

Verfügung in den vereinigten Widerspruchsverfahren Nr. 104029, 104030 und 104031 in Sachen

Sirio Pharma Co., Ltd.
No. 83 Taishan Rd
Shantou, Guangdong
CN-China

Widersprechende Partei

vertreten durch

euromaier AG
Berglihöh 3
8725 Ernetschwil

IR-Marke Nr. 1021593 – SIRIO (Widerspruchsmarke 1)
IR-Marke Nr. 968824 – SIRIO (fig.) (Widerspruchsmarke 2)
IR-Marke Nr. 1540417 – SIRIO (fig.) (Widerspruchsmarke 3)

gegen

SHENZHEN SIBIONICS CO.,LTD.
Room 501, Building 2, Phase 3, Silver-Star Intelligent Community, No. 1301-84,Guanguang Road, Xinlan
community,Guanlan Street, Longhua District
Shenzhen , Guangdong Province
CN-China

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

INLEX MEA
Boulevard Georges Favon 43, RDC
1204 Genève

CH-Marke Nr. 812144 - SiBio ((fig.))

SiBio

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)



Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 812144 - "SiBio ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 26.03.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 5 *Papier réactif à usage vétérinaire; préparations de vitamines; préparations pour le diagnostic à usage médical; alcools médicinaux; huile de foie de morue; antidiabétiques; insuline; préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; compléments alimentaires de coenzyme Q10; bandelettes de diagnostic pour le mesurage du taux de glycémie; réactifs à usage médical; réactifs de diagnostic à usage médical; huiles de poisson comestibles à usage médical; compléments nutritionnels; aliments diététiques à usage médical; pain pour diabétiques à usage médical; compléments alimentaires de glucose; substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires de protéine; coton à usage médical; rubans adhésifs à usage médical.*
 - 29 *Viande cuite; viande; viande séchée effilochée; poissons non vivants; extraits d'algues à usage alimentaire; poisson séché; conserves de légumes; conserves de fruits; conserves de viande; confitures; légumes séchés; oeufs; produits laitiers; lait; milk-shakes; graisses comestibles; gelées alimentaires autres que confiseries; fruits à coque préparés; champignons comestibles séchés; albumine à usage culinaire; produits à base de tofu.*
 - 30 *Café; boissons à base de café; succédanés de café; cacao; boissons à base de thé; thé; sucre; bonbons; Nourriture sucrée [confiserie]; pâtes de fruits [confiserie]; sirop de mélasse; mélasse; miel; gâteaux; biscuits; confiserie; pâtisserie; aliments à base d'avoine; pain; riz instantané; fleur de farine; préparations faites de céréales; nouilles; nouilles instantanées; en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; riz croustillant; amidon à usage alimentaire; crèmes glacées; sel de cuisine; vinaigres; relish [condiment]; levure; essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; préparations aromatiques à usage alimentaire; attendrisseurs de viande, à usage domestique; additifs de gluten à usage culinaire.*
 - 42 *Services logiciels d'une plateforme en nuage pour le partage, le rapport, la maintenance, la gestion, le suivi et l'analyse de données analytiques; services logiciels d'une plateforme en nuage dans les domaines de la santé, du bien-être, de la gestion des maladies, des diagnostics médicaux, de la nutrition, de la forme physique et des performances sportives; services logiciels d'une plateforme en nuage dans le domaine médical; logiciel médical en tant que service (SaaS); mise à disposition d'une utilisation temporaire de logiciels médicaux en ligne non téléchargeables; fourniture d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans les domaines de la santé, du bien-être, de la gestion des maladies, des diagnostics médicaux, de l'alimentation, de la bonne condition physique et de la performance sportive; logiciel en tant que service (SaaS) pour le partage, la création de rapports, la maintenance, la gestion, la surveillance et l'analyse de données d'analytes; logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la santé, du bien-être, de la gestion des maladies, du diagnostic médical, de la nutrition, de la bonne condition physique et de la performance sportive; Fourniture d'une utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le partage, la création de rapports, la maintenance, la gestion, la surveillance et l'analyse de données d'analytes.*
2. Am 14.06.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke drei Widersprüche ein und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationalen Registrierungen Nr. 1021593 "SIRIO" (Widerspruchsmarke 1), Nr. 968824 "SIRIO (fig.)" (Widerspruchsmarke 2) sowie Nr. 1540417 "SIRIO (fig.)" (Widerspruchsmarke 3). Diese internationalen Registrierungen sind für Waren- und Dienstleistungen in den folgenden Klassen geschützt: 5 und 10 (Widerspruchsmarke 1), 30 (Widerspruchsmarke 2) sowie 5, 10, 30, 32, 40 und 42 (Widerspruchsmarke 3).
4. Mit Verfügungen vom 17.06.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zu den Widersprüchen aufgefordert.
5. Da innert Frist von der widerspruchsgegnerischen Partei keine Stellungnahmen eingereicht wurden, hat

das Institut mit Verfügung vom 29.07.2024 die Verfahrensinstruktion in den drei Widerspruchsverfahren abgeschlossen.

6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Vereinigung der Verfahren

In den Widerspruchsverfahren Nr. 104029, 104030 und 104031 stehen sich die gleichen Parteien gegenüber. Die Widersprüche richten sich gegen dieselbe Marke und die drei Widerspruchsmarken sind äusserst ähnlich resp. stimmen in den wesentlichen Bestandteilen überein. Der zu beurteilende Sachverhalt und auch die sich stellenden Rechtsfragen sind somit bei den drei Widersprüchen sehr ähnlich, so dass sich aus prozessökonomischen Gründen eine Vereinigung der Verfahren aufdrängt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 4.1, unter www.ige.ch sowie Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-38, 39, 40/2011, E. 1.1 – IKB / ICB (fig.), ICB, ICB BANKING, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>).

III. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarken wurden am 16.06.2009 (Widerspruchsmarke 1), am 24.06.2008 (Widerspruchsmarke 2) sowie am 03.04.2020 (Widerspruchsmarke 3) im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 18.08.2023 mit einer chinesischen Priorität vom 18.08.2023 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marken und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Die Widersprüche wurden innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf die Widersprüche ist folglich einzutreten.

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, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu

prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "service après vente"), weil zwischen Waren und Dienstleistungen *aus der Sicht der Konsumenten* gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).

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

- 5 *Papier réactif à usage vétérinaire; préparations de vitamines; préparations pour le diagnostic à usage médical; alcools médicinaux; huile de foie de morue; antidiabétiques; insuline; préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; compléments alimentaires de coenzyme Q10; bandelettes de diagnostic pour le mesurage du taux de glycémie; réactifs à usage médical; réactifs de diagnostic à usage médical; huiles de poisson comestibles à usage médical; compléments nutritionnels; aliments diététiques à usage médical; pain pour diabétiques à usage médical; compléments alimentaires de glucose; substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires de protéine; coton à usage médical; rubans adhésifs à usage médical.*
- 29 *Viande cuite; viande; viande séchée effilochée; poissons non vivants; extraits d'algues à usage alimentaire; poisson séché; conserves de légumes; conserves de fruits; conserves de viande; confitures; légumes séchés; oeufs; produits laitiers; lait; milk-shakes; graisses comestibles; gelées alimentaires autres que confiseries; fruits à coque préparés; champignons comestibles séchés; albumine à usage culinaire; produits à base de tofu.*
- 30 *Café; boissons à base de café; succédanés de café; cacao; boissons à base de thé; thé; sucre; bonbons; Nourriture sucrée [confiserie]; pâtes de fruits [confiserie]; sirop de mélasse; mélasse; miel; gâteaux; biscuits; confiserie; pâtisserie; aliments à base d'avoine; pain; riz instantané; fleur de farine; préparations faites de céréales; nouilles; nouilles instantanées; en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; riz croustillant; amidon à usage alimentaire; crèmes glacées; sel de cuisine; vinaigres; relish [condiment]; levure; essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; préparations aromatiques à usage alimentaire; attendrisseurs de viande, à usage domestique; additifs de gluten à usage culinaire.*
- 42 *Services logiciels d'une plateforme en nuage pour le partage, le rapport, la maintenance, la gestion, le suivi et l'analyse de données analytiques; services logiciels d'une plateforme en nuage dans les domaines de la santé, du bien-être, de la gestion des maladies, des diagnostics médicaux, de la nutrition, de la forme physique et des performances sportives; services logiciels d'une plateforme en nuage dans le domaine médical; logiciel médical en tant que service (SaaS); mise à disposition d'une utilisation temporaire de logiciels médicaux en ligne non téléchargeables; fourniture d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans les domaines de la santé, du bien-être, de la gestion des maladies, des diagnostics médicaux, de l'alimentation, de la bonne condition physique et de la performance sportive; logiciel en tant que service (SaaS) pour le partage, la création de rapports, la maintenance, la gestion, la surveillance et l'analyse de données d'analytes; logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la santé, du bien-être, de la gestion des maladies, du diagnostic médical, de la nutrition, de la bonne condition physique et de la performance sportive; Fourniture d'une utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le partage, la création de rapports, la maintenance, la gestion, la surveillance et l'analyse de données d'analytes.*

4. Die Widerspruchsmarken sind für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Widerspruchsmarke 1

- 5 *Médicaments à usage humain; préparations pharmaceutiques; injections; médicaments en comprimés; médicaments sous forme liquide; médicaments à base de matières premières; médicaments biochimiques; préparations alimentaires (diététiques) à usage médical; substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels à usage médical.*

- 10 Appareils et instruments médicaux; appareils dentaires; appareils Roentgen à usage médical; appareils de physiothérapie; appareils respiratoires; biberons; préservatifs; implants chirurgicaux (matières artificielles); articles orthopédiques; matériel de suture.

Widerspruchsmarke 2

- 30 Gélules nutritives à usage non médical; café; boissons à base de thé; bonbons; confiseries; riz minute; préparations à base de céréales; produits de minoterie; aliments farineux; assaisonnements.

Widerspruchsmarke 3

- 5 Médicaments pour la médecine humaine; préparations pour faciliter la dentition; compléments d'apport alimentaire pour animaux; trousse de premiers secours; préparations probiotiques à usage médical; serviettes hygiéniques; aliments pour bébés; vitamines en bonbons gélifiés; compléments nutritionnels; encens répulsifs contre les moustiques.
- 10 Coussins à air à usage médical; appareils et instruments médicaux; peau artificielle à usage chirurgical; biberons de bébés; accessoires sexuels; appareils et instruments dentaires; appareils de physiothérapie; appareils thérapeutiques galvaniques; matériel de suture; ceintures abdominales.
- 30 En-cas à base de céréales; produits à boire à base de café; nouilles instantanées; sucreries; produits à boire à base de thé; propolis (produit d'apiculture); barres de céréales; levures; infusions non médicinales; Amidon de konjak.
- 32 Jus condensé de prune fumée sans alcool; produits à boire à base de lactosérum; bières; produits à boire sans alcool; orgeat; smoothies; boissons à base de plantes; pastilles pour produits à boire effervescents; boissons sans alcool; boissons pour sportifs
- 40 Traitement de réactifs chimiques; services d'assemblage de matériaux sur commande pour des tiers; services de tri de déchets et de matériaux recyclables [transformation]; informations en matière de traitement de matériaux; vulcanisation [traitement de matériaux]; services de traitement d'eau; meulage; purification d'air; services de traitement de matériel médical; conservation d'aliments et de boissons.
- 42 Services de conseillers techniques en matière de services de recherche liés à la nourriture et aux compléments d'apport alimentaire; services de conseillers en matière de technologies de l'information [TI]; services de conception d'emballages; recherche cosmétique; développement de préparations pharmaceutiques et médicaments; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et développement scientifiques; contrôle de qualité; réalisation d'essais de qualité; services de recherche sur les aliments.

Angefochtene Waren in Klasse 5

5. Mit den Waren *préparations alimentaires (diététiques) à usage médical; substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels à usage médical; compléments nutritionnels* beanspruchen die Widerspruchsmarken 1 und 3 diätetische Erzeugnisse sowie Nahrungsergänzungsmittel. Diese Waren sind identisch oder zumindest hochgradig gleichartig zu *compléments alimentaires de coenzyme Q10; huiles de poisson comestibles à usage médical; compléments nutritionnels; aliments diététiques à usage médical; pain pour diabétiques à usage médical; compléments alimentaires de glucose; substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires de protéine; huile de foie de morue; préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale* der angefochtenen Marke.
6. Die *vitamines en bonbons gélifiés* der Widerspruchsmarke sind identisch zu *préparations de vitamines* der angefochtenen Marke, da diese auch Vitamine in Form von Gelatinebonbons umfassen. Bezüglich Vitamine in anderer Darreichungsform besteht aufgrund der gleichen Natur und Zweckbestimmung, der gleichen Abnehmerkreise und des klaren Austauschverhältnisses hochgradige Gleichartigkeit.
7. Bei den von der Widerspruchsmarke 3 beanspruchten *trousses de premiers secours* handelt es sich um gefüllte Verbandkästen (vgl. Klassifikationshilfe des Instituts, auf <https://wdl.ige.ch>). Verbandkästen weisen u.a. Verbandsmaterial, Wunddesinfektionsmittel und Pflaster auf. Die *trousses de premiers secours* beinhalten somit die angefochtenen *coton à usage médical; rubans adhésifs à usage médical; alcools médicaux* (kann als Wunddesinfektionsmittel verwendet werden). Mithin besteht Warengleichheit.
8. Die *Médicaments à usage humain* der Widerspruchsmarke 1 umfassen die angefochtenen *antidiabétiques; insuline*, zumal letztere auch Medikamente sind. Es besteht demnach Identität.

9. Unter die breite Formulierung *préparations pharmaceutiques* der Widerspruchsmarke 1 fallen u.a. unterschiedliche Arten von Diagnostikmittel, die im Bereich der Human- und Veterinärmedizin eingesetzt werden. Es besteht somit Warengleichheit im Vergleich mit den angefochtenen *papier réactif à usage vétérinaire; préparations pour le diagnostic à usage médical; bandelettes de diagnostic pour le mesurage du taux de glycémie; réactifs à usage médical; réactifs de diagnostic à usage médical*.

Angefochtene Waren in Klasse 29

10. Mit *viande cuite; viande; viande séchée effilochée; poissons non vivants; extraits d'algues à usage alimentaire; poisson séché; conserves de légumes; conserves de fruits; conserves de viande; confitures; légumes séchés; oeufs; produits laitiers; gelées alimentaires autres que confiseries; fruits à coque préparés; champignons comestibles séchés; produits à base de tofu* beansprucht die angefochtene Marke unterschiedliche Lebensmittel, die als Neben- oder Hauptmahlzeit dienen. Die *en-cas à base de céréales; nouilles instantanées; sucreries; propolis (produit d'apiculture)* sowie *barres de céréales* in Klasse 30 der Widerspruchsmarke 3 dienen ebenfalls als Neben- oder Hauptmahlzeit. Sie stehen mithin in einem Austauschverhältnis zueinander, richten sich an die gleichen Abnehmerkreise und werden über die gleichen Vertriebsstätten angeboten. Praxisgemäss ist die Gleichartigkeit somit zu bejahen (vgl. u.a. BVGer, sic! 2008, 36 ff – Kinder/Kinder Party; BVGer B-7934/2007, E. 5.2 – Fructa/Fractaid).
11. Bei *lait* und *milk-shakes* handelt es sich um Getränke. Mit *produits à boire à base de café; produits à boire à base de thé* sowie *infusions non médicinales (Klasse 30)* ist auch die Widerspruchsmarke 3 neben den Waren der Klasse 32 für unterschiedliche Getränke geschützt. Die konkurrierenden Waren weisen somit die gleiche Zweckbestimmung auf und sie stehen in einem Austauschverhältnis zueinander. Die Gleichartigkeit ist somit gegeben.
12. Bei den angefochtenen Waren *graisses comestibles* und *albumine à usage culinaire* handelt es sich nicht um Lebensmittel, die dem direkten Verzehr dienen, sondern vielmehr um Zwischenprodukte, die bei der Zubereitung von Speisen Verwendung finden. Das Gleiche gilt für die von der Widerspruchsmarke 3 in Klasse 30 beanspruchten *levures* und *amidon de konjak (Konjakstärke)*. Da die konkurrierenden Waren in erster Linie in ihrer Zweckbestimmung übereinstimmen, ist lediglich von entfernter Gleichartigkeit auszugehen.

Angefochtene Waren in Klasse 30

13. Mit *produits à boire à base de café; produits à boire à base de thé* sowie *infusions non médicinales (Klasse 30)* ist die Widerspruchsmarke 3 neben den Waren der Klasse 32 für unterschiedliche Getränke geschützt. Es besteht Identität bzw. hochgradige Gleichartigkeit gegenüber den folgenden, von der angefochtenen Marke beanspruchten Getränken: *Café; boissons à base de café; succédanés de café; cacao; boissons à base de thé; thé*.
14. Die *sucreries* sowie *barres de céréales* sind Lebensmittel, die dem direkten Verzehr dienen und als Süssspeisen gelten. Es besteht mithin hochgradige Gleichartigkeit gegenüber den angefochtenen *bonbons; Nourriture sucrée [confiserie]; pâtes de fruits [confiserie]; gâteaux; biscuits; confiserie; pâtisserie; miel; crèmes glacées*
15. Die *en-cas à base de céréales* sind in beiden Warenverzeichnissen identisch enthalten. Insofern als unter die angefochtenen *préparations faites de céréales* auch weitere zum direkten Verzehr bestimmte Lebensmittel auf Zerealienbasis fallen, ist aufgrund des gleichen Verwendungszwecks, der identischen Inhaltsstoffe und des Austauschverhältnisses von hochgradiger Gleichartigkeit im Verhältnis zu den *En-cas à base de céréales* der Widerspruchsmarke auszugehen.
16. Die *en-cas à base de céréales; nouilles instantanées; sucreries; propolis (produit d'apiculture)* sowie *barres de céréales* in Klasse 30 der Widerspruchsmarke 3 dienen als Neben- oder Hauptmahlzeit. Das Gleiche gilt bezüglich folgender Waren der angefochtenen Marke: *aliments à base d'avoine; pain; riz instantané; nouilles; nouilles instantanées; riz croustillant; relish [condiment]*. Sie stehen mithin einem Austauschverhältnis zueinander, richten sich an die gleichen Abnehmerkreise und werden über die gleichen Vertriebsstätten angeboten. Praxisgemäss ist die Gleichartigkeit somit zu bejahen (vgl. u.a. BVGer, sic! 2008, 36 ff – Kinder/Kinder Party; BVGer B-7934/2007, E. 5.2 – Fructa/Fractaid).
17. Bei den angefochtenen Waren *sucré; sirop de mélasse; mélasse; fleur de farine; amidon à usage alimentaire; sel de cuisine; vinaigres; levure; essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; préparations aromatiques à usage alimentaire; attendrisseurs de*

viande, à usage domestique; additifs de gluten à usage culinaire handelt es sich nicht um Lebensmittel, die dem direkten Verzehr dienen, sondern vielmehr um Zwischenprodukte, die bei der Zubereitung von Speisen Verwendung finden. Das Gleiche gilt für die von der Widerspruchsmarke 3 in Klasse 30 beanspruchten *levures* und *amidon de konjak* (*Konjakstärke*). Da die konkurrierenden Waren in erster Linie in ihrer Zweckbestimmung übereinstimmen, ist lediglich von entfernter Gleichartigkeit auszugehen.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 42

18. Die angefochtene Marke beansprucht Dienstleistungen betreffend das Zurverfügungstellen von Software in unterschiedlichen Bereichen. Dabei geschieht das Zurverfügungstellen via Cloudcomputing oder via SaaS. Die ältere Marke ist u.a. für *services de conseillers en matière de technologies de l'information [TI]* geschützt. Die Art der konkurrierenden Dienstleistungen ist dabei unterschiedlich : währenddem die Inhaberin der angefochtenen Marke insbesondere über eine Cloudlösung ihren Kunden verschiedene Software zur Verfügung stellt und mithin eine technische Dienstleistung anbietet, handelt es sich bei der Dienstleistung der Widerspruchsmarke um eine Beratungsdienstleistung. Die Formulierung der Widerspruchsmarke ist hingegen so breit gefasst, dass sie Beratung in unterschiedlichen IT Bereichen abdeckt. Das zur Erbringung dieser konkurrierenden Dienstleistungen notwendige fachtechnische Know-how ist ähnlich. Die konkurrierenden Dienstleistungen können sich an die gleichen Abnehmerkreise richten. Dementsprechend sind die im Konflikt stehenden Dienstleistungen als gleichartig zu qualifizieren.
19. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise teils hochgradige, teils normale und teils entfernte Gleichartigkeit 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 folgende Zeichen gegenüber:

Widerspruchsmarken		Angefochtene Marke
SIRIO	Widerspruchsmarke 1	
	Widerspruchsmarke 2	
	Widerspruchsmarke 3	

3. Die Widerspruchsmarken 2 und 3 sowie die angefochtene Marke weisen eine leichte grafische Gestaltung auf. 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). Die zwei Widerspruchszeichen haben eine minimale Schriftgestaltung, die keinen Einfluss auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken hat. Gleich verhält es sich mit dem leicht gebogenen Überstrich der Widerspruchsmarke 3. Die figurativen Elemente der angefochtenen Marke beschränken sich

ebenfalls auf einen minimal gestalteten Schriftzug sowie die Grossschreibung des Buchstabens B. Diese Bildbestandteile sind als rein untergeordnetes figuratives Beiwerk zu qualifizieren, die im nachfolgenden Zeichenvergleich vernachlässigt werden können.

4. Der Gesamteindruck von Wortelementen 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.]*). Die Konfliktzeichen weisen je fünf Buchstaben auf. Die Unterschiede beschränken sich auf die an dritter Stelle stehenden Buchstaben R und B. Dabei gilt es allerdings zu beachten, dass R und B über ein äusserst ähnliches Schriftbild verfügen. Des Weiteren ist der Umstand, dass die Widerspruchsmarken 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). Die im Konflikt stehenden Zeichen sind somit von Schriftbild her als klar ähnlich zu qualifizieren.
5. Die sich gegenüberstehenden Marken weisen je zwei Silben auf (si-rio // si-bio). Bedingt durch die identische erste Silbe, die identische Vokalfolge und die gleiche Aussprachekadenz, sind die Zeichen vom Klang her ähnlich.
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. Beiden Zeichen kommt als Ganzes keine Bedeutung zu. Das Element "bio" heisst auf Deutsch "biologisch, Biologie" (vgl. Wörterbuch Duden, auf www.munzinger.de, abgerufen am 23.10.2024). Auf Französisch bedeutet die Kurzform "bio" folgendes: Biographie, biologique, l'ensemble des produits biologiques (vgl. Wörterbuch Petit Robert, auf <https://petitrobert.lerobert.com/>, abgerufen am 23.10.2024). "Si" ist u.a. ein französisches Wort, dem verschiedene Bedeutungen zukommen. Als Adverb bedeutet es "so" (vgl. Wörterbuch Pons, auf <https://de.pons.com>, abgerufen am 24.10.2024). Die angefochtene Marke kann somit von französischsprachigen Abnehmern im Sinne von "so biologisch" verstanden werden. Im Gegensatz zur angefochtenen Marke drängt sich bei der älteren Marke keine Aufteilung in mehrere Bestandteile auf. Diese wird somit als ein ganzes Wort ohne Bedeutungsgehalt wahrgenommen. Aufgrund der Bedeutung "biologisch", die sich in der Widerspruchsmarke nicht wiederfindet, verfügen die Konfliktzeichen somit über Unterschiede im Sinngehalt.
8. 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 Abnehmerkreise sich die Waren und/oder Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen

Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6). Die Waren der Klasse 5 richten sich zum einen an spezialisierte Abnehmerkreise wie Pharmazeuten, Drogisten, Ärzte, zum anderen aber auch an den Durchschnittskonsumenten. Diese Waren werden von den Abnehmern mit Sorgfalt ausgewählt, da sie teilweise medizinische Anforderungen erfüllen müssen und die Gesundheit resp. Hygiene betreffen. Diesbezüglich ist daher von einer (leicht) erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen (vgl. BVGer B-953/2013, E. 3.2 – CIZELLO / SCIELO, BVGer B-1637/2015, E. 3.1 – FEMIBION / FEMINABIANE und BVGer B-1605/2019, E.5 – CREMOLAN / XEROLAN). Demgegenüber gelten die Lebensmittel der Klassen 29 und 30 als Massenartikel des täglichen Bedarfs und werden gemäss Rechtsprechung mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen erworben als Spezialprodukte, welche nur einen beschränkten Absatzmarkt haben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6). Die IT-Dienstleistungen in Klasse 42 decken keine alltäglichen Bedürfnisse ab und setzen daher eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraus, weshalb diese mit zumindest leicht erhöhter Aufmerksamkeit in Anspruch genommen werden (vgl. Urteil des BVGer B-3663/2011, E. 4.2.2 – INTEL INSIDE und intelinside (fig.) / GALDAT INSIDE; vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).

3. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
4. Den Widerspruchsmarken "SIRIO" kommt als Fantasiezeichen keine Bedeutung in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen zu. Entsprechend verfügt die Widerspruchsmarke über durchschnittliche Kennzeichnungskraft.
5. Zu beachten gilt es hingegen, dass der Schutzzumfang jeder Marke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden 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). Dies gilt grundsätzlich auch für starke Marken. Damit aufgrund einer Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen doch 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 Verkehrsbekanntheit erlangt haben und der gemeinfreie Bestandteil am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen. Allenfalls können auch weitere Umstände berücksichtigt werden, z.B. die Verwendung des gemeinfreien Markenbestandteils als Serienmarke.
6. Das Element "bio" des angefochtenen Zeichens ist für die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren in den Klassen 5, 29 und 30 gemeinfrei. Als umgangssprachliche Kurzform des Begriffs "biologisch" bzw. "Biologie" beschreibt das Zeichen direkt eine Eigenschaft bzw. Qualität der verschiedenen Lebensmittel sowie der Diabetika und der Nahrungsergänzungsmittel. Aber auch hinsichtlich der Reagenzien und Diagnostika gehört dieses Zeichenelement zum Gemeingut, da auch diese über eine biologische Beschaffenheit verfügen können. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarken kann sich somit nicht auf das Element "bio" erstrecken.
7. Die widersprechende Partei macht nicht geltend, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke handelt und sie reicht auch keine entsprechenden Belege ein. Es ist somit von dessen originärer, durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen.
8. Zwar werden die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren beansprucht, so dass 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). Dies ist vorliegend aus folgenden Gründen denn auch der Fall: aufgrund des Elements "bio" weisen die sich gegenüberstehenden Zeichen klare Unterschiede im Sinngehalt auf. Da sich der Schutz der Widerspruchsmarke nicht auf das Element "bio" erstrecken kann, beschränken sich die Übereinstimmungen somit auf die beiden Zeichen gemeinsamen Anfangsbuchstaben "Si". Diese identische

Anfangssilbe vermag hingegen keine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit zu bewirken, auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Lebensmittel mit reduzierter Aufmerksamkeit erworben werden. Unter Berücksichtigung des engen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke hält das angefochtene Zeichen trotz teilweiser Warenidentität in Bezug zu den angefochtenen Waren der Klassen 5, 29 und 30 den geforderten Zeichenabstand ein.

9. Bezüglich der Dienstleistungen in Klasse 42 kommt dem Zeichenelement "bio" der angefochtenen Marke kein beschreibender Sinngehalt zu. Die Widerspruchsmarke verfügt demnach bezüglich der im Konflikt stehenden Dienstleistungen der Klasse 42 über einen normalen Schutzzumfang.
10. Zwar weisen die Konfliktzeichen eine ausgeprägte Ähnlichkeit im Schriftbild und im Klang auf. Hingegen gilt es in casu zu beachten, dass sich der Sinngehalt «bio» des angefochtenen Zeichens in der älteren Marke nicht wiederfindet. Dabei handelt es sich um einen markanten Sinngehalt, der sich beim Lesen und Hören des angefochtenen Zeichens sogleich aufdrängt. Bedingt durch den unterschiedlichen Sinngehalt verringert sich hingegen die Gefahr des Verlesens bzw. Verhörens.
11. Trotz des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke betreffend die Dienstleistungen in Klasse 42 kann durch die Unterschiede im Sinngehalt unter Berücksichtigung der zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer die Gefahr des Verlesens und Verhörens ausgeschlossen werden. Die angefochtene Marke hält somit bezüglich den als gleichartig eingestuften Dienstleistungen in Klasse 42 den markenrechtlich geforderten Zeichenabstand ein. Das Bestehen einer Verwechslungsgefahr ist unter diesen Umständen auszuschliessen. Der Widerspruch Nr. 104029 wird daher abgewiesen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühren verbleiben 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. 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. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden, wobei sich die widerspruchsgegnerische Partei nicht aktiv am Verfahren beteiligt hat. Demnach wird keine Parteientschädigung gesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die Widersprüche Nr. 104029, 104030 und 104031 werden in einem Verfahren vereinigt.
2.
Die Widersprüche in den vereinigten Verfahren Nr. 104029, 104030 und 104031 werden abgewiesen.
3.
Die Widerspruchsgebühren von CHF 2'400.00 verbleiben dem Institut.
4.
Es wird keine Parteienschädigung gesprochen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 4. November 2024

Freundliche Grüsse



Marc Burki

Rechtsmittelbelehrung:

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