

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 102575 in Sachen

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Strasse 1
89420 Höchstädt/Donau
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch
Luchs & Partner AG
Patentanwälte
Schulhausstrasse 12
8002 Zürich

IR-Marke Nr. 1519184 - ultraliQ

gegen

Mellon Holdings AG
Seestrasse 93
6052 Hergiswil

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch
LernerRaible Patent- und Rechtsanwälte PartGmbH (DE)
c/o Mail Boxes Etc.
Herisauerstrasse 81
9200 Gossau



CH-Marke Nr. 775897 - HYDROLIQ (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: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 775897 - "HYDROLIQ ((fig.))", nachfolgend angefochtene Marke, wurde am 01.02.2022 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:
 - Klasse 1 Entmineralisiertes und entkeimtes Wasser sowie Kochsalzlösungen für nichtmedizinische Zwecke; Wasserreinigungsmittel; chemische Präparate für die Landwirtschaft und den Gartenbau (ausgenommen Fungizide, Herbizide, Insektizide, Unkrautvertilgungsmittel, Mittel zur Bekämpfung von Parasiten); Düngemittel;*
 - Klasse 5 Desinfektionsmittel und Antiseptika; desinfizierende Lösungen und Zusätze; Fungizide; Herbizide; Unkrautvernichtungsmittel; entmineralisiertes und entkeimtes Wasser sowie Wasser-Natriumchlorid-Verbindungen für medizinische Zwecke, insbesondere zur Sprüh-, Wisch- und Tauchdesinfektion; Hygienepreparate und -artikel, nämlich Hygienepreparate für die persönliche Hygiene, keine Toilettenartikel sowie Hygienepreparate für medizinische Zwecke; Schädlingsbekämpfungspräparate und -artikel, nämlich Pestizide und Ungeziefervertilgungsmittel; Thermalwasser (Heilwasser); absorbierende Erzeugnisse für die Körperhygiene; Deodorants, äusser für Menschen oder für Tiere; Luftreinigungsmittel; Reinigungsmittel für Kontaktlinsen; Spüllösungen für Kontaktlinsen; Befeuchtungslösungen für Kontaktlinsen; Lösungen zum Sterilisieren von Kontaktlinsen; Lösungen zum Neutralisieren von Kontaktlinsen; Kontaktlinsenpflegemittel; antibakterielle Reinigungsmittel; antiseptische, fungizide und antibakterielle Konzentrate, Lösungen und Reinigungsmittel; antibakterielle Sprays; medizinische Sprays; entzündungshemmende Sprays; antiseptische Sprays in Aerosolform zur Verwendung auf der Haut.*
2. Mit Schreiben vom 14.04.2022 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. 1519184 "ultraliQ" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die in der Schweiz, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen ist:
 - Klasse 1 Produits chimiques à utiliser dans l'industrie et la science;*
 - Klasse 5 Désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour la purification d'air; sels d'eaux minérales.*
4. Mit Verfügung vom 20.04.2022 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 19.05.2022 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 20.05.2022 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien 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 Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 30.11.2019 mit Prioritätsanspruch vom 06.11.2019 im internationalen Register eingetragen und die angefochtene Marke am 14.06.2021 mit Prioritätsdatum vom 08.01.2021 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

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 vom 01.03.2022 [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_2_0220301.pdf).
2. Die angefochtene Marke ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:
 - Klasse 1 Entmineralisiertes und entkeimtes Wasser sowie Kochsalzlösungen für nichtmedizinische Zwecke; Wasserreinigungsmittel; chemische Präparate für die Landwirtschaft und den Gartenbau (ausgenommen Fungizide, Herbizide, Insektizide, Unkrautvertilgungsmittel, Mittel zur Bekämpfung von Parasiten); Düngemittel.*
 - Klasse 5 Desinfektionsmittel und Antiseptika; desinfizierende Lösungen und Zusätze; Fungizide; Herbizide; Unkrautvernichtungsmittel; entmineralisiertes und entkeimtes Wasser sowie Wasser-Natriumchlorid-Verbindungen für medizinische Zwecke, insbesondere zur Sprüh-, Wisch- und Tauchdesinfektion; Hygienepräparate und -artikel, nämlich Hygienepräparate für die persönliche Hygiene, keine Toilettenartikel sowie Hygienepräparate für medizinische Zwecke; Schädlingsbekämpfungspräparate und -artikel, nämlich Pestizide und Ungeziefervertilgungsmittel; Thermalwasser (Heilwasser); absorbierende Erzeugnisse für die Körperhygiene; Deodorants, ausser für Menschen oder für Tiere; Luftreinigungsmittel; Reinigungsmittel für Kontaktlinsen; Spüllösungen für Kontaktlinsen; Befeuchtungslösungen für Kontaktlinsen; Lösungen zum Sterilisieren von Kontaktlinsen; Lösungen zum Neutralisieren von Kontaktlinsen; Kontaktlinsenpflegemittel; antibakterielle Reinigungsmittel; antiseptische, fungizide und antibakterielle Konzentrate, Lösungen und Reinigungsmittel; antibakterielle*

Sprays; medizinische Sprays; entzündungshemmende Sprays; antiseptische Sprays in Aerosolform zur Verwendung auf der Haut.

3. Die Widerspruchsmarke ist in der Schweiz, soweit hier interessierend, für folgende Waren geschützt:

Klasse 1 Produits chimiques à utiliser dans l'industrie et la science;

Klasse 5 Désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour la purification d'air; sels d'eaux minérales.

Klasse 1

4. Vorab sei festgestellt, dass für die Beurteilung der Gleichartigkeit ausschliesslich die im Verzeichnis der Zeichen enthaltenen Waren und/oder Dienstleistungen massgebend sind und nicht die aktuell mit diesen gekennzeichneten (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1). Die Waren *entmineralisiertes und entkeimtes Wasser sowie Kochsalzlösungen, Wasserreinigungsmittel, chemische Präparate, Düngemittel* des jüngeren Zeichens fallen unter die weit gefassten *produits chimiques* des Widerspruchszeichens, welche in dieser offenen Formulierung jedes chemische Erzeugnis und folglich auch die angefochtenen Produkte umfassen. Es besteht somit Gleichheit.
5. Der Umstand, dass die Waren des Widerspruchszeichens gemäss Warenliste *à utiliser dans l'industrie et la science* und diejenigen des angefochtenen Zeichens für *nichtmedizinische Zwecke, für die Landwirtschaft und den Gartenbau (ausgenommen Fungizide, Herbizide, Insektizide, Unkrautvertilgungsmittel, Mittel zur Bekämpfung von Parasiten)* sind, vermag an der Beurteilung nichts zu ändern. Diese Einschränkung äussert sich lediglich über die Zweckbestimmung bzw. das Sortiment, ändert aber nichts an der Natur der Produkte, für welche das Vorgenannte gilt.

Klasse 5

6. Die angefochtenen *Desinfektionsmittel* finden sich identisch im Warenverzeichnis des Widerspruchszeichens im französischen Begriff *désinfectants*. Es liegt folglich Gleichheit vor.
7. Die *désinfectants* des Widerspruchszeichens sind keimabtötende Mittel, d.h. Mittel zur Beseitigung von Krankheitserregern wie Bakterien, Viren (vgl. z.B. www.munzinger.de, Suchabfrage vom 15.08.2022 und unter III. B. 10 nachfolgend). Die angefochtenen Waren *Antiseptika; desinfizierende Lösungen und Zusätze, Lösungen zum Sterilisieren von Kontaktlinsen; Lösungen zum Neutralisieren von Kontaktlinsen; antibakterielle Reinigungsmittel; antiseptische, antibakterielle Konzentrate, Lösungen und Reinigungsmittel; antibakterielle Sprays, antiseptische Sprays in Aerosolform zur Verwendung auf der Haut* dienen ebenfalls der Desinfektion bzw. der Beseitigung von Keimen, weshalb sie im weit gefassten Begriff *désinfectants* des älteren Zeichens eingeschlossen sind. Es besteht folglich Gleichheit.
8. Ähnlich verhält es sich in Bezug auf die angefochtenen Waren *entmineralisiertes und entkeimtes Wasser sowie Wasser- Natriumchlorid-Verbindungen für medizinische Zwecke, insbesondere zur Sprüh-, Wisch- und Tauchdesinfektion; Reinigungsmittel für Kontaktlinsen; Spüllösungen für Kontaktlinsen; Befeuchtungslösungen für Kontaktlinsen, Kontaktlinsenpflegemittel*. Soweit sich diese mit den *désinfectants* des Widerspruchszeichens decken, besteht Gleichheit. Soweit erstere über letztere hinausgehen, ist die starke Gleichartigkeit aufgrund der Marktnähe, der Übereinstimmungen im Know-how, in den Herstellungsstätten und in der Zweckbestimmung zu bejahen.
9. Die angefochtenen *Fungizide* decken sich mit den *fongicides* des Widerspruchszeichens und die *Herbizide* bzw. *Unkrautvernichtungsmittel* mit den *herbicides*, weshalb diesbezüglich Gleichheit besteht.
10. Das jüngere Zeichen ist aufgrund des Ausdrucks nämlich, welcher eine abschliessende Aufzählung einleitet (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 4.3.3), nicht für den (Ober)Begriff *Schädlingsbekämpfungspräparate und -artikel* eingetragen, sondern lediglich für die nach diesem Begriff aufgeführten *Pestizide und Ungeziefervertilgungsmittel*. Diese fallen unter die weit gefassten *préparations pour la destruction d'animaux nuisibles*, welche jedes Schädlingsbekämpfungserzeugnis und folglich auch die angefochtenen Produkte enthalten. Die Gleichheit ist demzufolge zu bejahen.

11. Weiter ist das jüngere Zeichen aufgrund des Begriffs nämlich, nicht für *Hygienepräparate und -artikel*, sondern lediglich für die nach diesem Wort aufgeführten *Hygienepräparate für die persönliche Hygiene, keine Toilettenartikel sowie Hygienepräparate für medizinische Zwecke* registriert. Zwischen diesen und den *désinfectants* des Widerspruchszeichens bestehen enge Berührungspunkte. Die *désinfectants* verfolgen den Zweck, Krankheiten zu behandeln, vorzubeugen und deren Übertragung zu verhindern, indem sie die menschliche Haut, Flächen, Materialien und Produkte vor Infektionserregern desinfizieren und reinigen. Ähnlich umfassen die angefochtenen *Hygienepräparate für medizinische Zwecke* Mittel zur Sterilisation und Desinfektion und dienen der medizinischen Reinigung und Behandlung der menschlichen Haut (vgl. hierzu BVGer B-5119/2014 – VISUDYNE / VIVADINE, E. 5.4 unter www.bvger.ch). Soweit sich die gegenüberstehenden Waren decken, besteht Gleichheit. Soweit die angefochtenen Waren über die *désinfectants* des Widerspruchszeichens hinausgehen, ist die starke Gleichartigkeit aufgrund der Marktnähe, der Übereinstimmungen im Know-how, in den Herstellungsstätten und in der Zweckbestimmung zu bejahen. Dies gilt auch für die angefochtenen *Hygienepräparate für die persönliche Hygiene (keine Toilettenartikel)* und die *Erzeugnisse für die Körperhygiene*. Der Umstand, dass diese für die persönliche Hygiene bzw. absorbierend sind, vermag an der Beurteilung nichts zu ändern. Diese Einschränkung äussert sich lediglich über die Zweckbestimmung bzw. eine Wirkungsweise der angefochtenen Waren, ändert aber nichts an der Natur der Produkte, für welche das Vorgenannte gilt.
12. Zwischen dem angefochtenen *Thermalwasser (Heilwasser)* und den *sels d'eaux minérales* des Widerspruchszeichens bestehen enge Berührungspunkte. Denn erstere enthalten die *sels d'eaux minérales* in starker Konzentration, die je nach Zusammensetzung unterschiedliche Wirkungen auf den Körper haben (vgl. <https://www.thermencheck.com/wellnessblog/e-was-ist-thermalwasser-1686/>, <https://www.grandhotelterme.it/de/thermalwasser-montegrotto/thermalwasser-eigenschaften-und-therapeutische-wirkung>, besucht am 15.08.2022). Diese Produkte unterschieden sich in erster Linie in der Darreichungsform: flüssig vs. auskristallisiert. Folglich bestehen enge Berührungspunkte, welche aufgrund der Marktnähe und z.B. der Überschneidungen im Verwendungszweck, beide Produkte können z.B. äusserlich angewendet werden, für die starke Gleichartigkeit sprechen.
13. Die angefochtenen *Luftreinigungsmittel* fallen unter die weiter gefassten *préparations pour la purification d'air* des Widerspruchszeichens, weshalb Gleichheit besteht. Zwischen letzteren und den angefochtenen *Deodorants, ausser für Menschen oder für Tiere*, d.h. den Luftdeodorants, bestehen enge Berührungspunkte. Die Übergänge zwischen den *préparations pour la purification d'air* und den angefochtenen *Luftdeodorants* sind fließend, zumal erstere, Inhaltsstoffe enthalten können, die sowohl die Luft erfrischen wie auch befeuchten und reinigen. Die starke Gleichartigkeit ist deshalb zu bejahen.
14. Die *fungiziden Konzentrate* des jüngeren Zeichens fallen unter den weiter gefassten Begriff *fongicides* des Widerspruchszeichens, welcher jedes Fungizid in jeder (Applikations)Form bzw. Stärke und folglich auch die angefochtenen Waren umfasst. Die Gleichheit ist somit zu bejahen.
15. Bei den angefochtenen *medizinischen Sprays, entzündungshemmenden Sprays* handelt es sich um Arzneistoffe in einer bestimmten Applikationsform. Soweit sich diese mit den *fongicides* des Widerspruchszeichens decken, bei welchen es sich um Erzeugnisse zur Behandlung von Fusspilz und somit um pharmazeutische Präparate handeln kann, welche in dieser offenen Formulierung grundsätzlich auch in Sprayform angeboten werden können, besteht Gleichheit. Soweit erstere über letztere hinausgehen bzw. andere Indikationen aufweisen, ist die starke Gleichartigkeit aufgrund der Marktnähe zu bejahen. Denn pharmazeutische Erzeugnisse, wie vorliegend, sind gemäss ständiger Rechtsprechung – ungeachtet ihres Indikationsbereichs, ihrer Darreichungsform oder einer allfälligen Rezeptpflicht – gleichartig, da bezüglich Vertriebskanälen, Herstellungsstätten, verwendetem Know-how und medizinischem Verwendungszweck Übereinstimmung besteht (vgl. BVGer B-5404/2021, E. 5.3 – VIFOR / VITOP unter www.bvger.ch).
16. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) 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 "ultraliQ" und die kombinierte Wort-/Bildmarke "HYDROLIQ ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber. 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 für die Beurteilung 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).
3. Beim angefochtenen Zeichen ist das Wortelement in einer üblichen Computerschrift gehalten. Darüber, in der Mitte, ist ein stilisierter Wassertropfen erkennbar, welcher mit der Spitze nach oben zeigt. Dieser ist Teil des Zeichens. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich das Publikum im (mündlichen) Geschäftsverkehr vorwiegend am Wortelement orientieren wird. Somit ist beim Zeichenvergleich das Augenmerk in erster Linie auf Letzteres zu richten.
4. Hinsichtlich des Schriftbilds ist festzustellen, dass beide Zeichenwortelemente acht Buchstaben enthalten, wobei drei identisch und an gleicher Stelle platziert sind. Die Vokal(buchstaben)folge ist jedoch verschieden, "u-a-i" vs. "Y-O-I", wie auch die Konsonantenfolge: "l-t-r-l-Q" vs. "H-D-R-L-Q". Die Wortelemente unterscheiden sich zudem im ersten Bestandteil ("ultra" vs. "HYDRO"), so dass im Gesamteindruck lediglich von einer gewissen schriftbildlichen Ähnlichkeit ausgegangen werden kann. Gleich verhält es sich mit dem Klangbild, da sich, trotz übereinstimmender Silbenzahl – die Wortbestandteile werden in erster Linie in "ul-tra-liQ" vs. "HY-DRO-LIQ" zerlegt – klangliche Unterschiede aufgrund der deutlichen Abweichungen in der Anfangs- und Mittelsilbe, d.h. im Begriff "ultra" vs. "HYDRO", ergeben. Der Umstand, dass das Wortelement des jüngeren Zeichens im Unterschied zum Widerspruchszeichen in Grossbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichenmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-317/2010 – Lifetex / LIFETEA einsehbar unter www.bvger.ch).
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. Bezüglich des Sinngehalts ist davon auszugehen, dass beide Markenbestandteile in ihrer Gesamtheit als Fantasiewort wahrgenommen werden. Die Begriffe finden sich in keinem einschlägigen Nachschlagewerk (wie z.B. www.pons.de, <https://extranet.who.int/soinn/>, <https://roempp.thieme.de/home/keywordoftheweek>, Suchabfragen vom 25.08.2022). Da in einer Bezeichnung stets ein bekannter Bedeutungsinhalt gesucht wird und aufgrund der Silbentrennungsregeln werden die Zeichen wohl in "ultra" und "liQ" vs. "HYDRO" und "LIQ" aufgeteilt werden. Die am markanten Wortanfang stehenden, fremdsprachigen Begriffe "ultra" und "HYDRO" haben im Deutschen Eingang gefunden. "Ultra" bezeichnet auf Deutsch, Französisch und Italienisch einen politischen Fanatiker, (Rechts)extremisten, Hooligan (vgl. www.munzinger.de, <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ultra/80468>, <https://www.treccani.it/enciclopedia/ultra/>,

besucht am 15.08.2022). Weiter drückt dieser Begriff, im Deutschen, in Bildungen mit Adjektiven eine Verstärkung aus "in höchstem Masse, extrem, äusserst: ultrakonservativ, -modern, -radikal" und bedeutet in Bildungen mit Adjektiven oder Substantiven "jenseits von ..., über ... hinaus, hinausgehend über" (vgl. www.munzinger.de, besucht am 15.08.2022).

7. Bei "HYDRO" handelt es sich im Deutschen und Französischen um ein Bestimmungswort in der Bedeutung von Wasser, welches z.B. in Begriffen wie z.B. Hydrometer, hydrosol vorkommt (vgl. www.munzinger.de, <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/hydrosol/40890>, besucht am 15.08.2022). Aufgrund seiner italienischen Entsprechung "Idro" dürfte "HYDRO" auch den italienischsprachigen Abnehmern bekannt sein (vgl. <https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/hydro/>, besucht am 15.08.2022).
8. Die identische Endung "LIQ" stellt auf Englisch z.B., wie vorgebracht, die Abkürzung für Liquor dar (vgl. <https://www.acronymfinder.com/LIQ.html>, www.merriam-webster.com/dictionary/liq, besucht am 15.08.2022). Auch auf Deutsch kann die Endsilbe "LIQ" in diesem Sinne verstanden werden, jedoch in erster Linie, wenn sie mit einem Punkt versehen ist, d.h. in der Schreibweise "LIQ." (vgl. www.duden.de, besucht am 15.08.2022). Das Wortelement "LIQ" dürfte den französisch- und italienischsprachigen Verkehrskreisen (Durchschnittskonsumenten und Fachkreise) nicht ohne Weiteres bekannt sein, da sich dieses in keinem einschlägigen Nachschlagewerk findet (vgl. www.larousse.fr, www.sapere.it, besucht am 15.08.2022). Die Frage, ob "LIQ" als Fantasiewort und/oder z.B., wie vorgebracht, im Sinne von Liquor verstanden wird, kann offenbleiben. Denn insgesamt wird von den Verkehrskreisen (Durchschnittskonsumenten, Fachkreise) im Wortanfang je ein unterschiedlicher Sinngehalt erkannt: extrem vs. Wasser, selbst unter Berücksichtigung der identischen Endung "LIQ". Dadurch wird die gewisse Ähnlichkeit der streitverfangenen Marken im Schrift- und Klangbild zwar geschwächt, aber nicht beseitigt (vgl. BVGer B-5404/2021, E. 6.5 - VIFOR / VITOP). Nachfolgend bleibt zu prüfen, ob diese Ähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr zu bewirken vermag.

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. Die relevanten Verkehrskreise bestehen vorliegend aus Durchschnittskonsumenten und Fachkreisen. Gemäss ständiger Rechtsprechung werden pharmazeutische Produkte (Kl. 5) in der Regel, und zwar unabhängig von einer allfälligen Rezeptpflicht mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt. Auch die übrigen Waren der Klasse 5 sowie die Waren der Klasse 1 werden tendenziell mit höherer Aufmerksamkeit erworben als Massenartikel des täglichen Bedarfs (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
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 "ultraliQ" als Ganzes kann als Fantasiezeichen bzw. in der Bedeutung von "extrem Liquor" (vgl. III. C. 5 hiavor) in Verbindung mit den strittigen Waren der Klassen 1 und 5 kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Ausdruck "ultraliQ" beschreibt weder Eigenschaften, die Art, die Zweckbestimmung, den Inhalt der strittigen Waren noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellt dieser Begriff keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzzumfang auf.

5. Die Vergleichsbestandteile "ultraliQ" und "HYDROLIQ" unterscheiden sich, wie aufgezeigt, deutlich voneinander und zwar in ihren Anfangs- und Mittelsilben, welche die Mehrheit ausmachen, was folglich ins Gewicht fällt, dies auch, weil dem Wortanfang eine besondere Bedeutung zukommt (vgl. BGE 122 III 382 E. 5.a – Kamillosan / Kamillan; BGE 127 III 160 E. 2.cc – Securitas [fig.]). Weiter ist von Bedeutung, dass die mehrsilbigen Begriffe lediglich in ihrer letzten Silbe, in den drei Buchstaben "-LIQ", übereinstimmen, welcher zwar ebenfalls Gewicht zukommt, dies jedoch die einzige Gemeinsamkeit ist, welche anteilmässig gering ist. Auch verleihen die Unterschiede in den Anfangs- und Mittelsilben "ul-tra" vs. "HY-DRO" den Markenbestandteilen aufgrund der jeweils unterschiedlichen Vokale ("u-a" vs. "O") ein voneinander abweichendes Klangbild. Zudem ruft der jeweilige Wortanfang, die Anfangs- und Mittelsilben "ultra" vs. "HYDRO" (vgl. III. C. 4), keinen übereinstimmenden Bedeutungsinhalt hervor: "extrem" vs. "HYDRO" (vgl. unter III. C. 8 hiervor). Auch aufgrund des grafischen Elements des jüngeren Zeichens, d.h. des stilisierten Wassertropfens, welches den wörtlichen Sinngehalt von "HYDRO" in Bild wiedergibt und die Unterschiede zusätzlich zeigt.
6. Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, dass im Gesamteindruck und Sinngehalt signifikante Unterschiede zwischen den Worтеlementen bestehen. Angesichts der (leicht) erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise ist daher von einem rechtsgenügenden Abstand der jüngeren Marke auszugehen. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist im Hinblick auf die (leicht) erhöhte Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise sowie des normalen Schutzbereichs der durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke, trotz der bestehenden Warengleichheit bzw. (starken) Gleichartigkeit, zu verneinen.
7. Die widersprechende Partei weist in der Widerspruchsschrift vom 14.04.2022 auf ihre Marken mit dem Bestandteil "liQ" hin. Von den, nebst der Widerspruchsmarke, aufgeführten 14 weiteren Zeichen der widersprechenden Partei, d.h. die IR-Registrierungen 1611177 violiQ, 1515903 filtraliQ, 1523826 clearliQ, 1391539 protectliQ, 1341804 desaliQ, 1337183 thermaliQ, 1341440 spaliQ, 1336742 pureliQ, 1337100 decali, 1324841 safeliQ, 1245849 softliQ, 1431130 exaliQ, 1418377 osmoliQ, 1516104 fermaliQ, entfallen zwar 12 auf die Klassen 1 und/oder 5. Es bestehen jedoch keine Indizien, dass diese auf dem Markt präsent, dem Publikum bekannt sind und von den Konsumenten als Serienmarken wahrgenommen werden. Hierzu wurden keine Belege eingereicht und das Institut führt in diesem Zusammenhang trotz der Untersuchungsmaxime keine eigenen Beweiserhebungen durch. Denn die Untersuchungsmaxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen durch das Institut die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Position der anderen Partei nach sich ziehen würden (vgl. auch Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.2). Vor diesem Hintergrund kann die strittige Frage, ob "liQ". verwässert bzw. kennzeichnungsschwach sei, weshalb beim Konsumenten keine Erwartung entstehe, dass es sich hierbei um ein diversifiziertes Angebot einer Stammmarke handle, offenbleiben (vgl. hierzu auch BVGer B-2235/2008, E. 6.5 – Dermoxane / Dermanan, mit Hinweisen). Folglich ist auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr glaubhaft. Im Lichte vorgenannter Ausführungen wird der Widerspruch deshalb abgewiesen.

IV. Kostenverteilung

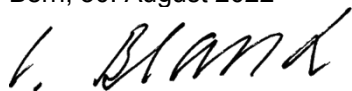
1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (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). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen, weshalb sie kostenpflichtig wird. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Die Widerspruchsgebühr in der Höhe von CHF 800.00 wird der widersprechenden Partei auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch Nr. 102575 wird abgewiesen.
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zu bezahlen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 30. August 2022



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 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).