Waren in Klasse 14 ist keine Gleichartigkeit auszumachen. Die Erbringer von Geschäftsführungsdienstleistungen, Telekommunikation sowie von Forschungs- und Softwaredienstleistungen befassen sich denn auch nicht mit der Herstellung von Schmuckwaren. Diese Dienstleistungen der älteren Marke sind für die Schmuckwaren nicht von besonderem Nutzen, sie dienen denn auch nicht deren Erhaltung oder Veränderung und dementsprechend nehmen die Konsumenten die konkurrierenden Waren und Dienstleistungen nicht als sinnvolles Leistungspaket wahr.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 35

9. Mit *regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits, à savoir [...]* beansprucht die Widerspruchsmarke Detailhandel mit einer Vielzahl unterschiedlicher Waren, u.a. auch Bijouteriewaren und Uhren. Diese Dienstleistungen sind offensichtlich gleich oder zumindest hochgradig gleichartig zu den angefochtenen *services de présentation et de vente au détail, y compris la fourniture de services de vente au détail via un site internet et des magasins physiques, concernant des bijoux et articles de bijouterie; présentation de produits sur tout moyen de communication à des fins de vente au détail*.
10. Die Erbringung der von der angefochtenen Marke beanspruchten Informationsdienstleistungen betreffend den Einzelhandel, nämlich *fourniture d'informations et de conseils relatifs aux services de vente au détail* erfordern ein sehr ähnliches Know-how wie der Einzelhandel, sie werden durch die gleichen Erbringer angeboten und richten sich an die gleichen Abnehmerkreise. Diese konkurrierenden Dienstleistungen sind somit hochgradig gleichartig zu *regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits, à savoir [...]* der älteren Marke. Das Gleiche gilt auch bezüglich der angefochtenen Dienstleistung *information et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services*.
11. Die breiten Formulierungen *publicité, marketing et relations publiques* der Widerspruchsmarke umfassen die angefochtene Dienstleistung *services de publicité et d'annonces publicitaires*. Es besteht somit Dienstleistungsgleichheit.
12. Die Widerspruchsmarke beansprucht weiter die Dienstleistungen *gestion commerciale* sowie *administration commerciale*. Diese breiten Begriffe umfassen die angefochtene Dienstleistung *gestion commerciale de magasins physiques*. Es besteht mithin Identität.
13. Schliesslich beansprucht die angefochtene Marke in Klasse 35 die Dienstleistungen *organisation et animation commerciales en lien avec la composition et la personnalisation de bijoux (« Bar à Bijoux »); services de conseil et d'assistance commerciale à la clientèle dans le choix et la personnalisation de bijoux*. Diese Dienstleistung ist im weitesten Sinn eine Informationsdienstleistung betreffend die Personalisierung von Schmuckstücken. Der von der Widerspruchsmarke beanspruchte Einzelhandel weist dabei markenrechtlich relevante Überschneidungen mit der angefochtenen Dienstleistung auf. Beide konkurrierenden Dienstleistungen sind im weitesten Sinne darauf ausgerichtet, den Endabnehmer beim Erwerb von Waren zu unterstützen. Sie können von den gleichen Anbietern im Markt erbracht werden und richten sich an die gleichen Abnehmerkreise. Es ist somit zumindest von einer entfernten Gleichartigkeit auszugehen.

14. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Waren- und Dienstleistungsgleichheit bzw. Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Waren der Klasse 14 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die 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. Die Widerspruchsmarke wurde im Informatiksystem des IGE als kombinierte Wort-/Bildmarke erfasst. Diese Erfassung ist hingegen rein technischer Natur. Die Widerspruchsmarke ist ausschliesslich in Kleinbuchstaben gehalten. In der für den Zeichenvergleich massgebenden Abbildung in der Gazette des marques internationales ist die Widerspruchsmarke in einem Orangefarbtönen abgebildet. Da hingegen für die internationale Registrierung kein wörtlicher Farbanspruch geltend gemacht wurde (règle 9 (4) vii) Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques) gilt die Widerspruchsmarke als ohne Farbanspruch und somit in schwarz/weiss registriert. Da zudem die Schriftgestaltung keine Besonderheiten aufweist, kann der Zeichenvergleich auf der Basis von zwei Wortmarken vorgenommen werden.
3. In casu stehen sich die Wortelemente "hepsiburada ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "HIPSY" (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.]*). Während die ältere Marke über 11 Buchstaben verfügt, weist das angefochtene Zeichen einzig deren fünf auf. Hingegen stimmen die Konfliktzeichen in drei der ersten vier Buchstaben überein, nämlich dem H, P und dem S. Diese Buchstaben stehen zwar am besonders prägenden Zeichenanfang. Trotzdem ist aufgrund der klar unterschiedlichen Länge der Vergleichszeichen insgesamt einzig von einer schwachen Ähnlichkeit im Schriftbild auszugehen.
4. Die Widerspruchsmarke wird in fünf Silben, nämlich hep-si-bu-ra-da, die angefochtene Marke in zwei Silben, hip-sy, ausgesprochen. Dabei ist die erste Silbe als ähnlich, die zweite vom Klang her als identisch zu qualifizieren. Bedingt durch die Ähnlichkeiten am Zeichenanfang ist trotz der zusätzlichen drei Silben der Widerspruchsmarke im Gesamteindruck von einer lediglich schwachen klanglichen Ähnlichkeit auszugehen.
5. 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.).
6. Weder dem Widerspruchszeichen noch der angefochtenen Marke kommt in den Prüfungssprachen eine Bedeutung zu. Ein Zeichenvergleich auf begrifflicher Ebene ist somit nicht möglich.
7. Ob die festgestellte schwache Zeichenähnlichkeit zur Begründung einer Verwechslungsgefahr ausreicht, gilt es in der Folge 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. Aufgrund der Formulierung der Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse ist oft keine eindeutige Positionierung möglich, weshalb in solchen Fällen von durchschnittlicher Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Die in casu noch massgebenden Dienstleistungen in Klasse 35, u.a. Detailhandelsdienstleistungen richten sich in erster Linie an Grossisten, Handelsunternehmen oder Produzenten, welche diese Dienstleistungen mit erhöhter Aufmerksamkeit nachfragen (vgl. BVGer B-2711/2016, E. 4 – The Body Shop / TheFaceShop [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 "hepsiburada" kann kein Sinngehalt entnommen werden. Als Fantasiezeichen kommt der Widerspruchsmarke, entgegen der Auffassung der widersprechenden Partei, lediglich durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
5. Die Vergleichszeichen werden zum grössten Teil für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Dienstleistungsgleichartigkeit 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 der Fall: die im Konflikt stehenden Zeichen unterscheiden sich durch die klar unterschiedliche Anzahl Buchstaben wesentlich. Die Übereinstimmung in den Buchstaben H, P und S bewirkt denn auch nur eine entfernte Nähe im Schriftbild und Klang. Da die Widerspruchsmarke über mehr als doppelt so viele Buchstaben verfügt als das jüngere Zeichen, ruft sie denn auch einen anderen Gesamteindruck hervor. In casu gilt es weiter zu bedenken, dass die Buchstabenfolge "hepsi" des Widerspruchzeichens in ein langes Wort eingebettet ist und somit "hepsi" von den Abnehmern nicht als selbständig kennzeichnendes Element wahrgenommen wird. Schliesslich werden die fraglichen Dienstleistungen mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt. Dementsprechend erkennen die angesprochenen Abnehmerkreise Zeichenunterschiede eher und entsprechend verringert sich die Verwechslungsgefahr.
6. Unter Berücksichtigung der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann somit festgehalten werden, dass das jüngere Zeichen den markenrechtlich geforderten Zeichenabstand auch bei Vorliegen von Dienstleistungsgleichheit bzw. hochgradiger Gleichartigkeit einhält. Entgegen der Auffassung der widersprechenden Partei ist auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr gegeben. Die alleinige Tatsache, dass die widersprechende Partei mit der internationalen Registrierung Nr. 575442 hepsiglobal (fig.) über eine zweite Marke mit dem Stamm "hepsi" verfügt, ist noch kein Indiz für das Bestehen einer Serienmarke. Die widersprechende Partei müsste denn auch über mehrere Marken mit dem Element "hepsi" verfügen und überdies aufzeigen können, dass diese auf dem Markt tatsächlich präsent und dem Publikum auch bekannt sind (vgl. Noth/Bühler/Thouvenin – Gallus Joller, Art. 3 MSchG N 26 mit Verweis u.a. auf BVGer B-7475/2006, E. 8 – Converse All Star / Army tex). Dies ist vorliegend

hingegen nicht der Fall.

7. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104951 wird daher abgewiesen.

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. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden, wobei sich die widerspruchsgegnerische Partei nicht am Verfahren beteiligt hat. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es werden somit keine Parteikosten gesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104951 wird abgewiesen.
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.
3.
Es werden keine Parteikosten gesprochen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 21. April 2026

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).