

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103080 in Sachen

Drossapharm AG
Postfach 2660
4002 Basel

Widersprechende Partei

vertreten durch

VISCHER AG
Schützengasse 1
Postfach
8021 Zürich

CH-Marke Nr. 422418 - LYMAN

gegen

LYMA LIFE LIMITED
Edison House
223-231 Old Marylebone Road
NW1 5QT London
GB-Grossbritannien

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

CMS von Erlach Partners AG
Räffelstrasse 26
Postfach
8022 Zürich

CH-Marke Nr. 786801 - LYMA

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. 786801 - "LYMA" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 19.09.2022 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren eingetragen:
 - 3 *Kosmetika; nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege; nicht medizinische Mittel für die Hautbehandlung; kosmetische Cremes; Cremes für die Körperpflege; nicht-medizinische Hautseren.*
 - 5 *Pharmazeutische Präparate; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische und nicht medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für diätetische Zwecke und diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Vitaminpräparate; Seren.*
2. Am 19.12.2022 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und stellte folgende Rechtsbegehren:
 - "1. Die Eintragung der Schweizer Marke 'LYMA' (CH 786801) sei für sämtliche beanspruchten Waren der Klasse 5 zu widerrufen;
 2. Die Eintragung der Schweizer Marke 'LYMA' (CH 786801) für die beanspruchten Waren der Klasse 3 sei wie folgt einzuschränken: "Kosmetika; nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege, ausgenommen Salben, Cremen oder andere Zubereitungen für die Anwendung auf der Haut."
 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Widerspruchsgegnerin."
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 422418 - "LYMAN" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren eingetragen ist:
 - 5 *Pharmazeutische Spezialitäten.*
4. Mit Verfügung vom 22.12.2022 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 21.03.2023 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme stellte sie u.a. den Antrag auf ein teilweises Nichteintreten auf den Widerspruch.
6. Mit Verfügung vom 23.03.2023 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
7. Mit Verfügung vom 20.07.2023 hat das Institut die Verfahrensinstruktion wieder geöffnet. Die widersprechende Partei wurde aufgefordert, eine Stellungnahme zur Frage des Nichteintretens betreffend die angefochtenen Waren in Klasse 3 einzureichen.
8. Mit Schreiben vom 13.09.2023 reichte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein.
9. Mit Verfügung vom 14.09.2023 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert.
10. Mit Schreiben vom 11.10.2023 hat die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme eingereicht.
11. Mit Verfügung vom 26.10.2023 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
12. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

A. Allgemeines

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. Die Widerspruchsmarke wurde am 22.11.1995, die angefochtene Marke am 31.03.2022 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.

B. Präzise Formulierung der Rechtsbegehren

3. Eintretensvoraussetzung ist u.a. ein präzise formuliertes Rechtsbegehren. Diesem muss entnommen werden können, dass die Eintragung einer bestimmten Marke in einem bestimmten Umfang angefochten wird. Der Antrag muss denn auch so präzise abgefasst sein, dass das Verfahren ohne weitere Abklärungen instruiert werden kann (vgl. Richtlinien in Markensachen, 01.01.2024 [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 2.2, auf www.ige.ch). Wird nur teilweise Widerspruch erhoben, d.h., richtet sich der Widerspruch nur gegen einzelne Klassen bzw. einzelne Waren und/oder Dienstleistungen, sind die Waren und Dienstleistungen, welche bei der angefochtenen Marke zu widerrufen sind, im Einzelnen aufzuführen. Beim Widerspruchsverfahren handelt es sich um ein reines Registerverfahren, bei welchem ein Gestaltungsurteil (beispielsweise eine Umformulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses) nicht möglich ist. Wie im Zivilprozess ist das Rechtsbegehren so zu formulieren, dass es bei Gutheissung des Widerspruchs unverändert in das Dispositiv des Entscheides übernommen werden kann. Auf unklare Rechtsbegehren wird dabei nicht eingetreten (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 3.2).
4. In ihrer Widerspruchsschrift stellte die widersprechende Partei am 19.12.2022 folgendes Rechtsbegehren 2: Die Eintragung der Schweizer Marke 'LYMA' (CH 786801) für die beanspruchten Waren der Klasse 3 sei wie folgt einzuschränken: "Kosmetika; nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege, ausgenommen Salben, Cremen oder andere Zubereitungen für die Anwendung auf der Haut." Nach Abschluss des Instruktionsverfahrens gelangte das Institut zum Schluss, dass diese Formulierung unklar sei. Mit Verfügung vom 20.07.2023 wurde der widersprechenden Partei Gelegenheit zur Stellungnahme und Präzisierung des Rechtsbegehrens 2 eingeräumt. In der Folge reichte die widersprechende Partei am 13.09.2023 eine Stellungnahme zur Frage des Nichteintretens sowie eine Präzisierung des Rechtsbegehrens 2 ein. Die widersprechende Partei präziserte das Rechtsbegehren 2 wie folgt: *Die Eintragung der Schweizer Marke "Lyma" (CH 786801) für die beanspruchten Waren der Klasse 3 sei wie folgt einzuschränken:*
"Kosmetika; nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege."
5. Mit dem Verzicht auf die Formulierung "ausgenommen Salben, Cremen oder andere Zubereitungen für die Anwendung auf der Haut" kommt es, entgegen den Ausführungen des Instituts in seiner Verfügung vom 20.07.2023, nicht zu einer Ausdehnung des Rechtsbegehrens 2. Dies, weil die widersprechende Partei mit der von ihr gewählten Formulierung "Die Eintragung der Schweizer Marke 'LYMA' (CH 786801) für die beanspruchten Waren der Klasse 3 sei wie folgt einzuschränken" klar macht, dass die Marke für diese Waren nicht angefochten und somit im Register eingetragen bleiben soll. Mit dem Verzicht auf die einschränkende Formulierung "ausgenommen Salben, Cremen oder andere Zubereitungen für die Anwendung auf der Haut" wird die angefochtene Marke somit für weniger Waren angefochten als ursprünglich beantragt. Somit kann diese Präzisierung akzeptiert werden. Dabei spielt es keine Rolle, dass diese Präzisierung erst nach Ablauf der Widerspruchsfrist erfolgte.
6. Die widersprechende Partei geht in ihrer Stellungnahme vom 13.09.2023 weiter davon aus, dass aus der in Rechtsbegehren 2 gewählten Formulierung rechtsgenügend die zu widerrufenden Waren hervorgehen würden. Aus dieser Formulierung gehe hervor, dass sie gegen die Eintragung der angefochtenen Marke in Klasse 3 gemeinhin im Umfang von "Zubereitungen für die Anwendung auf der Haut" Widerspruch erhebe, wovon in der Klasse 3 der angefochtenen Marke jedenfalls alle "nicht medizinische Mittel für die

Hautbehandlung; kosmetische Cremes, Cremes für die Körperpflege; nicht medizinischen Hautseren" betroffen seien (vgl. Stellungnahme vom 13.09.2023, Rz. 4 f.).

7. Die Formulierung des Rechtsbegehrens 2 mit der am 13.09.2023 eingereichten Präzisierung ist zwar nicht so abgefasst, dass dieses bei allfälliger Gutheissung des Widerspruchs unverändert in das Dispositiv des Entscheids übernommen werden könnte. Die korrigierte Formulierung "*Die Eintragung der Schweizer Marke "Lyma" (CH 786801) für die beanspruchten Waren der Klasse 3 sei wie folgt einzuschränken: Kosmetika; nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege*" kann aber nur so verstanden werden, dass die ebenfalls in Klasse 3 beanspruchten *nicht medizinische Mittel für die Hautbehandlung; kosmetische Cremes; Cremes für die Körperpflege; nicht-medizinische Hautseren* mit diesem Rechtsbegehren angefochten werden. Wenn insoweit klar ist, was angefochten wird, so wäre es überspitzt formalistisch, auf das Rechtsbegehren nicht einzutreten, einzig aus dem Grund, weil das Rechtsbegehren bei Gutheissung nicht unverändert in das Dispositiv des Entscheids übernommen werden kann.
8. Entgegen den Ausführungen der widerspruchsgegnenden Partei handelt es sich bei einem unpräzisen Rechtsbegehren nicht um einen nicht behebbaren Mangel. Vielmehr stellen die Richtlinien klar, dass bei einem unklaren Rechtsbegehren eine Nachfrist zur Behebung angesetzt wird (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 3.2 mit Verweis auf BVGer B-5165/2011, E. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.)).
9. Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen wird auf das präzierte Rechtsbegehren 2 und das Rechtsbegehren 1 eingetreten. Angefochten sind somit in Klasse 3 die Waren *nicht medizinische Mittel für die Hautbehandlung; kosmetische Cremes; Cremes für die Körperpflege; nicht-medizinische Hautseren* sowie sämtliche beanspruchten Waren in Klasse 5.

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, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Die jüngere Marke ist, nach Präzisierung des Rechtsbegehrens 2, für folgende Waren angefochten:
 - 3 *Nicht medizinische Mittel für die Hautbehandlung; kosmetische Cremes; Cremes für die Körperpflege; nicht-medizinische Hautseren.*
 - 5 *Pharmazeutische Präparate; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische und nicht medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für diätetische Zwecke und diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Vitaminpräparate; Seren.*
3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren eingetragen:

5 Pharmazeutische Spezialitäten.

Angefochtene Waren in Klasse 3

4. Die Grenze zwischen rein pflegenden Schönheits- resp. Kosmetikprodukten und solchen mit heilender Wirkung ist fließend. Vor allem im Hautpflegebereich gibt es einen Trend zu Produkten, die sowohl pflegende wie auch heilende Wirkung haben (sog. "cosmeceuticals"). So werden beispielsweise Schönheitspflegeprodukte mit "Antioxidanten" wie Pflanzenextrakte, Vitamine, Aminosäuren, Mineralstoffen usw. versehen, welche neben der täglichen Pflege auch die Straffung der Haut gewährleisten resp. der Hautalterung entgegenwirken sollen und folglich weit mehr als nur einen pflegenden Zweck haben. Es ist demnach naheliegend, dass das Publikum kosmetische Pflegeprodukte (Klasse 3) mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten pharmazeutischen Spezialitäten, unter die auch dermatologische Arzneimittel fallen, in Verbindung bringt. Zudem werden Körperpflegeprodukte mehrheitlich über die gleichen Vertriebskanäle verkauft wie pharmazeutische Erzeugnisse. So werden in Apotheken z.B. neben Medikamenten denn auch regelmässig Körperpflegeprodukte wie Deodorants, Gesichtscremes oder Selbstbräunungscremes angeboten. Gleichartigkeit setzt im Übrigen nicht voraus, dass der Eindruck entsteht, die Produkte seien von ein und demselben Unternehmen hergestellt worden (Einheit des Fabrikationsbetriebs). Es genügt, dass die Waren wie vorliegend in einem so engen Zusammenhang zueinanderstehen, dass der Eindruck entsteht, die Herstellung oder der Vertrieb würden unter einer einheitlichen Kontrolle erfolgen (vgl. WILLI, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N 32 zu Art. 3). Die Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen Waren *nicht medizinische Mittel für die Hautbehandlung; kosmetische Cremes; Cremes für die Körperpflege; nicht-medizinische Hautseren* sowie den *pharmazeutischen Spezialitäten* des Widerspruchszeichens ist vor diesem Hintergrund zu bejahen (vgl. auch den Entscheid des Instituts vom 26.04.2022 in Sachen W 102356, abrufbar unter <https://ph.ige.ch>).

Angefochtene Waren in Klasse 5

5. Die Formulierung *Pharmazeutische Spezialitäten* der älteren Marke umfasst die *pharmazeutischen Präparate* sowie die *Seren* der angefochtenen Marke. Unter einem *Serum* wird entweder ein Blutserum oder ein als Impfstoff verwendetes Blutserum verstanden (vgl. Duden Universalwörterbuch, auf www.munzinger.de, abgerufen am 04.03.2024). Dabei gelten Blut und Blutprodukte als Arzneimittel (vgl. Art. 4 Abs. 1 lit. a Heilmittelgesetz [HMG]; SR 812.21). Es ist somit von Warengleichheit auszugehen.
6. Praxisgemäss besteht hingegen keine Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen *Nahrungsergänzungsmittel für medizinische und nicht medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für diätetische Zwecke und diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke* sowie den *Pharmazeutischen Spezialitäten* der Widerspruchsmarke. Die konkurrierenden Waren dienen unterschiedlichen Zwecken, sie fallen unter unterschiedliche Gesetzgebungen und sie weisen Unterschiede in den Herstellungsstätten auf (vgl. BVGer B-5119/2014, E. 5.3 - VISUDYNE / VIVADINE und B-1084/2015, E. 4.3 - Drospira / PROSPIRE sowie Newsletter 2016/04-05 des Instituts, auf www.ige.ch).
7. Ebenfalls keine Gleichartigkeit besteht gegenüber den angefochtenen *Vitaminpräparaten*. Bei diesen handelt es sich ebenfalls um diätetische Erzeugnisse oder Nahrungsergänzungsmittel, bei denen gemäss obigen Ausführungen eine Gleichartigkeit im Vergleich zu pharmazeutischen Präparaten zu verneinen ist.
8. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichheit bzw. starke Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Waren *Nahrungsergänzungsmittel für medizinische und nicht medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für diätetische Zwecke und diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Vitaminpräparate* (Klasse 5) bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren ist von Gleichheit respektive Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen.

Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2. In casu stehen sich die reinen Wortmarken "LYMAN" (Widerspruchsmarke) und "LYMA" (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.]*). Bis auf den letzten Buchstaben übernimmt die angefochtene Marke die Widerspruchsmarke. Daraus resultiert eine klare Ähnlichkeit im Schriftbild.
3. Die im Konflikt stehenden Zeichen bestehen aus je zwei Silben (LY-MAN // LY-MA). Das fehlende N am Schluss der zweiten Silbe fällt dabei nicht stark ins Gewicht, da dieser Laut regelmässig nicht betont wird. Aufgrund der identischen Vokalfolge sowie der gleichen Anfangssilben ist die klangliche Ähnlichkeit klar gegeben.
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. Lyman ist der Name einer Stadt und Region in der Ukraine sowie einer Ortschaft in den USA. Aufgrund der geringen Grösse und Einwohnerzahl haben diese geografischen Namen bei Schweizer Abnehmern als unbekannt zu gelten. Weiter ist Lyman ein in der Schweiz selten vorkommender Familienname (lediglich zwei Einträge auf www.search.ch). Ansonsten kommt dem älteren Zeichen in den Prüfungssprachen keine Bedeutung zu. Das Widerspruchszeichen hat entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnerschen Partei somit als reines Fantasiezeichen zu gelten. Dem angefochtenen Zeichen LYMA kommt keine Bedeutung in den Prüfungssprachen zu. Es liegen somit keine klar erkennbaren unterschiedliche Sinngehalte vor, welche die festgestellten Ähnlichkeiten auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene kompensieren könnten.
6. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Gemäss ständiger Rechtsprechung werden Pharmazeutika i.d.R., und zwar unabhängig von einer allfälligen Rezeptpflicht, sowohl von Fachkreisen als auch von Endverbrauchern mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt als Waren des täglichen Gebrauchs (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6; BVGer B-5404/2021, E. 4 – VIFOR / VITOP)). Dies hat auch gegenüber den Nahrungsergänzungsmitteln zu gelten, die nicht als Massenartikel des täglichen Bedarfs gelten.
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 Sprach-

gebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

4. Der Widerspruchsmarke "LYMAN" kommt in Verbindung mit den strittigen Waren kein direkt beschreibender oder üblicher Sinngelhalt zu. Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und sie verfügt über einen normalen Schutzzumfang.
5. Betreffend die noch verbleibenden Waren werden die Vergleichszeichen für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchsmarke abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: die jüngere Marke übernimmt vier von fünf Buchstaben der Widerspruchsmarke in identischer Reihenfolge. Daraus resultiert eine klare Ähnlichkeit im Schriftbild und im Klang.
6. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der klaren Zeichenähnlichkeit sowie der Gleichheit bzw. starken Warengleichartigkeit ist die Verwechslungsgefahr auch bei erhöhter Aufmerksamkeit der Abnehmer zu bejahen. Denn die Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums dürfen auch bei höherer Aufmerksamkeit nicht überdehnt werden. Ein hoher Aufmerksamkeitsgrad führt zwar zu einem geschärften Erinnerungsbild und vermag wohl Unterschiede zwischen den Zeichen deutlicher zutage treten lassen, nicht aber die Zeichenähnlichkeit aufzuheben.
7. Der Widerspruch Nr. 103080 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene CH-Marke Nr. 786801 "LYMA" für die als gleich respektive gleichartig beurteilten Waren, nämlich *nicht medizinische Mittel für die Hautbehandlung; kosmetische Cremes; Cremes für die Körperpflege; nicht-medizinische Hautseren (Klasse 3) sowie pharmazeutische Präparate und Seren (Klasse 5)*, widerrufen.

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. 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 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.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103080 wird teilweise gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 786801 - "LYMA" wird für folgende Waren widerrufen:

3 *Nicht medizinische Mittel für die Hautbehandlung; kosmetische Cremes; Cremes für die Körperpflege; nicht-medizinische Hautseren.*

5 *Pharmazeutische Präparate; Seren.*

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

Die Parteikosten werden wettgeschlagen. Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei CHF 400.00 (Hälfte der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 13. März 2024

Freundliche Grüsse



Marc Burki

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).