

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104000 in Sachen

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grübeck-Straße 1
89420 Höchstädt/Dachau
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

Luchs & Partner AG
Patentanwälte
Schulhausstrasse 12
8002 Zürich

IR-Marke Nr. 538022 - GENO

gegen

Masood Sahraie Rad
No. 4, B St, Moghadas Ardebili St
Tehran
IR-Iran

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Uni Prof. Dr Azim Fazlipour
c/o Payam Fard Moghadam
Bernstrasse 89
3072 Ostermundigen

CH-Marke Nr. 811754 - Geno BIOTIC ((fig.))



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. 811754 «Geno BIOTIC» (fig.) (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 19.03.2024 in Swissreg (www.swissreg.ch) veröffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend für folgende Waren eingetragen:

Klasse 5

Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; désinfectants; préparations pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

2. Am 31.05.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke teilweise Widerspruch und beantragte deren Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 538022 «GENO» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 1

Produits chimiques pour le traitement des eaux et des eaux usées pour l'industrie et le ménage;

Klasse 5

Produits désinfectants.

4. Mit Verfügung vom 03.06.2024 wurde die widerspruchsgegnersche Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Da sich die widerspruchsgegnersche Partei innert gesetzter Frist nicht vernehmen liess, schloss das IGE mit Verfügung vom 15.07.2024 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 IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 08.03.1989 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 11.03.2024 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 u.a. für folgende Waren eingetragen:

Klasse 5

Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; désinfectants; préparations pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 1

Produits chimiques pour le traitement des eaux et des eaux usées pour l'industrie et le ménage;

Klasse 5

Produits désinfectants.

4. Zwischen den angefochtenen Waren «*désinfectants*» (Klasse 5) und den Waren «*produits désinfectants*» (Klasse 5) der Widerspruchsmarke besteht nicht weiter zu erläuternde Gleichheit.

Die angefochtenen Waren «*produits hygiéniques pour la médecine*» (Klasse 5) umfassen u.a. auch Desinfektionsmittel (vgl. <https://www.doccheckshop.ch/hygiene-desinfektion/>, eingesehen am 28.10.2024). Soweit sich diese folglich mit den Waren «*produits désinfectants*» (Klasse 5) der Widerspruchsmarke decken – besteht offensichtliche Gleichheit. Falls die angefochtenen medizinischen Hygieneprodukte über Desinfektionsmittel hinausgehen, kann von starker Gleichartigkeit ausgegangen werden, da die Vergleichswaren über identische Vertriebskanäle veräussert und von gleichen Abnehmerkreisen nachgefragt werden.

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://pflwegewiki.eu/index.php/Desinfektionsmittel>, abgerufen am 28.10.2024). 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>, abgerufen am 28.10.2024).

Zwischen den angefochtenen Waren «*produits pharmaceutiques*» (Klasse 5) und den Waren «*produits désinfectants*» (Klasse 5) der Widerspruchsmarke bestehen demzufolge Berührungspunkte (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [nachfolgend BVGer] B-5119/2014, E. 5.4 - VISUDYNE / VIVADINE). Sie gehören demselben Markt an und es bestehen Übereinstimmungen in den Herstellungsstätten, im verwendeten Know-how und im Verwendungszweck. Eine starke Gleichartigkeit kann daher bejaht werden.

Bei den angefochtenen Waren «*préparations pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides*» (Klasse 5) kann es sich um Präparate zur Behandlung von Lausbefall oder Fusspilz handeln und mithin wiederum um pharmazeutische Erzeugnisse. Da Desinfektionsmittel als keimtötende Mittel eine verwandte Zweckbestimmung aufweisen, von gleichen Unternehmen hergestellt und über identische Vertriebskanäle abgesetzt werden, kann ohne weiteres von Gleichartigkeit ausgegangen werden.

Hingegen handelt es sich bei den von der angefochtenen Marke in Klasse 5 weiter beanspruchten «herbicides» nicht um pharmazeutische Präparate, sondern um Unkrautbekämpfungsmittel und damit um Substanzen, die störende Pflanzen abtöten sollen und a priori in der Landwirtschaft eingesetzt werden (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Herbizid>, abgerufen am 28.10.2024). Zwischen den angefochtenen Herbiziden der Klasse 5 und den Waren «*produits chimiques pour le traitement des eaux et des eaux usées pour l'industrie et le ménage*» (Klasse 1) besteht zumindest eine entfernte Gleichartigkeit, da zum einen das Herstellungs-Know-how ähnlich ist und zum anderen nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein Unternehmen, welches Chemikalien zur Abwasserbehandlung herstellt, auch Unkrautbekämpfungsmittel produziert (vgl. Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 15764, III. B. Ziff. 5 – GENO / GenoBIOTIC (fig.), abrufbar in der Prüfungshilfe des IGE unter <https://ph.ige.ch/ph/api/data/122462/811985f58cce889535c1dbc2d53b2e870f3f8397>).

5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise Gleichartigkeit zwischen den Vergleichswaren der Klassen 1 und 5 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 Wortmarke «GENO» (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke «Geno BIOTIC» (fig.) (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 angefochtene Marke wurde ohne Farbanspruch im Markenregister eingetragen und kann folgendermassen wiedergegeben werden:

Angefochtene Marke



Die angefochtene Marke besteht aus dem in einer unauffälligen Schriftart gehaltenen Wortelement «Geno», welches ohne Abstände zwischen den einzelnen Buchstaben wiedergegeben wurde. Der Endbuchstabe «o» wurde auf der rechten Seite mit einer verschnörkelten Ausschmückung ergänzt; diese zusätzlich vorhandene Verzierung des Buchstabens wird von den angesprochenen Abnehmerkreisen rein dekorativ wahrgenommen. Unterhalb des grafisch ausgestalteten Wortbestandteiles «Geno» wurde das kleiner und in Grossbuchstaben gehaltene Wortelement «BIOTIC» angebracht, welches sich vom Buchstaben «n» des Wortbestandteiles «Geno» bis ans Ende der Verschnörkelung erstreckt.

5. Da die grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke einzig als Zierde wahrgenommen wird und den Gesamteindruck des Zeichens wenig beeinflusst, dient das im Fokus liegende Wortelement «Geno BIOTIC» 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.
 Des Weiteren ist der Umstand, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, grundsätzlich unbeachtlich, da zumindest reine Wortmarken unabhängig von ihrer konkreten grafischen Gestaltung geschützt sind und daher beim Vergleich des Schriftbilds nicht auf eine typografische Darstellung abzustellen ist. Gemäss Rechtsprechung vermag die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht zu prägen (vgl. zuletzt BVGer B-4246/2022, E. 5.5 – *You See Augenlaser (fig.) / EYE SEE YOU AUGENLASER (fig.)* mit Hinweisen).
6. Werden die in den Vergleichszeichen vorhandenen Wortbestandteile verglichen, stehen sich die Elemente «GENO» (Widerspruchsmarke) und «Geno BIOTIC» (angefochtene Marke) gegenüber.
7. 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; Bundesgericht [BGer] in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
8. Es kann festgestellt werden, dass die widerspruchsgegnerische Partei die Widerspruchsmarke vollständig in die angefochtene Marke übernommen und diese einzig mit dem unterhalb, in kleinerer Schrift gehaltenen Element «BIOTIC» ergänzt hat. Trotz der vorhandenen Ausschmückung wird das Zeichenelement «Geno» in der angefochtenen Marke insbesondere wegen des Zeichenaufbaus (Auftrennung der Wortelemente auf zwei Zeilen) als selbständiger Zeichenbestandteil wahrgenommen. Weiter kann angemerkt werden, dass das in der angefochtenen Marke zusätzlich vorhandene Zeichenelement «BIOTIC» als im Gesamteindruck untergeordnet zu qualifizieren ist, da es von den angesprochenen Abnehmerkreisen einzig als rein beschreibender Hinweis auf die möglichen Eigenschaften der Waren der Klasse 5 verstanden wird (vgl. auch Abschnitt III. C. Ziff. 12 nachfolgend).
9. Im Gesamteindruck stimmen die Vergleichszeichen somit im kennzeichnungsmässig dominierenden, im angefochtenen Zeichen aufgrund des Zeichenaufbaus separat wahrgenommen und aufgrund der Grösse im Vordergrund stehenden Element «GENO / Geno» überein. Im Hinblick, dass der weiter in der angefochtenen Marke vorhandene Bestandteil «BIOTIC» im Gesamteindruck als vernachlässigbar einzustufen ist, besteht aufgrund der festgestellten Gemeinsamkeiten demzufolge insbesondere auf schriftbildlicher, aber auch auf klanglicher Ebene eine Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen.
10. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke 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 eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1, mit weiteren Hinweisen).
11. Semantisch besteht die Widerspruchsmarke aus dem Begriff «GENO». «GENO» wird zum einen als Vornamen verwendet (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Geno>, eingesehen am 28.10.2024), zum anderen handelt es sich um ein aus dem Griechischen stammendes und in unterschiedlichen Sprachen verwendetes Wortbildungselement, welches mit den Bedeutungen von «Genetik-» (z.B. Genom, Genotyp) oder von «Familie, Stamm, Rasse betreffend» (z.B. Genozid) assoziiert wird (vgl. <https://en.wiktionary.org/wiki/geno->, eingesehen am 28.10.2024).
12. Die angefochtene Marke weist neben dem Zeichenelement «Geno» ferner das englische Adjektiv «BIOTIC» auf, welches mit «biotisch, lebend» übersetzt (vgl. <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung-2/englisch-deutsch/biotic>, eingesehen am 28.10.2024) und als «of, relating to, or caused by living organisms» definiert wird (vgl. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/biotic>, eingesehen am 28.10.2024). Es kann davon ausgegangen werden, dass «BIOTIC» zumindest von den angesprochenen spezialisierten Fachkreisen verstanden wird. Da der Kombination «Geno BIOTIC» auf Anhieb kein klarer

Sinngehalt zukommt resp. die angefochtene Marke ergänzt werden muss (Waren, die auf Genetik beruhen oder im Bereich der Genetik eingesetzt werden und biotischen Ursprungs sind), wird die angefochtene Marke daher von den grösstenteils angesprochenen Konsumentenkreisen mehrheitlich mit keinem offensichtlich klaren Sinngehalt assoziiert.

13. Folglich besteht im Vergleich zur Widerspruchsmarke keine vollkommen semantische Übereinstimmung. Da die Vergleichszeichen jedoch das korrespondierende, den Gesamteindruck besonders prägende Zeichenelement «GENO» aufweisen, sind keine rechtsgenügenden Unterschiede in den Sinngehalten auszumachen, welche geeignet wären, die festgestellte starke Zeichenähnlichkeit auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene zu kompensieren. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. 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 (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
3. Die Vergleichszeichen sind für Waren der Klassen 1 und 5 registriert. Produkte der Klasse 1 richten sich a priori an ein spezialisiertes Fachpersonal im industriellen Bereich, welche diese mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit aussuchen. Weiter werden Pharmazeutika gemäss ständiger Rechtsprechung in der Regel, und zwar unabhängig von einer allfälligen Rezeptpflicht, sowohl von Fachkreisen als auch von Endverbrauchern mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt als Waren des täglichen Gebrauchs (BVGer B-5404/2021, E. 4 – *VIFOR / VITOP*; BVGer B-2200/2021, E. 3 – *HERVYYTA / Enhervyda*).
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 (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
5. Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Präfix «GENO», dem die Bedeutungen von «Genetik-» oder von «Familie, Stamm, Rasse betreffend» zukommen (vgl. Abschnitt III. C. Ziff. 11 hiavor). Ein direkter Bezug zwischen den vorgenannten Bedeutungsgehalten und den in Klasse 1 beanspruchten Chemikalien zur Wasseraufbereitung und in Klasse 5 beanspruchten Desinfektionsmittel ergibt sich nicht ohne weitere Gedankenarbeit. Des Weiteren kann es sich bei «GENO» auch um einen nicht direkt beschreibenden Vornamen handeln. Der Widerspruchsmarke kommt deshalb für die zur Diskussion stehenden Waren der Klassen 1 und 5 aufgrund des unbestimmten resp. interpretationsbedürftigen Charakters eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
6. Die vollständige Übernahme einer Marke oder die Übernahme eines für deren Gesamteindruck massgebenden (kennzeichnenden) Bestandteils vermag in der Regel eine Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
 Beim angefochtenen Zeichen handelt es sich um die integrale Übernahme des normal kennzeichnungskräftigen, identisch vorhandenen und selbständig wahrgenommenen Zeichenbestandteils «GENO». Die Vergleichszeichen unterscheiden sich lediglich im weiteren, als gemeinfrei und daher

insgesamt als untergeordnet zu beurteilenden Zeichenelement «BIOTIC» sowie der dekorativ wahrgenommenen Graphik der angefochtenen Marke.

7. Kennzeichnungsschwache bzw. gemeinfreie Wortelemente dürfen bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr jedoch nicht einfach ausgeklammert werden. Solche Markenelemente vermögen den Gesamteindruck ebenfalls mitzubestimmen. Zwar kann sich der Schutz einer Marke nicht auf einzelne gemeinfreie Elemente als solche beziehen. Solche Elemente sind jedoch hinsichtlich ihres Einflusses auf den Gesamteindruck zu prüfen, weil der Zeichenvergleich sich sonst in einer mosaikartig auf einzelne Bausteine reduzierten Betrachtung verlieren würde (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7).
8. Da die Konsumenten dazu neigen, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente zu verkürzen, kann in casu davon ausgegangen werden, dass sich diese bei den Vergleichszeichen in erster Linie am identisch vorhandenen, den Gesamteindruck dominierenden Zeichenbestandteil «GENO / Geno» orientieren werden. Das weitere in der Widerspruchsmarke zusätzlich vorhandene, als den Gesamteindruck aufgrund der Grösse und des beschreibenden Charakters nicht prägend einzustufende Zeichenelement «BIOTIC» wirkt demgegenüber wie ein blosser bzw. vernachlässigbarer Zusatz.
9. Die Vergleichszeichen werden für gleiche resp. zumindest gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit 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).
10. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Aufgrund der vorhandenen Übereinstimmungen im Zeichenelement «GENO / Geno» der Vergleichszeichen sind zu wenig Unterschiede auszumachen, die eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen vermögen.
 Durch die Übernahme des identisch vorhandenen, per se unterscheidungskräftigen Zeichenbestandteils «GENO» entsteht trotz des in der angefochtenen Marke zusätzlich vorhandenen, nicht im Vordergrund stehenden Wortelementes «BIOTIC» und der vernachlässigbaren Graphik unweigerlich die Gefahr von Fehlzurechnungen. Die angefochtene Marke wirkt einzig wie eine leicht grafisch ausgestaltete Variante der Widerspruchsmarke, die mit einer gemeinfreien Eigenschaft der Waren ergänzt wurde. Die Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen.
11. Selbst wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen erkennt, besteht in Anbetracht der Nähe der zur Diskussion stehenden Vergleichswaren und der Übereinstimmung im Zeichenelement «GENO / Geno» die Gefahr, dass es aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktespezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. «mittelbare Verwechslungsgefahr»; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).
12. Trotz (leicht) erhöhter Aufmerksamkeit der Abnehmer ist unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit sowie der Gleichheit resp. Gleichartigkeit der Waren zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 104000 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 811754 «Geno BIOTIC» (fig.) für die Waren «*produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; désinfectants; préparations pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides*» (Klasse 5) widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (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 IGE 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. 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 praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das IGE erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Insgesamt hat die widerspruchsgegnerische Partei die widersprechende Partei daher mit CHF 2'000.00 zu entschädigen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104000 wird gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 811754 «Geno BIOTIC» (fig.) wird für folgende Waren widerrufen:

Klasse 5

Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; désinfectants; préparations pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

4.

Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 4. November 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).