

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103555 in Sachen

PG-Naturpharma GmbH
Gutenbergstraße 1
65830 Kriftel
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

euromaier AG
Berglihöh 3
8725 Ernetschwil

CH-Marke Nr. 550241 - Naturpharma ((fig.))



gegen

Germany HealthX Company Limited
RM4, 16/F, HO KING COMM CTR, 2-16 FAYUEN ST, MONGKOK KOWLOON HONG KONG
Hong Kong
HK-Hongkong

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Trama Legal s.r.o.
Bottova 2A
811 09 Bratislava

CH-Marke Nr. 799692 - NaturPharma

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. 799692 «NaturPharma» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 03.07.2023 in Swissreg (www.swissreg.ch) veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 3

Mandelöl; Schönheitsmasken; Kosmetika; ätherische Öle; Augenbrauenstifte; künstliche Nägel; Haarfärbemittel; Haarspülungen; Lipgloss; Öle für Reinigungszwecke;

Klasse 5

Pflanzenextrakte für pharmazeutische Zwecke; Vitaminpräparate; Nahrungsergänzungsmittel für Tiere; Mineralwässer für medizinische Zwecke; diätische Substanzen für medizinische Zwecke; Drogen für medizinische Zwecke; Tonika [Arzneimittel]; Lezithin für medizinische Zwecke; Gelatine für medizinische Zwecke; Diätetische Nahrungsergänzungsstoffe; Diagnostikmittel für medizinische Zwecke; Nutrazeutika für therapeutische oder medizinische Zwecke; keimtötende Mittel; Milchpulver für Babys; Diätnahrungsmittel für medizinische Zwecke; Babynahrungsmittel; pharmazeutische Präparate; Traditionelle chinesische Heilkräuter; Bonbons für medizinische Zwecke; Ballaststoffe;

Klasse 35

Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur; Verkaufsförderung [Sales promotion] für Dritte; Fernsehwerbung; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte [Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen]; Outsourcing-Dienste [Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten]; Gewerbliche Lobbyarbeit; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Marketing; Pay-per-Click-Werbung; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Markterkundung [Market Intelligence]; Aussenwerbung; Werbung und Reklame per Fernsehen, Rundfunk, Post; Öffentlichkeitsarbeit.

2. Am 24.08.2023 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. 550241 «Naturpharma» (fig.) (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 5

Pharmazeutische Erzeugnisse, diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; diätetische Öle mit ungesättigten und hoch ungesättigten Fettsäuren für medizinische Zwecke.

4. Mit Verfügung vom 28.08.2023 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Da die widerspruchsgegnerische Partei innert einmalig erstreckter Frist keine Stellungnahme einreichte, schloss das Institut mit Verfügung vom 10.11.2023 die Verfahrensinstruktion ab.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 30.08.2006, die angefochtene Marke am 15.12.2022 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. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

3. Wird eine vom Institut angesetzte Frist nicht eingehalten, bestimmt sich die Rechtsfolge nach Massgabe der Verfügung (Art. 23 VwVG).

Da die widerspruchsgegnersche Partei innert der in der Verfügung vom 28.08.2023 angesetzten und einmalig erstreckten Frist keine Stellungnahme einreichte, wird das Verfahren von Amtes wegen fortgesetzt und das Institut wird über den Widerspruch ausschliesslich auf der Grundlage der Argumente der widersprechenden Partei entscheiden.

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 und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch).
2. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. «service après vente»), weil zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).
3. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 3

Mandelöl; Schönheitsmasken; Kosmetika; ätherische Öle; Augenbrauenstifte; künstliche Nägel; Haarfärbemittel; Haarspülungen; Lipgloss; Öle für Reinigungszwecke;

Klasse 5

Pflanzenextrakte für pharmazeutische Zwecke; Vitaminpräparate; Nahrungsergänzungsmittel für Tiere; Mineralwässer für medizinische Zwecke; diätische Substanzen für medizinische Zwecke; Drogen für

medizinische Zwecke; Tonika [Arzneimittel]; Lezithin für medizinische Zwecke; Gelatine für medizinische Zwecke; Diätetische Nahrungsergänzungsstoffe; Diagnostikmittel für medizinische Zwecke; Nutrazeutika für therapeutische oder medizinische Zwecke; keimtötende Mittel; Milchpulver für Babys; Diätahrungsmittel für medizinische Zwecke; Babynahrungsmittel; pharmazeutische Präparate; Traditionelle chinesische Heilkräuter; Bonbons für medizinische Zwecke; Ballaststoffe;

Klasse 35

Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur; Verkaufsförderung [Sales promotion] für Dritte; Fernsehwerbung; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte [Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen]; Outsourcing-Dienste [Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten]; Gewerbliche Lobbyarbeit; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Marketing; Pay-per-Click-Werbung; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Markterkundung [Market Intelligence]; Aussenwerbung; Werbung und Reklame per Fernsehen, Rundfunk, Post; Öffentlichkeitsarbeit.

4. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 5

Pharmazeutische Erzeugnisse, diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; diätetische Öle mit ungesättigten und hoch ungesättigten Fettsäuren für medizinische Zwecke.

5. Der Vergleich der unter Ziff. 4 genannten Waren und Dienstleistungen ergibt Folgendes:

Waren der Klasse 3

Die angefochtenen Waren «Mandelöl; ätherische Öle; Öle für Reinigungszwecke» (Klasse 3) können als stark gleichartig zu den Waren «diätetische Öle mit ungesättigten und hoch ungesättigten Fettsäuren für medizinische Zwecke» (Klasse 5) der Widerspruchsmarke eingestuft werden, da es sich um das identische Ausgangsmaterial handeln kann, dass einzig zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt wird (Kokosöl wird z.B. in der Diätetik und in der Kosmetik verwendet; vgl. <https://www.zentrum-der-gesundheit.de/bibliothek/wohlbefinden/koerperpflege/kokosoel-gesichtspflege>; https://shop.seviton.de/product_info.php?language=de&info=p13_linolsaeurefreies-speiseoel-mct.html, eingesehen am 11.03.2024).

Gemäss Praxis kann heutzutage davon ausgegangen werden, dass Körperpflegeprodukte mehrheitlich über die gleichen Vertriebskanäle verkauft werden wie pharmazeutische Präparate und folglich zwischen den kosmetischen und Körperpflegeprodukten der Klasse 3 der angefochtenen Marke und den pharmazeutischen Präparaten der Klasse 5 der Widerspruchsmarke Gleichartigkeit besteht. Des Weiteren ist die Grenze zwischen rein pflegenden Produkten (Kosmetika) und solchen mit heilender Wirkung (Pharmaka) fließend. Vor allem im Hautpflegebereich gibt es einen Trend zu Produkten, die sowohl pflegende als auch heilende oder heilungsunterstützende Wirkung haben (sogenannte «cosmeceuticals»). Damit bestehen auch entsprechende Publikumserwartungen an Kosmetikhersteller – das Publikum bringt solche Heilmittel mit der Kosmetikbranche in Verbindung (vgl. Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-5868/2019, E. 4.3 – NIVEA (fig.) / NEAUVIA mit Verweis auf Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 1997, 298, E. 4 - Neutrogena / Neutria, einsehbar unter <https://www.bvger.ch>). Zudem werden Körperpflegeprodukte mehrheitlich über die gleichen Vertriebskanäle verkauft wie Pharmazeutika. So werden in Apotheken z.B. neben Medikamenten denn auch regelmässig kosmetische Körper- und Gesichtspflegeprodukte wie Gesichtscremen und -masken angeboten. Die angefochtenen Waren «Schönheitsmasken; Kosmetika» (Klasse 3) können folglich als gleichartig zu den Waren «pharmazeutische Erzeugnisse» (Klasse 5) der Widerspruchsmarke qualifiziert werden (vgl. auch <https://www.amavita.ch/de/beauty-koerperpflege/gesichtspflege/gesichtsmasken.html>, eingesehen am 11.03.2024).

Bei den angefochtenen Waren «Lipgloss; Haarspülungen» (Klasse 3) handelt es sich um kosmetische Mittel, die a priori zur Dekoration, Verschönerung resp. Veränderung der Haare oder Lippen eingesetzt werden und alle auch über eine pflegende Komponente verfügen wie dies z.B. für die medizinischen Pflegeprodukte der Klasse 5 der Fall ist. Zudem werden zumindest die medizinischen Pflegeprodukte von den gleichen Abnehmerkreisen nachgefragt (a priori Durchschnittskonsumenten) und über die gleichen Vertriebskanäle zum Verkauf angeboten (vgl. <https://www.amavita.ch/de/catalogsearch/result?q=lippenpflege>, <https://www.amavita.ch/de/beauty-koerperpflege/haarpflege/conditioner-kur.html>, eingesehen am 11.03.2024). Folglich besteht zwischen den

vorgenannten angefochtenen Waren der Klasse 3 und den Waren «*pharmazeutische Erzeugnisse*» (Klasse 5) der Widerspruchsmarke, unter welche sich medizinische Pflegeprodukte subsumieren lassen, eine entfernte Gleichartigkeit.

Die angefochtenen Waren «*Augenbrauenstifte; künstliche Nägel; Haarfärbemittel*» (Klasse 3) werden in dekorativer Weise beim Auflegen des Makeups verwendet oder kommen während der Maniküre resp. beim Haare färben zum Einsatz. Da diese weder eine pflegende noch therapeutische Wirkung entfalten, nicht als Substitutionsprodukte verwendet werden und einen anderen Zweck erfüllen, muss die Gleichartigkeit zu den Waren «*pharmazeutische Erzeugnisse*» (Klasse 5) der Widerspruchsmarke verneint werden. Auch besteht keine Gleichartigkeit zu den Waren «*diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; diätetische Öle mit ungesättigten und hoch ungesättigten Fettsäuren für medizinische Zwecke*» (Klasse 5) der Widerspruchsmarke, da die angefochtenen Waren «*Augenbrauenstifte; künstliche Nägel; Haarfärbemittel*» (Klasse 3) keine Berührungspunkte zur Diätetik aufweisen und die Fertigung der Waren der Klasse 3 unterschiedliches Knowhow benötigt. Diese werden daher von anderen Abnehmerkreisen nachgefragt und über unterschiedliche Vertriebskanäle veräussert. Selbst wenn Pharmaunternehmen breit diversifizieren, reicht dies nicht aus, um zwischen vorgenannten Warensegmenten von Gleichartigkeit ausgehen zu können, da diesen die marktlogische Nähe fehlt und sie nicht ins gleiche Warenangebot passen (vgl. auch Bundesgericht [BGer] in sic! 2010, 353, E. 5.6.2 – *Davidoff Coolwater / cool water*).

Waren der Klasse 5

Bei den angefochtenen Waren «*Pflanzenextrakte für pharmazeutische Zwecke; Drogen für medizinische Zwecke; Tonika [Arzneimittel]; pharmazeutische Präparate; traditionelle chinesische Heilkräuter; Bonbons für medizinische Zwecke*» (Klasse 5) handelt es sich allesamt um Produkte, die pharmazeutisch eingesetzt werden können und einzig in unterschiedlichen Darreichungsformen auf dem Markt angeboten werden. Folglich fallen diese unter die Waren «*pharmazeutische Erzeugnisse*» (Klasse 5) der Widerspruchsmarke und sind als offensichtlich gleich einzustufen.

Bei den angefochtenen Waren «*Vitaminpräparate; Nahrungsergänzungsmittel für Tiere; Mineralwässer für medizinische Zwecke; diätische Substanzen für medizinische Zwecke; Lezithin für medizinische Zwecke; Gelatine für medizinische Zwecke; diätetische Nahrungsergänzungsmittel; Nutrazeutika für therapeutische oder medizinische Zwecke; Milchpulver für Babys; Diätnahrungsmittel für medizinische Zwecke; Babynahrungsmittel; Ballaststoffe*» (Klasse 5) handelt es sich entweder um Nahrungsmittel oder Nahrungsergänzungsmittel für den Menschen oder das Tier, welche u.a. in der Diätetik und folglich als Teil der Behandlung einer Erkrankung oder zur Prophylaxe eingesetzt werden können.

Mithin besteht – soweit die vorgenannten Produkte unter die Waren «*diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke*» (Klasse 5) der Widerspruchsmarke subsumiert werden und diese, da ohne klare Spezifikation, sowohl für Mensch oder Tier bestimmt sein können - Gleichheit. Ansonsten ist von starker Gleichartigkeit auszugehen, da die Vergleichswaren die gleiche Zweckbestimmung (Ernährung) erfüllen und durch identische Abnehmerkreise nachgefragt werden.

Bei den angefochtenen Waren «*Diagnostikmittel für medizinische Zwecke*» (Klasse 5) ist von Produkten auszugehen, die in der Medizin im Rahmen der Erkennung und Unterscheidung von Krankheiten verwendet werden (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Diagnostikum>, eingesehen am 11.03.2024). Diese werden folglich vor der Verwendung oder Verschreibung von Pharmazeutika eingesetzt. Da diese jedoch eine sinnvolle Ergänzung zu den Waren «*pharmazeutische Erzeugnisse*» (Klasse 5) der Widerspruchsmarke darstellen, sich an die gleichen Abnehmerkreise richten (Ärzte oder Durchschnittskonsumenten) und zudem über gleiche Vertriebskanäle auf dem Markt angeboten werden (z.B. Covid-Tests in der Apotheke), kann in casu von Gleichartigkeit ausgegangen werden.

Bei den angefochtenen Waren «*keimtötende Mittel*» (Klasse 5) kann es sich um Desinfektionsmittel handeln. Desinfektionsmittel verfolgen den Zweck, Krankheiten zu behandeln, vorzubeugen und deren Übertragung zu verhindern, indem sie z.B. die menschliche Haut, Flächen und Arbeitsmaterial vor Infektionserregern desinfizieren und reinigen (vgl. <https://pflgewiki.eu/index.php/Desinfektionsmittel>, eingesehen am 11.03.2024). Weiter gelten insbesondere die Desinfektionsprodukte zur Wundversorgung und zur präoperativen Hautdesinfektion als Arzneimittel (vgl. <https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/de/home/themen/pflicht-hersteller/zulassung-biozidprodukte/uebergangszulassung/zulassung-zn/zulassungsverfahren-zn-desinfektionsmittel/erlaeuterungen-rechtlichen-situation-desinfektionsmittel.html>, eingesehen am 11.03.2024). Zwischen den angefochtenen Waren «*keimtötende Mittel*» (Klasse 5) und den Waren

«*pharmazeutische Erzeugnisse*» (Klasse 5) der Widerspruchsmarke bestehen demzufolge Berührungspunkte (vgl. BVer B-5119/2014, E. 5.4 *VISUDYNE / VIVADINE*). Sie gehören demselben Markt an und es bestehen Übereinstimmungen in den Herstellungsstätten, im verwendeten Knowhow und im Verwendungszweck. Eine starke Gleichartigkeit kann daher bejaht werden.

Dienstleistungen der Klasse 35

Grundsätzlich ist der Verkauf von Waren über Kataloge oder über das Internet markenrechtlich nicht unter Dienstleistungen zu subsumieren; vielmehr wird mit der Marke die verkaufte Ware gekennzeichnet, unbesehen der Art des Vertriebs (vgl. BVer 4A_22/2019, E. 2.2.2 – *OTTO / OTTO'S*). Folglich besteht zwischen den Waren der Klasse 5 der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 35 keine Berührungspunkte welche eine Gleichartigkeit rechtfertigen würden. Dem IGE ist keine Marktübung bekannt, dass Werbe- und Marketingagenturen, Import-Exportfirmen resp. Firmen, die im Beschaffungswesen, im Bereich Geschäftsführung oder in der Öffentlichkeitsarbeit tätig sind, auch in den Bereich der pharmazeutischen Erzeugnisse der Klasse 5 diversifizieren. Selbst wenn die widersprechende Partei Dienstleistungen der Klasse 35 zur Bewerbung ihrer Produkte oder zur Absatzförderung erbringt, würde es sich um Hilfsdienstleistungen handeln, die im Zusammenhang mit dem eigenen Warenangebot erbracht werden und nicht als gleichartig einzustufen sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1). Mithin ist zwischen den vorgenannten Waren- resp. Dienstleistungskategorien der Vergleichszeichen kein markenrelevanter Bezug ersichtlich. Bei einer anderen Beurteilung 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. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1).

Weiter bleibt zu beachten, dass auch die zwischen Markenähnlichkeit und Produkte- resp. Dienstleistungsgleichartigkeit bestehende Wechselwirkung nicht so weit geht, dass die (gegebenenfalls erhöhte) Kennzeichnungskraft die fehlende Gleichartigkeit kompensieren könnte (vgl. BVer in sic! 2010, 353 – *Davidoff Coolwater / cool water* sowie Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Die Wechselwirkung zwischen der Ähnlichkeit zweier Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen unterliegt gemäss höchstichterlicher Rechtsprechung insofern einer absoluten Grenze, als die Bekanntheit eines Zeichens, welche im Zusammenhang mit den Produkten einer bestimmten Klasse erworben wurde, nicht auf andere Produkte einer anderen Klasse übertragen werden kann (vgl. BVer in sic! 2010, 353, E. 5.6.1, 5.6.3 – *Davidoff Coolwater / cool water*). Auch die Annahme einer allenfalls erweiterten Kennzeichnungskraft und eines entsprechend erweiterten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke würde somit in Anbetracht der zitierten Rechtsprechung vorliegend nicht zu einer abweichenden Beurteilung der Warengleichartigkeit führen.

6. Kann eine Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen Waren «*Augenbrauenstifte; künstliche Nägel; Haarfärbemittel*» (Klasse 3) und den angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 35 sowie den Waren der Klasse 5 der Widerspruchsmarke ausgeschlossen werden, ist es nicht mehr nötig, diesbezüglich die Zeichenähnlichkeit zu prüfen, da in diesem Fall eine Verwechslungsgefahr aufgrund ausdrücklicher Gesetzesvorschrift von vornherein ausgeschlossen ist (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5, mit weiteren Hinweisen). Der Widerspruch ist folglich hinsichtlich der angefochtenen Waren «*Augenbrauenstifte; künstliche Nägel; Haarfärbemittel*» (Klasse 3) und aller Dienstleistungen der Klasse 35 bereits aufgrund fehlender Gleichartigkeit abzuweisen.
7. Die Gleichheit resp. Gleichartigkeit der angefochtenen Waren «*Mandelöl; Schönheitsmasken; Kosmetika; ätherische Öle; Haarspülungen; Lipgloss; Öle für Reinigungszwecke*» (Klasse 3) und aller angefochtenen Waren der Klasse 5 wurde hingegen bejaht, so dass nachfolgend somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen ist.

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 kombinierte Wort-/Bildmarke «Naturpharma» (fig.) (Widerspruchsmarke) und die Wortmarke «NaturPharma» (angefochtene Marke) gegenüber.
3. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend 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).
4. Die Widerspruchsmarke wurde als kombinierte Wort-/Bildmarke und mit dem Farbanspruch «grün, rot, schwarz» im Register eingetragen und kann folgendermassen wiedergegeben werden:

Naturpharma

Diese besteht aus dem in Gross- und Kleinbuchstaben gehaltenen Wortelement «Naturpharma», welches in einer unauffälligen Standardschrift vorliegt und eine farbliche Ausgestaltung erfahren hat. Das Wortelement «Natur-» ist in Grün, der Zeichenbestandteil «-phar-» in Rot und die beiden Endbuchstaben «-ma» in Schwarz ausgestaltet. Die Widerspruchsmarke wirkt einzig wie eine dreifarbig ausgeführte Wortmarke (vgl. hinsichtlich Erfassungsart der Zeichen auch Richtlinien, Teil 2, Ziff. 3.2.2). Die farbliche Ausgestaltung wird von den angesprochenen Abnehmerkreisen rein dekorativ wahrgenommen und beeinflusst den Gesamteindruck des Zeichens kaum, da vielfarbige Gestaltungen üblich sind (vgl. zum Farbanspruch auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.6). Auch wird die Farbe Grün im Zusammenhang mit naturbelassenen Waren üblicherweise verwendet (vgl. BVGer B-103/2020, E. 5.4 – *ECOSHELL (fig.)*), so dass die grüne Ausführung des Zeichenelementes «Natur» als banal zu gelten hat. Folglich dient das im Fokus liegende Wortelement «Naturpharma» dem Publikum, insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr, als wesentlicher Orientierungspunkt resp. zur Bezeichnung der Marke, weshalb gegebenenfalls bereits bei einer Zeichenähnlichkeit der Wortbestandteile eine Verwechslungsgefahr resultieren kann.

5. 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.]*).
6. Werden die Wortbestandteile der Zeichen verglichen, stehen sich die Elemente «Naturpharma» (Widerspruchsmarke) und «NaturPharma» (angefochtene Marke) gegenüber. Der den Gesamteindruck prägende Wortbestandteil «Naturpharma» der Widerspruchsmarke wurde unverändert in die angefochtene Marke übernommen und einzig der Buchstabe «P» in der Wortmitte in Grossbuchstaben ausgeführt. Angemerkt werden kann, dass die unterschiedliche Gross-/Kleinschreibweise der Vergleichszeichen kennzeichenmässig nicht ins Gewicht fällt (vgl. BVGer B-317/2010, E. 6.3 – *Lifetex / LIFETEA*).
7. Zeichenidentität nach Art. 3 Abs. 1 lit. a und b liegt vor, wenn die Marken absolut gleich sind. Das Kriterium der Identität ist restriktiv auszulegen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.2). Beide Zeichen werden als quasi-identisch ausgeführte Varianten des Begriffes «Naturpharma» wahrgenommen. Der einzige Unterschied besteht im Umstand, dass diese in unterschiedlichen Gross-Kleinschreibweisen ausgeführt sind und die Widerspruchsmarke zusätzlich eine untergeordnete, rein dekorativ wahrgenommene farbliche Ausgestaltung erfahren hat. Diese Gegebenheiten haben nur einen minimalen Einfluss auf das Schriftbild und keinen Einfluss auf den Klang des Zeichens sowie den Sinngehalt. Die vorgenannten minimalen Unterschiede sind somit nicht geeignet, in der Wahrnehmung des Publikums zu einer wesentlichen Abweichung im Gesamteindruck zu führen. Die Vergleichszeichen können folglich als äusserst ähnlich (Schriftbild) bzw. identisch (Klang und Sinngehalt) eingestuft werden; nachfolgend ist somit 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. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und/oder Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
3. Da die Waren-/Dienstleistungsgleichartigkeit für einige Waren der Klasse 3 («*Augenbrauenstifte; künstliche Nägel; Haarfärbemittel*») und alle Dienstleistungen der Klasse 35 verneint worden ist, ist die Verwechslungsgefahr noch für die in casu verbleibenden Waren der Klassen 3 und 5 zu beurteilen. Gemäss ständiger Rechtsprechung werden die vorliegend massgeblichen pharmazeutischen Präparate in der Regel, und zwar unabhängig von einer allfälligen Rezeptpflicht, sowohl von Fachkreisen als auch von Endverbrauchern mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt als Produkte des täglichen Gebrauchs (vgl. BVGer B-953/2013, E. 3.2 – *CIZELLO / SCIELO* und B-1637/2015, E. 3.1 – *FEMIBION / FEMINABIANE*). Bei Waren der Klasse 3 handelt es sich hingegen um Massenartikel des täglichen Bedarfs, bei denen von einer geringen Aufmerksamkeit des Publikums auszugehen ist (vgl. BVGer B-5868/2019, E. 3.1 – *NIVEA (fig.) / NEAUVIA*).
4. 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.
 Auch wird der Schutzzumfang jeder Marke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Zeichen ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7).
5. Die Widerspruchsmarke besteht aus der Wortkombination «Naturpharma», welche ohne weiteres in die Bestandteile «Natur» und «pharma» aufgeteilt wird. Der Zeichenbestandteil «Natur» kann gemäss Praxis auf den Umstand verweisen, dass die Produkte oder deren Bestandteile naturbelassen sind oder auf natürlicher Basis beruhen (vgl. Eintrag zu NATURA unter <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>, eingesehen am 11.03.2024 sowie RKGE in sic! 2005, 19 – *Natura Güggeli*). Das weitere Zeichenelement «pharma» bezeichnet zum einen den Bereich der Pharmazeutik und zum anderen die Art oder Eigenschaften der Waren, nämlich dass es sich um Pharmazeutika oder um Produkte mit medizinischer oder therapeutischer Wirkung handelt (vgl. hierzu Eintrag zu PHARMA unter <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>, eingesehen am 11.03.2024).
 Obwohl die beide Zeichenelemente «Natur» und «pharma» per se und im Zusammenhang mit Waren der Klasse 5 als gemeinfrei zu beurteilen sind, resultiert in der Kombination ein unübliches und ferner ergänzungsbedürftiges Zeichen (naturbelassene Waren resp. Waren bestehend aus naturbasierten Komponenten, welche als Pharmazeutika qualifiziert werden oder therapeutisch eingesetzt werden können), welches über ein Minimum an Unterscheidungskraft verfügt. Die Widerspruchsmarke wurde daher insbesondere aufgrund des vorhandenen minimalen Interpretationsspielraumes als markenschutzfähig erachtet (die farbliche Ausgestaltung in den Farben Grün, Rot und Schwarz ist rein

dekorativ und als nicht unterscheidungskräftig einzustufen); diese weist jedoch nur eine verminderte Kennzeichnungskraft und mithin einen reduzierten Schutzzumfang auf.

6. Je näher sich die Waren und/oder Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Dasselbe gilt auch umgekehrt (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
7. Sind die Vergleichszeichen somit, wie vorliegend, beinahe identisch, ist bei der Beurteilung des Warenabstands aufgrund dieses Wechselspiels ein besonders strenger Massstab anzulegen und die in casu noch interessierenden Vergleichswaren müssten sich besonders stark voneinander unterscheiden. Dies trifft vorliegend nicht zu:

In Bezug auf die verbleibenden angefochtenen Waren der Klasse 3 kann festgestellt werden, dass der übereinstimmende Zeichenbestandteil «Pharma» in einem weniger direkten Zusammenhang steht als für Waren der Klasse 5, für welche das vorgenannte Element als direkt beschreibend resp. als gemeinfrei zu qualifizieren ist. Folglich ist die Kennzeichnungskraft des Gesamtzeichens in Bezug auf Waren der Klasse 3 als weniger reduziert einzustufen als dies für Waren der Klasse 5 der Fall ist. Auch werden Waren der Klasse 3 praxismässig (vgl. Absatz III.D.3.) mit einer geringeren Aufmerksamkeit erworben. Im Hinblick auf die vorgenannten Ausführungen und in Anbetracht, dass die Widerspruchsmarke und die angefochtene Marke praktisch identisch sind, kann eine Verwechslungsgefahr selbst bei teilweise entfernt gleichartigen Waren daher ohne weiteres bejaht werden.

Die weiter zu beurteilenden Waren der Klasse 5 der angefochtenen Marke gelten als gleich resp. (stark) gleichartig zu den Waren der Klasse 5 der Widerspruchsmarke. Selbst unter Annahme einer (stärker) reduzierten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist eine Verwechslungsgefahr in Anbetracht praktisch identischer Vergleichszeichen unweigerlich zu bejahen. Die angefochtene Marke wirkt einzig wie eine quasi übereinstimmende, ohne farbliche Ausgestaltung ausgeführte Variante der Widerspruchsmarke. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass die hier massgeblichen Waren der Klasse 5 in der Regel mit höherer Aufmerksamkeit erworben werden (vgl. auch Ausführungen unter III.D.3.), weil die Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums auch bei höherer Aufmerksamkeit nicht überdehnt werden dürfen, sondern auch insoweit auf das Erinnerungsbild abzustellen ist, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 957).

8. Der Widerspruch Nr. 10355 wird daher teilweise, im Umfang der bestehende Warengleichheit resp. - gleichartigkeit, gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 799692 «NaturPharma» für die Waren «Mandelöl; Schönheitsmasken; Kosmetika; ätherische Öle; Haarspülungen; Lipgloss; Öle für Reinigungszwecke» (Klasse 3) und alle angefochtenen Waren der 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. Hat die widerspruchsgegnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Ist die Partei nicht vertreten

oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, spricht das Institut einen Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.00 übersteigen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4. Der Widerspruch wird lediglich teilweise gutgeheissen. Die widersprechende Partei ist vorliegend mit ihrem Begehren rund zur zwei Dritteln durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Parteikosten werden daher wettgeschlagen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Die widerspruchsgegnerische Partei liess sich im vorliegenden Verfahren nicht vernehmen, sodass ihr praxisgemäss keine Parteientschädigung zugesprochen wird. Die anwaltlich vertretene widersprechende Partei hat aufgrund der Kostenwettschlagung Anspruch auf die Hälfte der üblichen Entschädigung von CHF 1'200.00, mithin auf CHF 600.00. Des Weiteren ist ihr der Ersatz der hälftigen Widerspruchsgebühr von CHF 800.00, d.h. CHF 400.00, zuzusprechen. Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei somit eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 (einschliesslich Ersatz der hälftigen Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103555 wird teilweise gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 799692 «NaturPharma» wird für folgende Waren widerrufen:

Klasse 3

Mandelöl; Schönheitsmasken; Kosmetika; ätherische Öle; Haarspülungen; Lipgloss; Öle für Reinigungszwecke;

Klasse 5

Alle betroffenen Waren.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

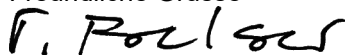
Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei CHF 1'000.00 (einschliesslich Ersatz der hälftigen Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 13. März 2024

Freundliche Grüsse



Tanja Belser Spuck

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).