

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104155 in Sachen

Cristalfarma S.r.l.
Via San Giuseppe Cottolengo 15
20143 Milano
IT-Italien

Widersprechende Partei

vertreten durch

Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte
Schweizerhofquai 2
Postfach
6002 Luzern

IR-Marke Nr. 1629966 - cutamir



gegen

NaturGrace Co., Ltd
FLOOR 1, OFFICE 25 22 MARKET SQUARE
E14 6BU LONDON
GB-Grossbritannien

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

BIP Solutions Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 95
43-250 Pawlowice

CH-Marke Nr. 815145 - Tulamir

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. 815145 «Tulamir» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 30.05.2024 in Swissreg (www.swissreg.ch) veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:

Klasse 3

Mandelöl; Schönheitsmasken; Kosmetika; Ätherische Öle; Augenbrauenstifte; Künstliche Nägel; Haarfärbemittel; Haarspülungen; Lipgloss; Öle für Reinigungszwecke;

Klasse 5

Pflanzenextrakte für pharmazeutische Zwecke; Vitaminpräparate; Pharmazeutische Präparate und Substanzen; Chemisch-pharmazeutische Präparate; Kapseln für medizinische Zwecke; Sirupe für pharmazeutische Zwecke; Tonika [Arzneimittel]; Lezithin für medizinische Zwecke; Gelatine für medizinische Zwecke; Diätetische Nahrungsergänzungstoffe; Salben für pharmazeutische Zwecke; Nutrazeutika für therapeutische oder medizinische Zwecke; Keimtötende Mittel; Milchpulver für Babys; Diätnahrungsmittel für medizinische Zwecke; Babynahrungsmittel; Pharmazeutische Präparate; Traditionelle chinesische Heilkräuter; Bonbons für medizinische Zwecke; Ballaststoffe; Drogen für medizinische Zwecke; Abmagerungstabletten; Arzneimittel für humanmedizinische Zwecke; Pharmazeutische Erzeugnisse.

2. Am 29.08.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf internationale Registrierung Nr. 1629966 «cutamir» (fig.) (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 3

Crèmes [non médicamenteuses] à base d'extraits naturels pour protéger contre les irritations cutanées et apaiser les irritations cutanées;

Klasse 5

Produits pharmaceutiques pour protéger contre les irritations cutanées et apaiser les irritations cutanées.

4. Mit Verfügung vom 03.09.2024 wurde die widerspruchsgegnersche Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Da die widerspruchsgegnersche Partei sich innert gesetzter Frist nicht vernehmen liess, schloss das IGE mit Verfügung vom 15.10.2024 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 02.11.2021 – unter Beanspruchung einer EU-Priorität vom 14.06.2021 – im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 09.04.2024 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.

3. Wird eine vom IGE angesetzte Frist nicht eingehalten, bestimmt sich die Rechtsfolge nach Massgabe der Verfügung (Art. 23 VwVG). Da die widerspruchsgegnerische Partei innert der in der Verfügung vom 03.09.2024 angesetzten Frist keine Stellungnahme einreichte, wird das Verfahren von Amtes wegen fortgesetzt.

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 3

Mandelöl; Schönheitsmasken; Kosmetika; Ätherische Öle; Augenbrauenstifte; Künstliche Nägel; Haarfärbemittel; Haarspülungen; Lipgloss; Öle für Reinigungszwecke;

Klasse 5

Pflanzenextrakte für pharmazeutische Zwecke; Vitaminpräparate; Pharmazeutische Präparate und Substanzen; Chemisch-pharmazeutische Präparate; Kapseln für medizinische Zwecke; Sirupe für pharmazeutische Zwecke; Tonika [Arzneimittel]; Lezithin für medizinische Zwecke; Gelatine für medizinische Zwecke; Diätetische Nahrungsergänzungstoffe; Salben für pharmazeutische Zwecke; Nutrazeutika für therapeutische oder medizinische Zwecke; Keimtötende Mittel; Milchpulver für Babys; Diätnahrungsmittel für medizinische Zwecke; Babynahrungsmittel; Pharmazeutische Präparate; Traditionelle chinesische Heilkräuter; Bonbons für medizinische Zwecke; Ballaststoffe; Drogen für medizinische Zwecke; Abmagerungstabletten; Arzneimittel für humanmedizinische Zwecke; Pharmazeutische Erzeugnisse.

3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 3

Crèmes [non médicamenteuses] à base d'extraits naturels pour protéger contre les irritations cutanées et apaiser les irritations cutanées;

Klasse 5

Produits pharmaceutiques pour protéger contre les irritations cutanées et apaiser les irritations cutanées.

4. Der Warenvergleich ergibt Folgendes:

Klasse 3

Öle werden in der Kosmetik ohne weiteres als Ölkomponente in Cremes oder per se als Haut- oder Körperöle eingesetzt (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Mandel%C3%B6l#Verwendung>, eingesehen am 19.02.2025). Auch existieren zur Reinigung der Haut Produkte auf reiner Ölbasis (vgl. <https://junglueck.ch/products/reinigungssoel>, eingesehen am 19.02.2025).

Folglich ist zwischen den angefochtenen Waren «Mandelöl» sowie «Öle für Reinigungszwecke» (Klasse 3) und den Waren «*crèmes [non médicamenteuses] à base d'extraits naturels pour protéger contre les irritations cutanées et apaiser les irritations cutanées*» (Klasse 3) der Widerspruchsmarke von starker Gleichartigkeit auszugehen, da es sich bei den Vergleichswaren allesamt um Kosmetika handelt, die zur Hautpflege eingesetzt werden können und sich einzig in der Konsistenz unterscheiden. Diese können daher zu identischen Zwecken verwendet werden; ausserdem werden diese von identischen Konsumentkreisen nachgefragt und über gleiche Vertriebskanäle veräussert.

Bei den angefochtenen Waren «Schönheitsmasken; Haarspülungen; Lipgloss» (Klasse 3) handelt es sich um kosmetische Mittel, die a priori zur Verschönerung, Veränderung oder Dekoration der Haare oder Lippen eingesetzt werden und alle auch über eine pflegende Komponente verfügen wie dies z.B. für Hautschutzcremes der Klasse 3 auch der Fall ist. Zudem werden vorgenannte Produkte von den gleichen Abnehmerkreisen nachgefragt (a priori Durchschnittskonsumenten) und über die gleichen Vertriebskanäle zum Verkauf angeboten. Folglich besteht zwischen den vorgenannten angefochtenen Waren der Klasse 3 und den Waren «*crèmes [non médicamenteuses] à base d'extraits naturels pour protéger contre les irritations cutanées et apaiser les irritations cutanées*» (Klasse 3) der Widerspruchsmarke zumindest Gleichartigkeit.

Gemäss Praxis kann zudem heutzutage davon ausgegangen werden, dass Körperpflegeprodukte mehrheitlich über die gleichen Vertriebskanäle verkauft werden wie pharmazeutische Präparate und folglich zwischen den kosmetischen und Körperpflegeprodukten der Klasse 3 der angefochtenen Marke und den pharmazeutischen Produkten der Klasse 5 der Widerspruchsmarke auch Gleichartigkeit gegeben ist.

Die Grenze zwischen rein pflegenden Produkten (Kosmetika) und solchen mit heilender Wirkung (Pharmaka) ist fließend. Vor allem im Hautpflegebereich gibt es einen Trend zu Produkten, die sowohl pflegende als auch heilende oder heilungsunterstützende Wirkung haben (sogenannte «cosmeceuticals»). Damit bestehen auch entsprechende Publikumserwartungen an Kosmetikhersteller – das Publikum bringt solche Heilmittel mit der Kosmetikbranche in Verbindung (vgl. Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 1997, 298, E. 4 - *Neutrogena / Neutria*).

Zudem werden Körperpflegeprodukte mehrheitlich über die gleichen Vertriebskanäle verkauft wie Pharmazeutika. So werden in Apotheken z.B. neben Medikamenten denn auch regelmässig kosmetische Körper- und Gesichtspflegeprodukte wie Gesichtscremen und -masken angeboten.

Die angefochtenen Waren «Mandelöl; Schönheitsmasken; Haarspülungen; Lipgloss; Öle für Reinigungszwecke» (Klasse 3) können folglich auch als gleichartig zu den Waren «*produits pharmaceutiques pour protéger contre les irritations cutanées et apaiser les irritations cutanées*» (Klasse 5) der Widerspruchsmarke qualifiziert werden.

Die angefochtenen Waren «Kosmetika» (Klasse 3) sind - soweit sie sich mit den Waren «*crèmes [non médicamenteuses] à base d'extraits naturels pour protéger contre les irritations cutanées et apaiser les irritations cutanées*» (Klasse 3) der Widerspruchsmarke decken - als gleich zu beurteilen; soweit die angefochtenen «Kosmetika» (Klasse 3) über vorgenannte Waren der Klasse 3 der Widerspruchsmarke hinausgehen und sich einzig in der Zweckbestimmung unterscheiden, besteht starke Gleichartigkeit.

Ätherische Öle werden für die Körperpflege und in der Medizin eingesetzt. Diese werden grundsätzlich mit einem Trägeröl vermischt, können aber auch unverdünnt Verwendung finden. Lavendelöl wird z.B. pur zur Behandlung von Wunden, bei Konzentrationsschwäche und zur Beruhigung gebraucht (vgl. <https://www.careland.ch/aromatherapie-natuerliche-heilung-durch-aetherische-oele>, eingesehen am 19.02.2025).

Folglich besteht zwischen den angefochtenen Waren «ätherische Öle» (Klasse 3) und den Waren der Klassen 3 und 5 der Widerspruchsmarke ohne weiteres Gleichartigkeit, da Überschneidungen im Verwendungszweck bestehen (Wundpflege / Pflege irritierter Haut).

Die angefochtenen Waren «*Augenbrauenstifte; künstliche Nägel; Haarfärbemittel*» (Klasse 3) werden in dekorativer Weise beim Auflegen des Makeups verwendet oder kommen während der Maniküre resp. beim Haare färben zum Einsatz. Gemäss gesetzlicher Definition können diese - wie die durch die Widerspruchsmarke beanspruchten Cremes der Klasse 3 - auch als kosmetische Mittel eingestuft werden (vgl. Art. 53 Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV)).

Weiter ist es im Kosmetiksegment üblich, dass die Anbieter breit diversifizieren und neben pflegenden Kosmetikprodukten auch Waren für dekorative Zwecke vermarkten. So bieten Hersteller von künstlichen Nägeln u.a. auch Hand- und Fusspflegeprodukte an (vgl. <https://www.opi.com/de-CH>, eingesehen am 19.02.2025) oder Produzenten von Hautpflegeprodukten verkaufen zusätzlich Haarfärbemittel oder Augenbrauenstifte (vgl. <https://www.loreal-paris.de/>, eingesehen am 19.02.2025). Zudem verfügen dekorative kosmetische Mittel oft über eine pflegende Komponente (vgl. <https://www.loreal-paris.de/haarfarbe/permanente-haarfarbe>, eingesehen am 19.02.2025).

Folglich besteht zwischen den vorgenannten angefochtenen Waren der Klasse 3 und den Waren «*crèmes [non médicamenteuses] à base d'extraits naturels pour protéger contre les irritations cutanées et apaiser les irritations cutanées*» (Klasse 3) der Widerspruchsmarke ohne weiteres Gleichartigkeit, da sich diese an die gleichen Konsumentenkreise richten und über identische Vertriebskanäle veräussert werden.

Klasse 5

Gemäss ständiger Rechtsprechung gelten pharmazeutische Präparate - ungeachtet ihres Indikationsbereichs, ihrer Darreichungsform oder einer allfälligen Rezeptpflicht - als gleichartig, da bezüglich Vertriebskanälen, Herstellungsstätten, verwendetem Know-how und medizinischem Verwendungszweck Übereinstimmung besteht (vgl. Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-5404/2021, E. 5.2 – VIFOR / VITOP, einsehbar unter <https://www.bvger.ch>).

Soweit die angefochtenen Waren «*Pflanzenextrakte für pharmazeutische Zwecke; Vitaminpräparate; Kapseln für medizinische Zwecke; Sirupe für pharmazeutische Zwecke; Tonika [Arzneimittel]; Salben für pharmazeutische Zwecke; Traditionelle chinesische Heilkräuter; Bonbons für medizinische Zwecke; Drogen für medizinische Zwecke*» (Klasse 5) für die Behandlung der Haut zum Einsatz kommen, besteht zu den Waren «*produits pharmaceutiques pour protéger contre les irritations cutanées et apaiser les irritations cutanées*» (Klasse 5) der Widerspruchsmarke Gleichheit.

Soweit es sich bei den vorgenannten angefochtenen Waren um pharmazeutische Produkte handelt, die zu anderen Zwecken eingesetzt werden, besteht praxisgemäss starke Gleichartigkeit, da sich diese an die gleichen Abnehmerkreise richten können und zudem über gleiche Vertriebskanäle auf dem Markt angeboten werden.

Im Hinblick auf die vorgenannten Ausführungen sind daher auch die angefochtenen Waren «*Abmagerungstabletten*» (Klasse 5) und die Waren «*produits pharmaceutiques pour protéger contre les irritations cutanées et apaiser les irritations cutanées*» (Klasse 5) der Widerspruchsmarke als stark gleichartig einzustufen, da es sich um pharmazeutische Produkte handelt, die sich einzig in der Zweckbestimmung unterscheiden.

Die angefochtenen Waren «*pharmazeutische Präparate und Substanzen; chemisch-pharmazeutische Präparate; Arzneimittel für humanmedizinische Zwecke; pharmazeutische Erzeugnisse; pharmazeutische Präparate*» (Klasse 5) sind - soweit sie sich mit den Waren «*produits pharmaceutiques pour protéger contre les irritations cutanées et apaiser les irritations cutanées*» (Klasse 5) der Widerspruchsmarke decken - als gleich zu beurteilen; soweit die angefochtenen pharmazeutischen Präparate der Klasse 5 über vorgenannte Waren der Klasse 5 der Widerspruchsmarke hinausgehen und sich einzig in der Indikation unterscheiden, besteht praxisgemäss wiederum starke Gleichartigkeit.

Bei den angefochtenen Waren «*keimtötende Mittel*» (Klasse 5) kann es sich um Desinfektionsmittel handeln. Desinfektionsmittel verfolgen den Zweck, Krankheiten zu behandeln, vorzubeugen und deren Übertragung zu verhindern, indem sie z.B. die menschliche Haut, Flächen und Arbeitsmaterial vor Infektionserregern desinfizieren und reinigen (vgl. <https://pflgewiki.eu/index.php/Desinfektionsmittel>, eingesehen am 19.02.2025).

Weiter gelten insbesondere die Desinfektionsprodukte zur Wundversorgung und zur präoperativen Hautdesinfektion als Arzneimittel (vgl. <https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/de/home/themen/pflichthersteller/zulassung-biozidprodukte/uebergangszulassung/zulassung-zn/zulassungsverfahren-zn-desinfektionsmittel/erlaeuterungen-rechtlichen-situation-desinfektionsmittel.html>, eingesehen am 19.02.2025).

Zwischen den angefochtenen Waren «*keimtötende Mittel*» (Klasse 5) und den Waren «*produits pharmaceutiques pour protéger contre les irritations cutanées et apaiser les irritations cutanées*» (Klasse 5) der Widerspruchsmarke bestehen demzufolge Berührungspunkte, da beide z.B. eine desinfizierende Wirkung entfalten können (vgl. BVGer B-5119/2014, E. 5.4 - *VISUDYNE / VIVADINE*). Sie gehören demselben Markt an und es bestehen Übereinstimmungen in den Herstellungsstätten, im verwendeten Knowhow und im Verwendungszweck. Eine starke Gleichartigkeit kann daher bejaht werden.

Bei den angefochtenen Waren «*Lezithin für medizinische Zwecke; Gelatine für medizinische Zwecke; Diätetische Nahrungsergänzungsmittel; Nutrazeutika für therapeutische oder medizinische Zwecke; Ballaststoffe; Milchpulver für Babys; Diätahrungsmittel für medizinische Zwecke; Babynahrungsmittel*» (Klasse 5) handelt es sich um Nahrungsmittel resp. -ergänzungsmittel, welche u.a. in der Diätetik und folglich als Teil der Behandlung einer Erkrankung oder zur Prophylaxe eingesetzt werden können oder über eine heilende Wirkung verfügen. Gemäss Rechtsprechung fallen Nahrungsergänzungsmittel im Gegensatz zu Pharmazeutika unter die Lebensmittelgesetzgebung und dienen einem anderen Zweck. Zudem sind die Herstellungsstätten unterschiedlich, da einem branchentypischen Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln nicht auch pharmazeutische Produkte als logisches Sortiment zugerechnet werden können (vgl. BVGer B-5119/2014, E. 5.3 – *VISUDYNE / VIVADINE* und B-1084/2015, E. 4.3 – *Drospira / PROSPIRE*). Die Gleichartigkeit dieser Vergleichswaren ist somit trotz gleicher Klasseneinteilung zu verneinen.

Gleiches gilt für das Verhältnis dieser angefochtenen Waren zu den Waren der Klasse 3 der Widerspruchsmarke: Es ist nicht branchenüblich, dass Hersteller von Hautcremes der Klasse 3 ohne weiteres in den Bereich der Nahrungsmittel resp. Nahrungsergänzungsmittel diversifizieren. Den vorgenannten Warenssegmenten fehlt die marktlogische Nähe und sie passen nicht ins gleiche Warenangebot. Mithin ist zwischen den vorgenannten Warenkategorien der Vergleichszeichen ebenfalls kein markenrelevanter Bezug ersichtlich. Bei einer anderen Beurteilung würde das Spezialitätsprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und / oder Dienstleistungen besteht, für die das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde, denn auch gesprengt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1).

5. Weiter bleibt zu beachten, dass auch die zwischen Markenähnlichkeit und Produkte- resp. Dienstleistungsgleichartigkeit bestehende Wechselwirkung nicht so weit geht, dass die (gegebenenfalls erhöhte) Kennzeichnungskraft die fehlende Gleichartigkeit kompensieren könnte (vgl. BGer in sic! 2010, 353 – *Davidoff Coolwater / cool water* sowie Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
 Auch die Annahme einer allenfalls erweiterten Kennzeichnungskraft und eines entsprechend erweiterten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke würde somit in Anbetracht der zitierten Rechtsprechung vorliegend nicht zu einer abweichenden Beurteilung der Warengleichartigkeit führen.
6. Kann eine Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen Waren «*Lezithin für medizinische Zwecke; Gelatine für medizinische Zwecke; Diätetische Nahrungsergänzungsmittel; Nutrazeutika für therapeutische oder medizinische Zwecke; Ballaststoffe; Milchpulver für Babys; Diätahrungsmittel für medizinische Zwecke; Babynahrungsmittel*» (Klasse 5) und den Waren der Widerspruchsmarke ausgeschlossen werden, ist es nicht mehr nötig, diesbezüglich die Zeichenähnlichkeit zu prüfen, da in diesem Fall eine Verwechslungsgefahr aufgrund ausdrücklicher Gesetzesvorschrift von vornherein ausgeschlossen ist (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5, mit weiteren Hinweisen).
7. Der Widerspruch ist folglich hinsichtlich der angefochtenen Waren «*Lezithin für medizinische Zwecke; Gelatine für medizinische Zwecke; Diätetische Nahrungsergänzungsmittel; Nutrazeutika für therapeutische oder medizinische Zwecke; Ballaststoffe; Milchpulver für Babys; Diätahrungsmittel für medizinische Zwecke; Babynahrungsmittel*» (Klasse 5) bereits aufgrund fehlender Gleichartigkeit abzuweisen.
 Die Gleichheit resp. (starke) Gleichartigkeit der angefochtenen Waren der Klasse 3 und der angefochtenen Waren «*Pflanzenextrakte für pharmazeutische Zwecke; Vitaminpräparate; Pharmazeutische Präparate und Substanzen; Chemisch-pharmazeutische Präparate; Kapseln für medizinische Zwecke; Sirupe für pharmazeutische Zwecke; Tonika [Arzneimittel]; Salben für pharmazeutische Zwecke; Keimtötende Mittel; Pharmazeutische Präparate; Traditionelle chinesische Heilkräuter; Bonbons für medizinische Zwecke; Drogen für medizinische Zwecke; Abmagerungstabletten; Arzneimittel für humanmedizinische Zwecke; Pharmazeutische Erzeugnisse*» (Klasse 5) wurde hingegen bejaht, so dass nachfolgend somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen ist.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die kombinierte Wort-Bildmarke «cutamir» (fig.) (Widerspruchsmarke) und die Wortmarke «Tulamir» (angefochtene Marke) gegenüber.
3. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).
4. Die Widerspruchsmarke wurde ohne Farbanspruch im Markenregister eingetragen und kann folgendermassen wiedergegeben werden:

Widerspruchsmarke



Die Widerspruchsmarke besteht aus dem in einer Standardschriftart und in Kleinbuchstaben gehaltenen Worтеlement «cutamir»; ins Auge fällt, dass der i-Punkt des Buchstabens «i» mit einem Ahornblatt ersetzt worden ist.

5. Da die grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke einzig als Zierde wahrgenommen wird und den Gesamteindruck des Zeichens wenig beeinflusst, dient das im Fokus liegende Worтеlement «cutamir» 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 (vgl. auch BVGer B-6628/2019, E. 2.3.1 – *Polospieler (fig.) / U.S.A. POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.)*, BVGer B-3162/2010, E. 5.1.2 – *5TH AVENUE (fig.) / AVENUE (fig.)*).
6. Des Weiteren ist der Umstand, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Kleinbuchstaben, 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).
7. Werden die in den Vergleichszeichen vorhandenen Wortbestandteile verglichen, stehen sich die Elemente «cutamir» (Widerspruchsmarke) und «Tulamir» (angefochtene Marke) gegenüber.

8. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
9. Visuell stimmen die jeweils über sieben Buchstaben verfügenden Vergleichszeichen im zweiten Buchstaben «-u-» und dem Wortende «-amir» überein. Bezüglich der Buchstabenart sind Übereinstimmungen in fünf der sieben Buchstaben auszumachen. Aufgrund der unterschiedlichen Anfangsbuchstaben (c- / T-) und der Abweichung im dritten Buchstaben (-t- / -l-) besteht ein Unterschied am Wortanfang der Vergleichszeichen (cut- [Widerspruchsmarke] / Tul- [angefochtene Marke]). Dies führt zu einer identischen Vokalfolge (-u-a-i-) und einer ähnlichen Konsonantenfolge (c-t-m-r [Widerspruchszeichen] / T-l-m-r [angefochtenes Zeichen]). Phonetisch weisen die Vergleichszeichen somit trotz der Unterschiede am Wortanfang die gleiche Silbenzahl (3) als auch Kadenz auf (cu-ta-mir [Widerspruchszeichen] / Tu-la-mir [angefochtene Marke]).
10. Gemäss Rechtsprechung wird der Gesamteindruck grundsätzlich durch den Anfang und das Ende eines Zeichens besonders geprägt, dazwischengeschobenen Silben kommt weniger Beachtung zu (vgl. BGE 122 III 382 – *Kamillosan / Kamillan*; BVGer B-1637/2015, E. 4.1 mit Hinweisen – *FEMIBION (fig.) / FEMINABIANE*). Aufgrund der festgestellten Übereinstimmungen am wesentlich prägenden Wortende (-amir) und des Umstands, dass zumindest auch phonetische und visuelle Überschneidungen im zweiten Buchstaben (-u-) bestehen (cut- [Widerspruchszeichen] / Tul- [angefochtene Marke]) und sich die Vergleichszeichen zudem reimen, kann eine Zeichenähnlichkeit auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene bejaht werden.
11. 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.).
12. Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Begriff «cutamir», dem als Ganzes kein klarer Sinngehalt zugeordnet werden kann. Auch die angefochtene Marke «Tulamir» wird mit keinem offensichtlichen Bedeutungsinhalt assoziiert. Selbst wenn im Widerspruchszeichen im Wortanfang «cut(a)-» eine Allusion auf die Haut erkannt wird (c(k)utan = zur Haut / Cutis gehörend; vgl. https://flexikon.doccheck.com/de/Kutan?utm_source=www.doccheck.com&utm_medium=DC%2520Search&utm_campaign=DC%2520Search%2520content_type%253Aall&utm_content=DC%2520Search%2520kutan, eingesehen am 19.02.2025), verleiht insbesondere die übereinstimmende Endung «-(a)mir» den Vergleichszeichen einen unbestimmten Charakter. Diese können folglich insgesamt als Fantasiebezeichnungen eingestuft werden resp. propagieren aufgrund der Übereinstimmung im Element «-amir» - falls mit einem Vornamen assoziiert - Übereinstimmungen im Bedeutungsgehalt.
13. Mithin können auch keine Unterschiede im Sinngehalt ausgemacht werden, welche die festgestellten Ähnlichkeiten auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene zu kompensieren vermögen. 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. Da die Warengleichartigkeit für einige Waren der Klasse 5 (*«Lezithin für medizinische Zwecke; Gelatine für medizinische Zwecke; Diätetische Nahrungsergänzungsmittel; Nutrazeutika für therapeutische oder medizinische Zwecke; Ballaststoffe; Milchpulver für Babys; Diätnahrungsmittel für medizinische Zwecke; Babynahrungsmittel»*) verneint worden ist, ist die Verwechslungsgefahr noch für die in casu verbleibenden Waren der Klassen 3 und 5 zu beurteilen.
 Gemäss ständiger Rechtsprechung werden die vorliegend massgeblichen pharmazeutischen Präparate in der Regel, und zwar unabhängig von einer allfälligen Rezeptpflicht, sowohl von Fachkreisen als auch von Endverbrauchern mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt als Produkte des täglichen Gebrauchs (vgl. BVGer B-953/2013, E. 3.2 – *CIZELLO / SCIELO* und B-1637/2015, E. 3.1 – *FEMIBION / FEMINABIANE*). Bei Waren der Klasse 3 handelt es sich hingegen um Massenartikel des täglichen Bedarfs, bei denen von einer geringen Aufmerksamkeit des Publikums auszugehen ist (vgl. BVGer B-5868/2019, E. 3.1 – *NIVEA (fig.) / NEAUVIA*).
4. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
5. Der Widerspruchsmarke «cutamir» kann im Zusammenhang mit den zur Diskussion stehenden Waren der Klassen 3 und 5 insbesondere wegen der Endung «-amir» kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden und sie verfügt folglich insgesamt über einen unbestimmten Charakter (vgl. auch Abschnitt III. C. Ziff. 12 hiervor). Der Widerspruchsmarke kommt mithin im Gesamteindruck durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
6. Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen mehrsilbigen Wortmarken, die beide für Pharmazeutika registriert sind, hat die Rechtsprechung schon wiederholt beschäftigt. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr wurde gewöhnlich bejaht, wenn sich die Anfangssilben (wie in casu) nur geringfügig unterscheiden und sie in den Mittel- und Endsilben äusserst ähnlich oder gar identisch sind (BGE 101 II 290 - *Stugeron / Ugaron*; RKGE in sic! 2005, 655 - *Leponex / Felonex*; RKGE in SMI 1996, 467 - *Vitacid / Phyt'acid*; RKGE in SMI 1996, 328 - *Dromos / Stromos*).
 Vorliegend handelt es sich um lange, dreisilbige Wörter, welche sich weniger leicht einprägen als Kurzwörter (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1). Der Umstand, dass die Vergleichszeichen im Wortende «-amir» vollständig übereinstimmen und auch visuelle und phonetische Überschneidungen im zweiten Buchstaben «-u-» und folglich in der Anfangssilbe aufweisen (cu- [Widerspruchsmarke] / Tu- [angefochtene Marke]) führt – zumal der Konsument dem Wortanfang und dem Wortende mehr Beachtung schenkt – zur Gefahr, dass das Publikum die minimale Abweichung am Wortanfang der angefochtenen Marke (Tul- anstatt cut-) bei flüchtiger Wahrnehmung und gleichbleibendem Wortende überhört resp. überliest. Auch ist unwahrscheinlich, dass der Abnehmer die Unterschiede aufgrund der im Übrigen ausgeprägten akustischen als auch visuellen Ähnlichkeiten auf Anhieb erkennen wird, da der Konsument die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig wahrnimmt. Schliesslich ist in diesem Zusammenhang auch zu beachten, dass die Marken als Ganzes zu betrachten sind, und die einzelnen Teile nicht in mosaikartiger Betrachtungsweise nach Verschiedenheiten abgesucht werden dürfen (vgl. Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N. 11 zu Art. 3).

7. Die hier noch zu beurteilenden Waren der Klassen 3 und 5 der angefochtenen Marke sind gleich resp. zumindest (stark) gleichartig mit den Waren der Klassen 3 und 5 der Widerspruchsmarke, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall:
 Der vorhandene minimale Unterschied am Wortanfang (cut- [Widerspruchszeichen] / Tul- [angefochtene Marke]) ist im Hinblick auf das übereinstimmende Wortende (-amir) nicht derart ausgeprägt, dass er das Gesamtbild wesentlich zu beeinflussen vermöchte. Insbesondere der Unterschied im dritten Buchstaben (-t- / -l-) droht im Gesamten unterzugehen, so dass die a priori in den Anfangsbuchstaben (c- / T-) bestehende Abweichung nicht geeignet ist, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen und von den übereinstimmenden Elementen abzulenken.
 Zwar werden die u.a. beanspruchten Pharmazeutika – wie bereits festgehalten - in der Regel mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft. Indessen dürfen einerseits die Anforderungen an die Verwechslungsgefahr selbst bei erhöhter Aufmerksamkeit nicht überdehnt werden (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 998 ff.). Andererseits ist vorliegend zu beachten, dass unter die für die Vergleichszeichen beanspruchten Waren der Klasse 5 auch nicht rezeptpflichtige Produkte zu subsumieren sind, welche sich auch an den schweizerischen Durchschnittsabnehmer richten und welche deshalb höchstens mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit erworben werden. In Anbetracht dieser Umstände verändert der vorhandene geringfügige Unterschied am Wortanfang den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens zu wenig. Dies hat umso mehr für Waren der Klasse 3 zu gelten, die mit einer reduzierten Aufmerksamkeit erworben werden. Wortzeichen, die sich (wie in casu) reimen, gelten zudem infolge des ähnlichen Wortklanges grundsätzlich als verwechselbar (vgl. BVGer B-6665/2010 vom 21. Juli 2011, E. 9.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office).
8. Obwohl die zur Diskussion stehenden Waren der Klasse 5 im Gegensatz zu den Waren der Klasse 3 zumindest mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit erworben werden, ist unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit und der (starken) Warengleichartigkeit resp. sogar -gleichheit die Gefahr, dass die beiden Marken im Erinnerungsbild der Abnehmer verwechselt werden, zu bejahen.
 Der Widerspruch Nr. 104155 wird daher teilweise, im Umfang der bestehenden Warengleichheit resp. -gleichartigkeit, gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 815145 «Tulamir» für die Waren der Klasse 3 und «Pflanzenextrakte für pharmazeutische Zwecke; Vitaminpräparate; Pharmazeutische Präparate und Substanzen; Chemisch-pharmazeutische Präparate; Kapseln für medizinische Zwecke; Sirupe für pharmazeutische Zwecke; Tonika [Arzneimittel]; Salben für pharmazeutische Zwecke; Keimtötende Mittel; Pharmazeutische Präparate; Traditionelle chinesische Heilkräuter; Bonbons für medizinische Zwecke; Drogen für medizinische Zwecke; Abmagerungstabletten; Arzneimittel für humanmedizinische Zwecke; Pharmazeutische Erzeugnisse» (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. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen. Hat die widerspruchsgegnersche 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. Der Widerspruch wird lediglich teilweise gutgeheissen. Die widersprechende Partei ist vorliegend mit ihrem Begehren rund zu drei Vierteln durchgedrungen. Gemäss Rechtsprechung rechtfertigt dies keine vollständige Kostenaufgabe an die mehrheitlich unterliegende Partei (vgl. BVGer B-6734/2023 – *BURGER KING / Burek BK King (fig.)*). Die Parteikosten werden daher wettgeschlagen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Die widerspruchsgegnerische Partei liess sich im vorliegenden Verfahren nicht vernehmen, sodass ihr praxisgemäss keine Parteientschädigung zugesprochen wird. Die anwaltlich vertretene widersprechende Partei hat aufgrund der Kostenwettschlagung Anspruch auf die Hälfte der üblichen Entschädigung von CHF 1'200.00, mithin auf CHF 600.00. Des Weiteren ist ihr der Ersatz der hälftigen Widerspruchsgebühr von CHF 800.00, d.h. CHF 400.00, zuzusprechen. Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei somit eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 (einschliesslich Ersatz der hälftigen Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104155 wird teilweise gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 815145 «Tulamir» wird für folgende Waren widerrufen:

Klasse 3

Alle registrierten Waren;

Klasse 5

Pflanzenextrakte für pharmazeutische Zwecke; Vitaminpräparate; Pharmazeutische Präparate und Substanzen; Chemisch-pharmazeutische Präparate; Kapseln für medizinische Zwecke; Sirupe für pharmazeutische Zwecke; Tonika [Arzneimittel]; Salben für pharmazeutische Zwecke; Keimtötende Mittel; Pharmazeutische Präparate; Traditionelle chinesische Heilkräuter; Bonbons für medizinische Zwecke; Drogen für medizinische Zwecke; Abmagerungstabletten; Arzneimittel für humanmedizinische Zwecke; Pharmazeutische Erzeugnisse.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

4.

Die Parteikosten werden wettgeschlagen.

5.

Die widerspruchsgegnersche Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1000.00 (einschliesslich Ersatz der hälftigen Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 20. Februar 2025

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).