

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103431 in Sachen

Mölnlycke Health Care AB
Gamlestadsvägen 3 C
402 52 Göteborg
SE-Schweden

Widersprechende Partei

vertreten durch

Frei Patentanwaltsbüro AG
Hagenholzstrasse 85
8050 Zürich

IR-Marke Nr. 565023 - MESORB

gegen

Lenz & Staehelin Aktiengesellschaft
Brandschenkestrasse 24
8001 Zürich

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 795148 - CLIMESORB

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. 795148 «CLIMESORB» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 24.03.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend für folgende Waren eingetragen:

Klasse 3: Hautpflegemittel;

Klasse 5: Pharmazeutische Erzeugnisse, medizinische und veterinärmedizinische Präparate; chemisch-pharmazeutische Präparate; pharmazeutische Präparate für die Hautpflege; Hygienepreparate für medizinische Zwecke; Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel; Handdesinfektionsmittel; Desinfektionsmittel für sanitäre Zwecke; Desinfektionsmittel für medizinische Zwecke; Universal-Desinfektionsmittel und Deodorants.

2. Am 26.06.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im unter Ziffer 1 genanntem Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 565023 «MESORB» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren geschützt ist:
Klasse 5: Emplâtres, matériel pour pansements et autres matières fibreuses naturelles, tissus en coton, feuilles en matières synthétiques et matières de recouvrement auto-adhésifs ou non pour des buts médicaux ou chirurgicaux; matériel pour le maintien des pansements.
4. Mit Verfügung vom 03.07.2023 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben 03.08.2023 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme machte sie unter anderem die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
6. Mit Verfügung vom 07.08.2023 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen und zur Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke Stellung zu nehmen.
7. Mit Schreiben vom 07.09.2023 replizierte die widersprechende Partei innert Frist.
8. Mit Verfügung vom 11.09.2023 wurde die widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben 10.10.2023 duplizierte widerspruchsgegnerische Partei innert Frist.
10. Mit Verfügung 16.10.2023 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
11. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 14.12.1990 mit einer Priorität von Benelux vom 13.07.1990 im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke wurde am 22.09.2022 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.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch).

2. Die angefochtene Marke ist – soweit vorliegend interessierend – für folgende Waren eingetragen:

Klasse 3: Hautpflegemittel;

Klasse 5: Pharmazeutische Erzeugnisse, medizinische und veterinärmedizinische Präparate; chemisch-pharmazeutische Präparate; pharmazeutische Präparate für die Hautpflege; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel; Handdesinfektionsmittel; Desinfektionsmittel für sanitäre Zwecke; Desinfektionsmittel für medizinische Zwecke; Universal-Desinfektionsmittel und Deodorants.

3. Diese unter Ziffer 2 genannten Waren werden im Widerspruch als angefochtene Waren aufgezählt (dies sowohl im Widerspruchsformular unter Ziffer 8 als auch im Rechtsbegehren des Widerspruchs in Ziff. 1). In der darauffolgenden Begründung zählt die widersprechende Partei eine zusätzliche Ware auf, nämlich *Alkohol für pharmazeutische Zwecke*. Die widerspruchsgegnerische Partei macht auf diese Diskrepanz in ihrer Stellungnahme ausdrücklich aufmerksam (vgl. Stellungnahme, B., Ziff. 1.). In der darauffolgenden Replik geht die widersprechende Partei nicht weiter darauf ein und erwähnt diese zusätzliche Ware denn auch nicht mehr. Deshalb geht das Institut davon aus, dass von den im Rechtsbegehren aufgelisteten Waren auszugehen ist und die Ware *Alkohol für pharmazeutische Zwecke* nicht angefochten ist.

4. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 5: Emplâtres, matériel pour pansements et autres matières fibreuses naturelles, tissus en coton, feuilles en matières synthétiques et matières de recouvrement auto-adhésifs ou non pour des buts médicaux ou chirurgicaux; matériel pour le maintien des pansements.

5. Die widerspruchsgegnerische Partei führt in diesem Zusammenhang aus, dass die widersprechende Partei von einer fehlerhaften Bedeutung des Wortes «emplâtres» ausgehe, indem sie den Begriff pauschal als «Pflaster» übersetze. Korrekterweise würden «emplâtres» mit «Salbenverband» übersetzt (Stellungnahme, B, Ziff. 3).

Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden: Der Begriff heisst im Französischen «emplâtres», auf Deutsch «Pflaster» und im Italienischen «impiastri» und wird genauso in der WDL-Datenbank des Instituts aufgeführt, vgl. <https://wdl.ige.ch/wdl/>, besucht am 25.03.2024). Dieser Begriff umfasst sowohl Heftpflaster zur Wundversorgung als auch beispielsweise Wirkstoffpflaster, d.h. Pflaster, welche mit einem Heilmittel versehen sind. Zudem enthalten die Waren der Widerspruchsmarke in casu den Zusatz «pour des buts médicaux ou chirurgicaux» (vgl. Ziff. 4), was dazu führt, dass mit «emplâtres» vorliegend per se nicht nur Heftpflaster zur Wundversorgung gemeint sein können (vgl. auch die Definition bei Petit Robert: préparation thérapeutique pour usage externe destinée à adhérer à la peau (en se ramollissant légèrement au contact de la chaleur corporelle), <https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp>, besucht am 25.03.2024). Folglich geht die widersprechende Partei in casu keineswegs von einer fehlerhaften Bedeutung des Begriffs «emplâtres» aus.

6. Die Vergleichszeichen beanspruchen in der Klasse 5 identisch *Pflaster, Verbandmaterial* (angefochtene Marke) bzw. *emplâtres, matériel pour pansements* (Widerspruchsmarke) und insoweit gleiche Waren. Die zusätzliche Zweckbestimmung *pour des buts médicaux ou chirurgicaux* bei der Widerspruchsmarke ändert nichts daran, dass es sich bei diesen Waren allesamt um Pflaster bzw. um Verbandsmaterial handelt. Auch wenn man – wie die widerspruchsgegenerische Partei – bei *emplâtres* von Salbenverband ausgeht (vgl. Ziff. 5), liegt hochgradige Gleichartigkeit vor.
7. Zwischen den Waren *emplâtres, matériel pour pansements pour des buts médicaux ou chirurgicaux* (Widerspruchsmarke) und den *pharmazeutischen Erzeugnissen, medizinischen Präparaten; chemisch-pharmazeutischen Präparate; pharmazeutischen Präparate für die Hautpflege* der angefochtenen Marke besteht Warengleichheit bzw. Gleichartigkeit, da diese Waren von den gleichen Unternehmen hergestellt, über die gleichen Vertriebskanäle vertrieben werden und eine gleiche Zweckbestimmung aufweisen, nämlich die Heilung von Krankheiten. Heutzutage ist es üblich, Arzneimittel alternativ zu Tabletten und Spritzen über sogenannte Wirkstoffpflaster zu verabreichen (vgl. z.B. <https://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=transdermale%20Pflaster>, besucht am 25.03.2024; vgl. insb. auch Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 101587 vom 31.03.2021, III. B. Ziff. 4, YESCARTA / YESMARIA [fig.], unter www.ph.ige.ch). Manche Medikamente werden somit mithilfe eines Pflasters angewendet. Das Pflaster gibt den Wirkstoff für eine gewisse Zeit in die Haut ab. Gleiches gilt für Verbandsmaterial. Durch die Präzisierung der Waren der Widerspruchsmarke *pour des buts médicaux ou chirurgicaux* wird dies in casu zusätzlich präzisiert. Soweit sich die Indikationen der *emplâtres, matériel pour pansements pour des buts médicaux ou chirurgicaux* der Widerspruchsmarke im Vergleich zu den Waren *pharmazeutischen Erzeugnissen, medizinischen Präparaten; chemisch-pharmazeutischen Präparate; pharmazeutischen Präparate für die Hautpflege* der angefochtenen Marke decken, ist von Warengleichheit auszugehen. Soweit die zu vergleichenden Waren über die vorgenannte Indikation der Widerspruchsmarke hinausgehen und es sich somit um Arzneimittel mit unterschiedlichen Zweckbestimmungen handelt, besteht Warengleichartigkeit.

Bekanntlich stellen grössere Pharmaunternehmen Heilmittel für unterschiedliche Indikationen her. Daraus folgt, dass pharmazeutische Erzeugnisse ungeachtet ihrer jeweiligen Indikation als gleichartig gelten. Selbst Heilmittel, deren Indikationen keine Berührungspunkte aufweisen, sind gemäss Rechtsprechung als gleichartig zu betrachten (vgl. Urteile des BVGer B-5404/2021 vom 16.08.2022, E. 5.2, VIFOR / VITOP; B-1760/2012 E. 5.2 Zurcal / Zorcal; B-953/2013 E. 4 Cizello / Scielo; B-4511/2012 vom 8. August 2014 E. 5 Drossara / Drosiola; B-2636/2015 vom 29. März 2016 E. 4.2 Axotide / Acofide; Entscheide der RKGE vom 4. April 2003, in: sic! 2003 E. 3 S. 501 Rivotril / Rimostil und vom 15. März 2005, in: sic! 2005 E. 6 S. 577 Silkis/ Sipqis).

Gleiches gilt für die angefochtenen *veterinärmedizinischen Präparate*, denn es ist davon auszugehen, dass «pharmazeutische Präparate» ohne nähere Spezifikation, sowohl Arzneimittel für Menschen als auch Tierarzneimittel umfassen (vgl. BGE 4A_444/2013, E. 5.4.1 und 5.4.2). Darüber hinaus ist anzumerken, dass pharmazeutischen Produkten für Menschen sowie veterinärmedizinischen Präparaten nicht nur das gleiche Herstellungs-Know-how zugrunde liegt, sondern einige pharmazeutische Unternehmen sowohl im Bereich der Human- als auch in der Veterinärmedizin tätig sind (z.B. Streuli Pharma [<https://www.streuli-pharma.ch/de/>], oder Orion Pharma [<https://www.orionpharma.ch/>], jeweils besucht am 25.03.2024). Letztlich ist es nicht ungewöhnlich, dass bestimmte Arzneimittel, die in erster Linie für den menschlichen

Gebrauch bestimmt sind, auch zur Behandlung von Tieren verwendet werden (<https://www.animalia.ch/conseil/les-medicaments-humains-utilises-en-medecine-veterinaire>, besucht am 25.03..2024). Unter diesen Umständen ist das Institut der Ansicht, dass das Publikum ohne weiteres davon ausgehen kann, dass pharmazeutische Präparate (für den menschlichen Gebrauch) und veterinärmedizinische Präparate von demselben Unternehmen oder von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen. Somit gilt auch insoweit: Soweit sich die *emplâtres, matériel pour pansements pour des buts médicaux ou chirurgicaux* der Widerspruchsmarke mit dem Oberbegriff *veterinärmedizinische Präparate* decken, ist von Warengleichheit auszugehen, soweit die angefochtenen Waren darüber hinausgehen, besteht Gleichartigkeit (vgl. insb. auch Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 101587, III. B. Ziff. 4, YESCARTA / YESMARIA (fig.), unter www.ph.ige.ch).

8. Die weiter in der Klasse 5 angefochtenen *Hygienepräparate für medizinische Zwecke; Desinfektionsmittel; Handdesinfektionsmittel; Desinfektionsmittel für sanitäre Zwecke; Desinfektionsmittel für medizinische Zwecke; Universal-Desinfektionsmittel und Deodorants* (letztere sind, wenn sie in Klasse 5 eingetragen sind, nicht für Menschen oder für Tiere, sondern z.B. für Bekleidung, Textilien oder Autos bestimmt, vgl. <https://wdl.ige.ch/wdl/>, besucht am 25.03.2024) können ebenfalls als Pflaster bzw. Verbandsmaterial ausgestaltet sein (vgl. hierzu z.B. desinfizierendes Pflaster: <https://www.rosenfluh.ch/arsmedici-2022-07/wundbehandlung-cleveres-pflaster> und insbesondere betreffend Deodorant in Pflasterform: <https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=deodorant+pflaster>, jeweils besucht am 25.03.2024). Bei der Desinfektion geht es um die Vernichtung von Krankheitserregern (vgl. Duden Universalwörterbuch, auf www.munzinger.de, abgerufen am 26.02.2024). Desinfektionsmittel verfolgen u.a. den Zweck der Wundversorgung. Entsprechend gelten insbesondere die Desinfektionsprodukte zur Wundversorgung und zur präoperativen Hautdesinfektion als Arzneimittel (vgl. www.anmeldestelle.admin.ch, abgerufen am 26.02.2024). Zwischen diesen angefochtenen Waren und den Pflastern der Widerspruchsmarke in der Klasse 5 bestehen demzufolge Berührungspunkte (vgl. BVGer-Urteil B-5119/2014, E. 5.4 VISUDYNE / VIVADINE). Sie gehören demselben Markt an und es bestehen Übereinstimmungen in den Herstellungsstätten, im herstellungstechnischen Know-how und im Verwendungszweck. Soweit sich die Waren der Widerspruchsmarke mit diesen Oberbegriffen decken (z.B. desinfizierendes Pflaster), ist von Warengleichheit auszugehen, soweit die angefochtenen darüber hinausgehen, besteht Gleichartigkeit.
9. In der Klasse 3 sind *Hautpflegemittel* angefochten. Gemäss Rechtsprechung ist davon auszugehen, dass Körperpflegeprodukte (zu welchen auch Hautpflegemittel zu zählen sind) mehrheitlich über die gleichen Vertriebskanäle verkauft werden wie pharmazeutische und medizinische Präparate. So werden in Apotheken neben Medikamenten (wie beispielsweise pharmazeutische Pflaster) regelmässig Körperpflegeprodukte angeboten. Die Grenze zwischen rein pflegenden Schönheits- resp. Kosmetikprodukten (Kosmetika) und solchen mit pflegender Heilwirkung (Pharmaka) ist fließend. Vor allem im Hautpflegebereich gibt es einen Trend zu Produkten, die sowohl pflegende wie auch heilende Wirkung haben (sog. «cosmeceuticals»), weshalb die Gleichartigkeit aufgrund der marktbezogenen Nähe und den Übereinstimmungen im Verwendungszweck zu bejahen ist (vgl. z.B. RKGE in sic! 1997, 299 – NEUTROGENA // NEUTRIA; Entscheide in den Widerspruchsverfahren Nr. 101035, E. III., B. 3, W101755, E. III., B. 4, ECHINAFORCE / echinavit; Nr. 102309, E. III., B., 2, Labiosan [fig.] / LABISAN PROTECTIV, W102874 420/7 / 420/7 (fig.), E. III., B. 5, abrufbar unter: unter <https://ph.ige.ch/ph>). 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). Vor diesem Hintergrund ist die Gleichartigkeit zwischen den in der Klasse 3 angefochtenen *Hautpflegemitteln* und den Waren der Klasse 5 des Widerspruchzeichens zu bejahen.
10. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise Gleichartigkeit sämtlicher Vergleichswaren zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen

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

2. In casu stehen sich die reinen Wortmarken «MESORB» (Widerspruchsmarke) und «CLIMESORB» (angefochtene Marke) gegenüber. Beide Zeichen sind in Grossbuchstaben gehalten.
3. 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.]).
4. Auf der schriftbildlichen Ebene weisen die Vergleichszeichen gewisse Ähnlichkeiten auf: Die Widerspruchsmarke «MESORB» besteht aus 6 Buchstaben, die angefochtene Marke «CLIMESORB» aus deren 9, so dass die Vergleichszeichen über eine unterschiedliche Länge verfügen. Die Widerspruchsmarke wird zwar telquel in die angefochtene Marke übernommen, womit die angefochtene Marke in den letzten 6 Buchstaben mit der Widerspruchsmarke übereinstimmt. Der jeweilige Zeichenbeginn «CLI-» bzw. «ME-» ist jedoch gänzlich unterschiedlich. Aufgrund der Unterschiede am besonders prägenden Zeichenanfang ist trotz der Übernahme des älteren Zeichens einzig von einer entfernten Zeichenähnlichkeit im Schriftbild auszugehen.
5. Auf der phonetischen Ebene sind je nach Aussprache die letzten 4 bzw. 6 Buchstaben gleich, denn falls der Zeichenbeginn CLIME- bei der angefochtenen Marke englisch ausgesprochen wird, ist der fünfte Buchstabe E stumm. Ansonsten weisen die Vergleichszeichen eine unterschiedliche Vokalfolge auf (E-O bzw. I-E-O) sowie eine unterschiedliche Konsonantenfolge (M-S-R-B bzw. C-L-M-S-R-B). Die Widerspruchsmarke ist zweisilbig ME-SORB, die angefochtene Marke ist, je nachdem wie sie ausgesprochen wird, ebenfalls zwei- oder dreisilbig. Auf Englisch liest sie sich CLIME-SORB (zweisilbig), auf Deutsch, Französisch bzw. Italienisch eher CLI-ME-SORB (dreisilbig). Die Vergleichszeichen verfügen über eine unterschiedliche Kadenz. Die ersten Silben sind komplett unterschiedlich (ME- zu CLI- bzw. CLIME-). Folglich bestehen auch auf der phonetischen Ebene lediglich gewisse Ähnlichkeiten.
6. 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.).
7. Die Widerspruchsmarke «MESORB» ist eine unbestimmte Neuwortbildung (vgl. z.B. www.onelook.com, besucht am 25.03.2024). Die angefochtene Marke setzt sich aus den beiden englischen Begriffen CLIME und SORB zusammen. CLIME ist ein poetischer Ausdruck für Klima (vgl. z.B. <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/clime>, besucht am 25.03.2024) und zählt im Gegensatz zum englischen «climate» nicht zum Grundwortschatz und wird folglich von den Abnehmern auch nicht direkt verstanden. SORB hat verschiedene Bedeutungen, so z.B. «der Sorbe, der Speierling» oder in der Chemie als Verb «to sorb», was mit «to gather on a surface either by absorption, adsorption, or a combination of the two processes» definiert wird, was auf Deutsch wie folgt übersetzt wird: «sich auf einer Oberfläche entweder durch Absorption, Adsorption oder einer Kombination der beiden Prozesse zu sammeln» (vgl. z.B. <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sorb>, besucht am 25.03.2024). Diesbezüglich bestehen starke Zweifel, dass dieser Fachausdruck der Chemie von den angesprochenen Abnehmerkreisen direkt erkannt wird. Somit hat auch die angefochtene Marke insgesamt keinen unmittelbar erkennbaren Sinngehalt. Sowohl bei der Widerspruchsmarke «MESORB» als auch bei der angefochtenen Marke «CLIMESORB» handelt es sich folglich jeweils um eine Neuwortbildung ohne

bestimmten Sinngehalt, so dass auf der semantischen Ebene keine Differenzierung zwischen den Zeichen möglich ist. Folglich liegt eine Kompensation der festgestellten Ähnlichkeiten aufgrund eines klar unterschiedlichen Sinngehaltes nicht vor.

8. Somit ist lediglich eine entfernte 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. 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. Der Schutzzumfang jeder Marke wird 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 Wort 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 mit Hinweisen).
3. Die widerspruchsgegenerische Partei macht insbesondere geltend, dass die Widerspruchsmarke «MESORB» kennzeichnungsschwach sei, da der Bestandteil «SORB» unmittelbar an die Begriffe «absorbe» bzw. «absorbieren» erinnere und die Abnehmerkreise darin ohne besonderen Denkaufwand eine Eigenschaft der Waren erkennen würden. Das Präfix «ME» werde als Abkürzung von «medical» oder «medizinisch» oder als Fantasiebezeichnung verstanden. Aufgrund seiner Kürze fehle ihm ein prägender Charakter, der dem Zeichen eine besondere Unterscheidungskraft verleihen würde. Die Marke bestehe somit insgesamt aus zusammengefügt schwachen Elementen, welche ihr nur eine minimale Kennzeichnungskraft verleihe. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke sei somit in der Gesamtbetrachtung als schwach einzustufen (Stellungnahme, C, Ziff. 33f.).
4. Diesen Ausführungen kann nicht gefolgt werden: Die Marke wird als Ganzes und nicht zerstückelt wahrgenommen. Eine mosaikartige Betrachtungsweise der Zeichen ist gemäss Lehre und Rechtsprechung unzulässig, weil die Marken als Ganzes zu würdigen sind und nicht in ihre Einzelteile zergliedert werden dürfen (vgl. statt vieler: Christoph WILLI, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 63 zu Art. 3, mit weiteren Hinweisen).
5. Die Ausführungen der widerspruchsgegenerischen Partei, dass «ME» als Abkürzung von «medical» oder «medizinisch» verstanden wird, überzeugen nicht und wurden auch nicht belegt (vgl. Stellungnahme, C, Ziff. 34). Der Zeichenbestandteil «SORB» hat demgegenüber – wie dargetan – in Alleinstellung verschiedene Bedeutungen, so als Substantiv u.a. «der Sorbe», «der Speierling» und als Verb «to sorb (something)», was mit «etwas absorbieren» ins Deutsche übersetzt wird (vgl. C, Ziff. 7). Insbesondere bestehen – wie dargetan – starke Zweifel, dass SORB als Fachausdruck der Chemie von den angesprochenen Abnehmerkreisen direkt erkannt wird (vgl. C, Ziff. 7). Diese sehen darin höchstens eine Allusion zum Verb «absorbieren». Eine mögliche Anspielung hat jedoch noch keine Schwächung der Kennzeichnungskraft und des Schutzzumfangs zur Folge. Als Ganzes handelt es sich bei der Widerspruchsmarke «MESORB» jedenfalls um ein Fantasiezeichen ohne bestimmten Sinngehalt (vgl. C, Ziff. 7).

6. Demgegenüber führt die widersprechende Partei aus, dass die Widerspruchsmarke mindestens über eine originäre durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfüge. Zudem werde die Marke seit vielen Jahren in der Schweiz intensiv genutzt und habe daher eine gewisse Bekanntheit erlangt. Dies gelte insbesondere im Abnehmerkreis des medizinischen Personals. Es liege daher eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft vor. Zur Untermauerung dieser Argumentation wurden 2 Belege eingereicht (Replik, S. 4f. sowie Beilagen Nr. 8 und 9).
7. Zum Argument der gesteigerten Kennzeichnungskraft durch Benutzung (Ziff. 6) kann Folgendes ausgeführt werden: Die Bekanntheit einer Marke ist nicht nur zu behaupten, sondern diese muss anhand von Belegen glaubhaft gemacht werden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7).

Auf dem von der widersprechenden Partei mit Beilage Nr. 8 eingereichten Beleg mit Umsatz- und Gewinnzahlen der Jahre 2020 bis 2022 fehlt jeglicher Bezug zur Widerspruchsmarke. Es handelt sich um ein internes Papier, auf welchem in Zeile 9 «CHA MHC SWITZERLAND» steht, aus welchem jedoch in keiner Art und Weise eine konkrete Marktbearbeitung der Widerspruchsmarke für die Schweiz herausgelesen werden kann. Die Beilage Nr. 9 ist undatiert und aus dieser ist keinerlei Bezug zur Schweiz ersichtlich. Die Bekanntheit der Widerspruchsmarke ist weder institutsnotorisch, noch konnte sie mit den eingereichten Belegen glaubhaft gemacht werden. Folglich ist entgegen den Ausführungen der widersprechenden Partei von der originären, durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen.

8. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmer sich die Waren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben 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 (zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).
9. Ausgehend vom Warenverzeichnis der älteren Marke sind die massgeblichen Verkehrskreise festzulegen (vgl. z.B. BVGer B-3769/2022, E. 4, FOCUS // FOCO [fig.]). Die Waren der Widerspruchsmarke der Klasse 5 richten sich an spezialisierte Abnehmerkreise wie Pharmazeuten oder Ärzte, aber auch an den Durchschnittskonsumenten. Diese Waren werden von den Abnehmern mit Sorgfalt ausgewählt, da sie medizinische Anforderungen erfüllen müssen und die Gesundheit betreffen. Diesbezüglich ist von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6; BVGer B-1760/2912, E. 4.2 – ZURAL // ZORCOLA; BVGer B-1605/2019, E.5 – CREMOLAN // XEROLAN).
10. Die Vergleichszeichen werden teilweise 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 Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
11. Dies ist vorliegend der Fall: Wie zuvor ausgeführt, bestehen zwischen den Vergleichszeichen lediglich gewisse Ähnlichkeiten (vgl. C, Ziff. 4, 5 und 7). Diese führen jedoch nicht dazu, dass eine Verwechslungsgefahr der Zeichen zu bejahen wäre. Auf der schriftbildlichen Ebene wird die Widerspruchsmarke MESORB zwar integral in die angefochtene Marke übernommen. Die Vergleichszeichen sind jedoch unterschiedlich lang und der jeweilige Zeichenbeginn ist deutlich unterschiedlich. Aufgrund der Unterschiede am besonders prägenden Zeichenanfang sind sich die Zeichen insgesamt nur entfernt schriftbildlich ähnlich (vgl. C, Ziff. 4). Auf der phonetischen Ebene sind – wie dargetan – je nach Aussprache die letzten 4 bzw. 6 Buchstaben gleich, denn falls der Zeichenbeginn CLIME bei der angefochtenen Marke englisch ausgesprochen wird, ist der fünfte Buchstabe E stumm. Ansonsten weisen die Vergleichszeichen eine unterschiedliche Vokalfolge (E-O bzw. I-E-O) sowie eine unterschiedliche Konsonantenfolge (M-S-R-B bzw. C-L-M-S-R-B) auf. Die Widerspruchsmarke ist zweisilbig ME-SORB, die angefochtene Marke ist, je nachdem wie sie ausgesprochen wird, ebenfalls zwei- oder dreisilbig. Auf Deutsch oder Englisch liest sie sich CLIME-SORB (zweisilbig), auf Französisch bzw. Italienisch eher CLI-ME-SORB (dreisilbig). Die Vergleichszeichen verfügen über eine unterschiedliche

Kadenz. Die ersten Silben sind komplett unterschiedlich (ME- zu CLI- bzw. CLIME-). Folglich bestehen auch auf der phonetischen Ebene lediglich gewisse Ähnlichkeiten (vgl. C, Ziff. 5).

In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass eine bloss entfernte Möglichkeit von Fehlzurechnungen nicht genügt, sondern erforderlich ist, dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verwechselt (BGE 122 III 382, E. 1 – Kamillosan / Kamillan; BGE 119 II 476, E. 2d – Radion / Radomat). Vorliegend führen die genannten Unterschiede dazu, dass sich die Vergleichszeichen phonetisch und schriftbildlich derart unterscheiden, dass eine Verwechslungsgefahr nicht wahrscheinlich erscheint. Die entfernte phonetische und schriftbildliche Ähnlichkeit führt in casu somit nicht dazu, dass die Zeichen im Gesamteindruck verwechselbar ähnlich sind. Dies gilt vor allem unter der Prämisse, dass Pharmaprodukte mit erhöhter Aufmerksamkeit erworben werden (vgl. Ziff. 5).

12. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der lediglich geringen Zeichenähnlichkeit und der erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer ist die Verwechslungsgefahr trotz der der Gleichheit bzw. Gleichartigkeit der Vergleichswaren zu verneinen. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103431 wird daher abgewiesen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Der Widerspruch wird abgewiesen. Die widersprechende Partei als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Es wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der benannten Kriterien eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 2'400.00 als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch Nr. 103431 wird abgewiesen
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegenerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zu bezahlen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 26. März 2024

Freundliche Grüsse



Nadine Geelhaar

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).