

# **BVGer B-5868/2019 vom 8. Juli 2020**

Bundesverwaltungsgericht, 2020-07-08, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-5868\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-5868_2019)

FR: TAF B-5868/2019 du 8 juillet 2020

IT: TAF B-5868/2019 del 8 luglio 2020

## **Regeste**

Widerspruchssachen

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 VwVG eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass sich der Widerspruch vorliegend lediglich auf die Warenklassen 3, 5 und 44 bezieht (vgl. zum Umfang des Widerspruchs Anhang zur Widerspruchsschrift vom 19. Februar 2019).

### **E. 2.1**

Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind, und umgekehrt. Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnete Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.>"; 128 III 99 E. 2c "Orfina"; Letzterer m.H.).

### **E. 2.2**

Gleichartigkeit der Waren liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "[fig.]/Bonewelding [fig.>"; B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 "Qnective und Qnective [fig.]/Q qnnect [fig.>"; m.H. auch zum Folgenden). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-how, den Vertriebskanälen, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör

(Urteil des BVGer B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 5.1 "Fructa/Fructaid" m.H.).

### **E. 2.3**

Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks" m.H.). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine grössere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160 E. 2a, 2b/cc "Securitas/Securicall"). Eine Zeichenähnlichkeit kann auch zwischen einer Wortmarke und einer aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marke vorliegen. Dabei sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kennzeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen (Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 930 f.; Urteile des BVGer B-5972/2017 vom 7. Juni 2019 E. 2.2 "Medical Park [fig.]/Medical Reha Park [fig.]" ; B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve"; je m.H.). Für die Ähnlichkeit von Wortelelementen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas/Securicall"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; 119 II 473 E. 2c "Radion/Radomat"; je m.H.).

### **E. 2.4**

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteile des BVGer B-5972/2017 E. 2.3 "Medical Park [fig.]/Medical Reha Park [fig.]", m.H. auch zum Folgenden; B-7017/2008 vom 11. Februar 2012 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]"). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für starke Marken. Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben. Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan" m.H.; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]" ; Gallus Joller, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., 2017, Art. 3, Rz. 78 f.).

### **E. 2.5**

Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen (BGE 128 III 97 f. E. 2a "Orfina/Orfina"; 127 III 166 E. 2a "Securitas"; Urteil des BVGer B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 3.2 "PALLAS/Pallas Seminare [fig.]" m.H.).

### **E. 3**

Als Erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren sowie deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke (Joller, a.a.O., Rz. 51, m.H.).

### **E. 3.1**

Bei den von der Widerspruchsmarke beanspruchten savons; produits de parfumerie; produits cosmétiques; déodorants et anti-transpirants à usage personnel; préparations pour le nettoyage; le soin et l'embellissement des cheveux; préparations cosmétiques de protection solaire der Klasse 3 handelt es sich um Massenartikel des täglichen Bedarfs. Zu den massgebenden Verkehrskreisen zählt das breite Publikum etwa ab dem Jugendalter, welches die in Frage stehenden Waren mit geringerer Aufmerksamkeit und kleinerem Unterscheidungsvermögen nachfragt (vgl. BGE 122 III 382 E. 3b "Kamillosan"; Urteile des BVGer B-3005/2014 vom 3. November 2015 E. 3 "NIVEA STRESS PROTECT/STRESS DEFENCE"; B-6821/2013 vom 25. Februar 2015 E. 4 "CLINIQUE/Dermaclinique Beauty Farm [fig.]").

### **E. 3.2**

Die Dienstleistungen services médicaux; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains der Klasse 44 richten sich ebenfalls an ein breites, einschlägig interessiertes Publikum, welches diese mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit nachfragt (Urteil des BVGer B-5145/2015 vom 11. Dezember 2017 E. 5.2.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL" m.H.).

### **E. 3.3**

Unter die von der Widerspruchsmarke beanspruchten préparations pharmaceutiques sowie préparations d'hygiène à usage médical der Klasse 5 fallen sowohl rezeptpflichtige als auch frei erhältliche Waren. Entsprechend umfassen die Verkehrskreise sowohl medizinisch fachkundige Abnehmer wie Ärzte und Apotheker als auch Endverbraucher, wobei beide Adressatengruppen beim Erwerb der in Frage stehenden Waren eine grössere Aufmerksamkeit an den Tag legen als beim Erwerb von Gütern des täglichen Gebrauchs (Urteile des BVGer B-5119/2014 vom 17. März 2016 E. 4.2 "VISUDYNE/VIVADINE"; B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3.1 f. "Cizello/Scielo"; je m.H.).

## **E. 4**

Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt voraus, dass die Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (1. Satz, 2. Teil).

### **E. 4.1**

Betreffend die Waren der Klasse 3 geht die Vorinstanz bei savons; produits de parfumerie, produits cosmétiques, déodorants (pour êtres humains) sowie préparations antisolaires zu Recht von Warengleichheit aus. Die übrigen Waren der Klasse 3 teilt sie in Gruppen ein, und zwar (1.) Kosmetikprodukte, kosmetische Körperpflegemittel und Duftstoffe sowie Parfümeriewaren für Menschen, (2.) Tierkosmetika, (3.) nicht-kosmetische Putz-, Pflege-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel sowie (4.) Aroma- und Duftstoffe zur Herstellung von Parfums und zum Aromatisieren von Speisen und Getränken. Diese Einteilung trägt den Vertriebskanälen, dem zur Herstellung erforderlichen Know-how und insbesondere dem Verwendungszweck der in Frage stehenden Waren Rechnung und erscheint daher zweckmässig. Mit der Vorinstanz wird davon ausgegangen, dass für die ersten beiden Gruppen mit Blick auf die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriffe produits de parfumerie sowie produits cosmétiques der Klasse 3 eine starke Gleichartigkeit besteht. Betreffend die dritte und vierte Gruppe wird hingegen - soweit

diese nicht unter savons fallen - lediglich von einer entfernten Gleichartigkeit ausgegangen, da insbesondere mit Blick auf den Verwendungszweck Unterschiede bestehen. Die diesbezüglichen Feststellungen der Vorinstanz werden bestätigt. Sie werden von der Beschwerdeführerin auch nicht in substantiierter Weise bestritten.

#### **E. 4.2**

Beide im Streit stehenden Zeichen beanspruchen soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains der Klasse 44, weshalb hier von Dienstleistungsgleichheit auszugehen ist. Die übrigen von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 44 lassen sich unter die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriffe services médicaux; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains subsumieren, bzw. sind mit diesen stark gleichartig, weshalb Dienstleistungsgleichartigkeit vorliegt. Mit der Vorinstanz wird davon ausgegangen, dass betreffend die Dienstleistungen soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains; services de manucure; salons de coiffure; salons de beauté; services de visagistes der Klasse 44 Gleichartigkeit mit produits cosmétiques und produits de parfumerie der Klasse 3 vorliegt (Urteile des BVGer B-5145/2015 E. 6.2 f. "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL"; B-6821/2013 E. 5.2 "CLINIQUE/Dermaclinique Beauty Farm [fig.]"; je m.H.).

#### **E. 4.3**

Die Beschwerdeführerin bestreitet vorliegend insbesondere die von der Vorinstanz bejahte Gleichartigkeit zwischen pharmazeutischen Präparaten der Klasse 5 und kosmetischen Produkten der Klasse 3. Dies gelte insbesondere für die im Eventualantrag genannten préparations pharmaceutiques à usage medico-chirurgical; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau; hydrogels monophasiques injectables der Klasse 5. Die im Streit stehenden Zeichen werden beide für préparations pharmaceutiques sowie préparations d'hygiène à usage médical der Klasse 5 beansprucht, weshalb hier Warengleichheit vorliegt. Die übrigen von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 5 lassen sich allesamt unter den Oberbegriff préparations pharmaceutiques subsumieren. Dies gilt auch für die im Eventualantrag erwähnten Waren. Daran ändern auch die Ausführungen der Beschwerdeführerin nichts, wonach die erwähnten Waren im Hochpreissegment angeboten und nicht über die Theke verkauft würden. 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 (Urteil des BVGer B-5119/2014 E. 5.2 "VISUDYNE/VIVADINE"; Marbach, a.a.O., Rz. 843; je m.H.). Vorliegend wird daher betreffend Pharmazeutika bereits aufgrund der Übereinstimmungen der von beiden Zeichen beanspruchten Waren in Klasse 5 von Warengleichheit bzw. Gleichartigkeit ausgegangen, sodass eine Gleichartigkeit nicht zusätzlich auf die Warenklasse 3 abgestützt werden muss. Im Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [im Folgenden: RKGE], sic! 1997, S. 299 "NEUTROGENA/NEUTRIA" wurde eine Gleichartigkeit zwischen Kosmetika der Klasse 3 und Pharmazeutika der Klasse 5 insbesondere mit Blick auf die Übereinstimmungen in den Vertriebskanälen bejaht. Da die erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für Waren der Klasse 3 vorliegend auch bei einer Bejahung der Gleichartigkeit zwischen Kosmetika und Pharmazeutika nicht auf die Waren der Klasse 5 ausgedehnt werden dürfte (vgl. hierzu hinten E. 6.3), erübrigen sich vertiefte Erwägungen hierzu.

#### **E. 4.4**

Zusammenfassend wird die Gleichheit bzw. Gleichartigkeit der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen bejaht.

#### **E. 5**

Im vorliegenden Fall stehen sich die Marken "NIVEA (fig.)" und "NEAUVIA" gegenüber.

##### **E. 5.1**

Bei der Widerspruchsmarke "NIVEA (fig.)" handelt es sich um eine kombinierte Wort-/Bildmarke. Das dreisilbige Worтеlement "NI-VE-A" präsentiert sich in fetter, dunkler Schrift, welche sich insbesondere durch die spitz zulaufenden Enden in den Buchstaben N, V und A auszeichnet. Das Worтеlement "NIVEA" steht gegenüber der nur wenig von einer Standardschrift abweichenden grafischen Schriftgestaltung im Vordergrund, weshalb in erster Linie die Worтеlemente miteinander zu vergleichen sind. Bei der angefochtenen Marke "NEAUVIA" handelt es sich um eine reine Wortmarke. Sie besteht aus dem zusammengeschriebenen, viersilbigen Wort "NE-AU-VI-A". Der Wortbestandteil "NEAU" wird von den französischsprachigen- sowie französischkundigen deutsch- und italienischsprachigen Abnehmerkreisen in der Schweiz wie das Wort "EAU" ("Wasser") als "NO" ausgesprochen, sodass "NEAUVIA" von diesen Abnehmern als dreisilbiges Wort "NO-VI-A" ausgesprochen wird.

##### **E. 5.2**

Auf schriftbildlicher Ebene besteht optisch insofern eine Ähnlichkeit, als sämtliche Buchstaben der Widerspruchsmarke auch in der angefochtenen Marke vorkommen. Weiter stimmen Anfangs- ("N") und Endbuchstabe ("A") überein. Die Zeichen unterscheiden sich allerdings von der Anzahl (5 bzw. 7 Buchstaben) und Anordnung der Buchstaben her. Die grafische Gestaltung der Wort-/Bildmarke "NIVEA (fig.)" wird in der angefochtenen Marke nicht übernommen. Als reine Wortmarke ist "NEAUVIA" allerdings unabhängig von ihrer konkreten grafischen Gestaltung geschützt (Joller, a.a.O., Rz. 142). Insgesamt liegt eine Ähnlichkeit auf Ebene des Schriftbilds vor.

##### **E. 5.3**

Auf klanglicher Ebene bestehen durch die identischen Anfangs- und Endbuchstaben Übereinstimmungen. Die im Streit stehenden Zeichen unterscheiden sich allerdings durch die unterschiedliche Silbenanzahl (3 bzw. 4 Silben) und Vokalfolge ("I-E-A" bzw. "E-A-U-I-A" oder "O-I-A"). Geht man von einer französischen Aussprache aus, hat auch das jüngere Zeichen drei Silben. Die eher seltene Konsonantenfolge (N-V) stimmt überein. Es ist nicht davon auszugehen, dass die in Frage stehenden Verkehrskreise die Zeichen auf Englisch aussprechen. Auf klanglicher Ebene liegt insgesamt eine entfernte Zeichenähnlichkeit vor.

##### **E. 5.4**

Auf der Ebene des Sinngehalts werden beide Marken von den massgeblichen Verkehrskreisen als Fantasiezeichen wahrgenommen. Die italienischen Abnehmerkreise erkennen das Wort "NIVEA" als weibliche Form des italienischen Adjektivs "niveo", das "schneeweiss" oder "aus Schnee bestehend" bedeutet (vgl. < <http://www.garzantilinguistica.it/> > niveo, abgerufen im Juni 2020). Diese Bedeutung dürfte den deutschschweizerischen und französischsprachigen Abnehmern allerdings nicht bekannt sein, sodass der Bestandteil "NIVEA" von den massgeblichen Verkehrskreisen als

Fantasiebegriff wahrgenommen wird (Urteil des BVGer B-3005/2014 E. 5.2 "NIVEA STRESS PROTECT/STRESS DEFENCE"). Dem Wort "NEAUVIA" in der angefochtenen Marke kommt kein erkennbarer Sinngehalt zu. Die italienischsprachigen Verkehrskreise könnten den Zeichenbestandteil "VIA" allenfalls als italienisches Wort für "Weg, Strasse" erkennen (vgl. < <http://www.garzantilinguistica.it/> > via, abgerufen im Juni 2020). Das Wort "NEAU" bezeichnet offenbar eine Gemeinde in Frankreich (vgl. < <https://de.wikipedia.org/wiki/Neau> >, abgerufen im Juni 2020), was den massgeblichen Verkehrskreisen allerdings nicht bekannt sein dürfte. Dem Begriff "NEAUVIA" kommt somit kein erkennbarer Sinngehalt zu und wird daher von den massgeblichen Verkehrskreisen ebenfalls als Fantasiezeichen wahrgenommen.

### **E. 5.5**

Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, eine Zeichenähnlichkeit sei auch im Hinblick auf den Entscheid Nr. B 002199977 der Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) in Sachen "NIVEA / NEAUVIA" vom 19. Mai 2014 zu verneinen (Beschwerdeschrift, Rz. 23). Im zitierten Entscheid der OHIM wird eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden im Streit stehenden Zeichen insbesondere vor dem Hintergrund der fehlenden Zeichenähnlichkeit verneint (vgl. Entscheid Nr. B 002199977, S. 5 und 8 f.; Beilage 2 zum Schreiben der Widerspruchsgegnerin vom 3. Juni 2019). Vorliegend liegt allerdings aus den soeben erwähnten Gründen eine entfernte Zeichenähnlichkeit vor (vgl. hierzu vorn E. 5.2 f.). Im Übrigen haben ausländische Entscheidungen gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts keine präjudizielle Wirkung auf die Rechtslage in der Schweiz. Sie können allerdings im Rahmen einer rechtsvergleichenden Auslegung mitberücksichtigt werden (BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"; Urteil des BVGer B-5972/2017 E. 6.6 "Medical Park [fig.]/Medical Reha Park [fig.]" m.H.). Die Beschwerdeführerin kann daher aus dem erwähnten Entscheid nichts zu ihren Gunsten ableiten.

### **E. 5.6**

Zusammenfassend liegt angesichts der Übereinstimmungen auf schriftbildlicher Ebene unter Berücksichtigung der Unterschiede auf phonetischer Ebene insgesamt eine entfernte Zeichenähnlichkeit vor.

### **E. 6**

Weiter ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen. Der Schutzzumfang des älteren Zeichens bestimmt sich nach dessen Kennzeichnungskraft (vgl. hierzu vorn E. 2.4).

#### **E. 6.1**

Der Ausdruck "NIVEA" wird von den massgeblichen Verkehrskreisen als Fantasiezeichen wahrgenommen (vgl. hierzu vorn E. 5.4). "NIVEA" wurde für savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, préparations pour soins du corps et soins de beauté, déodorants et produits contre la transpiration à usage personnel, lotions capillaires der Klasse 3 erhöhte Kennzeichnungskraft zuerkannt (Urteil des BVGer B-3005/2014 E. 6.2 "NIVEA STRESS PROTECT/STRESS DEFENCE"). Eine erhöhte Kennzeichnungskraft ist nur in Bezug auf diejenigen Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen, für die sie vorliegt. Sie kann darüber hinaus auf benachbarte Gebiete ausstrahlen, für welche eine enge Gleichartigkeit besteht (Urteil des BVGer B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 7.4.4 "Intel Inside/Galdat Inside"; Joller, a.a.O., Rz. 106).

## **E. 6.2**

Die in Dispositivziff. 2 der vorinstanzlichen Verfügung erwähnten Produkte der Körper- und Schönheitspflege der Klasse 3 sind als eng gleichartig und damit als benachbarte Gebiete zu den von der Widerspruchsmarke vorliegend unter anderem beanspruchten Oberbegriffen savons; produits de parfumerie; produits cosmétiques zu qualifizieren. Für diese besteht aufgrund der soeben erwähnten Rechtsprechung (vgl. hierzu vorn E. 6.1) eine erhöhte Kennzeichnungskraft. Auch die Beschwerdeführerin anerkannte sowohl im vorinstanzlichen Verfahren als auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren, dass "NIVEA" im Bereich der Körper- und Schönheitspflege erhöhte Kennzeichnungskraft zukommt (vgl. bereits Schreiben der Beschwerdeführerin vom 3. Juni 2019, Rz. 5; Beschwerdeschrift, Rz. 25).

## **E. 6.3**

Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten préparations pharmaceutiques; préparations d'hygiène à usage médical in Klasse 5 können demgegenüber nicht als benachbarte Gebiete zu Kosmetika der Klasse 3 im Sinne der erwähnten Rechtsprechung (vgl. hierzu vorn E. 6.1) betrachtet werden. Dies gilt auch unter Berücksichtigung der Übereinstimmungen in den Vertriebskanälen von Kosmetika und Pharmazeutika, wie sie im bereits erwähnten Entscheid der RKGE "NEUTROGENA/NEUTRIA" zur Begründung der Warengleichartigkeit genannt werden (vgl. hierzu vorn E. 4.3). Pharmazeutische Produkte zielen primär auf eine Heilwirkung ab und sind teilweise auch nur gegen Rezept erhältlich. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die in Frage stehenden Waren der Klasse 5 sowie die Dienstleistungen der Klasse 44 wird weder behauptet noch wurden entsprechende Belege eingereicht. Der Widerspruchsmarke kommt daher - wie auch von der Vorinstanz festgestellt (Verfügung, E. D.3, S. 10 f.) - betreffend die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 5 und 44 durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Dieser Umstand ist zwischen den Parteien auch nicht strittig. Insgesamt kommt der Widerspruchsmarke im Bereich der erwähnten kosmetischen bzw. körperpflegenden Produkte der Klasse 3 erhöhte und betreffend die übrigen in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 5 und 44 durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.

## **E. 7.1**

Im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr führt die Beschwerdeführerin insbesondere aus, die Vorinstanz habe die erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für kosmetische Produkte der Klasse 3 in unzulässiger Weise auf pharmazeutische Präparate der Klasse 5 ausgedehnt und deshalb eine Verwechslungsgefahr bejaht. Die Beschwerdeführerin ist dagegen der Auffassung, dass es zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr zwischen den im Streit stehenden Zeichen hinsichtlich der gleichen und gleichartigen Waren der Klasse 5 keiner erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bedürfe.

## **E. 7.2**

Die in Frage stehenden Zeichen werden für gleiche bzw. gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht. Die relevanten Verkehrskreise wenden beim Erwerb der in Frage stehenden Waren der Klasse 3 geringe, bei denjenigen in Klasse 5 demgegenüber erhöhte Aufmerksamkeit auf. Die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 44 werden mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit nachgefragt. Die im Streit stehenden

Zeichen sind sich insbesondere auf schriftbildlicher Ebene ähnlich, während auf klanglicher Ebene deutliche Unterschiede bestehen. Das grafische Element in der Wort-/Bildmarke "NIVEA (fig.)" wird in der angefochtenen Marke nicht übernommen. Insgesamt ist von einer entfernten Zeichenähnlichkeit auszugehen. Der Widerspruchsmarke kommt betreffend die in Frage stehenden Produkte der Körper- und Schönheitspflege der Klasse 3 erhöhte und für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 5 und 44 durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu (vgl. hierzu vorn E. 6). Unter Berücksichtigung der erhöhten Aufmerksamkeit, mit welcher die Waren der Klasse 5 nachgefragt werden sowie der lediglich durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in diesem Bereich, kann unter Annahme einer lediglich entfernten Zeichenähnlichkeit nicht von einer Verwechslungsgefahr betreffend die in Dispositivziff. 2 der vorinstanzlichen Verfügung erwähnten Waren der Klasse 5 ausgegangen werden. Dies gilt selbst dann, wenn man von einer Gleichartigkeit zwischen Kosmetika der Klasse 3 und Pharmazeutika der Klasse 5 ausgeht. Dieses Ergebnis entspricht auch dem vor-instanzlichen Entscheid Nr. 15289 "NIVEA/NUVA", in dem eine Verwechslungsgefahr betreffend Waren der Klasse 3 bejaht, eine solche aber für Waren der Klasse 5 - trotz festgestellter Warengleichartigkeit - verneint wurde (Entscheid Nr. 15289 "NIVEA/NUVA" E. D.5; abrufbar unter < <https://ph.ige.ch> > Widerspruch > Suchbegriff: "NIVEA", abgerufen im Juni 2020). Betreffend die in Dispositivziff. 2 der vorinstanzlichen Verfügung erwähnten Dienstleistungen der Klasse 44 aus dem Kosmetik- und Hygienebereich kann eine Verwechslungsgefahr im Gesamteindruck auch unter Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hingegen nicht ausgeschlossen werden.

## **E. 8**

Nach dem Gesagten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und der angefochtenen Marke "NEAUVIA" zusätzlich für die in Dispositivziff. 2 der vorinstanzlichen Verfügung erwähnten Waren der Klasse 5 in der Schweiz Schutz zu gewähren. Diesbezüglich ist der angefochtene Entscheid aufzuheben. Mit Bezug auf die in Dispositivziff. 2 der vorinstanzlichen Verfügung erwähnten Waren der Klasse 3 und Dienstleistungen der Klasse 44 ist die Beschwerde abzuweisen und der vorinstanzliche Entscheid zu bestätigen. Der von der Beschwerdeführerin gestellte Eventualantrag unterscheidet sich vom Hauptantrag insofern, als die Schutzausdehnung betreffend die Warenklasse 5 auf préparations pharmaceutiques à usage medico-chirurgical; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau; hydrogels monophasiques injectables beschränkt werden soll. Auf dessen Behandlung kann indes verzichtet werden, da die Beschwerdeführerin betreffend die in Frage stehenden Waren der Klasse 5 bereits im Hauptstandpunkt obsiegt (vgl. hierzu vorn E. 7.2).

## **E. 9.1**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin teilweise kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Verfahrenskosten sind 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 73.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsbeschwerdeverfahren ist das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am

Bestand der angefochtenen Marke zu gewichten. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxismässig ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen (BGE 133 III 490 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. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.- festgesetzt, wobei die Beschwerdeführerin davon zwei Drittel (Fr. 3'000.-) und die Beschwerdegegnerin einen Drittel (Fr. 1'500.-) zu tragen hat.

### **E. 9.2**

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). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, bei Fehlen einer solchen, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Angesichts des Umstands, dass die Beschwerdeführerin etwa zu einem Drittel und die Beschwerdegegnerin zu zwei Dritteln obsiegt, hat die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin eine entsprechend ermässigte Parteientschädigung zu zahlen. Die Beschwerdegegnerin macht in ihrer Beschwerdeantwort einen Aufwand von Fr. 3'000.- für das vorliegende Beschwerdeverfahren geltend, ohne eine Kostennote einzureichen (vgl. Beschwerdeantwort vom 9. Januar 2020, S. 5). Eine Verpflichtung des Gerichts, die Parteien ausdrücklich zur Einreichung einer Kostennote aufzufordern, besteht nicht. Dies gilt nach der Rechtsprechung selbst dann, wenn die Rechtsvertreter die Einreichung einer Kostennote auf Aufforderung hin in Aussicht stellen, falls sich der notwendige Vertretungsaufwand - wie vorliegend - aufgrund der Aktenlage zuverlässig abschätzen lässt (vgl. Art. 14 Abs. 2 VGKE; Michael Beusch, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2. Aufl., 2019, Rz. 17 zu Art. 64). Eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.- erscheint unter Würdigung sämtlicher Umstände für das vorliegende Beschwerdeverfahren angemessen. Da diese nur zu zwei Dritteln gezahlt werden muss, ist sie auf Fr. 2'000.- festzusetzen.

### **E. 9.3**

Obwohl der vorinstanzliche Entscheid teilweise aufzuheben ist, erscheint die von der Vorinstanz vorgenommene Kostenverteilung (je hälftige Bezahlung der Widerspruchsgebühr in der Höhe von Fr. 800.- und Wettschlagung der Parteikosten in der Höhe von Fr. 1'200.-) weiterhin angemessen und ist daher zu bestätigen.

### **E. 10**

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig. (Dispositiv nächste Seite)

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