

Entscheid
in den Widerspruchsverfahren Nr. 9610, 9611 und 9612
in Sachen

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
DE-20253 Hamburg

vertreten durch Bovard AG,
Optingenstrasse 16, 3000 Bern 25

Widersprechende

Internationale Registrierung Nr. 240 791 "Nivea" (fig.)

Nivea

Internationale Registrierung Nr. 803 978 "NIVEA" (fig.)



Internationale Registrierung Nr. 936 721 "NIVEA"

gegen

Laboratoires Elveapharma
8A route de Sous-Moulin
1225 Chêne-Bourg

vertreten durch GRIFFES CONSULTING S.A.,
81, route de Florissant, 1206 Genève

Widerspruchsgegnerin

Schweizer Marke Nr. 566 758 "elvea"

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 Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, 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: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF

1. Die Schweizer Marke Nr. 566 758 "elvea" wurde am 29. Januar 2008 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) Nr. 19 veröffentlicht. Sie ist, nach einer am 5. November 2008 erfolgten teilweisen Löschung, noch für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 5: Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides;

Klasse 44: Services pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires.

2. Am 29. April 2008 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationalen Registrierungen Nr. 240 791 "Nivea" (fig.) [W9610; nachfolgend: W1], Nr. 803 978 "NIVEA" (fig.) [W9611; nachfolgend: W2] und Nr. 936 721 "NIVEA" [W9612; nachfolgend: W3].
4. W1 ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 1: Produits à conserver;

Klasse 3: Savons; produits hygiéniques et cosmétiques, spécialement pour le soin de la bouche, de la peau, des cheveux et des dents sous forme de teintures, extraits, poudres, pastilles, tablettes, pilules, emplâtres, savons, onguents, pâtes, huiles et essences essentielles;

Klasse 5: Substances chimiques et produits pour des buts pharmaceutiques; médicaments pour hommes et animaux, spécialement teintures, extraits, poudres, pastilles, tablettes, pilules, emplâtres, onguents, pâtes, huiles et essences essentielles; produits hygiéniques, spécialement pour le soin de la bouche, de la peau et des dents sous forme de teintures, extraits, poudres, pastilles, tablettes, pilules, emplâtres, onguents, pâtes, huiles et essences essentielles; étoffes pour pansements, emplâtres, désinfectants.

W2 ist u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 3: Savons; produits de parfumerie, cosmétiques;

Klasse 44: Soins d'hygiène et de beauté pour l'homme.

W3 ist u.a. für folgende Waren eingetragen:

Klasse 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substances et produits diététiques et nutritionnels à usage médical; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques pour soins de santé, notamment à base de vitamines, minéraux, oligo-éléments, seuls ou combinés; boissons diététiques à usage médical; aliments pour bébés; compléments alimentaires, notamment à base d'acides aminés, minéraux, oligo-éléments, seuls ou combinés; compléments alimentaires à usage médical (également en pillules); enzymes à usage médical; préparations albumineuses à usage médical; préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments.

5. Mit Verfügung vom 5. Mai 2008 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zu den Widersprüchen aufgefordert.
6. Am 3. November 2008 reichte die Widerspruchsgegnerin innert (erstreckter) Frist ihre Stellungnahme ein. Dabei erhob sie die Einrede des teilweisen Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarken und ersuchte im Übrigen um vollumfängliche Abweisung der Widersprüche.
7. Mit Verfügung vom 10. November 2008 wurde die Widersprechende im Widerspruchsverfahren Nr. 9610 gestützt auf Art. 32 MSchG aufgefordert, eine Replik einzureichen und den Gebrauch oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch von W1 für die Waren der Klasse 5 glaubhaft zu machen. Bezüglich der Verfahren Nr. 9611 und 9612 stellte das Institut fest, dass kein weiterer Schriftenwechsel durchgeführt werde und der formelle Abschluss dieser Verfahren später, zusammen mit dem gegen die gleiche Marke gerichteten Widerspruch Nr. 9610, erfolge.
8. Die Widersprechende replizierte mit Schreiben vom 18. Dezember 2008 fristgerecht, wobei sie auf eine Glaubhaftmachung des Gebrauchs oder wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch von W1 für die Waren der Klasse 5 ausdrücklich verzichtete.
9. Mit Verfügung vom 12. Januar 2009 wurde die Widerspruchsgegnerin im Widerspruchsverfahren Nr. 9610 zur Einreichung einer Duplik aufgefordert.
10. Die Widerspruchsgegnerin duplizierte mit Schreiben vom 12. März 2009 fristgerecht.
11. Mit Verfügung vom 19. März 2009 wurde die Verfahrensinstruktion in allen drei Verfahren abgeschlossen.
12. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sinnvoll und erforderlich, 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 Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. W1 wurde am 6. März 1961 in das internationale Register eingetragen, W2 am 14. Mai 2003, unter Beanspruchung einer deutschen Priorität vom 7. Januar 2003 gemäss Art. 4 PVUe (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04). Registrierungsdatum von W3 ist der 6. Juli 2007, unter Beanspruchung einer deutschen Priorität vom 23. Januar 2007. Hinterlegungsdatum der angefochtenen

Schweizer Marke ist der 24. August 2007. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marken und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zu den Widersprüchen legitimiert. Die Widersprüche wurden innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf die Widersprüche ist folglich einzutreten.

3. Die Widerspruchsgegnerin erhob in ihrer Stellungnahme vom 3. November 2008 die Einrede des teilweisen Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarken. Art. 12 Abs. 1 MSchG gewährt dem Markeninhaber eine fünfjährige Karenzfrist zur Gebrauchsaufnahme. Während dieser Dauer genügt die bloss abstrakte Möglichkeit zur späteren Benutzung. Vor Ablauf der Karenzfrist ist die Einrede des Nichtgebrauchs gemäss Art. 32 MSchG unzulässig und deshalb nicht zu beachten (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 2008, Teil 5, Ziffer 6.3, mit weiteren Hinweisen, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/10102d.pdf).

Die Karenzfrist beginnt bei internationalen Registrierungen ab dem Zeitpunkt zu laufen, in welchem das Institut verpflichtet ist, spätestens eine Schutzverweigerung zu erlassen. Dieser Zeitpunkt hängt wiederum vom Ausführungsregime ab, dem diese Marke unterstellt ist. Seit dem 1. April 1996 ist die Gemeinsame Ausführungsverordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA) und zum Protokoll zu diesem Abkommen (MMP) massgebend. Wenn das MMA Anwendung findet, beginnt die Frist ein Jahr nach dem Datum der "Notifikation", d.h. dem Datum, an welchem die WIPO das Registerblatt der nationalen Behörde gesandt hat und die Frist für das Erlassen einer Schutzverweigerung läuft (vgl. Regel 18.1a)iii) GAFO; Richtlinien, Teil 5, Ziffer 6.3.1).

Sowohl bei W2 als auch bei W3 erfolgte die Schutzausdehnung auf die Schweiz unter dem MMA. Bei W2 ist das Notifikationsdatum der 10. Juli 2003, bei W3 der 11. Oktober 2007. Bei W2 begann somit die Karenzfrist am 10. Juli 2004 zu laufen und endete am 10. Juli 2009. Bei W3 begann die Karenzfrist am 11. Oktober 2008 und endet am 11. Oktober 2013. Zum Zeitpunkt der Nichtgebrauchseinrede, am 3. November 2008, war sowohl bei W2 als auch bei W3 die Karenzfrist noch nicht abgelaufen. Die Nichtgebrauchseinrede ist daher bezüglich dieser beiden Widerspruchsmarken unzulässig und in diesem Verfahren nicht zu hören.

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. Gebrauch der Widerspruchsmarke W1

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf

Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.

2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Ist die Karenzfrist im Zeitpunkt der Einrede noch nicht abgelaufen oder wird die Einrede im Verlauf des Verfahrens zurückgezogen, muss der Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht geprüft werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.2).
5. Da der Gebrauch der Marke nach Ablauf der Karenzfrist nicht von Amtes wegen überprüft wird, sondern der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs ausdrücklich erheben muss, gilt in Bezug auf den Gebrauch der Marke die Verhandlungsmaxime. Das bedeutet, dass das Institut bei der Beurteilung alleine auf die Beweismittel abstellt, welche vom Widersprechenden beigebracht werden, und keinerlei Beweiserhebungen durchführt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.6.2).
6. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7, mit weiteren Hinweisen).
7. Für die am 6. März 1961 in das internationale Register eingetragene internationale Registrierung Nr. 240 791 "Nivea" (fig.) ist die fünfjährige Karenzfrist seit längerem abgelaufen. Die Widerspruchsgegnerin erhob die Einrede des teilweisen Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht in ihrer ersten Stellungnahme vom 3. November 2008. Die Einrede bezog sich ausschliesslich auf die Waren der Klasse 5 der Widerspruchsmarke. Der Nichtgebrauch der für die Marke in den Klassen 1 und 3 beanspruchten Waren wurde nicht behauptet. Die Widersprechende verzichtete in ihrer Replik vom 18. Dezember 2008 ausdrücklich auf eine Glaubhaftmachung des Gebrauchs oder wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch von W1 für die Waren der Klasse 5. Sie stellte lediglich fest, dass sie keinen Anlass zur Glaubhaftmachung der Benutzung von W1 für die Klasse 5 in der Schweiz oder Deutschland sehe, da ihre Widerspruchsmarke IR 936 721 (W3) ebenfalls für Waren der Klasse 5 eingetragen sei.

Das Institut prüft die Gebrauchslage nicht (mehr), soweit die Einrede zurückgezogen oder der Gebrauch der Marke vom Widerspruchsgegner anerkannt wird. Was die Parteien im Sachverhalt übereinstimmend vorbringen, nämlich dass die Marke (teilweise) gebraucht wird, bindet das Institut und muss von diesem als Urteilsgrundlage so hingenommen werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.6.2). Weil die Widerspruchsgegnerin den rechtserhaltenden Gebrauch von W1 lediglich für die Waren der Klasse 5 bestritt und die Widersprechende ihrerseits ausdrücklich auf eine Glaubhaftmachung des Gebrauchs bezüglich dieser Waren verzichtete, muss für die nachfolgende Prüfung der Warengleichartigkeit respektive der Verwechslungsgefahr davon ausgegangen werden, dass die Widersprechende mit W1 für die eingetragenen Waren der Klassen 1 und 3, für welche der Nichtgebrauch nicht behauptet wurde, Schutz genießt.

C. Vergleich der Waren

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.6, mit weiteren Hinweisen).

2. Insbesondere zu W1: Die Widersprechende geniesst mit W1 im vorliegenden Verfahren Schutz für die Waren "Produits à conserver" (Klasse 1) und für "Savons; produits hygiéniques et cosmétiques, spécialement pour le soin de la bouche, de la peau, des cheveux et des dents sous forme de teintures, extraits, poudres, pastilles, tablettes, pilules, emplâtres, savons, onguents, pâtes, huiles et essences essentielles" (Klasse 3). Massgebend für die Beurteilung der Art von Waren und Dienstleistungen ist stets die Formulierung respektive die Umschreibung der entsprechenden Produkte im Register. Die Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen gemäss Nizzaer Klassifikationsabkommen (SR 0.232.112.8) bietet dabei lediglich eine erste Orientierungshilfe und wird gegebenenfalls als ein weiteres Indiz für die Gleichartigkeit akzeptiert (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III/1, Markenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 799 f.). Daher vermag der Umstand, dass die Widerspruchsmarke für "produits hygiéniques" in der Klasse 3, die angefochtene Marke hingegen für "produits hygiéniques pour la médecine" in der Klasse 5 Schutz geniesst, nichts daran zu ändern, dass das Publikum diese beiden Warengruppen aufgrund der Überschneidungen hinsichtlich des Verwendungszwecks und des herstellungsspezifischen Know-hows dem gleichen Unternehmen zuordnen wird. Gleiches gilt für die angefochtenen "emplâtres, matériel pour pansements", welche ihre Entsprechung (trotz unterschiedlicher) Klasseneinteilung in den "produits hygiéniques [...] sous forme d'emplâtres" der Widerspruchsmarke finden. Gemäss Rechtsprechung gelten pharmazeutische Produkte und Körperpflegeprodukte als gleichartig (vgl. z.B. Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 1997, 298 – Neutrogena / Neutria). Dies rechtfertigt sich insbesondere, weil die Grenze zwischen rein pflegenden Produkten (Kosmetika) und solchen mit heilender Wirkung (Pharmaka) fließend ist und es vor allem im Hautpflegebereich einen Trend zu Produkten gibt, die sowohl pflegende als auch heilende oder heilungsunterstützende Wirkung haben (sogenannte "cosmeceuticals"). Damit bestehen auch entsprechende Publikumserwartungen an Kosmetikhersteller – das Publikum bringt solche Heilmittel mit der Kosmetikbranche in Verbindung. Weil das Widerspruchszeichen für "produits cosmétiques" und für "savons" (bei welchen es sich um Seifen zur Körperpflege handeln kann [vgl. RKGE in sic! 2007, 35, E. 4 – seven / SevenOne Intermedia und Systematik des Nizzaer Klassifikationsabkommens]) registriert ist, ist nachfolgend zu prüfen, welche der in der angefochtenen Klasse 5 verbleibenden Waren im Lichte der zitierten Rechtsprechung als gleichartig gelten können. Für die "Produits pharmaceutiques" und "désinfectants" trifft dies ohne Weiteres zu, weil es sich hierbei beispielsweise um medizinische Seifen mit desinfizierender Wirkung handeln kann. Hingegen betreffen die in der Klasse 5 des widerspruchsgegenerischen Zeichens verbleibenden "substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides" nicht mehr pharmazeutische Produkte im eigentlichen Sinn, womit die Gleichartigkeit zu den Kosmetika respektive den (kosmetischen) Seifen der Widersprechenden ausser Betracht fällt. Die sich noch gegenüberstehenden Waren haben zudem einen anderen Verwendungszweck und weisen andere Ei-

enschaften auf. Im Übrigen sind sie nicht substituierbar. Gleiches gilt hinsichtlich der für W1 in der Klasse 1 beanspruchten "Produits à conserver".

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 erheblich 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6.3). Bezüglich der hier angefochtenen Dienstleistungen "Services pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires" (Klasse 44) kann festgestellt werden, dass keine Marktüblichkeit besteht, dass Hersteller von Kosmetika (Klasse 3 von W1) oder Konservierungsmitteln (Klasse 1 von W1) selber pharmazeutische, medizinische oder veterinärmedizinische Dienstleistungen erbringen. Das für Letztere benötigte Fachwissen unterscheidet sich auch stark von demjenigen für kosmetische Dienstleistungen, für welche die Gleichartigkeit zu Kosmetika gemäss Rechtsprechung bejaht wird (vgl. RKGE in sic! 2001, 139 – Jana / Jana-Style). Obwohl die Grenzen zwischen Gesundheits- und Schönheitspflege fließend sind, würde es zu weit gehen, für die in casu angefochtenen Dienstleistungen eine Gleichartigkeit zu den Waren der Klasse 3 zu bejahen. Ansonsten würde das Spezialitätsprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen besteht, für die das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde, denn auch gesprengt werden (vgl. zum Spezialitätsprinzip Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6). Soweit sich die Widersprechende zur Begründung der Gleichartigkeit dieser Vergleichsprodukte auf eine ausserordentliche Bekanntheit ihrer Marke beruft, bleibt zu beachten, dass auch die zwischen Markenähnlichkeit und Produktegleichartigkeit bestehende Wechselwirkung (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3) nicht dazu führen kann, dass eine (gegebenenfalls) erhöhte Kennzeichnungskraft die *fehlende* Gleichartigkeit kompensieren könnte (vgl. auch Christoph WILLI, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 126 zu Art. 3; MARBACH, ZSR 120, 259 f.). Bezüglich der angefochtenen Dienstleistungen ist die Gleichartigkeit zu den (hier interessierenden) Waren von W1 daher zu verneinen. Da die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der auf W1 gestützte Widerspruch bezüglich der Waren "substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides" der Klasse 5 sowie der Dienstleistungen der Klasse 44 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen. Bezüglich der widerspruchsgegnerschen Waren "Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants" der Klasse 5 ist indessen für den nachfolgenden Zeichenvergleich von Gleichheit respektive Gleichartigkeit der Vergleichsprodukte auszugehen.

3. Insbesondere zu W2: Bezüglich der Gleichartigkeit der für W2 in der Klasse 3 beanspruchten Kosmetika und der in der Klasse 5 angefochtenen Waren kann auf das unter Ziffer 2 hiavor zu W1 Festgestellte verwiesen werden: Nicht zu bejahen ist im Gegensatz zum auf W1 gestützten Widerspruch die Gleichartigkeit der angefochtenen "emplâtres, matériel pour pansements", weil für Letztere im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis von W2 kein rechtsgenügender Bezug ersichtlich ist; insbesondere wird W2 im Unterschied zu W1 in der Klasse 3 nicht für "Produits hygiéniques sous forme d'emplâtres" beansprucht.

W2 genießt in der Klasse 44 unter anderem Schutz für "Soins d'hygiène pour l'homme". Für Letztere kann keine rechtsgenüßliche Abgrenzung zu den angefochtenen Dienstleistungen "Services pharmaceutiques, médicaux" gefunden werden, weil pharmazeutische und medizinische Dienstleistungen auch Pflege und Massnahmen im Bereich der Hygiene umfassen können. Die Dienstleistungen der Hygienepflege der Widersprechenden sind in diesem Sinn unter die angefochtenen pharmazeutischen und medizinischen Dienstleistungen subsumierbar, sodass sie mit diesen als gleich respektive stark gleichartig zu qualifizieren sind. Nicht gleichartig sind hingegen die in der angefochtenen Klasse 44 verbleibenden "Services vétérinaires", weil die Dienstleistungen in Klasse 44 von W2 ausdrücklich auf den Humanbereich beschränkt sind ("[...] pour l'homme"). Die angefochtenen veterinärmedizinischen Dienstleistungen sind selbstredend auch nicht gleichartig mit den Waren der Klasse 3 von W2.

Zusammenfassend ergibt sich somit, dass für den auf W2 gestützten Widerspruch bezüglich der angefochtenen Waren "Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; désinfectants" (Klasse 5) und der Dienstleistungen "Services pharmaceutiques, médicaux" (Klasse 44) von Gleichheit respektive Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen auszugehen ist.

4. Insbesondere zu W3: Die Widerspruchsmarke genießt (soweit vorliegend relevant) Schutz für die Waren "Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substances et produits diététiques et nutritionnels à usage médical; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques pour soins de santé, notamment à base de vitamines, minéraux, oligo-éléments, seuls ou combinés; boissons diététiques à usage médical; aliments pour bébés; compléments alimentaires, notamment à base d'acides aminés, minéraux, oligo-éléments, seuls ou combinés; compléments alimentaires à usage médical (également en pilules); enzymes à usage médical; préparations albumineuses à usage médical; préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments" (Klasse 5). Die "Produits pharmaceutiques", "substances diététiques à usage médical" und die "aliments pour bébés" finden sich in gleicher Formulierung in der Klasse 5 des widerspruchsgegnerschen Zeichens, womit insoweit Warengleichheit besteht. Ebenfalls als gleich respektive stark gleichartig sind die angefochtenen "produits hygiéniques pour la médecine", die "désinfectants" und die "matières pour plomber les dents" zu werten, weil es sich hierbei ebenfalls um pharmazeutische Produkte (zumindest im weiteren Sinn) handelt. Eine (zumindest entfernte) Gleichartigkeit ist nach Ansicht des Instituts auch zwischen den "Produits pharmaceutiques" der Widersprechenden und den angefochtenen "emplâtres, matériel pour pansements" gegeben, weil Letztere oft als Kombi-Präparate verkauft werden, bei denen desinfizierende oder andere pharmazeutische Substanzen integriert sind. Zu verneinen ist die Gleichartigkeit hingegen gemäss Rechtsprechung für die in der angefochtenen Klasse 5 verbleibenden "matières pour empreintes dentaires", welche nicht der Heilung von Krankheiten dienen, sondern von Zahnärzten zur Herstellung von Gebissabdrücken verwendet werden, und für die "produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides", bei denen weder bezüglich Vertriebskanälen und Verkaufspunkten noch hinsichtlich des Verwendungszwecks Übereinstimmungen mit den Pharmazeutika und den übrigen Waren der Widersprechenden festzustellen sind (vgl. RKGE in sic! 2005, 655 – Leponex / Felonex). Ebenfalls zu verneinen ist die Gleichartigkeit der angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 44. Falls Pharmaziehersteller respektive Hersteller veterinärmedizinischer Produkte überhaupt pharmazeutische, medizinische oder veterinärmedizinische Dienstleistungen erbringen, handelt es sich um intern erbrachte Dienste zur Förderung der eigenen Produktentwicklung und nicht um Dienstleistungen für Dritte. Damit handelt es sich dabei um wirtschaftlich unselbständige Hilfsdienstleistungen, die keine Gleichartigkeit zu begründen vermögen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6.3). Weiter besteht keine Marktüb-

lichkeit, dass Hersteller solcher Produkte selber Arztpraxen unterhalten. Das erforderliche Fachwissen für die Herstellung, respektive Erbringung der jeweiligen Produkte unterscheidet sich erheblich und sowohl die notwendige Infrastruktur als auch die Vertriebs- respektive Erbringungsorte sind verschieden. Damit fehlt es auch in diesem Bereich an Gleichartigkeit.

Für den auf W3 gestützten Widerspruch ist somit bezüglich der angefochtenen Waren "Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents; désinfectants" (Klasse 5) Gleichheit respektive Gleichartigkeit gegeben.

D. 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 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, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
2. Vorliegend steht die angefochtene Wortmarke "elvea" den beiden Wortmarken "Nivea" (W1) und "NIVEA" (W3) sowie der (aus Grafik- und Wortelementen) kombinierten Marke "NIVEA" (W2) der Widersprechenden gegenüber. Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Auch bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist für die Beurteilung letztlich der Gesamteindruck ausschlaggebend. 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 (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7.3). W2 setzt sich zusammen aus dem in weissen Grossbuchstaben ausgeführten Wort "NIVEA" und einer blauen Hintergrundsfläche. Das Zeichen wurde mit dem Farbanspruch "Blau, weiss" im Markenregister erfasst ("Information concerning colors claimed: Blue, white"). Diese grafische Ausgestaltung vermag dem Zeichen zweifellos ein eigenes Gepräge zu verleihen, wird aber im mündlichen Geschäftsverkehr, bei welchem sich das Publikum in erster Linie am Wortelement "NIVEA" orientieren wird, von untergeordneter Bedeutung sein. Die Frage, ob die Ausgestaltung des Zeichens in der Form der weissen Buchstaben auf blauem Hintergrund aufgrund des langjährigen Gebrauchs der Marke als prägendes und selbständiges Zeichenelement wahrgenommen wird, kann vorliegend, entgegen der Ansicht der Widerspruchsgegnerin, offen bleiben, weil Letzteres unbestrittenemassen auch auf das in der Marke enthaltene Wortzeichen "NIVEA" zutrifft. W2 kann demnach bei der Gegenüberstellung der Vergleichszeichen wie eine Wortmarke behandelt werden, mithin nachfolgend die Zeichen "NIVEA" und "ELVEA" miteinander zu vergleichen sind.
3. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt in der Regel, um eine Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen. Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, wäh-

rend das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.1).

4. Der Umstand, dass W2 und W3 ausschliesslich in Grossbuchstaben, W1 in Gross- und Kleinbuchstaben und die angefochtene Marke wiederum ausschliesslich in Kleinbuchstaben ausgeführt sind, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. hierzu RKGE in sic! 2001, 813 – Viva / CoopViva [fig.]). Die Vergleichszeichen "NIVEA" und "ELVEA" verfügen beide über fünf Buchstaben und drei Silben. Sie stimmen in den beiden letzten Silben ("VE – A") und damit in der bei beiden Begriffen betonten Buchstabenfolge "VEA" überein. In der jeweils ersten Silbe ("NI" resp. "EL") verfügen sie zwar über unterschiedliche Buchstaben, was zu einer Abweichung beim Schriftbild führt, weisen indessen nichtsdestotrotz eine klangliche Ähnlichkeit insoweit auf, als mit den Buchstaben "I" respektive "E" beiderseits sog. ungerundete Vokale (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Vokal>) im Wortanfang verwendet werden. Insbesondere die Übereinstimmung in den betonten Schluss-silben und die ähnlichen Vokalfolgen ("I – E – A" gegenüber "E – E – A") führen im Gesamteindruck zu einer schrift- und insbesondere klangbildlichen Ähnlichkeit der Vergleichszeichen. Weiter kann festgestellt werden, dass sich die beiden Begriffe "NIVEA" und "ELVEA" reimen und dass Wortzeichen, die sich reimen, infolge des ähnlichen Wortklanges meistens verwechselbar sind (vgl. Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N. 19, 20 und 22 zu Art. 3). Weil in keinem der beiden Zeichen ein konkreter Sinngehalt erkennbar ist, sind auch auf der Ebene des Sinngehalts keine rechtsgenügenden Unterschiede auszumachen, welche die festgestellte Ähnlichkeit der Vergleichszeichen auf der klang- und schriftbildlichen Ebene zu kompensieren vermöchten (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7.1).

E. 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 5, Ziff. 7.3).
2. 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).
3. In der Bezeichnung "NIVEA" kann kein konkreter und damit auch kein in Zusammenhang mit den für die Widerspruchsmarken beanspruchten Waren beschreibender Sinngehalt erkannt werden. Dem Zeichen "NIVEA" eignet somit (zumindest) ein normaler Schutzzumfang. Im Übrigen ist die Widerspruchsmarke "NIVEA" gar als institutsnotorisch bekannte Marke zu qualifizieren und dies, entgegen der Ansicht der Widerspruchsgegnerin, nicht nur in der Form der für W2 registrierten grafischen Ausgestaltung der weissen Schrift auf blauem Hintergrund. Namentlich werden mit dem Begriff "NIVEA" gekennzeichnete Waren in Zusammenhang mit kosmetischen Produkten, aufgrund langjähriger und intensiven Gebrauchs des Widerspruchszeichens, vom Publikum zweifellos unwillkürlich der Wider-

sprechenden zugeordnet. Es handelt sich mithin um ein Zeichen mit erhöhter Kennzeichnungskraft und entsprechend erweitertem Schutzzumfang.

4. Die Widerspruchsgegnerin hält dafür, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken zwar hauptsächlich auf der Buchstabenkombination "VEA" beruhe, dass dieser Umstand jedoch relativiert werde durch die stattliche Zahl (insbesondere in den Klassen 3, 5 und 44) eingetragener Marken mit der Endung "-VEA". Sie macht damit sinngemäss eine Verwässerung der Widerspruchsmarken respektive des diese prägenden Elements "-VEA" geltend. Zu den in diesem Zusammenhang mit der Stellungnahme ins Recht gelegten Auszügen aus dem Markenregister kann Folgendes festgestellt werden: Von den 11 angeführten Marken wurde eine am 23. Oktober 2006 bereits gelöscht (Schweizer Marke Nr. 345 841). Hinsichtlich der (sinngemäss) geltend gemachten Verwässerung ist weiter darauf hinzuweisen, dass nicht lediglich auf Grund der Registerlage auf eine Schwächung oder Verwässerung einer bestimmten Marke geschlossen werden darf, weil grundsätzlich nur die auf dem Markt wirklich gebrauchten Marken der Abnehmerschaft bekannt werden und weil erfahrungsgemäss nicht alle eingetragenen Marken in Gebrauch kommen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 6.2 *Pulcino / Dolcino*, mit Hinweisen, unter <http://www.bundesverwaltungsgericht.ch>). In casu spricht bereits die geringe Zahl der von der Widerspruchsgegnerin ins Recht gelegten Drittzeichen gegen eine Verwässerung der Widerspruchsmarken respektive des hier interessierenden Zeichens "NIVEA". Zudem ist auch die Gebrauchslage der zitierten Drittzeichen ungewiss. Aus diesem Grund braucht auch die Frage, ob es sich bei den verbleibenden zehn Marken, wie von der Widersprechenden vorgebracht, teilweise um Marken von Tochtergesellschaften ihres Konzerns geht, vorliegend nicht näher geprüft zu werden.
5. Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3). Die Vergleichszeichen werden (soweit hier noch interessierend) für gleiche respektive stark gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht, so dass sich die angefochtene Marke klar von den Widerspruchszeichen zu unterscheiden hat. Dies ist vorliegend nicht der Fall: Aufgrund der festgestellten Ähnlichkeiten (vgl. III. D. Ziff. 4 hiavor) und in Anbetracht des erweiterten Schutzzumfangs der Widerspruchszeichen muss der Abstand der jüngeren Marke als ungenügend qualifiziert und die Verwechslungsgefahr für die als gleich respektive gleichartig beurteilten Waren und Dienstleistungen bejaht werden. Daran vermag auch der von der Widerspruchsgegnerin zitierte Umstand, dass dem Publikum bei der Auswahl respektive dem Erwerb eines Teils der hier massgeblichen Produkte ein erhöhter Aufmerksamkeitsgrad unterstellt werden darf, nichts zu ändern. Die Widersprüche werden daher teilweise gutgeheissen, d.h. Nr. 9610 (W1) für "Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants" (Klasse 5), Nr. 9611 (W2) für "Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; désinfectants" (Klasse 5) und "Services pharmaceutiques, médicaux" (Klasse 44), Nr. 9612 (W3) für "Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents; désinfectants" (Klasse 5). Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 566 758 "elvea" wird für die Waren "Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents; désinfectants" der Klasse 5 sowie für die Dienstleistungen "Services pharmaceutiques, médicaux" der Klasse 44 widerrufen.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1. Die Widerspruchsgebühren verbleiben dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden von der unterliegenden Partei 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 pro Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 9.4). Erfolgt, wie vorliegend, ein doppelter Schriftenwechsel, ergibt sich damit grundsätzlich eine Parteikostenentschädigung von CHF 2'000.00.
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren mehrheitlich (zu rund drei Vierteln) durchgedrungen, weshalb ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Widerspruch auch für die von der Widerspruchsgegnerin nach Einreichung des Widerspruchs beantragten Teillöschung ihrer Marke betroffenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 3 und 44 mehrheitlich gutgeheissen worden wäre.

Die Widersprechende erhob vorliegend gestützt auf drei verschiedene internationale Registrierungen Widerspruch und machte damit drei Verfahren anhängig. In Anbetracht, dass sie die drei Widersprüche in einer einzigen Schrift zusammenfassen konnte und ihr aus dem Umstand, dass sie gestützt auf drei Marken Widerspruch erhoben hat, kein ersichtlicher Mehraufwand erwachsen ist, rechtfertigt es sich, ihr für die vorliegenden Verfahren eine Parteientschädigung von insgesamt CHF 2'000.00 zuzusprechen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühren von CHF 2'400.00 zu ersetzen. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Entschädigung von CHF 4'400.00 (inklusive Widerspruchsgebühren) als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widersprüche Nr. 9610, 9611 und 9612 werden teilweise gutgeheissen.
2. Die Schweizer Marke Nr. 566 758 "elveja" wird für die Waren "Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents; désinfectants" der Klasse 5 sowie für die Dienstleistungen "Services pharmaceutiques, médicaux" der Klasse 44 widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühren von Fr. 2'400.00 verbleiben dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von Fr. 4'400.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühren) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 19. November 2009
Markenabteilung

Lic. iur. Roland Hutmacher
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.