

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104177 in Sachen

Kenvue Inc.
199 Grandview Road
Skillman, NJ 08558
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch

E. Blum & Co. AG
Hofwiesenstrasse 349
8050 Zürich

CH-Marke Nr. 764885 - NEUTROGENA FOR PEOPLE WITH SKIN

gegen

LIFE GENE LIMITED
291 BRIGHTON ROAD
CR2 6EQ SOUTH CROYDON
GB-Grossbritannien

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

euromaier AG
Berglihöh 3
8725 Ernetschwil

CH-Marke Nr. 815968 - NutriGene

Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 815968 "NutriGene" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 18.06.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 5 *Babyhöschenwindeln; Desinfektionstücher für medizinische Zwecke; pharmazeutische Erkältungspräparate; Präparate zur Behandlung von Erkältungen; Hustenmittel.*
 - 35 *Werbung; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Marketing; Verkaufsförderung [Sales promotion] für Dritte; Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur; Geschäftsführung für freiberufliche Dienstleister; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Buchführung; Sponsorensuche; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf pharmazeutische, medizinische und veterinärmedizinische Artikel sowie Hygienepräparate.*
2. Am 18.09.2024 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 ihre CH-Marke Nr. 764885 "NEUTROGENA FOR PEOPLE WITH SKIN" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:
 - 3 *Nicht medizinische Hautpflegeprodukte für das Gesicht, nämlich Gesichtsfeuchtigkeitscremes, Gesichtsfeuchtigkeitsgels, Gesichtsfeuchtigkeitslotionen, Gesichtsreiniger, feuchte Gesichtstücher, Gesichtspeelings, feuchte Gesichtsstreifen, Gesichtsmasken, Gesichtsadstringentien, Gesichtsbehandlungscremes, Gesichtsbehandlungsgels, Gesichtsbehandlungslotionen, Gesichtsseren, Augenbehandlungscremes, Augenbehandlungsgels, Augenbehandlungslotionen, Anti-Aging-Cremen, Anti-Aging-Gels, Anti-Aging-Lotionen und -Behandlungen; Körperpflegeprodukte, nämlich Körperlotionen, Körpercremes, Körperwaschmittel; Handcremes, Handlotionen; Fusscremes, Fusslotionen; Kosmetika, nämlich Grundierungen, Gesichtsschminke, Flüssigschminke, Kosmetika, nämlich Puderdosen, Schminke, Kompaktpuder, loser Puder, korrigierende Abdeckmittel (Kosmetika), Abdeckmittel (Kosmetika), Rouge, Bräunungsmittel, Lippenstifte, Lipgloss, Wimperntusche (Mascara); Haarpflegeprodukte, nämlich Shampoos, Haarspülungen, Haarreparaturbehandlungen (leave-in treatments); kosmetische Sonnenschutzmittel; kosmetische Sonnenschutzmittel, nämlich Selbstbräunungsmittel.*
 - 5 *Mittel für die Behandlung von Akne, nämlich Akne-Reiniger und Akne-Feuchtigkeitsmittel.*
 - 35 *Erteilung von kommerziellen Auskünften für Verbraucher bei der Auswahl von Produkten, nämlich in Bezug auf Hautpflegeprodukte.*
 - 44 *Bereitstellung von Informationen in den Bereichen Gesichtspflege, Körperpflege, Sonnenpflege, Kosmetik, Haarpflege, Älterwerden und Schönheit; Bereitstellung von individuellen kosmetischen Hautpflegebewertungen für Dritte; Bereitstellung von individuellen medizinischen Hautpflegebewertungen für Dritte.*
4. Mit Verfügung vom 19.09.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 21.10.2024 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 22.10.2024 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.
7. Mit Entscheid vom 13.02.2025 hiess das IGE den Widerspruch teilweise gut.
8. Mit Schreiben vom 21.02.2025 hat die widersprechende Partei das Institut darauf aufmerksam gemacht, dass im Dispositiv des Entscheids vom 13.02.2025 fälschlicherweise die Dienstleistungen aufgeführt seien, für die der Widerspruch abzuweisen sei. Der Entscheid vom 13.02.2025 wird somit in Wiedererwägung gezogen und durch den neuen Entscheid ersetzt.

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 Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 25.11.2020, die angefochtene Marke am 26.04.2024 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.

III. Wiedererwägung

1. Nach Art. 58 VwVG kann die Vorinstanz bis zu ihrer Vernehmlassung die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung ziehen. Unter Vernehmlassung im Sinne dieser Bestimmung wird gemäss der Lehre nicht bloss die erste Stellungnahme der Vorinstanz verstanden, sondern auch spätere Stellungnahmen, zu denen die Vorinstanz von der Beschwerdeinstanz eingeladen worden ist (Bernhard Waldmann, Philipp Weissenberger, VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Schulthess 2009, N 36 zu Art. 58). Von der Praxis wird dabei anerkannt, dass eine Wiedererwägung auch ohne Beschwerde möglich sein muss.
2. Der Anwendungsbereich von Art. 58 VwVG beschränkt sich auf erstinstanzliche Verfügungen im Sinne von Art. 5 VwVG. Beim Widerspruchsentscheid vom 29. August 2024 (nachfolgend Widerspruchsentscheid) handelt es sich definitionsbedingt um eine erstinstanzliche Verfügung im Sinne von Art. 5 VwVG.
3. Die Wiedererwägung erfolgt entweder von Amtes wegen oder auf ein (Wiedererwägungs-)Gesuch eines Betroffenen hin. Bevor eine Verfügung in formelle Rechtskraft erwächst, kann die Verwaltung, dies wird durch Art. 58 VwVG deutlich gemacht, voraussetzungslos auf sie zurückkommen. Die Verfügung muss weder zweifellos unrichtig sein noch muss deren Berichtigung erhebliche Bedeutung zukommen. Dem Vertrauensschutz und der Rechtssicherheit kommt vor Eintritt der formellen Rechtskraft nicht dieselbe Bedeutung zu wie nach diesem Zeitpunkt (vgl. Bernhard Waldmann, Philipp Weissenberger, a.a.O., N 16 u. 28 zu Art. 58).
4. In seinem Entscheid vom 13.02.2025 hielt das IGE in III. B. Ziff. 13 betreffend die Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit Folgendes fest:
"Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Dienstleistungen *Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Geschäftsführung für freiberufliche Dienstleister; Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur; Buchführung; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Sponsorensuche* (Klasse 35) bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren bzw. -dienstleistungen ist von Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen."
5. In Ziffer 2 des Dispositivs verfügte das IGE hingegen die Löschung der oben in Ziffer 4 aufgeführten Dienstleistungen. Damit leidet die Verfügung vom 13.02.2025 somit an einem offensichtlichen Mangel. Entsprechend erfolgt die Wiedererwägung der Verfügung vom 13.02.2025 von Amtes wegen. Diese wird widerrufen und durch eine neue Verfügung vom 26.02.2025 ersetzt.

IV. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

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

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, auf www.ige.ch).
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 soweit vorliegend interessierend für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 5 *Babyhöschenwindeln; Desinfektionstücher für medizinische Zwecke; pharmazeutische Erkältungspräparate; Präparate zur Behandlung von Erkältungen; Hustenmittel.*
 - 35 *Werbung; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Marketing; Verkaufsförderung [Sales promotion] für Dritte; Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur; Geschäftsführung für freiberufliche Dienstleister; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Buchführung; Sponsorensuche; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf pharmazeutische, medizinische und veterinärmedizinische Artikel sowie Hygienepräparate.*
4. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 3 *Nicht medizinische Hautpflegeprodukte für das Gesicht, nämlich Gesichtsfeuchtigkeitscremes, Gesichtsfeuchtigkeitsgels, Gesichtsfeuchtigkeitslotionen, Gesichtsreiniger, feuchte Gesichtstücher, Gesichtspeelings, feuchte Gesichtsstreifen, Gesichtsmasken, Gesichtsadstringentien, Gesichtsbehandlungscremen, Gesichtsbehandlungsgels, Gesichtsbehandlungslotionen, Gesichtsseren, Augenbehandlungscremen, Augenbehandlungsgels, Augenbehandlungslotionen, Anti-Aging-Cremen, Anti-Aging-Gels, Anti-Aging-Lotionen und -Behandlungen; Körperpflegeprodukte, nämlich Körperlotionen, Körpercremen, Körperwaschmittel; Handcremen, Handlotionen; Fusscremen, Fusslotionen; Kosmetika, nämlich Grundierungen, Gesichtsschminke, Flüssigschminke, Kosmetika, nämlich Puderdosen, Schminke, Kompaktpuder, loser Puder, korrigierende Abdeckmittel (Kosmetika), Abdeckmittel (Kosmetika), Rouge, Bräunungsmittel, Lippenstifte, Lipgloss, Wimperntusche (Mascara); Haarpflegeprodukte, nämlich Shampoos, Haarspülungen, Haarreparaturbehandlungen (leave-in treatments); kosmetische Sonnenschutzmittel; kosmetische Sonnenschutzmittel, nämlich Selbstbräunungsmittel.*
 - 5 *Mittel für die Behandlung von Akne, nämlich Akne-Reiniger und Akne-Feuchtigkeitsmittel.*
 - 35 *Erteilung von kommerziellen Auskünften für Verbraucher bei der Auswahl von Produkten, nämlich in Bezug auf Hautpflegeprodukte.*
 - 44 *Bereitstellung von Informationen in den Bereichen Gesichtspflege, Körperpflege, Sonnenpflege, Kosmetik, Haarpflege, Älterwerden und Schönheit; Bereitstellung von*

individuellen kosmetischen Hautpflegebewertungen für Dritte; Bereitstellung von individuellen medizinischen Hautpflegebewertungen für Dritte.

Angefochtene Waren in Klasse 5

5. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten *Akne-Reiniger und Akne-Feuchtigkeitsmittel* sind pharmazeutische Produkte. Auch die angefochtenen *pharmazeutische Erkältungspräparate; Präparate zur Behandlung von Erkältungen; Hustenmittel* gelten als Pharmazeutika. 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 markenrechtlich relevante Übereinstimmungen bestehen (vgl. u.a. BVGer B-5404/2021, E. 5.2 – VIFOR / VITOP). Die Gleichartigkeit ist somit klar gegeben.
6. Angefochten sind weiter *Babyhöschenwindeln*. Diese gelten als Hygienepreparate. Es liegt durchaus im Erwartungshorizont der Abnehmer, dass ein Anbieter von Körper- und Schönheitspflegeprodukten breit diversifiziert und auch Hygienepreparate anbietet. Auch ist zu beachten, dass die Hygieneprodukte genau wie Mittel für die Körperpflege sowohl pflegende wie auch heilende Wirkung haben können. Zudem werden diese konkurrierenden Waren in Apotheken, Drogerien und in Supermärkten in den gleichen Abteilungen bzw. Regalen angeboten. Die Gleichartigkeit ist daher zwischen *Körperpflegeprodukte, nämlich Körperlotionen, Körpercremen, Körperwaschmittel* der Widerspruchsmarke und den angefochtenen *Babyhöschenwindeln* zu bejahen. Es gilt denn auch zu beachten, dass unter die *Körperlotionen* und *Körpercremen* auch spezielle Lotionen zur Pflege des Babypo gehören, da übermässige Nässe zu Hautreizungen führen kann. Solche Pflegesalben stehen denn auch in einem zumindest entfernten Ergänzungsverhältnis zu den *Babyhöschenwindeln* (vgl. auch Entscheid des IGE, W 14962, III. B. Ziff. 9 – (fig.) / ABC (fig.), abrufbar unter <https://ph.ige.ch/ph/>).
7. Gemäss Rechtsprechung kann heutzutage davon ausgegangen werden, dass Kosmetika und Körperpflegeprodukte mehrheitlich über die gleichen Vertriebskanäle verkauft werden wie pharmazeutische Präparate (vgl. z.B. RKGE in sic! 1997, 299, E. 4 – NEUTROGENA/NEUTRIA). So werden in Apotheken neben Medikamenten denn auch regelmässig Kosmetika und Körperpflegeprodukte wie z.B. Deodorants, Gesichtscremes angeboten. Die Grenze zwischen rein pflegenden Schönheits- resp. Kosmetikprodukten und solchen mit heilender Wirkung ist fließend. Vor allem im Hautpflegebereich gibt es einen Trend zu Produkten, die sowohl pflegende wie auch heilende Wirkung haben (sog. „cosmoceuticals“). Diese Überlegungen gelten auch für das Verhältnis zwischen den angefochtenen *Desinfektionstüchern für medizinische Zwecke* sowie *Körperpflegeprodukte, nämlich Körperlotionen, Körpercremen, Körperwaschmittel* der Widerspruchsmarke. *Desinfektionstüchern für medizinische Zwecke* dienen u.a. der Behandlung von Hautwunden. Auch die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Körperpflegeprodukte können als mit Lotion getränkte Tücher auf dem Markt angeboten werden, die der Behandlung bzw. Pflege der Haut dienen. Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 35

8. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchte Dienstleistung *Erteilung von kommerziellen Auskünften für Verbraucher bei der Auswahl von Produkten, nämlich in Bezug auf Hautpflegeprodukte* umfassen Dienstleistungen, die in Verbindung mit dem Verkauf von Waren erbracht werden. Darunter fallen auch Dienstleistungen, andere Unternehmen zu helfen, ihre Geschäfte zu verbessern. Zu diesem Zweck können auch Werbestrategien miteinbezogen werden. Insofern besteht ein enger Zusammenhang zwischen diesen Dienstleistungen der Widerspruchsmarke und *Werbung; Marketing; Verkaufsförderung [Sales promotion] für Dritte* der angefochtenen Marke. Diese angefochtenen Dienstleistungen können mit *Werbung* in einem Austauschverhältnis stehen kann, da sie sich ans gleiche Zielpublikum richten und eine ähnliche Zweckbestimmung verfolgen. Außerdem können sie von denselben Anbietern erbracht werden, nämlich Werbeagenturen, mit deren Unterstützung Waren des Dienstleistungsadressaten beworben werden. Schliesslich kann die Widerspruchsdienstleistung auch als Ergänzung zur angefochtenen Werbedienstleistung qualifiziert werden. Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen.
9. Das Gleiche gilt auch für das Verhältnis zwischen den angefochtenen *Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf pharmazeutische, medizinische und veterinärmedizinische Artikel sowie Hygienepreparate* und der *Erteilung von kommerziellen Auskünften für Verbraucher bei der Auswahl von Produkten, nämlich in Bezug auf Hautpflegeprodukte* der Widerspruchsmarke. Bei der Dienstleistung Detailhandel

- bzw. Einzelhandel in Klasse 35 handelt es sich gemäss Nizza-Klassifikation um das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern" und somit um eine besondere Art der Warenpromotion (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3 mit Verweis auf BVGer B-2711/2016, E. 4 – THE BODY SHOP, THE BODY SHOP (fig.) / THEFACESHOP (fig.)). Die Gleichartigkeit ist somit, im Gegensatz zu den Ausführungen der widerspruchsgegnerschen Partei, zu bejahen.
10. Demgegenüber besteht keine Gleichartigkeit zwischen der *Erteilung von kommerziellen Auskünften für Verbraucher bei der Auswahl von Produkten, nämlich in Bezug auf Hautpflegeprodukte* der älteren Marke und den Dienstleistungen *Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Geschäftsführung für freiberufliche Dienstleister; Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur; Buchführung* der angefochtenen Marke. Die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke betreffend insbesondere Verbraucher- und Informationsdienste. Sie umfassen hingegen nicht die Bereitstellung von Geschäftsinformationen im Bereich der Unternehmensanalyse, der Geschäftsführung, Marktforschung, im Bereich Import bzw. Export, Buchhaltung oder anderer betriebswirtschaftlichen Zwecken. Im Gegensatz dazu sind Dienstleistungen der Unternehmensführung dazu bestimmt andere Unternehmen aktiv bei der Führung ihrer Geschäfte zu unterstützen, indem sie die Strategie und/oder Richtung vorschlagen. Die Unternehmensberater, die diese Dienstleistungen erbringen, sammeln Informationen und stellen Instrumente und Fachwissen zur Verfügung, um ihre Kunden in die Lage zu versetzen, ihre Geschäfte zu führen, oder um Unternehmen die nötige Unterstützung für den Erwerb, die Entwicklung und die Ausweitung ihres Marktanteils zu bieten. Das zur Erbringung der konkurrierenden Dienstleistung ist somit unterschiedlich, zudem verfolgen diese Dienstleistungen andere Zwecke. Die strittigen Dienstleistungen stehen überdies auch nicht in einem Ergänzungsverhältnis zueinander und werden von unterschiedlichen Anbietern erbracht. Auch im Verhältnis zu den anderen von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist keine Gleichartigkeit auszumachen.
 11. Die angefochtene Dienstleistung *Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken* ist eine rein administrative Tätigkeit. Der Zweck dieser Dienstleistung unterscheidet sich denn auch klar von der *Erteilung von kommerziellen Auskünften für Verbraucher bei der Auswahl von Produkten, nämlich in Bezug auf Hautpflegeprodukte* der älteren Marke. Diese konkurrierenden Dienstleistungen werden von unterschiedlichen Anbietern erbracht und sie stehen, aufgrund ihrer unterschiedlichen Art, auch nicht in einem Austausch- bzw. Ergänzungsverhältnis zueinander. Die Gleichartigkeit zwischen diesen konkurrierenden Dienstleistungen wie auch gegenüber den anderen von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist somit zu verneinen.
 12. Die angefochtene Marke ist zudem für die Dienstleistung *Sponsorensuche* geschützt. Beim Sponsoring geht es darum, dass Unternehmen im Sport, bei kulturellen Ereignissen sowie im ökologischen, sozialen und medialen Bereich gezielt Personen, Projekte, Institutionen und audiovisuelle Programme unterstützen sowie eigene Veranstaltungen initiieren, um Teilnehmer und Zuschauer mit Kommunikationsabsichten von Unternehmen zu konfrontieren. Durch Sponsorships werden Ereignisse, die im Fokus des öffentlichen Interesses stehen und folglich Resonanz in den Medien finden, in die Kommunikationsarbeit von Unternehmen einbezogen, um kommunikative Wirkungen zu erzielen (vgl. Definition im Wirtschaftslexikon Gabler, auf <https://wirtschaftslexikon.gabler.de>, abgerufen am 29.01.2025). Die Dienstleistung *Sponsorensuche* kann somit als Werbemassnahme qualifiziert werden. Die Erbringung dieser Dienstleistung erfordert ein anderes fachtechnisches Know-how als die von der Widerspruchsmarke in Klasse 35 beanspruchte *Erteilung von kommerziellen Auskünften für Verbraucher bei der Auswahl von Produkten, nämlich in Bezug auf Hautpflegeprodukte*. Die konkurrierenden Dienstleistungen unterscheiden sich auch von ihrer Art und Zweckbestimmung her klar. Die Gleichartigkeit somit bezüglich sämtlicher von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu verneinen.
 13. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die (teils entfernte) Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Dienstleistungen *Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Geschäftsführung für freiberufliche Dienstleister; Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur; Buchführung; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Sponsorensuche (Klasse 35)* bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren bzw. -dienstleistungen ist von Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. Enthält eine Marke mehrere kennzeichnungskräftige Wortelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf ein Wortelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (vgl. zur Situation bei kombinierten Wort-/Bildmarken: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).
3. In casu stehen sich die reinen Wortmarken "NEUTROGENA FOR PEOPLE WITH SKIN" (Widerspruchsmarke) und "NutriGene" (angefochtene Marke) gegenüber. 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.]*). Die ältere Marke setzt sich aus den Elementen "NEUTROGENA" und "FOR PEOPLE WITH SKIN" zusammen. Das sich die Übereinstimmungen auf das erste Element der Widerspruchsmarke beschränken, fokussiert der nachfolgende Zeichenvergleich dieses Element.
4. Das angefochtene Zeichen übernimmt sieben von zehn Buchstaben des ersten Elements der Widerspruchsmarke. Dabei stehen die Buchstaben N, T, R, G, E und N an fast identischer Stelle. Die Unterschiede beschränken sich auf das Weglassen des zweiten Buchstabens "E" sowie das Ersetzen des "O" durch ein "I" und des Schlussbuchstaben "A" durch ein "E". Damit übernimmt das jüngere Zeichen ein Grossteil des ersten Elements der Widerspruchsmarke. Dies hat, trotz des zusätzlichen Elements "FOR PEOPLE WITH SKIN" eine Ähnlichkeit im Schriftbild zur Folge.
5. Auf Deutsch ausgesprochen weist die Widerspruchsmarke vier Silben auf (neu-tro-ge-na). Das erste Element des angefochtenen Zeichens verfügt bei einer Aussprache auf Deutsch ebenfalls vier Silben auf (nu-tri-ge-ne), bei einer Aussprache auf Englisch deren drei (nju:-tri- dʒi:n). Beide Konfliktzeichen weisen die gleichen Konsonanten auf, die in den vier Silben an je der gleichen Stelle in den vier Silben stehen. Weiter ist der Vokal in der dritten Silbe identisch, die ersten Silben enthalten den Vokal U und die Unterschiede in der Aussprache zwischen dem A und dem E sind nicht stark. Dies alles bedingt bei deutscher Aussprache der Konfliktzeichen eine klare klangliche Ähnlichkeit zwischen dem ersten Element der Widerspruchsmarke und dem angefochtenen Zeichen. Trotz der zusätzlichen Silben Widerspruchsmarke ist eine klangliche Ähnlichkeit zu bejahen.
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. "Neutrogena" kommt als Ganzes kein Sinngehalt zu. Hingegen stellt der erste Zeichenbestandteil "Neutro" einen Hinweis auf *neutral* dar (vgl. RKGE in sic! 1997, S. 299 – NEUTROGENA / NEUTRIA). Auch "NutriGene" kommt als Ganzes keine Bedeutung zu. Demgegenüber wird das angefochtene Zeichen in die Elemente "Nutri" und "Gene". "Nutri" ist ein Wortbildungselement, das auf Französisch z.B. in den Begriffen *nutriment, nutritif, nutrition* oder *nutritionniste* vorkommt (vgl. Einträge im Wörterbuch Le Petit Robert, auf <https://petitrobert.lerobert.com>, abgerufen am 06.02.2025). Auch auf Englisch ist "nutri" Teil von Begriffen wie *nutrition, nutritional, nutrients* (vgl. Abfrage auf www.onelook.com, besucht am 06.02.2025). Das IGE qualifiziert das Element "nutri" als beschreibenden Hinweis auf *Nahrung, Ernährung* (vgl. Eintrag in der Prüfungshilfe des IGE, auf <https://ph.ige.ch>). "Gene" ist auf Deutsch die Pluralform von Gen, auf Englisch ist

es die Singularform von Gen. Das angefochtene Zeichen kommt somit der Sinngehalt *Ernährungs-/Nahrungsgen bzw. -gene* zu. Die Konfliktzeichen verfügen somit über unterschiedliche Sinngehalte.

8. Ob die festgestellten Ähnlichkeiten ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen, gilt es in der Folge 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 auch von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren und -dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie gekauft werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikel» des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen zu rechnen ist als bei Spezialprodukte, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Bei den vorliegend interessierenden Waren der Klasse 3 handelt es sich um solchen Massenartikel des täglichen Bedarfs, die folglich mit niedriger Aufmerksamkeit erworben werden (BVGer B-5868/2019, E. 3.2 – NIVEA [fig.] / NEAUVIA; BVGer B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU [fig.] mit Verweis auf BGE 122 III 382, E. 3 – Kamillosan / Kamillan). Demgegenüber werden gemäss ständiger Rechtsprechung Pharmazeutika i.d.R., 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). Betreffend hier noch interessierenden Werbe- und Einzelhandelsdienstleistungen wird von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht (BGer in sic! 2022, 34, E. 6.6.1 – Tellco Holding / Tell et al.).
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. Dem Element "NEUTROGENA" der Widerspruchsmarke kann als Ganzes keine Bedeutung entnommen werden. Hingegen stellt der erste Zeichenbestandteil "Neutro" einen Hinweis auf *neutral* dar, dem in Verbindung mit Kosmetika und Pharmazeutika als Hinweis auf einen neutralen PH eine beschreibende Bedeutung zukommt. Das Element "FOR PEOPLE WITH SKIN" kann in Verbindung mit Hautpflegeprodukten zwar als allusiv, nicht aber als direkt beschreibend qualifiziert werden. Insgesamt ist die Widerspruchsmarke somit durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Und trotz des beschreibenden Elements "NEUTRO" ist ihr Schutzzumfang nicht eingeschränkt. Dies, die angefochtene Marke nicht für Nahrungsmittel bzw. Ernährungsdienstleistungen eingetragen ist und sich somit die Übereinstimmungen mit dem Element "NUTRI" der angefochtenen Marke nicht auf ein Element beziehen, das beim jüngeren Zeichen im Gemeingut steht.
5. Die Vergleichszeichen werden für teils ausgeprägt gleichartige Waren in Klasse 5 beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Bezüglich die übrigen als gleichartig beurteilten Waren und Dienstleistungen ist keine besondere Strenge an den Zeichenvergleich zu stellen.

6. Die Übernahme der Widerspruchsmarke oder eines ihrer wesentlichen Elemente für in der Regel zum Bestehen einer Verwechslungsgefahr. Wird eine ältere Marke oder einer ihrer kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element wahrgenommenen Bestandteile in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichenelement derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element erscheint (Richtlinien, Teil 6 Ziff. 6.3, mit Verweis auf BVGer B-4612/2019, E. 6.1 – HANA / Hanalytics (fig.); BVGer B-6432/2019, E. 5.1 – Giardino / giardino (fig.)). Dies ist in casu nicht der Fall. Die angefochtene Marke weist klare schriftbildliche und klangliche Übereinstimmungen mit dem selbständig kennzeichnenden Element "NEUTROGENA" der Widerspruchsmarke auf. Weiter sind die Unterschiede im Sinngehalt nicht derart, dass sie ein Verlesen oder Verhören ausschliessen würden. Schliesslich weist die angefochtene Marke keine weiteren Zeichenelemente auf, welche die Wahrnehmung als selbstständiges Element verhindern würden.
7. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke und der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit ist die Zeichenähnlichkeit genügend ausgeprägt, dass auch erhöhter Aufmerksamkeit der Abnehmer die Verwechslungsgefahr zu bejahren ist, zumal die Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums selbst in diesem Fall nicht überdehnt werden dürfen (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 997 ff.). Falls das Publikum aufgrund des im älteren Zeichen fehlenden Elements "FOR PEOPLE WITH SKIN" die Vergleichszeichen auseinander zu halten vermag, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht des ähnlichen Bestandteils "NEUTREGENA" bzw. "NutriGene" falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. mittelbare Verwechslungsgefahr; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2). Die jüngere Marke wird beispielsweise als weitere Waren- und Dienstleistungslinie der widersprechenden Partei verstanden werden.
8. Der Widerspruch Nr. 104177 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene CH-Marke Nr. 815968 "NutriGene" für die als gleichartig beurteilten Waren und Dienstleistungen widerrufen.

V. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise, nämlich zu gut zwei Drittel durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Parteikosten werden daher wettgeschlagen und die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 den Parteien je hälftig auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Entscheid vom 13.02.2025 wird wiedererwägungsweise widerrufen.

2.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104177 wird teilweise gutgeheissen.

3.

Die Eintragung der angefochtenen CH-Marke Nr. 815968 - "NutriGene" wird für folgende Waren und Dienstleistungen widerrufen:

5 *Babyhöschenwindeln; Desinfektionstücher für medizinische Zwecke; pharmazeutische Erkältungspräparate; Präparate zur Behandlung von Erkältungen; Hustenmittel.*

35 *Werbung; Marketing; Verkaufsförderung [Sales promotion] für Dritte; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf pharmazeutische, medizinische und veterinärmedizinische Artikel sowie Hygienepräparate.*

4.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5.

Die Parteikosten werden wettgeschlagen. Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 400.00 (Hälfte der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 26. Februar 2025

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).