IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

# Verfügung
# im Widerspruchsverfahren Nr. 105044
# in Sachen

Clinique Laboratories, LLC
767 Fifth Avenue
New York (NY 10153)
US-Vereinigte Staaten von Amerika

**Widersprechende Partei**

vertreten durch
Baker McKenzie Switzerland AG
Holbeinstrasse 30
8034 Zürich

CH-Marke Nr. 495516 - CLINIQUE

**gegen**

SGBG Suisse General Biomedical Group SA
Piazza A. Dante 7
6900 Lugano

**Widerspruchsgegnerische Partei**

vertreten durch
Graphodata Trademark - Hostettler
Titlisblick 12
6280 Hochdorf

LA CLINIQUE of Switzerland by SGBG SA

CH-Marke Nr. 836852 LA CLINIQUE of Switzerland by SGBG SA (fig.)

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

in Erwägung gezogen:

## I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 836852 LA CLINIQUE of Switzerland by SGBG SA (fig.), nachfolgend angefochtene Marke, wurde am 25.09.2025 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Dienstleistungen eingetragen:

   *Klasse 44* *Consulenza in materia di bellezza; consulenza in materia di trattamenti di bellezza; servizi di salute e bellezza per esseri umani; servizi di trattamento cosmetico di viso e corpo; consulenze in ambito cosmetico*.

2. Mit Schreiben vom 29.12.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke fristgerecht Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.

3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 495516 CLINIQUE (nachfolgend Widerspruchsmarke), die, soweit hier interessierend, für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:

   *Klasse 44* *Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk über den Gebrauch von Körperpflegemitteln und Schönheitsprodukten, Kosmetik, Toilettenartikel, Parfümeriewaren, Bade- und Körperprodukten, Hautpflegemitteln, Haarpflegemitteln und Schönheitsbehandlungsmitteln, Farbanalysen für Make-up Applikationen und persönlichem Erscheinungsbild; Schönheitsberatungsdienstleistungen in Bezug auf die Auswahl von Körper- und Schönheitspflegemitteln, Kosmetik, Make-up, Toilettenartikel, Parfümeriewaren, Bade- und Körperprodukten, Hautpflegemitteln, Haarpflegemitteln und Schönheitsbehandlungsmitteln, Farbanalysen und persönlichem Erscheinungsbild.*

4. Mit Verfügung vom 30.12.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.

5. Die widerspruchsgegnerische Partei reichte innert Frist keine Stellungnahme ein.

6. Mit Verfügung vom 11.02.2026 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.

7. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

## II. Sachentscheidvoraussetzungen

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 11.07.2001 hinterlegt und die angefochtene Marke am 22.09.2025. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

## 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 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 des IGE [nachfolgend Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2026.pdf).

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

   *Klasse 44* *Consulenza in materia di bellezza; consulenza in materia di trattamenti di bellezza; servizi di salute e bellezza per esseri umani; servizi di trattamento cosmetico di viso e corpo; consulenze in ambito cosmetico.*

3. Die Widerspruchsmarke ist ihrerseits, soweit hier interessierend, für folgende Dienstleistungen registriert:

   *Klasse 44* *Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk über den Gebrauch von Körperpflegemitteln und Schönheitsprodukten, Kosmetik, Toilettenartikel, Parfümeriewaren, Bade- und Körperprodukten, Hautpflegemitteln, Haarpflegemitteln und Schönheitsbehandlungsmitteln, Farbanalysen für Make-up Applikationen und persönlichem Erscheinungsbild; Schönheitsberatungsdienstleistungen in Bezug auf die Auswahl von Körper- und Schönheitspflegemitteln, Kosmetik, Make-up, Toilettenartikel, Parfümeriewaren, Bade- und Körperprodukten, Hautpflegemitteln, Haarpflegemitteln und Schönheitsbehandlungsmitteln, Farbanalysen und persönlichem Erscheinungsbild.*

4. Von Bedeutung ist, dass in der Kosmetikbranche Kosmetikprodukte (Kl. 3) mit der Schönheitspflege der Klasse 44 in einem funktionellen Zusammenhang stehen (vgl. BVGer B-3923/2023, E. 6.4 – Cannamed / Swiss CannaMed [fig.]; BVGer B-6821/2013, E. 5.2 – CLINIQUE / Dermaclinique Beauty Farm [fig.] und RKGE in sic! 2001,139 – Jana / Jana-Style). Regelmässig bieten Hersteller von Schönheits- und Körperpflegeprodukten auch die entsprechenden, vor- bzw. nachgelagerten Unterstützungsdienste (z.B. Schönheitspflegedienstleistungen) an. Auch wenn solche Angebote in erster Linie der Förderung des Hauptangebots dienen und beim bzw. nach dem Kauf von Schönheits- und Körperpflegeprodukten (Kl. 3) anfallen, ist von Bedeutung, dass Kosmetikhersteller wie bspw. Mac und Bobby Brown solche Informationsdienste anlässlich von z.B. Schminkkursen entgeltlich Dritten anbieten (vgl. https://www.maccosmetics.ch/book-appointment; https://www.bobbibrown.ch/book-appointment; Suchabfragen vom 27.05.2026). Entsprechend werden die konkurrierenden, vorgenannten Waren und Dienstleistungen von den Abnehmern als Gesamtangebot wahrgenommen, was für eine Gleichartigkeit spricht, da dies über einen funktionellen Zusammenhang hinausgeht (vgl. zu letzterem: BVGer

B-6574/2025, E. 4.4.2 – Swiss CannaMed [fig.] / CannaMed Schweiz [fig.] mit Hinweis auf BVGer B-5145/2015, E. 6.2 und 6.3 – The SwissCellSpa Experience [fig.] / Swisscell).

5. Vor diesem Hintergrund bestehen zwischen dem *Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk* im Bereich Schönheitspflegeprodukte (Kl. 44) des älteren Zeichens und den angefochtenen Beratungsdienstleistungen, den *consulenza in materia di bellezza; consulenza in materia di trattamenti di bellezza; consulenze in ambito cosmetico* (Kl. 44), welche den Kosmetikbereich und die Schönheitspflege betreffen, ebenfalls relevante Zusammenhänge. Die Übergänge zwischen Informations- und Beratungsdienstleistungen in gleichartigen Bereichen (Schönheitspflegeprodukte vs. Schönheitspflege- und Kosmetikbereich [*materia di bellezza, materia di trattamenti di bellezza, in ambito cosmetico*]) sind fliessend. Folglich bestehen Überschneidungen in den entsprechenden Tätigkeiten und im Fachwissen. Auch ergänzen sich diese. Die Abnehmerkreise (vgl. nachfolgend unter III. D. 2) werden demzufolge die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen demselben Unternehmen zuordnen oder werden annehmen, dass diese derselben Organisation unterstehen. Die Gleichartigkeit ist demzufolge zu bejahen (vgl. Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 104145, III. B. 12 – CLINIQUE / KAÏA CLINIQUE [fig.], einsehbar unter der Prüfungshilfe des IGE).

6. Zwischen dem *Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk* (Kl. 44) des Widerspruchszeichens, welche Schönheitspflegeprodukte betreffen und den angefochtenen *servizi di bellezza per esseri umani; servizi di trattamento cosmetico di viso e corpo* (Kl. 44) sind ebenfalls relevante Gemeinsamkeiten auszumachen. Denn in letzteren, den weit gefassten Dienstleistungen, sind auch diesbezügliche Informationsdienstleistungen enthalten. Die sich gegenüberstehenden Bereiche der (Informations)Dienstleistungen (Schönheitspflegeprodukte vs. *servizi di bellezza per esseri umani; servizi di trattamento cosmetico di viso e corpo*) sind wie oben erwähnt als gleichartig einzustufen (vgl. unter III. B. 4). Folglich bestehen Überschneidungen in den entsprechenden Tätigkeiten und im Fachwissen, was für eine Gleichartigkeit spricht (vgl. Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 104145, III. B. 13 – CLINIQUE / KAÏA CLINIQUE [fig.], einsehbar unter der Prüfungshilfe des IGE).

7. Weiter abzuklären gilt es, ob das *Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk* (Kl. 44) bezüglich Schönheitspflegeprodukte des Widerspruchszeichens als gleichartig einzustufen ist zu den angefochtenen *servizi di salute* (Kl. 44), bei welchen es sich z.B. um Dienstleistungen wie Physiotherapie, Ergotherapie, Ernährung und Diätetik handelt (vgl. zu den Gesundheitsberufen: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/berufe-im-gesundheitswesen/gesundheitsberufe-der tertiaerstufe/bundesgesetz-ueber-die-gesundheitsberufe.html; Suchabfragen vom 01.06.2026). Auch hier sind in Letzteren diesbezügliche Informationsdienstleistungen eingeschlossen. Da sich die strittigen Dienstleistungen ebenfalls auf gleichartige Bereiche beziehen, d.h. Schönheitspflegeprodukte (Kl. 3) vs. *servizi di salute* (Gesundheitspflege) der Klasse 44 (vgl. BVGer B-6574/2025, E. 4.4.2 – Swiss CannaMed [fig.] / CannaMed Schweiz [fig.]), ist die Gleichartigkeit mutatis mutandis ebenfalls zwischen den genannten (Informations)Dienstleistungen, die gleichartige Bereiche betreffen (Schönheitspflegeprodukte vs. *servizi di salute* [Gesundheitspflege]), zu bejahen.

8. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit 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 Wortmarke «CLINIQUE» (Widerspruchsmarke) und die nachfolgende kombinierte Wort-/Bildmarke «LA CLINIQUE of Switzerland by SGBG SA» (fig.), angefochtene Marke, gegenüber.




3. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).

4. Beim jüngeren Zeichen steht das gross gehaltene Wortelement «CLINIQUE» neben dem Artikel «LA», wobei der Vokal A kleiner gehalten ist, als die übrigen Buchstaben. Darunter ist in kleinerer Schrift der Ausdruck «of Switzerland» erkennbar, rechts davon eine Schweizer Flagge, welche in der gleichen, noch geringeren Grösse des angefügten Schriftzugs «by SGBG SA» ist. Das Bildelement, die Schweizer Flagge, wie der Ausdruck «of Switzerland» sind als reduziert kennzeichnungskräftige (indirekte) Herkunftshinweise für die Schweiz nicht geeignet, das Gesamtbild wesentlich zu beeinflussen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.5.1 und 8.5.2). Im Gesamtgefüge ist «CLINIQUE», insbesondere aufgrund seiner Grösse und Positionierung, als selbständiges Zeichenelement erkennbar. Auch ist davon auszugehen, dass sich das Publikum, da es sich dabei um den grössten Zeichenbestandteil handelt, insbesondere im (mündlichen) Geschäftsverkehr an diesem orientieren wird. Folglich ist in erster Linie auf dieses Wortelement abzustellen.

5. Die Zeichen stimmen im Element «CLINIQUE» überein. Dieser Bestandteil ist wie erwähnt im Zeichengefüge aufgrund seiner Grösse und Positionierung einzeln und klar erkennbar. Da die angefochtene Marke die Widerspruchsmarke «CLINIQUE» identisch als einen separaten und individuell erkennbaren Markenbestandteil übernommen hat, resultiert daraus eine visuelle und phonetische Ähnlichkeit – trotz der zusätzlichen Zeichenbestandteile «LA» «of Switzerland», der Schweizer Flagge und dem Schriftzug «by SGBG SA» – zumal gemäss der Praxis und Rechtsprechung bei der Übernahme einer älteren Marke typischerweise Zeichenähnlichkeit vorliegt (vgl. BGE 122 III 382, 388 – KAMILLOSAN; Gallus Joller, in: Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 3 N 134; Eugen Marbach, in: von Büren / David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009 [zit. SIWR III/1], Rz. 979 m.w.H.).

6. Dem französischen Begriff «CLINIQUE» kommt die Bedeutung von «Klinik» zu (vgl. https://de.pons.com/; Suchabfrage vom 27.05.2026). Dieser Begriff dürfte den Verkehrskreisen (vgl. nachfolgend unter III. D. 2) ohne weiteres bekannt sein, da er klanglich beinahe und optisch entfernt deckungsgleich ist zu der deutsch- und italienischsprachigen Entsprechung «Klinik» bzw. «clinica» (vgl. https://de.pons.com/; Suchabfragen vom 27.05.2026 und BVGer B-6821/2013, E. 6.2 – CLINIQUE / DERMACLINIQUE [fig.]). Folglich wird das ältere Zeichen als «Klinik» verstanden.

7. Beim Element «LA» des jüngeren Zeichens handelt es sich um den französischen, weiblichen, bestimmten Artikel (vgl. https://de.pons.com/; Suchabfrage vom 27.05.2026). Die englische Angabe «of Switzerland» des angefochtenen Zeichens wird mit «(von) der Schweiz» übersetzt (vgl. https://de.pons.com/; Suchabfrage vom 27.05.2026). Der Ausdruck «by SGBG SA» weist auf die Firma und Gesellschaftsform der widerspruchsgegnerischen Partei hin und wird ohne weiteres im Sinne «von der SGBG AG» verstanden, wobei «SGBG» mangels Aufführung in Abkürzungsnachschlagewerken von den Verkehrskreisen (dazu nachfolgend unter III. D. 2) keine Bedeutung beigemessen werden dürfte (vgl. z.B. https://abkuerzungen.de; https://acronymfinder.com; Suchabfragen vom 27.05.2026). Folglich wird das jüngere Zeichen mit «die Klinik der Schweiz von der SGBG AG» übersetzt.

8. Von Bedeutung ist, dass der hinzugefügte Herkunftshinweis «of Switzerland» und die Firma mit Gesellschaftsform «by SGBG SA» dem vollständig übereinstimmenden Wort «CLINIQUE» keine andere

Bedeutung geben und den Sinngehalt des jüngeren Zeichens nicht rechtsgenügend zu beeinflussen vermögen. Denn das Element «CLINIQUE» wird mit den weiteren Bestandteilen der jüngeren Marke nicht derart verschmolzen, dass es seine Individualität verliert und in ein in sich geschlossenes neues semantisches Gesamtgefüge eingebettet wird. Somit besteht mit dem beiderseitigen Hinweis auf die Bedeutung «CLINIQUE» (Klinik) auch eine sinngehaltliche Übereinstimmung. Demzufolge stellen sich bei den Abnehmerkreisen keine klar unterschiedlichen Gedankenassoziationen ein, welche die festgestellten Ähnlichkeiten im Klang- und Schriftbild zu kompensieren vermögen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3). Die Zeichenähnlichkeit ist deshalb zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

## D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil – im engeren oder im weiteren Sinne – verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2. Weiter sind die massgeblichen Abnehmer zu bestimmen. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (vgl. BVGer B-371/2023, E. 6.1 m.w.H – S8 / ES8). Zu den massgebenden Verkehrskreisen zählen neben den Endkonsumenten auch Fachkreise des hier relevanten *Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk* in Bezug auf Schönheitspflegeprodukte der Klasse 44. Diese Dienstleistungen werden in der Regel mit normaler Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 m.w.H. und Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 104145, III. D. 2 – CLINIQUE / KAÏA CLINIQUE [fig.], einsehbar unter der Prüfungshilfe des IGE).

3. Zudem bestimmt sich der Schutzumfang einer Marke 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. Die Widerspruchsmarke wurde als «durchgesetzte Marke» ins Markenregister eingetragen. Die Kennzeichnungskraft sogenannt durchgesetzter Marken beurteilt sich gleich wie die Kennzeichnungskraft originär unterscheidungskräftiger Zeichen und gibt noch keine Auskunft über deren Schutzumfang (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7). Der Begriff «CLINIQUE» ist im Zusammenhang mit den hier interessierenden Dienstleistungen der 44, d.h. dem *Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk*, welche sich auf Schönheitspflegeprodukte beziehen, als kennzeichnungsschwach zu werten, da er einen möglichen Erbringungsort und Erbringer direkt beschreibt. Aus diesem Grund konnte die ältere Marke lediglich mittels Durchsetzung im Register eingetragen werden. «CLINIQUE» ist im Lichte vorgenannter Ausführungen für die hier interessierenden, vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 44 reduziert kennzeichnungskräftig. Entsprechend verfügt die Widerspruchsmarke lediglich über eine reduzierte Kennzeichnungskraft und einen geringen Schutzumfang (vgl. Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 104145, III. D. 4 – CLINIQUE / KAÏA CLINIQUE [fig.], einsehbar unter der Prüfungshilfe des IGE).

5. Vorliegend ergibt sich die Kennzeichnungskraft des angefochtenen Zeichens in erster Linie aus der Kombination mit der normal kennzeichnungskräftigen Firma «SGBG», weshalb sich der Schutzumfang der Widerspruchsmarke trotz der festgestellten Ähnlichkeiten nicht auf den reduziert kennzeichnungskräftigen Begriff «CLINIQUE» der jüngeren Marke erstrecken kann. In einem solchen Fall entfällt, selbst bei Waren- und/oder Dienstleistungsidentität, grundsätzlich von vorneherein jede rechtlich erhebliche Verwechslungsgefahr (vgl. Gallus Joller in: Noth / Bühler / Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG],

2. Auflage, Bern 2017, N 131 zu Art. 3, mit Hinweisen auf Rechtsprechung und Lehre und Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7 m.w.H.). Die erwähnte Beschränkung des Schutzumfangs einer Marke gilt grundsätzlich auch für starke Marken.

6. Damit aufgrund einer Übereinstimmung in reduziert kennzeichnungskräftigen Bestandteilen in Ausnahmefällen Verwechslungsgefahr besteht, müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt haben und der reduziert kennzeichnungskräftige Bestandteil, in casu CLINIQUE, am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen oder als Serienmarke verwendet werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7 und BGer in sic! 2015, 238, E. 3 – Think / Think Outdoors; Think Weinbrenner und BVGer B-3757/2011, E. 5.9 – WeightWatchers [fig.] / WatchWT [fig.]).

Vorbringen zur angeblichen Bekanntheit der Widerspruchsmarke

7. Seitens der widersprechenden Partei wird geltend gemacht, dass die Widerspruchsmarke bekannt sei. Sie beruft sich auf die Durchsetzung der Widerspruchsmarke im Jahr 2002 und weist auf ihre ältere Marke Nr. 398837 CLINIQUE hin, welche bereits 1993 aufgrund ihrer Verkehrsdurchsetzung für *Kosmetik, Parfümerien, ätherische Öle und Seifen* (Klasse 3) eingetragen worden sei.

8. Weiter bringt sie vor, dass sie unter der Widerspruchsmarke einen Onlineshop in der Schweiz betreibe, in dem Hautpflege-, Schönheits-, Parfüm- und Körperpflegeprodukte direkt verkauft werden würden. Dies umfasse typische Detailhandelsfunktionen wie Warenkorbfunktionen, Produktsuche, Sortiment, Checkout und Versand.

   Widerspruchsbeilage 3 Auszug aus der Webseite www.ch.clinique.com

9. Zudem habe die widersprechende Partei «Clinique» als erste Konzernmarke auf der Amazon Premium Beauty-Plattform eingeführt. Dort würden Clinique-Produkte über einen eigenen Marken-Store vertrieben werden. Die Nutzung umfasse Online-Verkauf von Hautpflege, Make-up und Duftprodukten, Markenpräsentation im eigenen Store sowie Integration von Produktempfehlungen.

   Widerspruchsbeilage 4 Auszug aus der Webseite www.pymnts.com: Clinique Joins Amazon Premium Beauty eCommerce Platform

   Widerspruchsbeilage 5 Auszug aus der Webseite Amazon.com: clinique, Lieferung in die Schweiz

10. Die widersprechende Partei habe überdies ein immersives virtuelles Beratungs- und Retail-Erlebnis unter der Widerspruchsmarke entwickelt («The Clinique Lab»). Konsumentinnen könnten mit virtuellen Beauty-Consultants interagieren, Informationen zu Produkten & Inhaltsstoffen abrufen und personalisierte Empfehlungen erhalten.

    Widerspruchsbeilage 6 Auszug aus der Webseite www.clinique.de: Dürfen wir vorstellen? The Clinique Lab

    Widerspruchsbeilage 7 Auszug aus der Webseite consumergoods.com: Estée Lauder's Clinique Tries Hand At Immersive Virtual Store Experiences | Consumer Goods Technology

11. Im Rahmen des Online-Retail-Auftritts, u.a. auf Amazon Premium Beauty, nutze die widersprechende Partei ausserdem Applikationen für personalisierte Hautanalyse, Produktempfehlungen, so wie die Bereitstellung von diagnostikbasierten Pflege-Regimen. Dies sei eine digitale Form der Haut- und Schönheitsberatung. Unter dem Zeichen «Clinique Reality» werde ein KI-gestütztes Hautanalyse-Tool angeboten, das speziell dafür entwickelt worden sei, wissenschaftliche Hautdiagnostik digital zugänglich zu machen. Die KI-basierte Hautanalyse ermögliche es Konsumentinnen, ihren individuellen Hautzustand besser zu verstehen und passende Pflegeempfehlungen zu erhalten.

    Widerspruchsbeilage 8 Auszug aus der Webseite www.ch.clinique.com: Clinical Reality | Clinique

12. Daneben biete die widersprechende Partei sowohl in den Geschäften als auch auf ihren Webseiten weitere Beratungsdienstleistungen an, insbesondere detaillierte Informationen zu dermatologischen Erkenntnissen, Inhaltsstoffen, Anwendungsberatung, sowie individuellen Pflegeroutinen. Beratungstermine könnten in

Basel, Bern, Luzern und Zürich online gebucht werden.

Widerspruchsbeilage 9 Auszug aus der Webseite www.clinique.com/book-appointment

13. Für diese Dienstleistungen und Innovationen sei die widersprechende Partei mit dem MUSE Advertising Award in der Kategorie «Experiential & Immersive – Retail» ausgezeichnet worden. Zudem habe die widersprechende Partei zwei «Drum Awards» mit nach Hause nehmen können: In den Bereichen «Creativity: Metaverse» sowie «Digital Industries: Metaverse Activation». Die widersprechende Partei sei für das mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Projekt ausgezeichnet worden, weil das Clinique Virtual Lab den E-Commerce revolutioniere und ein 3D-Metaverse-Shopping-Erlebnis geschaffen worden sei. Personalisierung, Immersion und KI-Technologie würden im Zentrum stehen und die Anwendung gelte als Branchen-Benchmark für «immersive Commerce».

Widerspruchsbeilage 10 Auszug aus der Webseite museaward.com: Retail (NEW) – Clinique Laboratories

Widerspruchsbeilage 11 Auszug aus der Webseite journee.ai: Double Drum Awards Won | Clinique Virtual Lab | Journee

14. Aus diesen Gründen habe sich die Widerspruchsmarke für die hier interessierenden Dienstleistungen der Klasse 44 nicht nur im Verkehr durchgesetzt, sondern sei bis heute mindestens ebenso intensiv wie früher benutzt worden. CLINIQUE geniesse in der Schweiz daher aufgrund ihrer Bekanntheit einen besonders weiten Schutz. Hierzu verweist die widersprechende Partei auf die Entscheide in den Verfahren CLINIQUE / UNIQUE Irmgard Schade Frischkosmetik (RKGE in sic! 1998, 50 ff.), CLINIQUE / CLINIQUE Hartmann Paris (RKGE in sic! 2000, 376 ff.), Clinique Laboratories LLC / Beauty Full SRL (BVGer B-6821/2013), CLINIQUE vs. KAÏA CLINIQUE (fig.; Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 104144). Die Feststellungen der Beschwerdeinstanzen und des IGE zur Bekanntheit der Marke Nr. 398837 CLINIQUE für Waren der Klasse 3 könnten daher ohne weiteres auf die mit der Widerspruchsmarke umfassten Dienstleistungen im Bereich der Schönheitsberatung in Klasse 44 ausgedehnt werden.

Würdigung der Belege zur angeblichen Bekanntheit

15. Eine Marke wird namentlich dadurch gestärkt, dass sie auf dem Markt Bekanntheit erlangt hat (vgl. Gallus Joller, a.a.O., N. 102 zu Art. 3 MSchG). In der Schweiz verlangt die Praxis und Rechtsprechung in der Regel einen langjährigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung (vgl. Gallus Joller, a.a.O., N. 104 zu Art. 3 MSchG m.w.H. und BVGer B 5659/2018 RICHARD MILLE / Richard Man [fig.], E. 6.1.3, 6.1.3.3). Intensiver Gebrauch lässt sich insbesondere mit Umsatzzahlen dokumentieren (Gallus Joller, a.a.O., N. 104 zu Art. 3 MSchG m.w.H. und BVGer B-5659/2018 RICHARD MILLE / Richard Man [fig.], E. 6.1.3.3) oder durch eine repräsentative demoskopische Umfrage (vgl. z.B. BVGer B-4104/2021, E. 7.4.3 – CAPRI-SUN / PRISUN).

16. In Bezug auf die eingereichten Unterlagen verhält es sich wie folgt: Der Onlineshop in der Schweiz (Widerspruchsbeleg 3) und der Markenstore auf der Amazon Premium Beauty-Plattform (Widerspruchsbeilagen 4, 5) belegen einzig das Verkaufsangebot der widersprechenden Partei in Bezug auf Schönheitspflegeprodukte der Klasse 3. Das virtuelle Beratungs- und Retail-Erlebnis («The Clinique Lab»; Widerspruchsbeilagen 6, 7), das KI-gestützte Hautanalyse-Tool («Clinique Reality»; Widerspruchsbeilage 8) und die online buchbaren Beratungstermine in Geschäften in Basel, Bern, Luzern und Zürich (Widerspruchsbeilage 9) zeigen lediglich auf, dass die widersprechende Partei in ihrem Warenbereich (Körper- und Schönheitspflege) beratend tätig ist. Der MUSE Advertising Award in der Kategorie «Experiential & Immersive – Retail» (Widerspruchsbeilage 10) und die zwei «Drum Awards» in den Bereichen «Creativity» und «Digital Industries» (Widerspruchsbeilage 11), welche keinen Bezug zur Schweiz aufweisen, sprechen sodann als «Branchen-Benchmarks zum immersive Commerce» in erster Linie für die Kreativität und das immersive Handelangebot der widersprechenden Partei. All diesen Belegen kann jedoch keine Aussage zur markenrechtlichen Bekanntheit der Wortmarke in Verbindung mit den relevanten Dienstleistungen der Klasse 44 entnommen werden. Es fehlen z.B. Umsatzzahlen, eine repräsentative demoskopische Umfrage und konstante sowie intensive Berichterstattungen in den Medien mit Werbewirkung in der ganzen Schweiz. Auch ist bspw. kein medienwirksames Sponsoring der Widerspruchsmarke für die fraglichen Dienstleistungen ausgewiesen. Die obgenannten, eingereichten Unterlagen sind folglich nicht geeignet, eine Bekanntheit der Widerspruchsmarke in der Schweiz für die

interessierenden Dienstleistungen *Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk* in Bezug auf Schönheitspflegeprodukte der Klasse 44 glaubhaft zu machen: Anhand der Belege kann nicht angenommen werden, dass die Widerspruchsmarke für die genannten Dienstleistungen der Klasse 44 von den Verkehrskreisen derart zur Kenntnis genommen wurde, dass von einer hohen Bekanntheit auszugehen wäre (vgl. hierzu Gallus JOLLER, a.a.O., N. 107 zu Art. 3 MSchG und unter III. D. 15 hiervor).

17. Da die widersprechende Partei die Bekanntheit ihrer Marke für die hier interessierenden Dienstleistungen der Klasse 44 nicht rechtsgenüglich nachzuweisen vermag, hat sie die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.2 und Teil 6, Ziff. 6.7). Zudem ist nicht IGE-notorisch und aufgrund der Aktenlage bestehen keine Anhaltspunkte, dass die Widerspruchsmarke im hier interessierenden Bereich, dem *Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk* in Bezug auf Schönheitspflegeprodukte der Klasse 44, zufolge Benützung über einen erhöhten Schutzumfang verfügt respektive von den Verkehrskreisen als Serienmarke durch Gebrauch bekannt geworden ist.

18. Die gleichlautende Marke Nr. 398837 «CLINIQUE» der widersprechenden Partei, auf welche letztere hinweist, hat zwar gemäss Rechtsprechung im Warenbereich *produits cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, savons* der Klasse 3 einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt (vgl. z.B. BVGer B-6821/2013, E. 6.2 – CLINIQUE / DERMACLINIQUE [fig.], RKGE in sic! 2000, 376 – CLINIQUE / CLINIQUE HARTMANN PARIS, RKGE in sic! 1998, 50 – CLINIQUE / UNIQUE FRISCH KOSMETIK [fig.]). Es stellt sich die Frage, ob sich diese Bekanntheit auf die Widerspruchsmarke, d.h. die hier relevanten Dienstleistungen *Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk* der Klasse 44, die sich auf Schönheitspflegeprodukte beziehen, auszuweiten vermag.

19. Die erhöhte Kennzeichnungskraft kann auf eng benachbarte Gebiete ausstrahlen (Gallus Joller, a.a.O., Art. 3 N. 106). Allerdings ist eine Ausdehnung der erhöhten Verkehrsgeltung nicht gegenüber allen Waren und Dienstleistungen im Gleichartigkeitsbereich zu bejahen. Es braucht eine enge Gleichartigkeit (BVGer in: sic! 2013 S. 536 ff., E. 7.4.4 – intel inside/Galdat inside; BVGer B-2583/2018, E. 6.4.1 – Helsana. Engagiert für das Leben / HELSINN Investment Fund [fig.]; BVGer B-720/2017, E. 7.3 – BLACKBERRY / blackphone [fig.]). Zwischen Schönheitspflegeprodukten der Klasse 3 wie *produits cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, savons*, für welche die Marke Nr. 398837 CLINIQUE bekannt ist und den hier relevanten Informationsdienstleistungen in Bezug auf Schönheitspflegeprodukte (Kl. 44) besteht zwar, wie dargetan, Gleichartigkeit, jedoch keine starke (vgl. unter III. B. 4 hiervor), weshalb die Bereiche nicht als eng benachbart angesehen werden können. Von einem erweiterten Schutzumfang der Widerspruchsmarke aufgrund ihrer Bekanntheit für *produits cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, savons* (Kl. 3) kann daher für das *Online Bereitstellen von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk* im Schönheitspflegebereich der Klasse 44, entgegen der Auffassung der widersprechenden Partei, nicht ausgegangen werden (vgl. Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 104145, III. D. 10 – CLINIQUE / KAÏA CLINIQUE [fig.] und zur Ausdehnung der Bekanntheit z.B. BVGer B-2583/2018, E. 6.4.1 – Helsana. Engagiert für das Leben / HELSINN Investment Fund [fig.]).

20. Beschränkt sich die Übereinstimmung wie vorliegend auf einen reduziert kennzeichnungskräftigen Begriff, genügen bereits bescheidene Abweichungen, um die Verwechslungsgefahr zu verneinen (vgl. III. D. 3 hiervor). Eine solche, einen hinreichenden Abstand schaffende Abweichung ist vorliegend insbesondere aufgrund des normal kennzeichnungskräftigen Zeichenbestandteils «SGBG» der jüngeren Marke gegeben. Die Verkehrskreise werden folglich auch unter Berücksichtigung ihrer normalen Aufmerksamkeit rechtsgenügliche Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennen. Folglich ist eine Verwechslungsgefahr – selbst eine mittelbare – auszuschliessen. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 105044 wird daher aus den genannten Gründen abgewiesen.

21. Es sei noch erwähnt, dass im Rahmen des Art. 3 MSchG selbst eine bekannte Marke nicht vor Rufausbeutung usw. geschützt ist: Namentlich die qualitative Wertschätzung eines Zeichens, ihr Ruf im Sinne von Art. 15 MSchG und eine allfällige Nachahmungsabsicht des Widerspruchsgegners können, im Unterschied zu einem auf Art. 15 MSchG geschützten Zivilverfahren, bei der vorliegenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht berücksichtigt werden (vgl. BVGer in sic! 2009, E. 7 – Red Bull / Stierbräu, Bull / Stierbräu u. BVGer B-1995/2011, E. 6 – Coca-Cola [fig.] / Caffé così [fig.]).

IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

## 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 (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Hat die widerspruchsgegnerische Partei hingegen keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen, weshalb sie grundsätzlich kostenpflichtig wird. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Von Bedeutung ist jedoch, dass sich die widerspruchsgegnerische Partei nicht am Verfahren beteiligt hat, weshalb ihr im Lichte vorgenannter Ausführungen keine Parteientschädigung zugesprochen wird. Die Widerspruchsgebühr wird der unterliegenden widersprechenden Partei auferlegt. Folglich werden keine Kosten gesprochen.

IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

**1.**
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 105044 wird abgewiesen.

**2.**
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

**3.**
Es werden keine Kosten gesprochen.

**5.**
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 8. Juni 2026



Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin

**Rechtsmittelbelehrung:**
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Handen 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).