

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 102707 in Sachen

MARKANT Services International GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 2
77656 Offenburg
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch
Wild Schnyder AG
Forchstrasse 30
Postfach
8032 Zürich

IR-Marke Nr. 1462004 - vita



gegen

Doetsch Grether AG
Sternengasse 17
4051 Basel

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch
Dr. Lusuardi AG
Kreuzbühlstrasse 8
8008 Zürich

CH-Marke Nr. 778421 - VITA

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: IGE)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 778421 - "VITA" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 21.03.2022 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 3 *Wasch- und Bleichmittel; nicht medizinische Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Deodorants, kosmetische Nagelpflegemittel, kosmetische Hauptpflegemittel, insbesondere für die Hand, Hand- und Nagelcremen, Nagellacke, nicht medizinische Kosmetika, nicht medizinische Haarwässer; Kosmetika und Körperpflegemittel ohne Arzneimittel; Zahnputzmittel ohne Arzneimittel; Parfümerien; ätherische Öle; Seifen; Haarwässer; Bleichmittel und andere Substanzen zur Verwendung beim Waschen; Mittel zum Reinigen, Polieren und Entfetten sowie Schleifmittel; Fusspflege;*

Klasse 5 *Pharmazeutische Erzeugnisse, medizinische und veterinärmedizinische Präparate, insbesondere Arzneimittel, Bonbons für medizinische Zwecke, Vitaminpräparate, Schmerzmittel, Mittel zur Linderung der Hämorrhiden, Arzneimittel zur Linderung von Erkältung, Husten und Bronchialbeschwerden, insbesondere Lutschtabletten und Lutschbonbons, Halssprays, medizinische Tees; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse für die innere und äussere (topische) Anwendung; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse zur Behandlung von rheumatischen und arthritischen Krankheiten; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse zur Regeneration von Gelenken, Knorpel und der Haut; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse zur Verbesserung der Gelenkbeweglichkeit, der Kollagenbildung, der Knorpelfunktion, der Hauptdurchblutung, sowie der Entspannung von Muskeln, Sehnen und Gelenken; Hygienepräparate für medizinische Zwecke, insbesondere medizinische Hautcremen, medizinische Haarmittel, medizinische Mittel zur Stärkung der Nägel; Kopfschmerztabletten; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke; alle vorgenannten Waren nicht für den Dentalbereich und nicht für Heimtiere; Arzneimittel; medizinische Präparate; veterinärmedizinische Präparate; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, einschliesslich solcher für Kranke, Invalide und Kinder; Säuglingsnahrung; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Pflaster, Verbandsmaterial; medizinische Verbandstoffe; Zahnfüllmaterialien; Zahnabdruckmaterial; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide; Herbizide;*

Klasse 44 *Medizinische Dienstleistungen, Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen.*

2. Mit Schreiben vom 21.06.2022 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1462004 "vita" (fig.) (nachfolgend Widerspruchsmarke), die nach mehreren Einschränkungen und Teillöschungen (siehe insbesondere die "cessation des effets" vom 25.06.2019) in der Schweiz noch für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 3 *Produits cosmétiques non médicamenteux et préparations de toilette; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie; huiles volatiles; savons; lotions capillaires; préparations de blanchiment et autres substances lessiviellles; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;*

Klasse 5 *Produits pharmaceutiques, autres qu'à usage dentaire; préparations médicales, autres qu'à usage dentaire; préparations vétérinaires; préparations d'hygiène à usage médical; aliments diététiques à usage médical ou vétérinaire, y compris pour personnes invalides et enfants; lait maternisé; compléments d'apport alimentaire pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériaux pour pansements; pansements à usage médical; désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides; herbicides; tous les produits précités*

n'étant pas à base de ou dérivés du sang, de composants du sang, de cellules souches, d'ovules, de cellules graisseuses ou d'autres matériaux cellulaires.

4. Mit Verfügung vom 23.06.2022 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 22.07.2022 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein, mit welcher sie u.a. die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend machte.
6. Mit Verfügung vom 26.07.2022 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 22.08.2022 replizierte die widersprechende Partei innert Frist.
8. Mit Verfügung vom 23.08.2022 wurde die widerspruchsgegenerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 20.09.2022 duplizierte die widerspruchsgegenerische Partei innert Frist.
10. Mit Verfügung vom 21.09.2022 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.
11. Mit Schreiben vom 23.12.2022 wurde den Parteien Gelegenheit geboten, sich zur beabsichtigten Sistierung, welche bis zur rechtskräftigen Erledigung der zwei vergleichbaren Beschwerdeverfahren BVGer B-4025/2022 vita (fig.) / Vita (fig.) und B-4064/2022 Vita (fig.) / Vita (fig.) dauert, zu äussern.
12. Mit Eingaben vom 05.01. und 11.01.2023 teilten die Parteien innert Frist mit, dass sie mit der Verfahrenssistierung einverstanden wären.
13. Mit Verfügung vom 23.01.2023 wurde das Verfahren bis zur rechtskräftigen Erledigung der zwei Beschwerdeverfahren B-4025/2022 vita (fig.) / Vita (fig.) und B-4064/2022 Vita (fig.) / Vita (fig.) sistiert.
14. Mit Eingabe vom 22.03.2024 ersuchte die widerspruchsgegenerische Partei um Aufhebung der Sistierung, da in der Zwischenzeit die zwei vorgenannten Beschwerdeverfahren rechtskräftig entschieden wurden.
15. Mit Verfügung vom 02.04.2024 wurde die Sistierung des Verfahrens aufgehoben, das Verfahren wieder aufgenommen und den Parteien die Möglichkeit gegeben, sich zu den Urteilen des BVGer B-4024/2022 und B-4064/2022 zu äussern.
16. Mit Schreiben vom 02.05.2024 reichte lediglich die widersprechende Partei innert Frist eine Stellungnahme ein.
17. Mit Verfügung vom 06.05.2024 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.
18. 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 27.02.2019 mit einer Priorität vom 28.08.2018 im internationalen Register eingetragen und die angefochtene Marke am 12.05.2021 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Prozessuales

Das BVGer hatte in zwei Urteilen bereits die Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen vita (fig.) vs. Vita (fig.) bzw. vita (fig.) vs. Vita (fig.) zu beurteilen (vgl. BVGer B-4025/2022 und B-4064/2022 – vita [fig.] / Vita [fig.]). Der vorliegende Zeichenkonflikt vita (fig.) / VITA ist nahezu identisch mit den vorgenannten, da er sich auf dieselbe Widerspruchsmarke stützt und sich ebenfalls gegen das Wortelement "vita", jedoch in Alleinstellung, richtet und nahezu die gleichen Waren betroffen sind. Daher sind die diesbezüglichen Ausführungen des BVGer, entgegen der Auffassung der widersprechenden Partei, zur Gleichartigkeit, Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr, mutatis mutandis, auf den vorliegenden Fall zu übertragen.

Denn höchstrichterliche Entscheidungen haben bekanntlich eine richtungsweisende Bedeutung für untergeordnete Gerichte. Deshalb orientieren sich letztere an der Rechtsprechung der oberen Gerichte in vergleichbaren Fällen. Dies verhindert die Aufhebung der eigenen Entscheidungen, vermeidet für die Prozessbeteiligten unnötige Kosten und sorgt für Rechtssicherheit. Vor diesem Hintergrund und da das BVGer die letzte Instanz im Widerspruchsverfahren ist, orientiert sich das IGE an den vorliegenden BVGer-Entscheidungen. Dies entkräftet die Argumente der widersprechenden Partei in ihrer Stellungnahme vom 02.05.2024 zur Kennzeichnungskraft von "vita", welche die Entscheide der oberen Instanz, des BVGer, unberücksichtigt lässt.

IV. 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 IGE [nachfolgend Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2_024_01.pdf).
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 (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).

3. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 3 *Wasch- und Bleichmittel; nicht medizinische Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Deodorants, kosmetische Nagelpflegemittel, kosmetische Hauptpflegemittel, insbesondere für die Hand, Hand- und Nagelcremen, Nagellacke, nicht medizinische Kosmetika, nicht medizinische Haarwässer; Kosmetika und Körperpflegemittel ohne Arzneimittel; Zahnputzmittel ohne Arzneimittel; Parfümerien; ätherische Öle; Seifen; Haarwässer; Bleichmittel und andere Substanzen zur Verwendung beim Waschen; Mittel zum Reinigen, Polieren und Entfetten sowie Schleifmittel; Fusspflege;*

Klasse 5 *Pharmazeutische Erzeugnisse, medizinische und veterinärmedizinische Präparate, insbesondere Arzneimittel, Bonbons für medizinische Zwecke, Vitaminpräparate, Schmerzmittel, Mittel zur Linderung der Hämorrhiden, Arzneimittel zur Linderung von Erkältung, Husten und Bronchialbeschwerden, insbesondere Lutschtabletten und Lutschbonbons, Halssprays, medizinische Tees; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse für die innere und äussere (topische) Anwendung; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse zur Behandlung von rheumatischen und arthritischen Krankheiten; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse zur Regeneration von Gelenken, Knorpel und der Haut; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse zur Verbesserung der Gelenkbeweglichkeit, der Kollagenbildung, der Knorpelfunktion, der Hauptdurchblutung, sowie der Entspannung von Muskeln, Sehnen und Gelenken; Hygienepräparate für medizinische Zwecke, insbesondere medizinische Hautcremen, medizinische Haarmittel, medizinische Mittel zur Stärkung der Nägel; Kopfschmerztabletten; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke; alle vorgenannten Waren nicht für den Dentalbereich und nicht für Heimtiere; Arzneimittel; medizinische Präparate; veterinärmedizinische Präparate; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, einschliesslich solcher für Kranke, Invalide und Kinder; Säuglingsnahrung; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Pflaster, Verbandsmaterial; medizinische Verbandstoffe; Zahnfüllmaterialien; Zahnabdruckmaterial; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide; Herbizide;*

Klasse 44 *Medizinische Dienstleistungen, Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen.*

4. Die Widerspruchsmarke ist in der Schweiz für folgende Waren geschützt:

Klasse 3 *Produits cosmétiques non médicamenteux et préparations de toilette; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie; huiles volatiles; savons; lotions capillaires; préparations de blanchiment et autres substances lessiviellles; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;*

Klasse 5 *Produits pharmaceutiques, autres qu'à usage dentaire; préparations médicales, autres qu'à usage dentaire; préparations vétérinaires; préparations d'hygiène à usage médical; aliments diététiques à usage médical ou vétérinaire, y compris pour personnes invalides et enfants; lait maternisé; compléments d'apport alimentaire pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériaux pour pansements; pansements à usage médical; désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides; herbicides; tous les produits précités n'étant pas à base de ou dérivés du sang, de composants du sang, de cellules souches, d'ovules, de cellules grassieuses ou d'autres matériaux cellulaires.*

Angefochtene Klasse 3

5. Die angefochtenen *Wasch- und Bleichmittel und andere Substanzen zur Verwendung beim Waschen* sind identisch mit *préparations de blanchiment et autres substances lessiviellles* der Widerspruchsmarke, *Parfümeriewaren* mit *produits des parfumerie*, *ätherische Öle* mit *huiles volatiles*, (*nicht medizinische*) *Haarwässer* mit *lotions capillaires*, *Zahnputzmittel ohne Arzneimittel* mit *dentifrices non médicamenteux*

sowie Mittel zum Reinigen, Polieren und Entfetten sowie Schleifmittel mit *préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser*.

6. Die angefochtenen (nicht medizinischen) Seifen, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Deodorants, kosmetische Nagelpflegemittel, kosmetische Hauptpflegemittel, insbesondere für die Hand, Hand- und Nagelcremen, Nagellacke und nicht medizinischen Kosmetika; Kosmetika und Körperpflegemittel ohne Arzneimittel; Parfümerien; Fusspflege sind identisch mit oder werden mitumfasst von den weit gefassten Warenbegriffen *savons, produits cosmétiques non médicamenteux et préparations de toilette* der Widerspruchsmarke. Bei diesen Waren ist somit Warengleichheit anzunehmen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-4052 u. 4064/2022, E. 7.3 – vita [fig.] / Vita [fig.] m.w.H. und für die Definition von *Kosmetika*: Art. 53 der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung [LGV]; SR 817.02).

Angefochtene Klasse 5

7. Die angefochtenen *pharmazeutischen Erzeugnisse, medizinischen und veterinärmedizinischen Präparate und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke; Hygienepräparate für medizinische Zwecke* sowie die *diätetischen Lebensmittel für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke* finden sich in den französischen Warenbegriffen *produits pharmaceutiques; préparations médicales; préparations vétérinaire, préparations d'hygiène à usage médical, aliments diététiques à usage médical ou vétérinaire, y compris pour personnes invalides et enfants* des Widerspruchszeichens wieder. Die angefochtenen Waren sind *nicht für den Dentalbereich und nicht für Heimtiere* und die Produkte des Widerspruchszeichens *n'étant pas à base de ou dérivés du sang, de composants du sang, de cellules souches, d'ovules, de cellules graisseuses ou d'autres matériaux cellulaires* und teils zusätzlich *autres qu'à usage dentaire*. Soweit sich diese Waren selbst unter Berücksichtigung der jeweiligen Einschränkungen decken, besteht Gleichheit. Soweit dies aufgrund der Einschränkungen nicht der Fall ist, besteht Gleichartigkeit aufgrund der Marktübereinstimmung und der Berührungspunkte hinsichtlich des produktspezifischen Herstellungs-Know-how, des Verwendungszwecks und der Herstellungsstätten (vgl. auch BVGer B-4052 u. 4064/2022, E. 5.3 – vita [fig.] / Vita [fig.] und vgl. BVGer B-1778/2019, E. 5.3.2 – PYRAT / thePirate.com [fig.]).
8. Dies gilt aus den genannten Gründen ebenfalls zwischen den angefochtenen *pharmazeutischen und veterinärmedizinischen Erzeugnissen* mit verschiedenen Indikationen wie *pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse für die innere und äussere (topische) Anwendung; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse zur Behandlung von rheumatischen und arthritischen Krankheiten; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse zur Regeneration von Gelenken, Knorpel und der Haut; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse zur Verbesserung der Gelenkbeweglichkeit, der Kollagenbildung, der Knorpelfunktion, der Hauptdurchblutung, sowie der Entspannung von Muskeln, Sehnen und Gelenken*, welche allesamt *nicht für den Dentalbereich und nicht für Heimtiere* bestimmt sind und den *produits pharmaceutiques, autres qu'à usage dentaire; préparations médicales, autres qu'à usage dentaire; préparations médicales, préparations vétérinaire, tous les produits précités n'étant pas à base de ou dérivés du sang, de composants du sang, de cellules souches, d'ovules, de cellules graisseuses ou d'autres matériaux cellulaires* des Widerspruchszeichens. Soweit sich diese Waren selbst unter Berücksichtigung der jeweiligen Einschränkungen decken, besteht Gleichheit. Soweit die identischen Waren Einschränkungen aufweisen, besteht aus den genannten Gründen Gleichartigkeit.
9. Auch sind die angefochtenen *Arzneimittel, Bonbons für medizinische Zwecke, Vitaminpräparate, Schmerzmittel, Mittel zur Linderung der Hämorrhiden, Arzneimittel zur Linderung von Erkältung, Husten und Bronchialbeschwerden, insbesondere Lutschtabletten und Lutschbonbons, Halssprays, medizinische Tees, Kopfschmerztabletten*, die alle *nicht für den Dentalbereich und nicht für Heimtiere* sind, als *pharmazeutische Erzeugnisse* und/oder *medizinische und veterinärmedizinische Präparate* gleich zu den eingeschränkten Oberbegriffen *produits pharmaceutiques, autres qu'à usage dentaire; préparations médicales, autres qu'à usage dentaire; préparations vétérinaire tous les produits précités n'étant pas à base de ou dérivés du sang, de composants du sang, de cellules souches, d'ovules, de cellules graisseuses ou d'autres matériaux cellulaires* des älteren Zeichens, sofern sich diese Waren selbst unter Berücksichtigung der jeweiligen Einschränkungen decken. Soweit dies aufgrund der unterschiedlichen Einschränkungen nicht der Fall ist, besteht Gleichartigkeit, wiederum aufgrund der Marktnähe und des Herstellungs-Know-how, des Verwendungszwecks und der Herstellungsstätten.

10. Ferner sind die *medizinischen Hautcremen, medizinische Haarmittel, medizinische Mittel zur Stärkung der Nägel, alle vorgenannten Waren nicht für den Dentalbereich und nicht für Heimtiere* des jüngeren Zeichens, als *Hygienepräparate für medizinische Zwecke*, aus den vorgenannten Erwägungen gleich zu diesem französischen, eingeschränkten Oberbegriff *préparations d'hygiène à usage médical n'étant pas à base de ou dérivés du sang, de composants du sang, de cellules souches, d'ovules, de cellules graisseuses ou d'autres matériaux cellulaires* des Widerspruchszeichens, sofern sie sich selbst unter Berücksichtigung ihrer Einschränkungen decken. Soweit dies aufgrund der unterschiedlichen Einschränkungen nicht der Fall ist, besteht aus den genannten Gründen Gleichartigkeit.
11. Die Gleichheit bzw. Gleichartigkeit gilt im Lichte vorgenannter Ausführungen mutatis mutandis auch zwischen den *diätetischen Erzeugnissen für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke; alle vorgenannten Waren nicht für den Dentalbereich und nicht für Heimtiere* und den *aliments diététiques à usage médical ou vétérinaire, y compris pour personnes invalides et enfants, n'étant pas à base de ou dérivés du sang, de composants du sang, de cellules souches, d'ovules, de cellules graisseuses ou d'autres matériaux cellulaires* des Widerspruchszeichens.
12. Das jüngere Zeichen ist weiter ohne Einschränkung für *medizinische Präparate; veterinärmedizinische Präparate; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, einschliesslich solcher für Kranke, Invalide und Kinder; Säuglingsnahrung; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Pflaster, Verbandsmaterial; medizinische Verbandstoffe; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide; Herbizide* eingetragen. Diese finden sich identisch im Warenverzeichnis des älteren Zeichens wieder in den französischen Begriffen *produits pharmaceutiques, préparations médicales, préparations vétérinaire, préparations d'hygiène à usage médical, aliments diététiques à usage médical ou vétérinaire, y compris pour personnes invalides et enfants, compléments d'apport alimentaire pour êtres humaines et animaux, désinfectants, lait maternisé, emplâtres, matériaux pour pansements, pansements à usage médical, préparations pour la destruction d'animaux nuisibles, fongicides, herbicides*, welche allesamt *n'étant pas à base de ou dérivés du sang, de composants du sang, de cellules souches, d'ovules, de cellules graisseuses ou d'autres matériaux cellulaires* eingeschränkt sind. Soweit sich die angefochtenen Waren mit denjenigen des älteren Zeichens decken – denn erstere können mangels Einschränkung dieselbe wie das Widerspruchszeichen aufweisen – besteht Gleichheit. Sofern erstere Waren über letztere hinausgehen, ist die starke Gleichartigkeit aufgrund der Marktnähe und der Übereinstimmungen im Know-how und in den Herstellungsstätten zu bejahen (vgl. hierzu wiederum BVGer B-1778/2019, E. 5.3.2 – PYRAT / thePirate.com [fig.]).
13. Soweit sich die ohne Einschränkung eingetragenen *Arzneimittel – als pharmazeutische Erzeugnisse, medizinische und veterinärmedizinische Präparate –* mit den in französischer Sprache gehaltenen, eingeschränkten Oberbegriffen *produits pharmaceutiques, autres qu'à usage dentaire; préparations médicales, autres qu'à usage dentaire; préparations vétérinaire tous les produits précités n'étant pas à base de ou dérivés du sang, de composants du sang, de cellules souches, d'ovules, de cellules graisseuses ou d'autres matériaux cellulaires* des älteren Zeichens decken, besteht Gleichheit und sofern erstere über letztere hinausgehen, ist die starke Gleichartigkeit wiederum zu bejahen aufgrund der Marktnähe und der Übereinstimmungen im Know-how, in den Herstellungsstätten.
14. Zwischen den angefochtenen *Zahnfüllmaterialien; Zahnabdruckmaterial* und den *produits pharmaceutiques, autres qu'à usage dentaire; préparations médicales, autres qu'à usage dentaire; préparations vétérinaires; préparations d'hygiène à usage médical; aliments diététiques à usage médical ou vétérinaire, y compris pour personnes invalides et enfants; lait maternisé; compléments d'apport alimentaire pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériaux pour pansements; pansements à usage médical; désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides; herbicides; tous les produits précités n'étant pas à base de ou dérivés du sang, de composants du sang, de cellules souches, d'ovules, de cellules graisseuses ou d'autres matériaux cellulaires* des Widerspruchszeichens bestehen demgegenüber keine relevanten Berührungspunkte. Erstere werden primär von Zahnärzten zum Flickern von Löchern in Zähnen und zur Herstellung von Gebissabdrücken verwendet, was auf die Waren des älteren Zeichens nicht zutrifft. Insbesondere ist zu beachten, dass die weit gefassten *préparations médicales* namentlich den Dentalbereich ausschliessen, da sie mit folgender Einschränkung, *autres qu'à*

usage dentaire, eingetragen wurden. Die sich gegenüberstehenden Waren gehören folglich nicht dem gleichen Markt an und es sind auch keine Übereinstimmungen im Know-how und in den Herstellungsstätten auszumachen.

15. Dies trifft ebenfalls auf die Waren *produits cosmétiques non médicamenteux et préparations de toilette; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie; huiles volatiles; savons; lotions capillaires; préparations de blanchiment et autres substances lessiviellies; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser* des älteren Zeichens der Klasse 3 zu. Auch hier finden sich keine markenrechtlich relevanten Berührungspunkte. Folglich ist die Gleichartigkeit zu verneinen. 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. zum Spezialitätsprinzip, Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1). Weiter ist zu beachten, dass selbst eine gegebenenfalls erhöhte Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens eine fehlende Gleichartigkeit nicht zu kompensieren vermöchte (vgl. BGer in sic! 2010, 252 E. 5.6.1, 5.6.3 – Coolwater / cool water).

Angefochtene Klasse 44

16. Zwischen den *produits cosmétiques* (Kl. 3) des Widerspruchszeichens und der angefochtenen Dienstleistung *Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen* der Klasse 44, bei welchen jene Waren verwendet werden, besteht starke Gleichartigkeit. Für letzteren Oberbegriff, welcher in der französischen Version der Klassifikation *soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains* entspricht, hat das Bundesverwaltungsgericht die Gleichartigkeit mit Kosmetika ausdrücklich bejaht (vgl. BVGer B-5868/2019, E. 4.2 – NIVEA [fig.] / NEAUVIA mit Verweis auf BVGer B-5145/2015 E. 6.2 f. The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.] / SWISSCELL und BVGer B-6821/2013, E. 5.2 – CLINIQUE / Dermaclinique Beauty Farm [fig.]). Denn die Konsumenten werden Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen und folglich annehmen, dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt.
17. Es besteht jedoch keine Marktüblichkeit, dass Hersteller der Waren der Klassen 3 und 5 die angefochtenen *medizinischen Dienstleistungen* für Dritte erbringen (vgl. hierzu auch BVGer B-2269/2011, E. 6.5.2 – [fig.] / Bonewelding [fig.]). Das erforderliche Fachwissen für die Herstellung respektive Erbringung der jeweiligen Waren und Dienstleistungen unterscheidet sich erheblich und sowohl die notwendige Infrastruktur als auch die Vertriebs- respektive Erbringungsorte sind verschieden. Der Konsument nimmt diese Waren und Dienstleistungen folglich nicht als sinnvolles Leistungspaket wahr. Bei einer anderen Beurteilung würde das Spezialitätsprinzip gesprengt werden (vgl. unter hiavor). Weiter vermag selbst eine gegebenenfalls erhöhte Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens die fehlende Gleichartigkeit nicht zu kompensieren (vgl. BGer in sic! 2010, 252 E. 5.6.1, 5.6.3 – Coolwater / cool water).
18. Da die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Waren-/Dienstleistungsgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der Widerspruch in Zusammenhang mit den angefochtenen *Zahnfüllmaterialien; Zahnabdruckmaterial* (Kl. 5) und den *medizinischen Dienstleistungen* der Klasse 44 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen. Für die angefochtene Warenklasse 3 und die verbleibenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 5 und 44 ist von Gleichheit bzw. (starker) 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 kombinierte Wort-/Bildmarke "vita" (Widerspruchsmarke) und die Wortmarke "VITA" (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).
3. Das Widerspruchszeichen besteht aus dem Wortteil "vita" in weisser Handschrift und einem weiss umrandeten, roten Herz, das den i-Punkt ersetzt. Den Worthintergrund bildet ein leicht schräg positioniertes, hell- und dunkelblaues Dreieck mit abgerundeten Seiten und Ecken (BVGer B-4052 u. 4064/2022, E. 6.4 – vita [fig.] / Vita [fig.]). Diese grafische Gestaltung vermag den Gesamteindruck der Zeichen durchaus mitzubestimmen. Dennoch ist davon auszugehen, dass sich das Publikum im (mündlichen) Geschäftsverkehr vorwiegend am Worтеlement "vita" orientieren wird. Somit ist beim Zeichenvergleich das Augenmerk in erster Linie auf Letzteres zu richten.
4. Das Substantiv "vita" ist lateinischen Ursprungs und hat die Hauptbedeutung "Leben" (BVGer B-4052 u. 4064/2022, E. 7.3 – vita [fig.] / Vita [fig.]). Italienischsprachige Verkehrskreise erkennen in diesem Wort weitere Sinngehalte wie "Lebensbeschreibung", "Taille", "Oberkörper" oder im übertragenen Sinne auch "Ewigkeit" (<https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/vita>; <https://de.langenscheidt.com/italienisch-deutsch/vita>, abgerufen am 27.08.2024 und BVGer B-4052 u. 4064/2022, E. 7.3 – vita [fig.] / Vita [fig.]). Im medizinischen Kontext verstehen deutschsprachige Verkehrskreise das Wort gemäss BVGer auch im Sinne von "Lebensfunktion" und "Lebenskraft" (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Vita>, abgerufen am 27.08.2024 und BVGer B-4052 u. 4064/2022, E. 7.3 – vita [fig.] / Vita [fig.]). Weiter wird "vita" gemäss Prüfungspraxis des IGE als Hinweis auf Vitamin(e) aufgefasst, wenn dieser Sinngehalt aus der Hinzufügung weiterer Elemente wie etwa der Einzelbuchstaben A, B, C, D oder E klar hervorgeht (vgl. Prüfungshilfe des Instituts unter <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>), was hier nicht der Fall ist.
5. Da die angesprochenen Verkehrskreise, wie aufgezeigt, das Wort "vita" bereits in unveränderter Form verstehen, kann gemäss BVGer offenbleiben, ob diese aus dem Wortstamm weitere Sinngehalte – wie beispielsweise "vital" – ableiten (vgl. BVGer B-4052 u. 4064/2022, E. 7.3 – vita [fig.] / Vita [fig.]).
6. Das identische Worтеlement "vita" führt zu vollumfänglicher Übereinstimmung im Schrift-, Klangbild und Sinngehalt. Der Umstand, dass der übereinstimmende Begriff beim angefochtenen Zeichen – im Unterschied zum Widerspruchszeichen – in Grossbuchstaben gehalten ist, hat kennzeichenrechtlich keine Auswirkungen (vgl. BVGer B-4728/2014, E. 5.3.1 – WINSTON / Wilson). Folglich ist 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. Weiter ist zu beachten, dass der Schutzzumfang jeder Marke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt wird. 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

Schutzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7).

3. Der übereinstimmende Begriff "vita" wird, wie ausgeführt, im Sinne von "Lebensfunktion" und "Lebenskraft" (vgl. IV. C. 5. hiervor) verstanden. Im medizinischen, veterinärmedizinischen, pharmazeutischen und diätetischen Kontext der Klasse 5 weist das Wort "vita" gemäss BVGer in direkter Weise darauf hin, dass die bezeichneten Waren das Leben oder die Lebenskraft fördern oder die Lebensfunktion erhalten. Die massgeblichen Verkehrskreise werden solcherart bezeichnete Waren unmittelbar mit den positiven Wirkungen auf ihre Lebensfunktionen in Verbindung bringen und den Wortbestandteil nicht in seiner markenspezifischen Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion wahrnehmen. Wegen dieses direkt beschreibenden Gehalts ist der Wortbestandteil "vita" der Widerspruchsmarke für folgende Waren der Klasse 5 nicht kennzeichnungskräftig: *produits pharmaceutiques, autres qu'à usage dentaire; préparations médicales, autres qu'à usage dentaire; préparations vétérinaires; préparations d'hygiène à usage médical; aliments diététiques à usage médical ou vétérinaire, y compris pour personnes invalides et enfants; lait maternisé; compléments d'apport alimentaire pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériaux pour pansements; pansements à usage médical; désinfectants; tous les produits précités n'étant pas à base de ou dérivés du sang, de composants du sang, de cellules souches, d'ovules, de cellules graisseuses ou d'autres matériaux cellulaires* (BVGer B-4052 u. 4064/2022, E. 7.3.1 – vita [fig.] / Vita [fig.]). Dies gilt, entgegen der Auffassung der widersprechenden Partei, auch in Bezug auf die in diesem Verfahren zusätzlich relevanten *préparations pour la destruction d'animaux nuisibles* und *fongicides* (Kl. 5) der Widerspruchsmarke. Denn bei Ersteren kann es sich um Präparate zur Behandlung von Lausbefall und bei Letzteren um Produkte zur Behandlung von Fusspilz und somit um pharmazeutische Produkte (*produits pharmaceutiques*) handeln, für welche "vita", wie ausgeführt, gemäss BVGer direkt beschreibend und nicht kennzeichnungskräftig ist. Für die Annahme des Gemeinguts genügt es, wenn dies lediglich einen Teil der unter den Oberbegriff fallenden Waren betrifft (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 3.3).
4. Für die Waren *produits cosmétiques non médicamenteux et préparations de toilette; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie; huiles volatiles; savons und lotions capillaires* der Klasse 3 ist der Bezug zwischen "vita" und den Eigenschaften bzw. dem Verwendungszweck weniger eng. Das Wort "vita" weckt allerdings für diese Waren Gedankenassoziationen wie "Verbesserung oder Verschönerung des Lebens" und vermittelt dadurch eine positiv konnotierte Anpreisung. Der Wortbestandteil "vita" ist im Zusammenhang mit diesen Waren der Klasse 3 aufgrund des anpreisenden Charakters ebenfalls nicht kennzeichnungskräftig (vgl. BVGer B-4052 u. 4064/2022, E. 7.3.3 – vita [fig.] / Vita [fig.]).
5. Die widerspruchsgegnersische Partei macht geltend, die Widerspruchsmarke sei in ihrem Wortbestandteil nicht nur beschreibend, sondern auch verwässert. Zum Nachweis führt sie 74 Schweizer Markeneintragungen an, die den Bestandteil "vita" für Waren der Klassen 3 und 5 enthalten sowie 49 weitere internationale Registrierungen (vgl. Stellungnahme vom 22.06.2022, Beilagen 1-2). In ihrer Duplik reicht die widerspruchsgegnersische Partei weitere Beweismittel ein, die den tatsächlichen Gebrauch von relevanten Produkten belegen würden, die mit dem Markenbestandteil "vita" gekennzeichnet seien. Von den im Internet gefundenen, unzähligen vita-Produkten, führt sie 12 auf, die benutzt würden (Duplik unter B. 2, S. 4 und Beilagen 1-12).
6. Für die Geltendmachung einer Verwässerung durch Drittzeichen reicht die blosse Registerhäufigkeit ohne Nachweis eines breiten und diversifizierten Gebrauchs nicht aus (BVGer B-4052 u. 4064/2022, E. 7.4.1 – vita [fig.] / Vita [fig.] und BVGer B-4103/2021, E. 6.1 VYQUELVO / FYDENVO, mit Hinweisen).
7. Die eingereichten Belege zum tatsächlichen Gebrauch von Vita-Marken für Waren der Klassen 3 und 5 lassen sich zudem nicht ohne weiteres dem schweizerischen Markt zuordnen. Auch entfallen sie teils auf dieselben Markeninhaber, was die Anzahl unterschiedlicher Inhaber mindert. Weiter ist das Wort "Vita" auf einzelnen Produktpackungen teilweise mit einem Zusatz wie "-B" aufgedruckt, was auf die Verwendung einer Abkürzung für "Vitamine" schliessen lässt. Die verbleibenden vita-Marken können mit Blick auf die grosse Anzahl für Produkte der Klassen 3 und 5 in Gebrauch befindlicher Marken nicht als erhebliche Anzahl qualifiziert werden (vgl. Gallus Joller, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Noth/Bühler/Touvenin [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N 104 zu Art. 3 MSchG mit Verweisen auf die Rechtsprechung).
8. Das IGE führt in diesem Zusammenhang trotz der Untersuchungsmaxime keinerlei Beweiserhebungen durch. Denn diese Maxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen

des Instituts die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung der anderen Partei (wie in casu) nach sich ziehen würden (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.3 und Teil 6, Ziff. 6.7). Anhand der Aktenlage ist eine mögliche Verwässerung der Widerspruchsmarke folglich nicht glaubhaft (vgl. auch BVGer B-4052 u. 4064/2022, E. 7.4.3 – vita [fig.] / Vita [fig.]).

9. In Anbetracht der hiervor dargelegten Kennzeichnungsschwäche des übereinstimmenden Elementes «vita» vermag sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke, trotz der festgestellten Ähnlichkeiten, somit nicht auf den für die obgenannten Waren der Klassen 3 und 5 als gemeinfrei resp. kennzeichnungsschwach einzustufenden Begriff "vita" der angefochtenen Marke zu erstrecken. Dies gilt für folgende im Gleichheits-/Gleichartigkeitsbereich liegenden Waren und Dienstleistungen des jüngeren Zeichens:

Klasse 3 *Medizinische Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Deodorants, kosmetische Nagelpflegemittel, kosmetische Hauptpflegemittel, insbesondere für die Hand, Hand- und Nagelcremen, Nagellacke, nicht medizinische Kosmetika, nicht medizinische Haarwässer; Kosmetika und Körperpflegemittel ohne Arzneimittel; Zahnputzmittel ohne Arzneimittel; Parfümerien; ätherische Öle; Seifen; Haarwässer; Fusspflege;*

Klasse 5 *Pharmazeutische Erzeugnisse, medizinische und veterinärmedizinische Präparate, insbesondere Arzneimittel, Bonbons für medizinische Zwecke, Vitaminpräparate, Schmerzmittel, Mittel zur Linderung der Hämorrhiden, Arzneimittel zur Linderung von Erkältung, Husten und Bronchialbeschwerden, insbesondere Lutschtabletten und Lutschbonbons, Halssprays, medizinische Tees; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse für die innere und äussere (topische) Anwendung; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse zur Behandlung von rheumatischen und arthritischen Krankheiten; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse zur Regeneration von Gelenken, Knorpel und der Haut; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse zur Verbesserung der Gelenkbeweglichkeit, der Kollagenbildung, der Knorpelfunktion, der Hauptdurchblutung, sowie der Entspannung von Muskeln, Sehnen und Gelenken; Hygienepräparate für medizinische Zwecke, insbesondere medizinische Hautcremen, medizinische Haarmittel, medizinische Mittel zur Stärkung der Nägel; Kopfschmerztabletten; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke; alle vorgenannten Waren nicht für den Dentalbereich und nicht für Heimtiere; Arzneimittel; medizinische Präparate; veterinärmedizinische Präparate; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, einschliesslich solcher für Kranke, Invalide und Kinder; Säuglingsnahrung; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Pflaster, Verbandsmaterial; medizinische Verbandstoffe; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide;*

Klasse 44 *Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen.*

10. Da sich vorliegend der Schutz der Widerspruchsmarke, wie erwähnt, hinsichtlich der angefochtenen vorgenannten Waren und Dienstleistungen nicht auf den Wortbestandteil "vita" der angefochtenen Marke erstrecken vermag, entfällt, selbst bei Waren- und/oder Dienstleistungsidentität, grundsätzlich von vorneherein jede rechtlich erhebliche Verwechslungsgefahr (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7 m.w.H. und Gallus Joller in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Auflage, Bern 2017, N 131 zu Art. 3, mit Hinweisen auf Rechtsprechung und Lehre). Denn aus der Übereinstimmung im gemeinfreien Wortbestandteil "vita" können keine Abwehrrechte hergeleitet und keine Verwechslungsgefahr begründet werden (vgl. BVGer B-4052 u. 4064/2022, E. 8.1 – vita [fig.] / Vita [fig.] und B-5061/2019, E. 2.5 – POPPIT'S / POPCHIPS; je mit Hinweisen). Die erwähnte Beschränkung des Schutzzumfangs einer Marke gilt grundsätzlich auch für starke Marken (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7 m.w.H.).
11. Damit aufgrund einer Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen Verwechslungsgefahr besteht, müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbe-
kanntheit erlangt haben und der gemeinfreie Bestandteil am erweiterten Schutz teilnehmen oder als

- Serienmarke verwendet werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7 und BGer in sic! 2015, 238, E. 3 – Think / Think Outdoors, Think Weinbrenner; BVGer B-3464/2020, E. 2.8 – ÄGERIBIER / Ägeribier [fig.]).
12. Anhand der Aktenlage bestehen keine Anhaltspunkte, dass die Widerspruchsmarke zufolge Benützung über einen erhöhten Schutzzumfang verfügt respektive als Serienmarke verwendet wurde. Das IGE führt in diesem Zusammenhang trotz der Untersuchungsmaxime, wie ausgeführt, keine Beweiserhebungen durch (vgl. unter IV. D. 8 hiavor). Folglich rechtfertigt sich in Bezug auf die vorgenannten Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke keine andere Beurteilung.
 13. Auch ist zu beachten, dass im Rahmen des Art. 3 MSchG selbst eine bekannte Marke nicht vor Rufausbeutung usw. geschützt ist: Namentlich die qualitative Wertschätzung eines Zeichens, ihr Ruf im Sinne von Art. 15 MSchG und eine allfällige Nachahmungsabsicht des Widerspruchsgegners können, im Unterschied zu einem auf Art. 15 MSchG gestützten Zivilverfahren, bei der vorliegenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht berücksichtigt werden (vgl. BVGer in sic! 2009, E. 7 – Red Bull / Stierbräu, Bull / Stierbräu und BVGer B-1995/2011, E. 6 – Coca-Cola (fig.) / Caffé così [fig.]).
 14. In Verbindung mit den verbleibenden Waren *préparations de blanchiment et autres substances lessivielles; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser* (Kl. 3) der Widerspruchsmarke wirkt das Wortelement "vita" in den genannten Bedeutungen demgegenüber weder anpreisend noch beschreibend. Für diese Waren ist die Widerspruchsmarke durchschnittlich kennzeichnungskräftig (vgl. BVGer B-4052 u. 4064/2022, E. 8.2 – vita [fig.] / Vita [fig.]).
 15. Dies gilt auch für die hier relevanten *herbicides* (Kl. 5) der Widerspruchsmarke. Hierbei handelt es sich um Unkrautbekämpfungsmittel und damit um Substanzen, die störende Pflanzen abtöten (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Herbizid>, abgerufen am 10.05.2022) und folglich nicht für Menschen und Tiere bestimmt sind. Die *herbicides* (Kl. 5) stehen somit nicht in einem "medizinischen, veterinärmedizinischen, pharmazeutischen und diätetischen Kontext", für welche "vita" gemäss BVGer direkt beschreibend wäre (vgl. unter III. D. 3 hiavor).
 16. Folglich kann sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke soweit diese Waren, d.h. die angefochtenen *Wasch- und Bleichmittel, Bleichmittel und andere Substanzen zur Verwendung beim Waschen; Mittel zum Reinigen, Polieren und Entfetten sowie Schleifmittel* (Kl. 3) und die *Herbizide* (Kl. 5), zur Diskussion stehen auf den Begriff "vita" erstrecken.
 17. Da beide Zeichen für diese Waren geschützt sind, ist bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen und die angefochtene Marke muss sich umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist nicht der Fall. Die Übernahme eines Zeichenelements der älteren Marke (wie vorliegend) ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass das übernommene Zeichenelement schwach ist und dieses mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
 18. Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft weder das eine noch das andere zu. Die angefochtene Marke stimmt, soweit die hier interessierenden Waren der Klassen 3 und 5 betroffen sind, mit dem normal kennzeichnungskräftigen Wort "vita" der Widerspruchsmarke überein und enthält keine zusätzlichen Elemente, welche das Gesamtbild beziehungsweise den Sinngehalt der jüngeren Marke hinreichend zu verändern und dieser eine eigene Individualität zu verleihen vermögen beziehungsweise vom Wort "vita" der Widerspruchsmarke ablenken. Letzteres bleibt somit in der jüngeren Marke erkennbar.
 19. Soweit das Publikum jedoch, infolge der im älteren Zeichens zusätzlich enthaltenen Bildelemente, Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht in Anbetracht der Gleichheit dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten und auch aufgrund der im strittigen Warenbereich geringen Aufmerksamkeit (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6) falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer warenspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2). Die jüngere Marke wird als Variante der älteren wahrgenommen. Eine Verwechslungsgefahr ist daher bezüglich der

Waren Wasch- und Bleichmittel, Bleichmittel und andere Substanzen zur Verwendung beim Waschen; Mittel zum Reinigen, Polieren und Entfetten sowie Schleifmittel der Klasse 3 und der Herbizide (Kl. 5) zu bejahen. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 102707 wird demzufolge teilweise gutgeheissen und die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 778421 VITA hinsichtlich dieser Waren 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). 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 sachlichen Gründe für eine Abweichung von der erwähnten Praxis ersichtlich (vgl. hierzu BVGer B-6734/2023, E. 9.2 – BURGER KING / Burek BK King [fig.]; BVGer B-148/2020, E. 6.2 – dm / dm [fig.]). Die Parteikosten werden daher wettgeschlagen und die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 wird den Parteien je hälftig auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 102707 wird teilweise gutgeheissen, nämlich bezüglich folgender Waren:

Klasse 3 Wasch- und Bleichmittel; Bleichmittel und andere Substanzen zur Verwendung beim Waschen; Mittel zum Reinigen, Polieren und Entfetten sowie Schleifmittel;

Klasse 5 Herbizide.

2.

Die Eintragung der Schweizer Marke Nr.778421 VITA wird teilweise widerrufen, d.h. hinsichtlich der obgenannten Waren.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

Die Parteikosten werden wettgeschlagen.

5.

Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei die hälftige Widerspruchsgebühr, d.h. CHF 400.00, zu erstatten.

6.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 20. September 2024



Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin

Rechtsmittelbelehrung:

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