

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 9133 in Sachen

Bach Flower Remedies Limited
5, Endeavour Way
Wimbledon
GB- London SW19 9UH

Widersprechende Partei

vertreten durch
MLL Meyerlustenberger Lachenal
Froriep AG
Schiffbaustrasse 2
Postfach
8031 Zürich

CH-Marke Nr. 399486 RESCUE

gegen

Tentan AG
Brännliweg 16
4433 Ramlinsburg

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch
A. W. Metz & Co. AG
Hottingerstrasse 14
8024 Zürich

CH-Marke Nr. 558481 RESCATE

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 Schweizer Marke Nr. 558481 "RESCATE" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 05.06.2007 im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 106 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 3 Mittel zur Körper- und Schönheitspflege;
Klasse 30 Konditorwaren, Konfiseriewaren, insbesondere in der Form von Bonbons, Gels oder Tropfen;
Klasse 33 Alkoholische Getränke, insbesondere solche, die in Kleinstmengen tropfenweise konsumiert werden, nicht für medizinische Zwecke.
2. Mit Schreiben vom 04.09.2007 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 399486 RESCUE (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 5 Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide;
Klasse 16 Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel, Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke.
4. Mit Verfügung vom 07.10.2007 wurde die Vertreterin der widersprechenden Partei zur Nachreichung der Vollmacht aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 15.10.2007 wurde die Vollmacht in Kopie eingereicht und mit Schreiben vom 23.10.2007 in Original.
6. Mit Verfügung vom 17.10.2007 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
7. Mit Schreiben vom 30.10.2007 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.
8. Mit Verfügung vom 31.10.2007 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 01.11.2007 ersuchte die widerspruchsgegnerische Partei das Institut, ihr die Kopie der Verfügung an die widersprechende Partei vom 31.10.2007 zu schicken.
10. Mit Schreiben vom 02.11.2007 wurde ihr die besagte Verfügung vom 31.10.2007 zugestellt.
11. Mit Schreiben vom 28.02.2008 ersuchte die widersprechende Partei, innerhalb der erstreckten Frist zur Replik, mit Zustimmung der widerspruchsgegnerischen Partei, um Sistierung des Verfahrens.
12. Mit Verfügung vom 04.03.2008 wurde das Verfahren auf unbestimmte Zeit sistiert.
13. Mit Schreiben vom 15.12.2017 wurden die Partei aufgefordert, dem Institut mitzuteilen, ob weiterhin Gründe für eine Verfahrenssistierung vorliegen würden.
14. Mit Schreiben vom 12.01.2018 teilte die widersprechende Partei innert Frist mit, dass das Verfahren sistiert bleiben soll.
15. Mit Schreiben vom 18.01.2018 teilte das Institut den Parteien mit, dass das Verfahren sistiert bleibe.

16. Mit Verfügung vom 01.06.2021 wurde die Verfahrenssistierung aufgrund des Beschleunigungsgebots von Amtes wegen aufgehoben, das Verfahren wiederaufgenommen und die widersprechende Partei eingeladen, eine Replik einzureichen. Die Parteien erhielten die Möglichkeit nachzuweisen, dass sie kurz vor Abschluss ihrer Vergleichsgespräche stehen würden.
17. Mit Schreiben vom 09.07.2021 teilte die Vertreterin der widersprechenden Partei dem Institut mit, dass sie diese nicht mehr vertrete.
18. Mit Schreiben vom 29.07.2021 konstituierte sich eine neue Vertreterin der widersprechenden Partei.
19. Mit Schreiben vom 04.10.2021 reichte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist eine Replik ein.
20. Mit Verfügung vom 07.10.2021 wurde die widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
21. Mit Schreiben vom 18.10.2021 duplizierte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist.
22. Mit Verfügung vom 26.10.2021 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
23. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

A. Eintreten

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 24.12.1992 hinterlegt und die angefochtene Marke am 08.05.2007. 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.

B. Aussonderung

Gemäss Art. 36 Abs. 3 MSchV werden Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, auf Antrag ausgesondert. Die widersprechende Partei führt aus, dass die Beweisurkunde "Nettoumsätze Rescue Produkte Schweiz" (Replikbeilage 10) und damit im Zusammenhang stehende Äusserungen Geschäftsgeheimnisse enthalten würden, die vertraulich zu behandeln und nicht für Dritte bestimmt seien (vgl. N 5 der Replik vom 04.10.2021 [nachfolgend Replik]). Da es sich bei den Umsatzzahlen um Geschäftsgeheimnisse handelt, welche vertraulich zu behandeln sind, wird dem Aussonderungsantrag stattgegeben.

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

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 die widerspruchsgegenerische Partei den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat die widersprechende Partei den Gebrauch ihrer Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. Art. 32 MSchG und Richtlinien in Markensachen des Instituts vom 01.07.2023 [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.3.2, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien/marken/Markenrichtlinien_Teile_1-7_DE.pdf).
3. Will die widerspruchsgegenerische Partei die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss sie dies in ihrer ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Für die am 23.03.1993 publizierte Widerspruchsmarke war die fünfjährige Karenzfrist zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 30.07.2007 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegenerische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 30.07.2007. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegenerische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 30.07.2002 und dem 30.07.2007, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).
5. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die widersprechende Partei mit Replik folgende Belege ins Recht.

Replikbeilage 3 Auszug aus der Webseite wikipedia vom 27.09.2021

Replikbeilage 4 Auszug aus der Webseite Hänseler AG vom 03.10.2021

Replikbeilage 5 Auszug Webseite Rescue Remedy vom 03.10.2021

Replikbeilage 6 Anlagekonvolut «Gesundheitspflege» vom 03.10.2021

Replikbeilage 7 Auszug Urteil des LG Hamburg vom 23.10.2012 (312 O 61/12)

Replikbeilage 8 Anlagenkonvolut «Google-Buchsuche», undatiert

Replikbeilage 9 Auszug Zeitschriften Jahrgang 2006

Replikbeilage 10 Nettoumsätze Rescue Produkte Schweiz, ausgesondert

Replikbeilage 11 Auszüge Waybackmachine 2004 – 2009 Rescue Produkte vom 02.08.2021

Replikbeilage 12 Auszug Waybackmachine Impressum vom 02.08.2021

Replikbeilage 13 Auszug Handelsregister Hänseler AG vom 03.10.2021

Replikbeilage 14 Auszug Webseite Hänseler AG Firmenportrait vom 04.10.2021

Replikbeilage 15 Google-Recherche Zeitraum 2002-2007 vom 01.08.2021

Replikbeilage 16 Auszug Schriftverkehr des Eintragungsverfahrens von April, Mai 2007

6. Mit Duplik vom 18.10.2021 (nachfolgend Duplik) brachte die widerspruchsgegenerische Partei in Bezug auf die eingereichten Belege vor, dass die in der Replik gezeigten Produkte der widersprechenden Partei (vgl. dort unter Ziff. 2.2 N. 20) zwar unter die Oberbegriffe *pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse und Präparate für die Gesundheitspflege* (Kl. 5) der Widerspruchsmarke subsumiert werden könnten. Ob die aufgeführten Produkte aber genügten, um eine Benutzung des Oberbegriffs, welcher nicht abschliessend eine Vielzahl von möglichen Produkten enthalten könne, belegt sei, werde bestritten. Denn die Waren der Widersprechenden würden lediglich Produkte zur Beruhigung der Psyche darstellen. Weiter bringt sie vor, dass die Belege grundsätzlich ungenügend seien, um den Gebrauch der

Widerspruchsmarke zu belegen (vgl. Seite 1 und 4 der Duplik). In ihrer Stellungnahme vom 30.10.2007 hatte die widerspruchsgegnersische Partei noch geltend gemacht, dass die Benutzung der Widerspruchsmarke sich nicht auf die eingetragenen Waren der Klasse 5 der Widerspruchsmarke beziehen würde, sondern auf Lebensmittel (vgl. unter II. 3 der Stellungnahme).

7. In Bezug auf die Vorbringen der widerspruchsgegnersischen Partei und die eingereichten Belege verhält es sich wie folgt: Einleitend ist zu beachten, dass es sich um eine eher dünne Beweislage handelt, da keine Rechnungen, kaum Werbeunterlagen und keine Unterlagen, aus denen klar auf eine Zustimmung zum Drittgebrauch geschlossen werden kann, eingereicht wurden. Die widersprechende Partei hat jedoch den Gebrauch ihrer Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2). Weiter liegt die Gebrauchsperiode länger zurück. Zwar bestehen gewisse Zweifel bezüglich einzelner Gebrauchsvoraussetzungen. Der rechtserhaltende Gebrauch kann aber, wie nachfolgend aufgezeigt, gesamthaft betrachtet, knapp als glaubhaft gemacht angesehen werden.
8. Wie der Replikbeilage 8 entnommen werden kann, haben Waren der widersprechenden Partei, wie die Bach-Blütenessenzen namens Rescue-Notfalltropfen, Eingang in der Fachliteratur gefunden. So werden in Nachschlagewerken wie z.B. Roche Lexikon Medizin (Ausgabe von 2003), Kinderheilkunde für Heilpraktiker und Heilberufe (Ausgabe 2004), Chan-Mi-Qi-Gong (Ausgabe von 2006), Alternativ heilen (Ausgabe von 2006), deren Ausgabedaten **im massgeblichen Zeitraum** liegen, die Rescue-Tropfen namentlich erwähnt (vgl. Replikbeilage 8). Auch in den in der Schweiz erhältlichen Zeitschriftenausgaben von 2006 (Replikbeilage 9) werden die Rescue-Tropfen beworben.
9. Zudem ist anhand der Auszüge aus der Waybackmaschine glaubhaft, dass **in der relevanten Zeitspanne** Waren der widersprechenden Partei, wie z.B. die Rescue-Tropfen, durch die Vertriebsfirma Hänseler AG (Herisau) in der strittigen Zeit in der Schweiz angeboten wurden (vgl. Replikbeilagen 11 bis 14). Es liegt zwar kein Dokument betreffend Zustimmung zum Drittgebrauch vor. Es ist jedoch mit den relevanten Werbeangeboten von Hänseler AG, welche sich über mehrere Jahre erstrecken, glaubhaft, dass letztere die Widerspruchsmarke für die Widersprechende gebraucht hat und mit einem Fremdbenutzungswillen tätig war. Denn an den Fremdbenutzungswillen sind keine hohen Anforderungen zu stellen. Die Zustimmung des Markeninhabers hat lediglich zu erfolgen, bevor der Dritte die Marke benutzt. An die Form der Zustimmung stellt das Gesetz ebenfalls keine besonderen Anforderungen. In diesem Sinne kann die Zustimmung grundsätzlich auch stillschweigend erteilt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.8 und z.B. BVGer B-40/2013, E. 2.6 - EGATROL / EGATROL). Es genügt, wenn nach den Umständen erkennbar ist, dass der Markenbenützer die Marke nicht als ein eigenes Zeichen, sondern als dasjenige des Inhabers benützen will (vgl. Markus Wang, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, Art. 11 N 110 f.). Diese Erfordernisse sind vorliegend glaubhaft. Denn die Bewerbung der Marke "RESCUE" der widersprechenden Partei durch die Hänseler AG erstreckt sich bereits über mehrere Jahre, weshalb von einer Zustimmung der Markeninhaberin ausgegangen werden kann bzw. diese anhand der Aktenlage glaubhaft ist.
10. Die genannten Handlungen stehen somit in direktem Zusammenhang mit der Schweiz, weshalb von einem **Gebrauch in der Schweiz** auszugehen ist.
11. Bei den ausgewiesenen und ausgesonderten Nettoumsätzen "Rescue Produkte Schweiz" (Replikbeilage 10) handelt es sich um eine reine Parteibehauptung, welche grundsätzlich unbehelflich ist. Anhand der eingereichten Unterlagen, insbesondere aufgrund des besonderen Umstands, dass die RESCUE-Notfalltropfen in der Fachliteratur aufgeführt sind, welche in der Schweiz erhältlich sind und in den massgeblichen Zeitraum fallen, kann ohne weiteres von mehr als einer minimalen Marktbearbeitung ausgegangen werden. Es handelt sich demzufolge nicht nur um Einzelaktionen. Folglich geht aus den Belegen hervor, dass es sich um einen **ernsthaften Gebrauch** handelt.
12. Die Widerspruchsmarke wurde als Wortmarke in Grossbuchstaben registriert. Auf den genannten Unterlagen wird das Zeichen ebenfalls in Grossbuchstaben benutzt. Die Verwendung in fetter schwarzer Schrift schadet nicht. Denn der kennzeichnungskräftige Kern der Widerspruchsmarke bleibt gewahrt, trotz der typografischen Ausgestaltung in einer Standardschrift (Typ Arial oder Helvetica), zumal das Worтеlement klar lesbar bleibt. Auch die verwendeten Zusätze "Blüten" bzw. "Tropfen", welche auf eine Therapie mit Pflanzenessenzen bzw. auf die Darreichungsform des Produkts hinweisen und folglich

schwach sind, vermögen den Gesamteindruck nicht zu verändern. Gleich verhält es sich mit "Bach", dem Hinweis auf die Firma / widersprechende Partei bzw. den Gründer Dr. Edward Bach der Blütentherapie, welcher insofern unterscheidungskräftig ist und zudem auf den Unterlagen getrennt vom Begriff "RESCUE" steht, weshalb er dessen Gesamtbild nicht wesentlich zu beeinflussen vermag (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6). Dies auch, weil RESCUE teils mit dem Schutzrechtsvermerk ® (Registered) verwendet wird. Folglich werden die Verkehrskreise das benutzte Zeichen der eingetragenen Marke gleichsetzen. Somit liegt **kein abweichender Gebrauch** vor.

13. Zudem ist anhand der Unterlagen erkennbar, dass "RESCUE" als Marke verstanden und gebraucht wird und nicht als Firma, da letztere, d.h. Bach, auf den Unterlagen getrennt vom Element "RESCUE" steht (vgl. vgl. Replikbeilage 11 und Ziff. 2.2, N. 20 der Replik). Letzteres wird deshalb als produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal erkannt und vom Publikum (Fachkreise und Durchschnittskonsumenten) als Mittel zur Kennzeichnung verstanden werden. Es liegt somit ein **markenmässiger Gebrauch** vor.
14. Die Gebrauchshandlungen können der **widersprechenden Partei** zugerechnet werden, da z.B. das kennzeichnungskräftige Element ihrer Firma, d.h. Bach, ebenfalls auf der Produktetikette steht (vgl. Replikbeilage 11).
15. Aus den genannten Gründen kann davon ausgegangen werden, dass die widersprechende Partei im massgeblichen Zeitraum in der Schweiz unter der Widerspruchsmarke Blütenessenzen anbot. Bei diesen handelt es sich gemäss der Gebrauchsbelege um ein Mittel zur Beruhigung der Psyche. In einem ersten Schritt ist zu prüfen, ob diese *Blütenessenzen zur Beruhigung der Psyche* sich unter eingetragenen Waren des Widerspruchszeichens subsumieren lassen (sog. Subsumptionsfrage).
16. Grundsätzlich gilt das Registerprinzip, das heisst, die Marke ist nur für diejenigen Waren und Dienstleistungen geschützt, für die sie eingetragen ist (Eugen Marbach, Markenrecht, in: SIWR Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, S. 411 N 1389). Entsprechend entfalten Gebrauchshandlungen, die andere als die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen betreffen, keine rechtserhaltende Wirkung, da der rechtserhaltende Gebrauch durch den Registereintrag begrenzt wird (vgl. Art. 11 Abs. 1 MSchG; Markus Wang, a.a.O., N. 28 zu Art. 11 MSchG; Karin Bürgi Locatelli, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, 2008, S. 22).
17. Mit dem Eintragungsgesuch ist ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einzureichen (Art. 28 Abs. 2 lit. c MSchG). Da die Marke nur für bestimmte Waren und Dienstleistungen schützbar ist (Spezialitätsprinzip), sind die Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht wird, präzise zu bezeichnen (Art. 11 Abs. 1 MSchV). Dabei ist die Klassifikation von Waren und Dienstleistungen gemäss dem Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (SR 0.232.112.9) zu beachten (vgl. Art. 11 Abs. 2 MSchV).
18. Die eingetragenen Marken der widersprechenden Partei können ihr demnach nur dann ein besseres Recht an der Benutzung des Zeichens "RESCUE" für die Waren *Blütenessenzen zur Beruhigung der Psyche* verleihen, wenn sie das Zeichen für diese eintragen liess. Ist die fragliche Ware - wie hier - im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt, muss sie unter einen aufgeführten Begriff subsumiert werden können (vgl. Wang, a.a.O., N. 29 zu Art. 11 MSchG; Bürgi Locatelli, a.a.O., S. 23).
19. Für die strittige Frage, ob die *Blütenessenzen zur Beruhigung der Psyche* unter die Waren der Klasse 5 der Widerspruchsmarke fallen, ist eine Begriffsbestimmung vorzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 4.2). Massgeblicher Zeitpunkt für die Begriffsbestimmung ist die im Hinterlegungs- bzw. Eintragungszeitpunkt geltende Nizza-Klassifikation (vgl. BGer in sic! 2014, 367, E. 5.4.1 – G5).
20. Für die vorliegende Begriffsbestimmung ist folglich massgebend, dass im Eintragungszeitpunkt der Widerspruchsmarke, d.h. am 11.02.1993, die *Blütenessenzen zur Beruhigung der Psyche* namens RESCUE zugelassene Arzneimittel im Sinne des Heilmittelgesetzes des Bundes waren. Dies geht einerseits aus einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts hervor (vgl. BVGer A-1718/2006, unter A., i.S. Tarifeinreihung; Bachblütenessenzen). Andererseits erschliesst sich dies aus dem Umstand, dass erst seit 2006, mit dem Inkrafttreten der Komplementär- und Phytoarzneimittelverordnung KPAV (SR 812.212.24), die klassischen Bachblütenprodukte in der Schweiz als Lebensmittel eingestuft werden,

sofern keine Heilanpreisungen gemacht bzw. keine therapeutische Wirkung beansprucht wird (vgl. <https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebensmittel-und-ernaehrung/lebensmittelsicherheit/einzelne-lebensmittel/bachblueten-produkte.html>; Suchabfragen vom 13.09.2023).

21. Da im Eintragungszeitpunkt die Blütenessenzen namens RESCUE, d.h. die Mittel zur Beruhigung der Psyche, der widersprechenden Partei als Arzneimittel galten, fallen sie definitionsbedingt unter die weit gefassten *pharmazeutischen Präparate* (Kl. 5) des Widerspruchszeichens. Die Frage, ob sich in Anwendung der erweiterten Minimallösung der anerkannte Gebrauch für *Blütenessenzen zur Beruhigung der Psyche* der Klasse 5 auf die *pharmazeutischen und veterinärmedizinischen Erzeugnisse* und allenfalls noch auf weitere Produkte des Widerspruchszeichens zu erstrecken vermag, kann vorliegend offenbleiben. Da dies im Ergebnis ohne Einfluss auf die Beurteilung der Gleichartigkeit bzw. Verwechslungsgefahr ist. Denn der Widerspruch wäre nicht anders zu beurteilen (vgl. III. C. nachfolgend). Für die nachfolgende Beurteilung kann sich die widersprechende Partei auf die Waren *Blütenessenzen zur Beruhigung der Psyche* (Kl. 5), für welche der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft ist, stützen.

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. 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, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 3 Mittel zur Körper- und Schönheitspflege;
Klasse 30 Konditorwaren, Konfiseriewaren, insbesondere in der Form von Bonbons, Gels oder Tropfen;
Klasse 33 Alkoholische Getränke, insbesondere solche, die in Kleinstmengen tropfenweise konsumiert werden, nicht für medizinische Zwecke.
3. Der Gebrauch der Widerspruchsmarke ist für folgende Waren glaubhaft:
Klasse 5 Blütenessenzen zur Beruhigung der Psyche.

Angefochtene Klasse 3

4. Die Gleichartigkeit von *pharmazeutischen Produkten* (Kl. 5) einerseits und *Mittel für Körper- und Schönheitspflege* (Kl. 3) andererseits wird praxisgemäss bejaht, dies, weil die Grenze zwischen rein pflegenden Produkten (Kosmetika) und solchen mit pflegender Heilwirkung (Pharmaka) häufig fließend ist. Auch gibt es einen Trend zu Produkten, die eine Doppelwirkung, d.h. sowohl pflegende als auch heilende oder heilungsunterstützende Wirkung haben (sogenannte "cosmeceuticals"). Damit bestehen auch entsprechende Publikumserwartungen, weshalb das Publikum Arzneimittel mit der Kosmetikbranche in Verbindung bringt (vgl. z.B. Entscheid des Instituts vom 24.11.2020 im Widerspruchsverfahren Nr. 13510, E. III. C. 4. Unter <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>). Dies gilt aus den genannten Gründen auch vorliegend zwischen den *Blütenessenzen zur Beruhigung der Psyche* (Kl. 5) und den angefochtenen *Mittel für Körper- und Schönheitspflege* (Kl. 3): Zum Beispiel gibt es Duschgel auf Lavendelölbasis mit entspannender Wirkung (<https://ch.panierdessens.com/de/duschgel-oel/duschgel-entspannender-lavendel.html>; Suchabfrage vom 13.09.2023). Im Lichte der vorgenannten Ausführungen ist deshalb entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnerischen Partei, die Gleichartigkeit, auch aufgrund der Übereinstimmungen in der Zweckbestimmung, im Know-how und in den Herstellungsstätten, zu bejahen.

Angefochtene Klasse 30

5. Zwischen den *Blütenessenzen zur Beruhigung der Psyche* (Kl. 5) des Widerspruchszeichens, welche aus den genannten Gründen als Arzneimittel gelten und den angefochtenen *Konditorwaren, Konfiseriewaren, insbesondere in der Form von Bonbons, Gels oder Tropfen* (Kl. 30), ist die Gleichartigkeit demgegenüber zu verneinen. Denn letztere fallen unter die Lebensmittelgesetzgebung und dienen einem anderen Zweck. Zudem sind die Herstellungsstätten unterschiedlich, weshalb einem branchentypischen Hersteller von Konditor- und Konfiseriewaren (Kl. 30) nicht auch *Blütenessenzen zur Beruhigung der Psyche* (Kl. 5) als logisches Sortiment zugerechnet werden können.

Angefochtene Klasse 33

6. Auch zwischen den *Blütenessenzen zur Beruhigung der Psyche* (Kl. 5), des Widerspruchszeichens und den angefochtenen *alkoholischen Getränken, insbesondere solche, die in Kleinstmengen tropfenweise konsumiert werden, nicht für medizinische Zwecke* (Kl. 33) bestehen keine Gemeinsamkeiten. Von Bedeutung ist, dass diese Waren nicht demselben Markt angehören. Sie sind auch nicht funktional nahestehend. Zudem liegt diesen ein anderes herstellungstechnisches Know-how zugrunde. Weiter haben sie einen anderen Verwendungszweck. Sie befriedigen unterschiedliche Bedürfnisse und werden folglich vom Publikum (Fachreise und Durchschnittskonsumenten) auch nicht (berechnend) miteinander verglichen und als austauschbar betrachtet. Auch ist zu beachten, dass zwischen Hauptwaren und Bestandteilen bzw. Aromen praxisgemäss keine Gleichartigkeit besteht (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.2). Selbst gleiche Vertriebsstätten sprechen für sich alleine noch nicht für die Gleichartigkeit, da dort Waren unterschiedlichster Art angeboten werden, weshalb die Abnehmer keine einheitliche betriebliche Herkunft dieser Produkte erwarten. Im Lichte vorgenannter Ausführungen werden die Abnehmer folglich auf keine gemeinsame Herkunft der sich gegenüberstehenden Waren schliessen. Zudem werden sie nicht annehmen, dass der Vertrieb dieser Waren unter einer einheitlichen Kontrolle erfolgt.
7. Bei einer anderen Beurteilung bezüglich der angefochtenen Warenklassen 30 und 33 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 6, Ziff. 6.1). Im Übrigen liesse sich die fehlende Warengleichartigkeit auch nicht mit der Bekanntheit der älteren Marke kompensieren, ansonsten das markenrechtliche, vorgenannte Spezialitätsprinzip ausgehebelt würde (vgl. Urteil des BGer 4A_242/2009 vom 10.12.2009, E. 5.6 – Coolwater / Davidoff Cool Water [fig.]).
8. Da die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Waren-/Dienstleistungsgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der Widerspruch in Zusammenhang mit den angefochtenen Waren der Klassen 30 und 33 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen. Für die angefochtenen Waren der Klasse 3 ist von Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

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 resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die reinen Wortmarken "RESCUE" (Widerspruchsmarke) und "RESCATE" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser

Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).

3. Die Zeichen sind nahezu gleich lang (sechs vs. sieben Buchstaben) und stimmen im markanten Wortanfang bzw. Wortstamm "RESC" überein. Vier Buchstaben sind somit gleich und zudem an identischer Stelle platziert. Die Übereinstimmung im Wortstamm "RESC" führt zwangsläufig zu Übereinstimmungen im Wort- und Klangbild, trotz der Endungen "UE" vs. "ATE".
4. 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.).
5. Dem englischen Widerspruchszeichen "RESCUE" kommt auf Deutsch u.a. die Bedeutung von Rettung zu. Das jüngere Zeichen besteht aus dem spanischen Wort "RESCATE", welches auf Deutsch ebenfalls u.a. mit Rettung übersetzt wird (vgl. www.pons.com, Suchabfragen vom 13.09.2023). Es besteht somit grundsätzlich Übereinstimmung im Sinngehalt. Die Bedeutung von "RESCUE" kann ohne weiteres als bekannt vorausgesetzt werden, da dieses Wort zum englischen Grundwortschatz gehört (vgl. Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 3. Aufl. unter <https://dms.ipip.ch/fsc/fscasp/content/bin/fscvext.dll?mx=COO.2237.101.4.1100029>, Suchabfrage vom 13.09.2023). Spanisch stellt jedoch keine Prüfungssprache dar (vgl. Richtlinien Teil 5, Ziff. 3.6), weshalb das Wort "RESCATE" des jüngeren Zeichens den Verkehrskreisen in der Schweiz nicht bekannt sein dürfte. Doch selbst wenn diese das jüngere Zeichen als Fantasiewort wahrnehmen, sind keine rechtsgenüglichen Unterschiede im Sinngehalt auszumachen.
6. Denn selbst ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts vermag eine Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung nicht schon dadurch zu kompensieren, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke nicht entspricht. Die Wahrnehmung einer Marke muss vielmehr sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff derart bewirken, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anderes einstellt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.). Letzteres ist aufgrund der Übereinstimmung im Wortstamm "RESC" nicht gegeben, zumal die Gefahr des Verlesens und Verhörens zwischen den Zeichen besteht. Demzufolge ist nicht anzunehmen, dass sich bei den Abnehmerkreisen klar unterschiedliche Gedankenassoziationen einstellen werden, welche die festgestellten Ähnlichkeiten im Klang- und Schriftbild zu kompensieren vermögen. Folglich ist nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

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 6, Ziff. 6.5).
2. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichsdienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht werden. Die Waren der Klasse 3 gelten als Massenartikel des täglichen Bedarfs, bei denen von einer geringen Aufmerksamkeit des Publikums auszugehen ist. Die hier interessierenden Produkte der Klasse 5 werden in der Regel, sowohl von Fachkreisen als auch von

Endverbrauchern, mit (leicht) erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt als Produkte des täglichen Gebrauchs. Es ist somit vorliegend von einer geringen bis (leicht) erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise auszugehen.

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 "RESCUE" kann in der Bedeutung von Rettung in Verbindung mit den strittigen *Blütenessenzen zur Beruhigung der Psyche* (Kl. 5), entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnerischen Partei, kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Ihren Ausführungen kann nicht gefolgt werden, wonach "RESCUE" im Sinne von Rettung für psychische Stresssituationen, für welche die Waren bestimmt sind, beschreibend sei, da der Patient gerettet werden soll (vgl. S. 2 der Duplik vom 18.10.2021). Für dieses Zeichenverständnis braucht es einen Gedankenschritt, denn es ist unbestimmt inwiefern die Rettung besteht. Auch muss das Zeichen ergänzt werden, damit ihm, z.B. im Sinne von Rettung vor psychischen Stresssituationen bzw. negativen Emotionen, ein direkt beschreibender Bedeutungsinhalt entnommen werden kann. Nach Auffassung des Instituts beschreibt die Widerspruchsmarke weder direkt die Eigenschaften, die Art oder Zweckbestimmung der hier interessierenden Waren der Klasse 5 noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellt dieser Begriff keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Die Widerspruchsmarke "RESCUE" ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzzumfang auf.
5. Zwischen den Marken "RESCUE" und "RESCATE" bestehen die genannten, starken Ähnlichkeiten. Sie stimmen im markanten Wortanfang "RESC" überein. Mehr als die Hälfte der Buchstaben sind somit gleich und zudem an identischer Stelle, am Wortanfang platziert, was insofern ins Gewicht fällt, als letzterer in der Regel grösseres Gewicht hat als z.B. dazwischengeschobene Buchstaben (vgl. BGE 122 III 388, E. 5a – Kamillosan / Kamillon, Kamillan; Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1). Auch neigt der Verkehr dazu, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente zu verkürzen. Es ist daher beim vorliegenden Zeichenvergleich davon auszugehen, dass sich das Publikum bei der angefochtenen Marke in erster Linie am Wortstamm "RESC" orientieren wird, welcher mit demjenigen der Widerspruchsmarke übereinstimmt. Auch kann die Gefahr des Verlesens und Verhörens zwischen den stark ähnlichen Marken nicht ausgeschlossen werden. Die von der Widerspruchsmarke unterschiedliche Endung "ATE" (vs. UE) ist vor diesem Hintergrund nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen, da sie deren Sinngehalt (vgl. III. D. 6. hiervor) und Gesamtbild nicht hinreichend zu beeinflussen vermag.
6. Da der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch ist, ist unter Berücksichtigung der bestehenden Warengleichartigkeit trotz der teils (leicht) erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben. Die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise dürfen zudem nicht überspannt werden. Vielmehr ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen Marbach, a.a.O., RN 957). Soweit das Publikum, infolge der Endungen die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht in Anbetracht der Warengleichartigkeit dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer warenspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2). Die jüngere Marke wird als weitere Produktlinie der älteren wahrgenommen. Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen.
7. Der Widerspruch Nr. 9133 wird demzufolge teilweise gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 558481 RESCATE im Umfang der bestehenden Gleichartigkeit, d.h. hinsichtlich der Warenklasse 3, widerrufen. Bei diesem Verfahrensausgang kann die Frage nach der Bekanntheit und erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke offenbleiben.

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 grundsätzlich eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise, zu einem Drittel, durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Parteikosten werden daher wettgeschlagen und die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 den Parteien je hälftig auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Dem Gesuch um Aussonderung der Replikbeilage 10 und der damit im Zusammenhang stehenden Äusserungen, d.h. der N 32 der Replik vom 04.10.2021, wird stattgegeben.
2.
Der Widerspruch Nr. 9133 wird teilweise gutgeheissen, d.h. bezüglich der Warenklasse 3 der angefochtenen Marke Nr. 558481 RESCATE.
3.
Die Eintragung der angefochtenen Marke Nr. 558481 RESCATE wird teilweise widerrufen, d.h. bezüglich der Warenklasse 3.
4.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5.
Die Parteikosten werden wettgeschlagen.
6.
Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei CHF 400.00 (Hälfte der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
7.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 11. Oktober 2023



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).