

# **BVGer B-1605/2019 vom 31. Oktober 2019**

Bundesverwaltungsgericht, 2019-10-31, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-1605\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-1605_2019)

FR: TAF B-1605/2019 du 31 octobre 2019

IT: TAF B-1605/2019 del 31 ottobre 2019

## **Regeste**

Widerspruchssachen

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Widersprechende und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

### **E. 2**

Gegen die teilweise Gutheissung des Widerspruchs hinsichtlich der in Klasse 3 beanspruchten Waren in Dispositivziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz wurde keine Beschwerde erhoben. In diesem Umfang ist die Verfügung in Rechtskraft erwachsen.

### **E. 3.1**

Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind, und umgekehrt (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 96 E. 2c "Orfina"; Gallus Joller, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 "Gallo/Gallay [fig.]").

### **E. 3.2**

Die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit stellt auf den Gesamteindruck ab, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl.

2017, Art. 3 N. 41). Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend, wobei die Übereinstimmung auf einer Ebene in der Regel zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit genügt (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/Calyana"; Eugen Marbach, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 872 ff.).

### **E. 3.3**

Die ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen gebraucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Inhaber seine Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, kann er sein Markenrecht vorbehaltlich wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch nicht mehr geltend machen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Behauptet eine Widerspruchsgegnerin den Nichtgebrauch der älteren Marke, so hat die Widersprechende den Gebrauch oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 120 II 393 E. 4c; 88 I 11 E. 5a; Urteile des BVGer B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 "Exit [fig.]/Exit One").

### **E. 3.4**

Der rechtserhaltende Gebrauch muss ernsthaft, das heisst wirtschaftlich sinnvoll sein und nicht bloss zum Schein erfolgen. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umstände des Einzelfalls, wie beispielsweise Grösse und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (Urteile des BVGer B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1 "fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.>"; B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.5 "Lifetec/Life Technologies"). Das Zeichen muss weiter in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein, sodass es vom Verkehr als kennzeichnender Hinweis verstanden wird. Hierzu braucht die Marke nicht auf der Ware oder deren Verpackung angebracht zu sein, sondern kann auch in anderer Weise im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten gebraucht werden (Urteile des BGer 4C.159/2005 vom 19. August 2005 E. 2.2 "Voodoo Dolls/Voodoo"; 4A\_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 5.3 "Abanca [fig.]/Abanka [fig.]" m.w.H.). Der Markeninhaber kann sich den Gebrauch der Marke durch Dritte anrechnen lassen, solange dieser mit seiner Zustimmung erfolgt ist (Art. 11 Abs. 3 MSchG).

### **E. 3.5**

Wird eine Marke nur für bestimmte, unter einen breit gefassten Oberbegriff fallende Waren gebraucht, beschränkt sich die rechtserhaltende Wirkung des Gebrauchs zwar nicht auf das entsprechende Einzelprodukt, erfasst jedoch nicht ohne weiteres den gesamten Oberbegriff. Die rechtserhaltende Wirkung des Markengebrauchs wird unter Anwendung der erweiterten Minimallösung auf die Kategorie jener Waren oder Dienstleistungen ausgedehnt, deren künftigen Gebrauch er aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise nahelegt und erwarten lässt (Urteile des BVGer B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 "Gadovist/Gadovita"; B-6249/2014 vom 25. Juli 2016 E. 4.6 "Campagnolo [fig.]/F.LLI Campagnolo [fig.>"; Marbach, a.a.O., N. 1387; Markus Wang, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 11 N. 39).

### **E. 4.1**

Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs ihrer Marke zwischen dem 14. Dezember 2012 und dem 14. Dezember 2017 reichte die Beschwerdeführerin undatierte Verpackungskopien und Beipackzettel von vier mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Produkten (Lotion, Crème, Waschlotion, Nageltinktur) sowie Umsatzlisten und Lieferscheine für das Jahr 2017 ein. Im Beschwerdeverfahren B-3869/2018 reichte sie Belege für den Gebrauch durch Dritte mit ihrer Zustimmung nach. Anhand dieser Belege erachtete die Vorinstanz den Gebrauch der Widerspruchsmarke für pharmazeutische Erzeugnisse zur Körperreinigung bei trockener und schuppender Haut sowie für pharmazeutische Erzeugnisse für die Behandlung von verformten und verfärbten Fingernägeln glaubhaft gemacht. Dass es sich hierbei, wie von der Beschwerdeführerin behauptet, auch um Körperpflegeprodukte in Klasse 3 handeln könne, verneinte sie mit Verweis auf die Beipackzettel zu den gekennzeichneten Waren einschliesslich Zulassungsnummern der Swissmedic und der Tatsache, dass die entsprechenden Produkte nicht als Körperpflegemittel vermarktet worden seien. Unter Anwendung der erweiterten Minimallösung stellte sie den rechtserhaltenden Gebrauch für die Untergruppe pharmazeutische Erzeugnisse zur Behandlung von Nagel- und Hautkrankheiten in Klasse 5 fest.

#### **E. 4.2**

Aus den Verpackungen und Beipackzetteln der gekennzeichneten Waren geht hervor, dass die Widerspruchsmarke für dermatologische Produkte mit reinigenden, desinfizierenden und rückfettenden Eigenschaften zur Behandlung von Hautkrankheiten verwendet wird. Die Produkte weisen eine Zulassungsnummer der Swissmedic auf und richten sich ausdrücklich an "Patienten", werden also nicht als gewöhnliche Mittel zur Körperpflege vermarktet. Sie sind gemäss Beipackzetteln denn auch nur in Apotheken und Drogerien erhältlich und wurden, soweit aus den Umsatzlisten und Lieferscheinen ersichtlich, hauptsächlich an Arztpraxen, Apotheken und Drogerien geliefert. Zurecht hat die Vorinstanz die Produkte von gewöhnlichen Körperpflegemitteln in Klasse 3 abgegrenzt und als pharmazeutische Erzeugnisse betrachtet. Die Ausdehnung des Gebrauchs unter Berücksichtigung einer naheliegenden künftigen Entwicklung auf pharmazeutische Erzeugnisse zur Behandlung von Nagel- und Hautkrankheiten ist mit Blick auf die Praxis nicht zu beanstanden (vgl. zum rechtserhaltenden Gebrauch von Pharmazeutika die Urteile des BVGer B-5871/2011 E. 2.5 "Gadovist/Gadogita"; B-5119/2014 vom 17. März 2016 E. 3.2 "Visudyne/Vivadine"; B-2636/2015 vom 29. März 2016 E. 4.3 "Axotide/Acofide"). Einen weitergehenden rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke bzw. eine fehlerhafte Würdigung der Gebrauchsbelege macht die Beschwerdeführerin im Übrigen nicht geltend.

#### **E. 5**

Ausgehend von den rechtserhaltend gebrauchten Waren der älteren Marke sind sodann die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Während die Vorinstanz davon ausgeht, pharmazeutische Produkte würden von Durchschnittsverbrauchern und spezialisierten Abnehmerkreisen - Pharmazeuten, Ärzten und Kosmetikern - mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt, stellt sich die Beschwerdeführerin auf den Standpunkt, die relevanten Verkehrskreise bestünden aus nicht sonderlich aufmerksamen Durchschnittskonsumenten ohne Fachkenntnisse. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten dermatologischen Produkte, insbesondere die nicht rezeptpflichtigen Lotionen, würden nicht mit erhöhter Aufmerksamkeit konsumiert. Indessen handelt es sich bei den rechtserhaltend gebrauchten Waren nicht um gewöhnliche Körperpflegemittel, die als Massenartikel des täglichen Gebrauchs mit geringer Aufmerksamkeit konsumiert werden, sondern um pharmazeutische

Produkte zur Behandlung von Hautkrankheiten. Dass die betroffenen Produkte nicht in Tablettenform eingenommen, sondern als Lotion auf die Haut aufgetragen werden, ändert nichts an deren Klassifizierung als Pharmazeutika. Waren dieser Art richten sich einerseits an fachkundige Ärzte, Pharmazeuten und Apotheker, andererseits an die Endabnehmer, mithin das breite Publikum, und werden mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt (Urteile des BVGer B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 4.2 "Zurcal/Zorcala"; B-4511/2012 vom 8. August 2014 E. 4 "Drossara/Drosiola"; B-1084/2015 vom 22. März 2015 "Drospira/Prospire").

### **E. 6.1**

Die Vorinstanz bejahte eine Zeichenähnlichkeit aufgrund von Ähnlichkeiten in Klang und Schriftbild der beiden Marken, die nicht durch Unterschiede im Sinngehalt relativiert würden. Die Zeichen wiesen insgesamt keinen Sinngehalt auf. Zwar bilde der Bestandteil "Cremo" der älteren Marke eine Anspielung auf das italienische "crema" bzw. das französische "crème", doch sei die von der Beschwerdegegnerin geltend gemachte Bedeutung des Bestandteils "Xero" für "hart, trocken" im Altgriechischen den angesprochenen Durchschnittsverbrauchern nicht bekannt. Die Beschwerdeführerin schliesst sich dieser Auffassung an und ergänzt, auch den Zeichenenden "-lan" komme kein Sinngehalt zu.

### **E. 6.2**

Vorliegend stehen sich zwei Wortmarken gegenüber. Die Widerspruchsmarke besteht aus 8, die angefochtene Marke aus 7 Buchstaben, wovon 6 übereinstimmen (R, E, O, L, A, N); weiter sind Vokalfolge (E, O, A) und Silbenzahl in beiden Zeichen identisch. Von den übereinstimmenden Buchstaben werden jedoch nur die vier letzten in derselben Reihenfolge übernommen (OLAN). Am prägenden Anfang unterscheiden sich die Zeichen deutlich. So beginnt die ältere Marke mit einem C, die angefochtene Marke hingegen mit einem auffälligen X; auffällig deshalb, weil die Anzahl von mit X beginnenden Wörtern in allen Landessprachen beschränkt ist und dem Buchstaben X an sich Signalwirkung zukommt. Bereits dies führt zu einem abweichenden Schriftbild (vgl. RKGE, in: sic! 2003 S. 973 ff. E. 4 "Seropram/Citopram"; Urteil des BVGer B-3138/2013 vom 3. Oktober 2014 E. 3.5 "Trileptal/Desileptal"). Die Zeichen unterscheiden sich auch im Klang. In den drei Landessprachen wird Cremolan mit einem weichen K-Laut beginnend ausgesprochen und enthält mit dem M in der Mitte einen weiteren weichen Buchstaben, während Xerolan mit einem Zischlaut beginnt und in der Mitte ein gerolltes R enthält. Auf der Ebene des Sinngehalts lassen sich weder Übereinstimmungen noch Unterschiede ausfindig machen. Unstrittig wird der Bestandteil "Cremo" der Widerspruchsmarke von den Verkehrskreisen, besonders im Zusammenhang mit dermatologischen Produkten, als Anspielung auf "Crème" und damit die Konsistenz der Produkte aufgefasst. Dass das Präfix "Xero" im Altgriechischen für "trocken" steht und sich in diversen medizinischen Fachausdrücken wie "Xeroderma", "Xerodermie" oder "Xerophthalmie" wiederfindet (Duden, Fremdwörterbuch, 11. Aufl. 2015), wird allenfalls spezialisierten Fachkreisen bekannt sein, nicht aber den Endkonsumenten. Ebensowenig ist anzunehmen, dass die Verkehrskreise die Endung "lan" beider Zeichen mit dem in Salben verwendeten Wollfett Lanolin in Verbindung bringen. Ein eindeutiger Sinngehalt kommt zumindest der angefochtenen Marke nicht zu. Die Frage kann indessen offen bleiben, da die Unterschiede der Zeichen im prägenden Beginn auf visueller und klanglicher Ebene ausreichen, um eine Ähnlichkeit auszuschliessen. Die Unterschiede fallen angesichts der erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise umso

mehr ins Gewicht. Mangels Zeichenähnlichkeit ist eine Verwechslungsgefahr im Vorherein zu verneinen; eine Prüfung der Warengleichartigkeit und Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erübrigt sich damit.

### **E. 6.3**

Die Beschwerde ist im Ergebnis abzuweisen und die vorinstanzliche Verfügung insoweit zu bestätigen, als sie von der Beschwerdeführerin nicht angefochten worden ist.

### **E. 7**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG).

#### **E. 7.1**

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.- festzulegen. Sie werden dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.- entnommen.

#### **E. 7.2**

Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Der Beschwerdegegnerin sind mangels Beteiligung am vorliegenden Verfahren keine Kosten entstanden. Der Vorinstanz als Bundesbehörde ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE). Es wird daher keine Parteientschädigung zugesprochen.

### **E. 8**

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.