



Urteil vom 22. Februar 2024

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter Marc Steiner, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiberin Katharina Niederberger.

Parteien

Doetsch Grether AG,
Sternengasse 17, 4051 Basel,
vertreten durch lic. iur. Klaus Feger, Advokat,
Holzach Partner Advokatur,
Dufourstrasse 11, Postfach 336, 4010 Basel,
Beschwerdeführerin,

gegen

MARKANT Services International GmbH,
Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 2, DE-77656 Offenburg,
vertreten durch
Wild Schnyder AG,
Forchstrasse 30, Postfach 1067, 8032 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 102'378 und 102'406
IR Nr. 1'462'004 vita (fig.) / CH Nr. 769'568 Vita (fig.) und
IR Nr. 1'462'004 vita (fig.) / CH Nr. 770'321 Vita (fig.).

Sachverhalt:**A.**

Die Donatsch Grether AG (nachfolgend: Widerspruchsgegnerin) hinterlegte am 12. Mai 2021 beim Institut für Geistiges Eigentum IGE (nachfolgend: Vorinstanz) zwei Wort-/Bildmarken "Vita (fig.)", die am 20. September 2021 und am 6. Oktober 2021 in Swissreg veröffentlicht wurden. Die zwei ohne Farbanspruch registrierten Wort-/Bildmarken sehen wie folgt aus:

Registrierung Nr. 769'568:



Registrierung Nr. 770'321:



Nach einer teilweisen Löschung der Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse vom 27. Dezember 2021 und 6. Januar 2022 sind die zwei Marken im Register für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5 und 44 der Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen nach dem Abkommen von Nizza (SR 0.232.112.9) registriert:

Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel; nicht medizinische Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Deodorants, kosmetische Nagelpflegemittel, kosmetische Hauptpflegemittel, insbesondere für die Hand, Hand- und Nagelcremen, Nagellacke, nicht medizinische Kosmetika, nicht medizinische Haarwässer.

Die Registrierung Nr. 769'568 enthält in der Klasse 3 die Einschränkung: "alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft". In den Klassen 5 und 44 ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis für beide Marken identisch:

Klasse 5: Pharmazeutische Erzeugnisse, medizinische und veterinärmedizinische Präparate, insbesondere Arzneimittel, Bonbons für medizinische Zwecke, Vitaminpräparate, Schmerzmittel, Mittel zur Linderung der Hämorrhiden, Arzneimittel zur Linderung von Erkältung, Husten und Bronchialbeschwerden, insbesondere Lutschtabletten und Lutschbonbons, Halssprays, medizinische Tees; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse für die innere und äussere (topische) Anwendung; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse zur Behandlung von rheumatischen und arthritischen Krankheiten; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse zur Regeneration von Gelenken, Knorpel und der Haut; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse zur Verbesserung der Gelenkbeweglichkeit,

der Kollagenbildung, der Knorpelfunktion, der Hauptdurchblutung, sowie der Entspannung von Muskeln, Sehnen und Gelenken; Hygienepräparate für medizinische Zwecke, insbesondere medizinische Hautcremen, medizinische Haarmittel, medizinische Mittel zur Stärkung der Nägel; Kopfschmerztabletten; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Desinfektionsmittel; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft; alle vorgenannten Waren nicht für den Dentalbereich und nicht für Heimtiere.

Klasse 44: Medizinische Dienstleistungen, Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen.

B.

B.a Am 17. Dezember 2021 erhob die Markant Services International GmbH (nachfolgend: Widersprechende) Widerspruch gegen die Eintragung der Marke Nr. 769'568 (Widerspruchsverfahren Nr. 102'378). Die Widersprechende beantragte die Gutheissung des Widerspruchs für alle Waren und die Löschung der Schweizer Registrierung Nr. 769'568; unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Widerspruchsgegnerin. Die Widersprechende stützte den Widerspruch auf den relativen Schutzausschlussgrund der Verwechslungsgefahr. Mit identischem Rechtsbegehren und Widerspruchgrund erhob die Widersprechende am 1./3. Januar 2022 zudem Widerspruch gegen die Eintragung der Marke Nr. 770'0321 (Widerspruchsverfahren Nr. 102'406).

B.b Die zwei Widersprüche stützen sich auf die nachstehend wiedergegebene ältere internationale Registrierung Nr. 1'462'004 "vita (fig.)" mit Priorität der Erstanmeldung vom 28. August 2018 in der Bundesrepublik Deutschland und Schutzausdehnung auf die Schweiz (Gaz. 2020/12). Diese Wort-/Bildmarke mit eingetragenen Farbansprüchen für dunkelblau, hellblau, rot und weiss hat folgendes Aussehen:



B.c Gemäss Registerdatenbank der *World Intellectual Property Organization (WIPO)* ist die Widerspruchsmarke nach mehreren Einschränkungen und Teillöschungen für folgende Waren geschützt:

Klasse 3: Produits cosmétiques non médicamenteux et préparations de toilette; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie; huiles volatiles; savons; lotions capillaires; préparations de blanchiment et autres substances lessivielles; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

Klasse 5: Produits pharmaceutiques, autres qu'à usage dentaire; préparations médicales, autres qu'à usage dentaire; préparations vétérinaires; préparations d'hygiène à usage médical; aliments diététiques à usage médical ou vétérinaire, y compris pour personnes invalides et enfants; lait maternisé; compléments d'apport alimentaire pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériaux pour pansements; pansements à usage médical; désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides; herbicides; tous les produits précités n'étant pas à base de ou dérivés du sang, de composants du sang, de cellules souches, d'ovules, de cellules graisseuses ou d'autres matériaux cellulaires.

B.d Nach einem doppelt geführten Schriftenwechsel schloss die Vorinstanz ihre Verfahrensinstruktion in den Widerspruchsverfahren Nr. 102'378 und Nr. 102'406 mit Verfügungen vom 4. April 2022 ab.

B.e Mit Verfügungen vom 15. Juli 2022 hiess die Vorinstanz die zwei Widersprüche teilweise gut und widerrief die Markenregistrierungen für die Warenklassen 3 und 5 sowie für die Dienstleistung "Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen" der Klasse 44. Für die "medizinischen Dienstleistungen" (Klasse 44) wurde der Widerspruch abgewiesen. Die Vorinstanz begründete ihre Widerspruchsentscheide mit dem relativen Schutzausschlussgrund der Verwechslungsgefahr.

C.

C.a Gegen die im Widerspruchsverfahren Nr. 102'406 ergangene Verfügung vom 15. Juli 2022 erhob die Widerspruchsgegnerin (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 12. September 2022 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht (Beschwerdeverfahren B-4025/2022). Sie beantragt, die Ziffern 1–4 der angefochtenen Verfügung seien aufzuheben, der Widerspruch sei abzuweisen und es sei die Vorinstanz anzuweisen, der Marke Nr. 770'321 "Vita (fig.)" Schutz auch im angefochtenen Umfang zu gewähren; unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin. Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe die im Widerspruchsverfahren geltende Dispositionsmaxime missachtet, indem sie die Dienstleistungen der Klasse 44 als mitangefochten betrachtet habe. Zugunsten ihres Hauptbegehrens trägt die Beschwerdeführerin zu-

sammengefasst vor, der übereinstimmende Zeichenbestandteil "Vita" gehöre zum Gemeingut. Weil die grafische Gestaltung der Streitmarken keine Übereinstimmungen aufweise, bestehe keine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr.

C.b Am 13. September 2022 erhob die Beschwerdeführerin zudem gegen die im Widerspruchsverfahren Nr. 102'378 ergangene Verfügung vom 15. Juli 2022 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde (Beschwerdeverfahren B-4064/2022). Sie beantragt, die Ziffern 1–4 der angefochtenen Verfügung seien aufzuheben, der Widerspruch sei abzuweisen und es sei die Vorinstanz anzuweisen, der Marke Nr. 769'568 "Vita (fig.)" Schutz auch im angefochtenen Umfang zu gewähren; unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin. Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung der Dispositionsmaxime. In der Sache verneint sie das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr.

D.

Mit prozessleitender Verfügung vom 20. September 2022 vereinigte die Instruktionsrichterin die Beschwerdeverfahren B-4025/2022 und B-4064/2022. Das Beschwerdeverfahren wird unter der Geschäftsnummer B-4025/2022 weitergeführt.

E.

Am 18. Oktober 2022 reichte die Beschwerdegegnerin ihre Beschwerdeantwort samt Kostennote ein. Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Anträge der Beschwerdegegnerin [recte: Beschwerdeführerin] seien vollumfänglich zurückzuweisen; unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin [recte: Beschwerdeführerin]. Die Beschwerdegegnerin führt aus, im vorinstanzlichen Verfahren habe sie in widersprüchlicher Weise einerseits die Gutheissung des Widerspruchs für alle Waren beantragt und andererseits die Löschung der Schweizer Registrierung verlangt. Die Begründung des Widerspruchs lasse aber keinen Zweifel daran aufkommen, dass die ganze angefochtene Marke – inklusive Dienstleistungen der Klasse 44 – mit dem Widerspruch belegt worden sei. In der Sache vertritt die Beschwerdegegnerin die Auffassung, zwischen den Streitmarken bestehe sowohl eine mittelbare als auch eine unmittelbare Verwechslungsgefahr.

F.

Am 22. November 2022 hob die Vorinstanz die in den Widerspruchsverfahren Nr. 102'378 und Nr. 102'406 ergangenen Verfügungen vom 15. Juli

2022 wiedererwägungsweise auf und ersetzte diese durch zwei neue Verfügungen. Deren Dispositive lauten:

- "1. Der Widerspruchsentscheid Nr. 102378 vom 15.07.2022 wird wiedererwägungsweise aufgehoben und durch den vorliegenden ersetzt.
2. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 102378 wird vollumfänglich gutgeheissen, d.h. hinsichtlich der Warenklassen 3 und 5."
3. [Widerspruchsgebühr]
4. [Parteientschädigung]
5. [Zustellung]."

sowie:

- "1. Der Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 102406 vom 15.07.2022 wird wiedererwägungsweise widerrufen und durch den vorliegenden ersetzt.
2. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 102406 wird gutgeheissen.
3. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 770321 – "Vita ((fig.))" wird für alle Waren der Klassen 3 und 5 widerrufen."
4. [Widerspruchsgebühr]
5. [Parteientschädigung]
6. [Zustellung]."

Zur Begründung führt die Vorinstanz aus, die durch einen Anwalt formulierten Anträge in den Widerspruchsschriften gäben keinen Anlass zu einer Interpretation. Ihre Ausdehnung der Widersprüche auf die Dienstleistungen der Klasse 44 habe die Dispositionsmaxime verletzt, weshalb die Verfügungen vom 15. Juli 2022 ursprünglich fehlerhaft gewesen seien. Durch die in Wiedererwägung gezogenen Verfügungen werde die Beschwerde teilweise gegenstandslos. In ihrer gleichzeitig innert erstreckter Frist eingereichten Vernehmlassung vom 22. Oktober 2023 [recte: 22. November 2022] beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit diese nicht gegenstandslos geworden sei.

G.

Angesichts der teilweise in Wiedererwägung gezogenen Verfügungen erhielten die Verfahrensbeteiligten mit Zwischenverfügung vom 30. November 2022 Gelegenheit, sich zu äussern.

H.

Mit Stellungnahme vom 7. Dezember 2022 beantragt die Beschwerdeführerin, das Beschwerdeverfahren B-4025/2022 sei fortzuführen und es sei ihr eine angemessene Frist zur Einreichung einer Replik anzusetzen.

I.

Am 13. Dezember 2022 liess die Vorinstanz dem Bundesverwaltungsgericht ihre Stellungnahme zukommen. Sie führt aus, in den Wiedererwägungsverfügungen vom 22. November 2022 seien die Widersprüche nur noch für die angefochtenen Waren der Klassen 3 und 5 gutgeheissen worden. Das Beschwerdeverfahren sei in diesem Umfang fortzuführen.

J.

Mit Schriftsatz vom 14. Dezember 2022 setzte die Vorinstanz das Bundesverwaltungsgericht darüber in Kenntnis, dass sie den Parteien im Widerspruchsverfahren Nr. 102'378 am 24. November 2022 "das aktualisierte Dispositiv zum Wiedererwägungsentscheid" vom 22. November 2022 zugestellt habe. In der Beilage liess sie dem Bundesverwaltungsgericht das Rektifikat des Dispositivs samt Kopie der Zustellungsschreiben vom 24. November 2022 zukommen. Die Vorinstanz führt aus, sie habe es im Wiedererwägungsentscheid Nr. 102'378 versäumt, sich zum Schicksal der angefochtenen Marke zu äussern.

Das berichtigte Dispositiv der Wiedererwägungsverfügung vom 24. November 2022 (Nr. 102'378) hat folgenden Wortlaut:

- "1. Der Widerspruchsentscheid Nr. 102378 vom 15.07.2022 wird wiedererwägungsweise aufgehoben und durch den vorliegenden ersetzt.
2. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 102378 wird vollumfänglich gutgeheissen, d.h. hinsichtlich der angefochtenen Warenklassen 3 und 5.
3. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 769568 Vita (fig.) wird für alle Waren der Klassen 3 und 5 widerrufen.
4. [Widerspruchsgebühr]
5. [Parteientschädigung]
6. [Zustellung]."

K.

Am 16. Dezember 2022 beantragt die Beschwerdegegnerin in ihrer unbegründeten Stellungnahme, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit diese nicht gegenstandslos geworden sei.

L.

Mit Zwischenverfügung vom 20. Dezember 2022 verfügte die Instruktionsrichterin die Weiterführung des Beschwerdeverfahrens für die die Waren der Klassen 3 und 5. Der Beschwerdeführerin wurde antragsgemäss Frist zur Einreichung einer Replik angesetzt.

M.

Mit Replik vom 30. Januar 2023 erklärt die Beschwerdeführerin, aufgrund der in Wiedererwägung gezogenen Verfügungen vom 22./24. November 2022 habe sie das Rechtsbegehren Ziffer 1 entsprechend anpassen müssen. In der Sache macht sie zusammengefasst geltend, das Wort "Vita" sei ein elementarer Ausdruck des allgemeinen Sprachgebrauchs und als solcher freihaltebedürftig und dem Gemeingut zugehörig.

N.

In ihrer Duplik vom 3. März 2023 korrigiert die Beschwerdegegnerin ihre in der Beschwerdeantwort vom 18. Oktober 2022 gestellten Rechtsbegehren in Bezug auf die Parteibezeichnung. Die Beschwerdegegnerin bestreitet, dass es in einem Widerspruchsverfahren zulässig sei, absolute Ausschlussgründe wie die (absolute) Freihaltebedürftigkeit zu prüfen.

O.

Die Parteien reichten am 28. März 2023 und am 18. April 2023 ihre Kostennoten ein.

P.

Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird – soweit sie entscheidenderheblich sind – in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31 und Art. 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG, SR 173.32] i.V.m. Art. 5 und Art. 44 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressa-

tin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Die Vorinstanz kann bis zu ihrer Vernehmlassung die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung ziehen (Art. 58 Abs. 1 VwVG). Eine *lite pendente* verfügte Wiederwägung der Vorinstanz beendet die Rechtsstreitigkeit nur insoweit, als mit der neu erlassenen Verfügung dem Begehren der Beschwerdeführerin entsprochen wird. In diesem Umfang wird die Beschwerde gegenstandslos. Die Beschwerdeinstanz hat gemäss Art. 58 Abs. 3 VwVG die Behandlung der Beschwerde fortzusetzen, soweit diese durch die neue Verfügung der Vorinstanz nicht gegenstandslos geworden ist (ANDREA PFLEIDERER, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 3. Aufl. 2023, Art. 58 N 45 f.; BGE 127 V 228 E. 2b/bb).

2.2 Die Vorinstanz zog die zwei angefochtenen Verfügungen vom 15. Juli 2022 am 22. November 2022 und am 24. November 2022 in der korrigierten Fassung während des Beschwerdeverfahrens rechtzeitig in Wiedererwägung (vgl. BVGE 2011/30 E. 5.3.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3. Aufl. 2022, Rz. 3.44; PFLEIDERER, a.a.O., Art. 58 VwVG N 36). Die Widersprüche in den Verfahren Nr. 102'378 und 102'406 werden neu mit unveränderter Begründung für die Warenklassen 3 und 5 gutgeheissen. Dadurch verengt sich der Streitgegenstand im Beschwerdeverfahren, wogegen die Parteien in ihren Stellungnahmen keine Einwände erheben. Auch die Beschwerdegegnerin, welche in ihrer Beschwerdeantwort die Dienstleistungen der Klasse 44 noch als vom Widerspruch mitumfasst betrachtet hatte, beantragt in ihrer Stellungnahme vom 16. Dezember 2022, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit sie nicht gegenstandslos geworden sei. Die Beschwerde ist daher im Umfang der nicht mehr strittigen Dienstleistungen (Klasse 44) gegenstandslos geworden und abzuschreiben.

3.

3.1 Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie 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]).

3.2 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand eines Vergleichs zwischen den Registereinträgen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke, soweit wie hier keine frist- und formgerecht erhobene Einrede des Nichtgebrauchs entgegensteht (Urteile des BVGer B-938/2021 vom 21. August 2023 E. 2.3 "VOLKSWAGEN/Volkswagen-Werkstatt"; B-4669/2019 vom 25. November 2021 E. 3.2 "Carglass/Cargest"; je mit Hinweisen). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how, die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-5404/2021 vom 16. August 2022 E. 2.2 "VIFOR/VITOP"; B-3464/2020 vom 8. Juli 2022 E. 2.2 "ÄGERIBIER/Ägeribier [fig.>"; je mit Hinweisen).

3.3 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", mit Hinweisen). Der visuelle Eindruck von Wort-/Bildmarken ist nach denselben Grundsätzen wie bei reinen Bildmarken zu bestimmen. In Bezug auf den Wortbestandteil können die zu Wortmarken entwickelten Grundsätze herangezogen werden. Dabei ist zu beachten, dass in einer Wort-/Bildmarke auch der Wortbestandteil lediglich in seiner konkreten grafischen Gestaltung geschützt ist (GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Handkommentar, 2. Aufl. 2017, Art. 3 N 218; zum Wortbestandteil: BGE 127 III 160 E. 2b/aa Ff. "Securitas/Securicall u.a.", 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; je mit Hinweisen). Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken 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. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- als auch Bildelemente, können diese den Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteil des BVGer B-1084/2020 vom 23. März 2021 E. 2.3 "INVISALIGN/SWISS INSIDE SUISEALIGN [fig.>"; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 930 f. [zit. MARBACH, SIWR III/1]).

3.4 Für die Verwechselbarkeit von Marken ist der Gesamteindruck massgebend, den sie in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller® Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]" ; 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks", mit Hinweisen). Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnigte Zeichen in seiner Unterscheidungsfunktion beeinträchtigen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller® Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]" ; 128 III 96 E. 2a "Orfina [fig.]/Orfina"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N 26 ff.).

4.

4.1 Die für die Widerspruchsmarke geschützten Waren der Klasse 3 gelten als Massenartikel des täglichen Bedarfs. Gemäss ständiger Rechtsprechung ist bei solchen Waren mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; Urteile des BVGer B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 E. 3.1 "NIVEA [fig.]/NEAUVIA"; B-5145/2015 vom 11. Dezember 2017 E. 5.2.2.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL"; je mit Hinweisen).

4.2 Zu den geschützten Waren der Widerspruchsmarke in der Klasse 5 zählen sowohl rezeptpflichtige als auch frei erhältliche Pharmazeutika, Produkte mit medizinischem und diätetischem Zweck sowie Nahrungsergänzungsmittel. Gemäss ständiger Rechtsprechung setzen sich die massgeblichen Verkehrskreise solcher Waren aus Fachpersonen mit geschultem Unterscheidungsvermögen und aus Endabnehmerinnen und Endabnehmern zusammen. Der Grad der Aufmerksamkeit wird bei medizinischen, pharmazeutischen und diätetischen Produkten sowie Nahrungsergänzungsmitteln im Vergleich zu Massenkonsumgütern des täglichen Bedarfs höher eingeschätzt, weil solche Waren die Gesundheit betreffen (Urteile des BVGer B-2473/2022 vom 5. April 2023 E. 3.1.3 "acara/AIRCARE [fig.]" ; B-4103/2021 vom 17. März 2023 E. 3.2 "VYQUELVO/FYDENVO"; B-1084/2015 vom 22. März 2015 E. 3 "Drospira/Prospire"; je mit Hinweisen).

sen). Es ist im Weiteren anzunehmen, dass Stoffen zur Vertilgung von Tieren, Pilzen und Pflanzen mit einem zumindest durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad begegnet wird, um die spezifischen Anwendungen dieser Gefahrenstoffe sicher zu gestalten (vgl. Urteil des BVGer B-5422/2019 vom 6. Juli 2021 E. 4 "Canna [fig.]/Cannatonic").

5.

5.1 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).

5.2 Die angefochtenen Parfümeriewaren der Klasse 3 sind identisch mit *produits des parfumerie* der Widerspruchsmarke, ätherische Öle mit *huiles volatiles*, nicht medizinische Haarwässer mit *lotions capillaires* sowie Wasch- und Bleichmittel mit *préparations de blanchiment et autres substances lessivielles*. Die angefochtenen nicht medizinischen Seifen, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Deodorants, kosmetische Nagelpflegemittel, kosmetische Hauptpflegemittel, insbesondere für die Hand, Hand- und Nagelcremen, Nagellacke und nicht medizinischen Kosmetika sind identisch mit oder werden mitumfasst von den weit gefassten Warenbegriffen *savons, produits cosmétiques non médicamenteux et préparations de toilette* der Widerspruchsmarke. Bei diesen Waren ist Warengleichheit beziehungsweise eine starke Warengleichartigkeit anzunehmen (vgl. Urteile des BVGer B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 E. 4.1 "NIVEA [fig.]/NEAUVIA"; B-6821/2013 vom 25. Februar 2015 E. 5.2 "CLINIQUE/Dermaclinique Beauty Farm [fig.]"; B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.1.1 f. "LUMINOUS").

5.3 Beim Warenvergleich in der Klasse 5 sind die begrifflich weit gefassten Waren der angefochtenen Marke "Pharmazeutische Erzeugnisse, medizinische und veterinärmedizinische Präparate" und "Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke" samt den umfangreichen Anwendungsspezifikationen und "Hygienepreparate für medizinische Zwecke" mit den ebenfalls weit formulierten *produits pharmaceutiques, préparations médicales, préparations vétérinaire* und den *préparations d'hygiène à usage médical* der Widerspruchsmarke identisch beziehungsweise werden von Letzteren miteingeschlossen. Diese Waren gehören zum gleichen Markt und haben den gleichen Verwendungszweck: Sie dienen der Vorbeugung oder der Behandlung von Krankheiten und werden in der Regel über die gleichen Vertriebskanäle, wie zum Beispiel Apotheken verkauft.

Identisch sind sodann "diätetische Lebensmittel" der angefochtenen Marke und *aliments diététiques à usage médical ou vétérinaire, y compris pour personnes invalides et enfants* der Widerspruchsmarke, "Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere" und *compléments d'apport alimentaire pour êtres humaines et animaux* sowie "Desinfektionsmittel" und *désinfectants*. Eine weitere Übereinstimmung besteht insofern, als in beiden Warenverzeichnissen der Dentalbereich vom Schutz ausgenommen ist. Soweit die Waren der angefochtenen Marken auf der Basis oder als Derivate von *sang, de composants du sang, de cellules souches, d'ovules, de cellules graisseuses ou d'autres matériaux cellulaires* gewonnen werden, ist aufgrund des gleichen Markts mit Verkauf über die gleichen Vertriebskanäle und des gleichen gesundheitlichen Zwecks Warengleichartigkeit anzunehmen (vgl. Urteil des BVGer B-1084/2015 vom 22. März 2016 "DROSPIRA/PROSPIRE" E. 4.3; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 820 ff.; je mit Hinweisen).

5.4 Die Feststellungen der Vorinstanz, wonach die Waren der Klassen 3 und 5 gleich oder gleichartig sind, werden bestätigt. Dieses Prüfergebnis ist auch von den Parteien zu Recht unwidersprochen geblieben.

6.

6.1 Zur Zeichenähnlichkeit führt die Vorinstanz an, die Vergleichsmarken seien wegen der übereinstimmenden Buchstabenfolge "vita" in den Aspekten Schriftbild, Klang und Sinngehalt identisch (Verfügungen, Ziff. III.C.5). Im Bildvergleich erwog die Vorinstanz, dass die grafischen Elemente der angefochtenen Marken nicht zu einem Verlust der Individualität des übernommenen Wortelements "vita" führten. Die Übernahme des Wortelements "vita" rufe im Gesamteindruck daher trotz der klar unterschiedlichen "figurativen Gestaltung" der Vergleichszeichen eine Zeichenähnlichkeit hervor (Verfügungen, Ziff. III.C., Rz. 4–6).

6.2 Die Beschwerdeführerin bestreitet das Vorliegen einer rechtlich relevanten Zeichenähnlichkeit: Weil der Wortbestandteil "vita" zum Gemeingut gehöre, könne die Zeichenähnlichkeit nicht mit dem Klang und Sinngehalt begründet werden (Beschwerdeschrift, Rz. 30–42; Replik, Rz. 24). Für den Zeichenvergleich sei daher das Schriftbild und die grafische Gestaltung relevant. In diesen Aspekten seien aber deutliche Unterschiede zwischen den Zeichen feststellbar (Replik, Rz. 23).

6.3 Die Beschwerdegegnerin bejaht eine Zeichenähnlichkeit. Sie ist der Ansicht, dass das übereinstimmende Wort "vita" den Hauptbestandteil beider Zeichen bilde (Beschwerdeantwort, S. 7)

6.4 Die ältere Widerspruchsmarke ist eine Wort-/Bildmarke. Sie besteht aus dem Wortteil "vita" in weisser Handschrift und einem weiss umrandeten, roten Herz, das den i-Punkt ersetzt. Den Worthintergrund bildet ein leicht schräg positioniertes, hell- und dunkelblaues Dreieck mit abgerundeten Seiten und Ecken. Die zwei angefochtenen Marken sind ebenfalls als Wort-/Bildmarken eingetragen. Sie setzen sich zusammen aus dem Wortteil "Vita" in Druckschrift und einer darüber angeordneten, ellipsenähnlichen Form, welche den i-Punkt ersetzt. In der angefochtenen Marke Nr. 769'568 ist in dieser ellipsenähnlichen Form zusätzlich ein weisses Kreuz auf dunklem Grund gesetzt.

6.4.1 Die jüngeren Marken "Vita (fig.)" haben den Wortbestandteil "vita" der älteren Marke erkennbar übernommen. Im Gesamteindruck sind die Kollisionszeichen somit als ähnlich zu beurteilen, weil sie in einem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen (vgl. BGE 127 III 160 E. 2c "Securitas/Securicall u.a.").

6.4.2 An dieser Feststellung ändert der Einwand der Beschwerdeführerin nichts, wonach im Unterschied zur Widerspruchsmarke die angefochtenen Wort-/Bildmarken in einer üblichen Druckschrift und mit grossem Erstbuchstaben gesetzt seien. Hierzu ist in Erinnerung zu rufen, dass bei Wort-/Bildmarken übliche Schriftarten, regelmässige Handschriften und Varianten in der Gross-/Kleinschreibung in der Regel keine Unterscheidungskraft vermitteln und damit nichts Wesentliches zur Unterscheidbarkeit beitragen (Urteil des BGer 4A_109/2010 vom 27. Mai 2010 E. 2.4 "terroir [fig.]" ; Urteil des BVGer B-3464/2020 vom 8. Juli 2022 E. 5.1 "ÄGERIBIER/Ägeribier [fig.]", mit Hinweisen). Auch der Unterschied, dass in den jüngeren Marken als i-Punkt eine nach unten offene, leicht abgewandelte Ellipsenform anstatt eines Herzens gesetzt ist, wendet die Zeichenähnlichkeit im Bildaspekt nicht ab. Denn im Gesamteindruck tritt der Bildteil der jüngeren Marken gegenüber dem übereinstimmenden Wortteil in den Hintergrund. Dieser Bildteil erschöpft sich in einer leicht veränderten, geometrischen Grundform, welche die Verkehrskreise als übliche und wenig einprägsame Verzierung wahrnehmen (vgl. Urteil des BVGer B-5739/2017 vom 8. Oktober 2019 E. 5.3 "AREA INTERNATIONAL/AREAMoney [fig.]", mit Hinweisen). An dieser Beurteilung ändert auch das zusätzliche weisse Kreuz auf dunklem Grund in der Marke Nr. 769'568 nichts Entscheidendes (vgl. Urteil des

BVGer B-2266/2018 vom 14. Oktober 2020 E. 7.2.1 "QR-Code [fig.]"). Die Einwände der Beschwerdeführerin zur vorinstanzlichen Beurteilung der Zeichenähnlichkeit erweisen sich somit als unbegründet.

6.5 Zwischen den Kollisionsmarken ist demnach Zeichenähnlichkeit anzunehmen.

7.

7.1 Mit Blick auf die Bestimmung der Kennzeichnungskraft des Schriftbildes der Widerspruchsmarke unterstreicht die Beschwerdeführerin die besondere typografische Gestaltung (Beschwerdeschrift, Rz. 31). Die Handschrift des Wortbestandteils "vita" ist indessen als üblich einzustufen. Zur Unterscheidbarkeit vermag sie daher nichts Entscheidendes beizutragen (vgl. E. 6.4.2 hiervor).

In Bezug auf die Kennzeichnungskraft des Bildaspekts ist die banale, rote Herzform mit weisser Umrandung nicht geeignet, dem Zeichen im Gesamteindruck einen individuellen Charakter zu verleihen (zu einer kennzeichnungskräftigen Gestaltung des Motivs: Urteil des BVGer B-4841/2007 vom 28. August 2008 E. 7 "Herz [fig.]/Herz [fig.]"). Die Herzform wirkt für Waren der Klasse 5 ausserdem beschreibend. Der Zeichenhintergrund hat die Form eines unregelmässigen, dunkelblauen Dreiecks mit abgerundeten Ecken und Kanten, die hell- und dunkelblau umrandet sind. Auch dieses Bildelement führt nicht dazu, dass sich dieses Dreieck wesentlich von einer elementaren geometrischen Grundform unterscheiden würde (vgl. Urteile des BVGer B-4669/2019 vom 25. November 2021 E. 7.2 "Carglass/Cargest"; B-264/2017 vom 5. Juni 2018 E. 6.3 "Winkel [fig.]/Winkel [fig.]"). Die Kombination der verschiedenen Formelemente zusammen mit den beanspruchten Farben verleiht dem Bildelement in seiner Gesamtheit aber eine geringe Kennzeichnungskraft. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist der Bildaspekt des Widerspruchszeichens daher trotz der gemeinfreien beziehungsweise schwach kennzeichnenden Bestandteile nicht vollständig vernachlässigbar (vgl. BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan/Kamillon, Kamillan").

7.2 Zwischen den Verfahrensbeteiligten ist im Weiteren die Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils der Widerspruchsmarke umstritten.

7.2.1 Die Vorinstanz trifft die Annahme, dass der Widerspruchsmarke "vita (fig.)" in Verbindung mit den registrierten Waren der Klassen 3 und 5 kein

direkt beschreibender oder anpreisender Charakter zukomme. Praxisgemäss werde beim Wort "vita" in Alleinstellung weder ein Hinweis auf Vitamine noch auf die Begriffe "vital" oder "Vitalität" erkannt. Die Widerspruchsmarke sei daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig (Verfügungen, Ziff. III.D.4 f.).

7.2.2 Unter Hinweis auf die Bundesgerichtsentscheide BGE 118 II 181 "DUO" und BGE 139 III 176 "YOU/ONLY YOU" macht die Beschwerdeführerin erstens geltend, dass das Wort "vita" Bestandteil des italienischen Grundwortschatzes und damit unentbehrlich und nicht substituierbar sei. Als elementarster Ausdruck des allgemeinen Sprachgebrauchs müsse das Wort "vita" – gleich wie das Personalpronomen "YOU" – für den ungehinderten Gebrauch im Geschäftsverkehr umfassend freigehalten werden. Zweitens betreffe ein wesentlicher Teil der in den Klassen 3 und 5 beanspruchten Waren unmittelbar die Erhaltung, Erleichterung, Verbesserung oder Verschönerung des Lebens. Das Wort "vita" umschreibe daher den Zweck für eine Vielzahl an Waren der Klassen 3 und 5. Aufgrund dessen bestehe ein schützenswertes Kollektivinteresse der Marktbeteiligten an der freien Verwendung des Begriffs "vita" (Beschwerdeschrift, Rz. 30–42; Replik, Rz. 11–15). Drittens bestehe eine Markenverwässerung (Replik, Rz. 17, 31)

7.2.3 Die Beschwerdegegnerin nimmt mit der Vorinstanz an, dass die Widerspruchsmarke eine gewöhnliche Kennzeichnungskraft aufweist, weil das Wort "vita" keine Bedeutung im Zusammenhang mit den Produkten habe (Widerspruchsschrift, Rz. 28). Im Weiteren wirft die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin widersprüchliches Verhalten vor: Einerseits behaupte die Beschwerdeführerin, das Wort "vita" sei freihaltebedürftig. Andererseits habe sie demungeachtet die Wortmarke "VITA" (Nr. 778'421) im Register angemeldet (Beschwerdeantwort, S. 6).

7.3 Das Substantiv "vita" ist lateinischen Ursprungs und hat die Hauptbedeutung "Leben" (Urteile des BVGer B-2200/2021 vom 26. April 2022 E. 6 "HERVYYTA/Enhervyda [fig.]"; B-6097/2010 vom 16. März 2011 E. 6.2.4 "BELLADERM"). Italienischsprachige Verkehrskreise erkennen in diesem Wort weitere Sinngelänge wie "Lebensbeschreibung", "Taille", "Oberkörper" oder im übertragenen Sinne auch "Ewigkeit" (<https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/vita>; <https://de.langenscheidt.com/italienisch-deutsch/vita> [abgerufen am 13.2.2024]). Im medizinischen Kontext verstehen deutschsprachige Verkehrskreise das Wort auch im Sinne von "Le-

bensfunktion" und "Lebenskraft" (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Vita> [abgerufen am 13.2.2024]). Weist ein Wort wie hier mehrere Bedeutungen auf, so ist von derjenigen Bedeutung auszugehen, die aus Sicht der massgebenden Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten im Vordergrund steht (BGE 145 III 178 E. 2.3.2 "APPLE", mit Hinweisen; vgl. STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 MSchG N 123; ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a MSchG N 154).

7.3.1 Im medizinischen, veterinärmedizinischen, pharmazeutischen und diätetischen Kontext der Klasse 5 weist das Wort "vita" in direkter Weise darauf hin, dass die bezeichneten Waren das Leben oder die Lebenskraft fördern oder die Lebensfunktion erhalten. Die massgeblichen Verkehrskreise werden solcherart bezeichnete Waren unmittelbar mit den positiven Wirkungen auf ihre Lebensfunktionen in Verbindung bringen und den Wortbestandteil nicht in seiner markenspezifischen Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion wahrnehmen. Wegen dieses direkt beschreibenden Gehalts ist der Wortbestandteil "vita" der Widerspruchsmarke für folgende als gleich oder gleichartig beurteilten Waren der Klasse 5 nicht kennzeichnungskräftig: *Produits pharmaceutiques, autres qu'à usage dentaire; préparations médicales, autres qu'à usage dentaire; préparations vétérinaires; préparations d'hygiène à usage médical; aliments diététiques à usage médical ou vétérinaire, y compris pour personnes invalides et enfants; lait maternisé; compléments d'apport alimentaire pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériaux pour pansements; pansements à usage médical; désinfectants; tous les produits précités n'étant pas à base de ou dérivés du sang, de composants du sang, de cellules souches, d'ovules, de cellules graisseuses ou d'autres matériaux cellulaires.*

7.3.2 Der Einwand, wonach das Wort "vita" in Alleinstellung keine Anspielungen auf "Vitamine", "vital" oder "Vitalität" enthalte (Duplik, Rz. 5), stellt dieses Ergebnis nicht in Frage. Da die angesprochenen Verkehrskreise das Wort "vita" bereits in unveränderter Form verstehen (E. 7.3 hiervor), kann offenbleiben, ob diese aus dem Wortstamm weitere Sinngehalte – wie beispielsweise "vital" – ableiten.

7.3.3 Bei den Waren der Klasse 3 ist der Produktbezug zwischen dem Wort "vita" und den Eigenschaften und dem Verwendungszweck der Waren *produits cosmétiques non médicamenteux et préparations de toilette; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie; huiles volatiles; savons und lotions capillaires* demgegenüber weniger eng. Das Wort "vita" weckt

für diese Waren der Klasse 3 allerdings Gedankenassoziationen wie "Verbesserung oder Verschönerung des Lebens" (Replik, Rz. 15) und vermittelt dadurch eine positiv konnotierte Anpreisung. Der Wortbestandteil "vita" ist im Zusammenhang mit diesen geschützten Waren der Klasse 3 aufgrund des anpreisenden Charakters nicht kennzeichnungskräftig.

Für die Waren *préparations de blanchiment et autres substances lessivielles; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser* der Klasse 3 wirkt das Wortelement "vita" demgegenüber weder anpreisend noch beschreibend. Für diese Waren ist der Wortbestandteil "vita" durchschnittlich kennzeichnungskräftig.

7.3.4 Die vorinstanzliche Feststellung, wonach der Wortbestandteil "vita" der Widerspruchsmarke für alle eingetragenen Waren der Klassen 3 und 5 durchschnittlich kennzeichnungskräftig sei, trifft somit für den überwiegenden Teil der Waren nicht zu.

7.4 Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Widerspruchsmarke sei in ihrem Wortbestandteil nicht nur beschreibend, sondern auch verwässert. Zum Nachweis führt sie 75 Schweizer Markeneintragungen an, die den Bestandteil "vita" für Waren der Klassen 3 und 5 enthalten sowie 50 weitere internationale Registrierungen (Stellungnahme vom 31. Januar 2022, Beilagen 1–2; Replikbeilagen 1–4). In ihrer Replik reicht die Beschwerdeführerin weitere Beweismittel ein, die den tatsächlichen Gebrauch von Produkten belegen, die mit dem Markenbestandteil "vita" gekennzeichnet sind. Danach sollen 19 Unternehmen Marken mit dem Bestandteil "vita" für 94 verschiedene Produkte verwenden (Replik, Rz. 31, Beilagen 5-25).

7.4.1 Für die Geltendmachung einer Verwässerung durch Drittzeichen reicht die blosse Registerhäufigkeit ohne Nachweis eines breiten und diversifizierten Gebrauchs nicht aus (Urteil des BVGer B-4103/2021 vom 17. März 2023 E. 6.1 "VYQUELVO/FYDENVO", mit Hinweisen; ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a MSchG N 164).

7.4.2 Die eingereichten Belege zum tatsächlichen Gebrauch von Vita-Marken für Waren der Klassen 3 und 5 lassen sich zu einem erheblichen Teil nicht dem schweizerischen Markt zuordnen (Replikbeilagen 5, 8–10, 17, 18–25). In drei Fällen wird dieselbe Marke mit einer identischen Anbieterin dokumentiert (Replikbeilagen 12 und 14–15). Die Beschwerdebeilagen 6, 9, 12, 14–17 und 20 zeigen auf, dass das Wort "Vita" auf den Produktpackungen teilweise mit einem Zusatz wie "-B", "-C" oder "-D" aufgedruckt ist,

was auf die Verwendung einer Abkürzung für "Vitamine" schliessen lässt. Die ins Recht gelegten Internet-Recherchen belegen daher nicht rechtsgenügend, dass die Verkehrskreise infolge eines breiten und diversifizierten Gebrauchs im Wort "vita" ein verwässertes Zeichenelement erkennen. Die häufige Verwendung des Wortes "vita" in den Registern liefert aber immerhin ein Indiz dafür, dass es sich um eine für die beanspruchten Waren naheliegende und nicht um eine für ein bestimmtes Unternehmen charakteristische Bezeichnung handelt (vgl. RKGE vom 23. Juni 1999 "Wave Rave/the Wave", in: sic! 1999 S. 648, 650).

7.4.3 Im Ergebnis gelingt es der Beschwerdeführerin nicht, eine zusätzliche Schwächung des Wortbestandteils "vita" für alle Waren der Klassen 3 und 5 durch Verwässerung nachzuweisen.

7.5 Zur geltend gemachten Freihaltebedürftigkeit des Wortbestandteils "vita" wendet die Beschwerdegegnerin ein, absolute Ausschlussgründe wie das (absolute) Freihaltebedürfnis seien im Widerspruchsverfahren irrelevant (Duplik, Rz. 4). Denn diese Frage habe die Schutzunfähigkeit beziehungsweise Nichtregistrierbarkeit zum Thema (Beschwerdeantwort, S. 6).

7.5.1 Thema des Widerspruchsverfahrens bilden grundsätzlich nur die relativen Ausschlussgründe nach Art. 3 Abs. 1 MSchG. Die absoluten Ausschlussgründe sind aber mit Blick auf den Schutzzumfang der Widerspruchsmarke relevant (ADRIAN WYSS, Geltendmachung und Nachweis der Verkehrsdurchsetzung im Widerspruchsverfahren, in: sic! 2023 S. 391, 394; GREGOR WILD, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Handkommentar, 2. Aufl. 2017, Art. 31 N 16, mit Hinweis auf: Urteil des BVGer B-7202/2014 vom 1. September 2016 E. 2.2 "GEO/Geo influence"; GALLUS JOLLER, Beschreibend oder anspielend? Indizien für die Zulässigkeit von Wortabwandlungen als Marken, in: PMMBI 2005, S. 47, 55). Die seitens der Beschwerdeführerin aufgeworfenen Fragen zur Freihaltebedürftigkeit des Wortes "vita" betreffen die Bestimmung des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke (vgl. Urteil des BVGer B-5422/2019 vom 6. Juli 2021 E. 7.2 ff. "Canna [fig.]/Cannatonic"). Der Einwand der Beschwerdegegnerin erweist sich somit als unbegründet.

7.5.2 Soweit die Beschwerdeführerin die Bedeutung des Wortes "vita" als elementares Zeichen des allgemeinen Sprachgebrauchs hervorhebt, das für den Geschäftsverkehr umfassend freigehalten werden müsse, gilt Folgendes: Das Wort "vita" ist zunächst kein Elementarzeichen wie etwa der Buchstabe "M" (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 und E. 2.3.4 "M/M-Joy"). "Vita" ist

auch nicht vergleichbar mit dem zahlenbezogenen Wort "duo", das in bestimmten Verwendungsarten Sinngleichheit mit der einstelligen Zahl "zwei" hervorruft und deswegen eine Monopolisierung als Marke nicht zulässt (BGE 118 II 181 E. 3c "DUO"). Ebenso unzutreffend ist der Analogie zum Personalpronomen "you": Das Wort "you" ist im Unterschied zu "vita" ein zur persönlichen Anrede der Abnehmer *unentbehrlicher* Ausdruck des allgemeinen englischen Sprachgebrauchs und gilt deswegen als freihaltebedürftig (BGE 139 III 176 E. 3–5.2 "YOU/ONLY YOU"). Das Wort "vita" ist den zitierten Fällen nicht so ähnlich, dass sich eine entsprechende Erstreckung der Rechtsfolgen für unentbehrliche Ausdrücke rechtfertigen würde. Denn "vita" ist lediglich ein Wort der italienischen Sprache, das dem Grundwortschatz zugehört (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3 MSchG N 94). Nach ständiger Rechtsprechung gilt das Spezialitätsprinzip grundsätzlich auch für banale Zeichen und für Begriffe des Grundwortschatzes (vgl. BGE 145 III 178 E. 2.3.2 "APPLE"; 139 III 176 E. 5.1 "YOU"; Urteil des BGer 4A_330/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 2.2.3 "Think"; Urteile des BVerger B-5806/2017 vom 27. Juni 2019 E. 3.1 "MERCII").

7.5.3 Das Wort "vita" ist für *préparations de blanchiment et autres substances lessivielles; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser* (Klasse 3) kein unentbehrlicher Ausdruck. Für die weiteren geschützten Waren der Klassen 3 und 5 ist bereits in Erwägung 7.3.1 und 7.3.3 die Annahme getroffen worden, dass "vita" dem Gemeingut zugehört. Auf allfällige wettbewerbliche Freihalteinteressen der Marktteilnehmer ist daher nicht weiter einzugehen.

7.5.4 Die Beschwerdegegnerin wirft der Beschwerdeführerin widersprüchliches Verhalten vor. Einerseits behauptet die Beschwerdeführerin, der Wortbestandteil "vita" sei freihaltebedürftig. Andererseits habe sie trotzdem eine Wortmarke "VITA" (Nr. 778'421) angemeldet (Beschwerdeantwort, S. 6).

Die Beschwerdeführerin hinterlegte während des laufenden Widerspruchsverfahrens am 15. März 2022 zusätzlich zu den zwei angefochtenen Wort-/Bildmarken die Wortmarke "VITA" (Nr. 778'421). Allfällige Eintragungshindernisse in Bezug auf die Wortmarke "Vita" (Nr. 778'421) sind kein Streitgegenstand im vorliegenden Beschwerdeverfahren. Mit ihrer Gemeinguteinrede gesteht die Beschwerdeführerin aber die aktuelle Schutzlosigkeit des Hauptbestandteils ihrer zwei angefochtenen Marken ein. Gemäss Rechtsprechung bildet ein solches Verhalten aber kein *venire contra fac-*

tum proprium. Denn schutzlose Marken, die im Register verbleiben, können durch Gebrauch wieder Schutz erlangen (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a MSchG N 245, mit Hinweis auf BGE 94 II 44 "Spandon/Spandex" und RKGE vom 3. März 2006 "Feelgood's/Feel Good" in: sic! 2006 S. 410, 411; GREGOR WILD, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Handkommentar, 2. Aufl. 2017, Art. 31 N 17). Der gegen die Beschwerdeführerin erhobene Vorwurf erweist sich als unbegründet.

7.5.5 Im Ergebnis kann die Beschwerdeführerin aus ihren Vorbringen zur Freihaltebedürftigkeit des Wortbestandteils "vita" nichts zu ihren Gunsten ableiten.

7.6 Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ergibt sich folgendes Ergebnis: Auch wenn das kennzeichnungsschwache Bildelement den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke mitbeeinflusst, vermag ein derart schwacher Markenbestandteil das Zeichen in seiner Gesamtheit nicht aus seiner Kennzeichnungsschwäche herauszuführen (Urteile des BVGer B-4669/2019 vom 25. November 2021 E. 7.2 "Carglass/Cargest"; B-8242/2010 vom 22. Mai 2012 E. 5.1.1 "LOMBARD ODIER & CIE./Lombard NETWORK [fig.]). Im Gesamteindruck, den die kombinierte Wort-/Bildmarke in der Erinnerung der Verkehrskreise hinterlässt, ist die Marke für folgende Waren der Klassen 3 und 5 als sehr schwach kennzeichnend einzustufen:

Klasse 3: Produits cosmétiques non médicamenteux et préparations de toilette; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie; huiles volatiles; savons; lotions capillaires;

Klasse 5: Produits pharmaceutiques, autres qu'à usage dentaire; préparations médicales, autres qu'à usage dentaire; préparations vétérinaires; préparations d'hygiène à usage médical; aliments diététiques à usage médical ou vétérinaire, y compris pour personnes invalides et enfants; lait maternisé; compléments d'apport alimentaire pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériaux pour pansements; pansements à usage médical; désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides; herbicides; tous les produits précités n'étant pas à base de ou dérivés du sang, de composants du sang, de cellules souches, d'ovules, de cellules graisseuses ou d'autres matériaux cellulaires.

Als durchschnittlich kennzeichnungskräftig ist die Marke im Gesamteindruck demgegenüber für die Waren *préparations de blanchiment et autres substances lessivielles; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser*.

8.

8.1 Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist ein besonders strenger Massstab anzuwenden, weil die Kollisionszeichen für gleiche oder gleichartige Waren bestimmt sind (E. 5.4 hiervor) und im Gesamteindruck eine Zeichenähnlichkeit (E. 6.5 hiervor) besteht (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"). In einer differenzierenden Gewichtung der Zeichenelemente ist die Feststellung getroffen worden, dass das Wortelement "vita" der Widerspruchsmarke für alle Waren der Klassen 5 und für die Waren *Produits cosmétiques non médicamenteux et préparations de toilette; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie; huiles volatiles; savons; lotions capillaires* der Klasse 3 wegen des direkt beschreibenden oder anpreisenden Charakters zum Gemeingut gehört. (E. 7.3.1 und 7.3.3). Aus der Übereinstimmung im gemeinfreien Wortbestandteil "vita" können keine Abwehrrechte hergeleitet und keine Verwechslungsgefahr begründet werden (Urteil des BVGer B-5061/2019 vom 10. Mai 2022 E. 2.5 "POPPIT'S/POPCHIPS"; B-4669/2019 vom 25. November 2021 E. 7.2 "Carglass/Cargest"; je mit Hinweisen). Weiter ist im Gesamteindruck von Wort- und Bildbestandteil der Widerspruchsmarke "vita (fig.)" für die genannten Waren der Klassen 3 und 5 eine ausgeprägte Kennzeichnungsschwäche angenommen worden (E. 7.6 hiervor), weshalb ihr Schutzbereich entsprechend eng begrenzt ist (vgl. BVGE 2010/32 E. 7 "Pernaton/Pernadol 400", mit Hinweisen). Schliesslich ist in die Beurteilung miteinzubeziehen, dass die Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 5 als erhöht einzustufen ist (E. 4.2 hiervor). Angesichts dieser Umstände genügen bereits bescheidene Abweichungen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen (vgl. BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"). Weil die Widerspruchsmarke für die genannten Waren der Klassen 3 und 5 nur einen sehr geringen Ähnlichkeitsbereich beanspruchen kann, genügen daher die wenigen Unterschiede im Bildaspekt, um den Zeichenabstand zu wahren und die Verwechslungsgefahr abzuwenden.

8.2 Die Widerspruchsmarke ist für die Waren *préparations de blanchiment et autres substances lessivielles; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser* der Klasse 3 durchschnittlich kennzeichnungskräftig (E. 7.6). Für diese Waren ist der Schutzbereich der Widerspruchsmarke daher weiter als für die übrigen Waren der Klassen 3 und 5. Es ist ausserdem festgestellt worden, dass die Verkehrskreise den Waren der Klasse 3 mit einer geringeren Aufmerksamkeit begegnen (E. 4.1 hiervor), weshalb Unter-

schiede zwischen den Kollisionsmarken weniger gut erinnert werden. Dabei spielt auch eine Rolle, dass der in den angefochtenen Marken enthaltene Bildbestandteil (ohne Farbanspruch) als banales Dekorationselement nur wenig dazu beiträgt, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (Urteile des BVGer B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 7.2 "PALLAS/Pallas Seminare [fig.]"; B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 7.2 HÖFER FAMILY OFFICE [fig.]/HOFER). Angesichts dieser Umstände ist der Zeichenabstand nicht hinreichend, um eine Verwechslungsgefahr im Bereich der Waren "Wasch- und Bleichmittel" zu verneinen.

8.3 Im Ergebnis wird die Beschwerde teilweise gutgeheissen. Die Ziffern 2 und 3 der in Wiedererwägung gezogenen Verfügungen vom 22./24. November 2022 werden für folgende Waren der Klassen 3 und 5 aufgehoben:

Klasse 3: nicht medizinische Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Deodorants, kosmetische Nagelpflegemittel, kosmetische Hauptpflegemittel, insbesondere für die Hand, Hand- und Nagelcremen, Nagellacke, nicht medizinische Kosmetika, nicht medizinische Haarwässer.

Klasse 5: Pharmazeutische Erzeugnisse, medizinische und veterinärmedizinische Präparate, insbesondere Arzneimittel, Bonbons für medizinische Zwecke, Vitaminpräparate, Schmerzmittel, Mittel zur Linderung der Hämorrhiden, Arzneimittel zur Linderung von Erkältung, Husten und Bronchialbeschwerden, insbesondere Lutschtabletten und Lutschbonbons, Halssprays, medizinische Tees; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse für die innere und äussere (topische) Anwendung; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse zur Behandlung von rheumatischen und arthritischen Krankheiten; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse zur Regeneration von Gelenken, Knorpel und der Haut; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse zur Verbesserung der Gelenkbeweglichkeit, der Kollagenbildung, der Knorpelfunktion, der Hauptdurchblutung, so-wie der Entspannung von Muskeln, Sehnen und Gelenken; Hygienepreparate für medizinische Zwecke, insbesondere medizinische Hautcremen, medizinische Haarmittel, medizinische Mittel zur Stärkung der Nägel; Kopf-schmerztabletten; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Desinfektionsmittel; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft; alle vorgenannten Waren nicht für den Dentalbereich und nicht für Heimtiere.

Für diese Waren ist die Beschwerde gutzuheissen und der Widerspruch abzuweisen.

8.4 In Bezug auf die registrierten Waren "Wasch- und Bleichmittel" (Klasse 3) wird der vorinstanzliche Entscheid bestätigt. Die Waren "Wasch- und Bleichmittel" (Klasse 3) der angefochtenen Marken sind aus dem Register zu löschen.

8.5 Im Umfang der nicht mehr strittigen Dienstleistungen (Klasse 44) ist die Beschwerde gegenstandslos geworden und abzuschreiben (E. 2.2).

9.

9.1 Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdegegnerin als überwiegend unterliegende Partei kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG; Art. 63 Abs. 5 VwVG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 Bst. a VGG i.V.m. Art. 2 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). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"; Urteil des BGer 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 2 "We make ideas work"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marken. Da die Beschwerdeführerin ganz überwiegend obsiegt, rechtfertigt es sich, die Kosten für die vereinigten Beschwerdeverfahren B-4025/2022 und B-4064/2022 auf Fr. 6'500.– festzulegen und der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Sie hat diesen Betrag innert 30 Tagen nach Eröffnung des vorliegenden Urteils zuhanden der Gerichtskasse einzuzahlen. Der von der Beschwerdeführerin in dieser Höhe geleistete Kostenvorschuss ist ihr zurückzuerstatten.

9.2 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 5 VwVG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 Bst. a VGG i.V.m. Art. 7 VGKE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, sofern keine solche eingereicht wird, aufgrund

der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdeführerin hat für das Beschwerdeverfahren eine Honorarnote im Betrag von Fr. 17'028.80 eingereicht (53 Stunden à Fr. 320.– plus Auslagen für E-Mails und Porti). Dieser Betrag erscheint angesichts des aktenkundigen Aufwands nicht angemessen. Der im Rahmen der Parteientschädigung zu vergütende Stundensatz für Anwälte beträgt mindestens Fr. 200.– und höchstens Fr. 400.– (Art. 10 Abs. 2 VGKE). In Widerspruchsbeschwerdeverfahren wird praxisgemäss von einem Stundenansatz von Fr. 300.– ausgegangen (Urteil des BVGer B-4669/2019 vom 25. November 2021 E. 8.4 "Car-glass/Cargest"). Der Streitfall weist eine durchschnittliche Komplexität auf und lässt unter Berücksichtigung der massgebenden Berechnungsfaktoren (Art. 8, 9, 11 VGKE) eine Parteientschädigung von Fr. 6'000.– als angemessen erscheinen.

9.3 Mit diesem Verfahrensausgang vor Bundesverwaltungsgericht gilt die Beschwerdegegnerin auch für das vorinstanzliche Verfahren als überwiegend unterliegende Partei, weshalb die Kosten neu zu verlegen sind. Die Dispositivziffern 4 der in Wiedererwägung gezogenen Verfügungen, wonach die Widerspruchsgebühr der Vorinstanz verbleibt, sind nicht aufzuheben. Die Beschwerdeführerin hat in Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten nunmehr als überwiegend obsiegend zu gelten, weshalb sie der vorleistungspflichtigen Beschwerdegegnerin die zwei Widerspruchsgebühren von je Fr. 800.– nicht zu ersetzen hat. Die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin ist für das vorinstanzliche Verfahren von der Beschwerdegegnerin mit Fr. 2'400.– zu entschädigen (vgl. Richtlinien des IGE in Markensachen vom 1. Juli 2023, S. 49).

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Die Ziffern 2 und 3 der Wiedererwägungsverfügungen werden für die Waren der Klasse 5 vollständig und für die Waren *nicht medizinische Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Deodorants, kosmetische Nagelpflegemittel, kosmetische Hauptpflegemittel, insbesondere für die Hand, Hand- und Nagelcremen, Nagellacke, nicht medizinische Kosmetika und nicht medizinische Haarwässer* der Klasse 3 aufgehoben. Die Ziffern 5 der Wiedererwägungsverfügungen werden aufgehoben.

2.

Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen, soweit sie nicht gegenstandslos geworden ist.

3.

Die Vorinstanz wird angewiesen, die Waren "Wasch- und Bleichmittel" (Klasse 3) für die angefochtenen Marken Nr. 769'568 und Nr. 770'321 "Vita (fig.)" aus dem Markenregister zu löschen.

4.

Die Verfahrenskosten von Fr. 6'500.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt und sind innert 30 Tagen nach Versand dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen

5.

Der Beschwerdeführerin werden die geleisteten Kostenvorschüsse von Fr. 6'500.– aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

6.

Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 6'000.– zu entrichten.

7.

Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin für das vorinstanzliche Verfahren eine Entschädigung von Fr. 2'400.– zu entrichten.

8.

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz.

Die vorsitzende Richterin:

Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli

Katharina Niederberger

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein; Verfahrensbeilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 102'378/102'406; Einschreiben; Beilagen; Vorakten zurück)