

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 101065 in Sachen

NSE Products, Inc.
75 West Center Street, Provo,
UT 84601,
US-Vereinigte Staaten v. Amerika

Antragstellende Partei

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG
Postfach 1772
8027 Zürich

gegen

Laboratoires Thea
société anonyme
12, rue Louis Blériot
63100 Clermont-Ferrand
FR-Frankreich

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

WEINMANN ZIMMERLI
Apollostrasse 2
Postfach 1021
8032 Zürich

CH-Marke Nr. 504849 - NUTROF

Gestützt auf Art. 35a ff. i.V.m. Art. 12 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 24a ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Am 21.10.2019 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 504849 "NUTROF" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Die angefochtene Marke beansprucht folgende Waren:
 - 3 *Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.*
 - 5 *Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements.*
2. Mit Verfügung vom 19.11.2019 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert eine Stellungnahme einzureichen und insbesondere den Gebrauch der angefochtenen Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
3. Mit Schreiben vom 20.02.2020 reichte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein.
4. Mit Verfügung vom 24.02.2020 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
5. Mit Schreiben vom 03.03.2020 replizierte die antragstellende Partei innert Frist.
6. Mit Verfügung vom 09.03.2020 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 24.08.2020 duplizierte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist.
8. Mit Eingabe vom 26.08.2020 reichte die antragstellende Partei unaufgefordert eine weitere Stellungnahme ein. Diese wurde der Gegenpartei am 27.08.2020 zur Kenntnisnahme zugestellt.
9. Mit Verfügung vom 27.08.2020 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
10. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 35a Abs. 1 MSchG kann jede natürliche oder juristische Person einen Antrag auf Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs Art. 12 Abs. 1 MSchG stellen. Ein besonderes Interesse muss nicht nachgewiesen werden.
2. Der Löschantrag kann frühestens fünf Jahre nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder im Falle eines Widerspruchsverfahrens fünf Jahre nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens gestellt werden (Art. 35a Abs. 2 lit. a und b MSchG).
3. Gegen die am 20.11.2002 im SHAB publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 21.10.2019, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], Teil 7, Ziff. 2.4 unter www.ige.ch).
4. Der Löschantrag wurde unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 24a lit. a bis e MSchV) eingereicht und die Lösungsgebühr innerhalb der vom Institut angesetzten Frist bezahlt (Art. 35a Abs. 3 MSchG). Auf den Löschantrag ist folglich einzutreten.

III. Prozessuales

1. Die antragsgegnerische Partei hat mehrere Möglichkeiten, um auf den Löschantrag zu reagieren. Sie kann die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs ihrer Marke anfechten und/oder den Gebrauch der

angefochtenen Marke glaubhaft machen. Ferner hat sie die Möglichkeit, das Bestehen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4. ff.).

2. Ist das Institut der Auffassung, dass der Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht wurde, weist es den Löschantrag ab, ohne zu prüfen, ob die von der antragsgegnerischen Partei eingereichten Beweismittel den Gebrauch der Marke gemäss Art. 11 MSchG glaubhaft machen oder ob wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Ferner wird nach Art. 35b Abs. 1 lit. b MSchG der Löschantrag abgewiesen, wenn die antragsgegnerische Partei den Gebrauch der Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft macht. Wird der Nichtgebrauch nur für einen Teil der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so wird der Antrag gemäss Art. 35b Abs. 2 MSchG nur für diesen Teil gutgeheissen.
3. Die löschantragstellende Partei stellte dem Institut am 26.08.2020 unaufgefordert ein weiteres Schreiben zu, in welchem sie zu einzelnen Punkten der Duplik der Antragsgegnerin Stellung bezieht. Verspätete respektive ergänzende Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, kann das Institut gemäss Art. 32 Abs. 2 VwVG trotz der Verspätung berücksichtigen

IV. Materielle Beurteilung

A. Löschanträge wegen Nichtgebrauchs

Nach Art. 35a Abs. 1 MSchG kann eine Marke wegen Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG gelöscht werden. Das Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch bleibt vorbehalten (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Diese Bestimmung umfasst jede Marke, die nicht nach den Anforderungen von Art. 11 MSchG gebraucht wird (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4).

B. Nichtgebrauch der angefochtenen Marke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Beantragt die antragstellende Partei die Löschung der angefochtenen Marke wegen Nichtgebrauchs nach Art. 35a Abs. 1 MSchG, so hat sie den Nichtgebrauch nach Art. 11 und 12 MSchG glaubhaft zu machen (Art. 24a lit. d MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 2.3). Sie hat geeignete Beweismittel einzureichen (Art. 24a lit. e MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Der direkte Beweis des Nichtgebrauchs als Negativsachverhalt kann in den meisten Fällen nicht erbracht werden. Deshalb stellt das Institut die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs mittels indirekter Beweise auf der Grundlage eines Indizienbündels fest. Unter diesen Umständen wird die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs in der Regel nicht auf der Grundlage eines einzigen Beweismittels anerkannt (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1).
3. Im Rahmen des Löschantragsverfahrens nach Art. 35a ff. MSchG erfolgt die Würdigung der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs bzw. des Gebrauchs nach Art. 11 MSchG nach den gleichen Kriterien wie im Widerspruchsverfahren, wenn die widersprechende Partei auf entsprechende Nichtgebrauchseinrede hin den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen hat (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.2; siehe bezüglich der Kriterien Teil 6, Ziff. 5.3 ff.).
4. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um

- durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3).
5. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).
 6. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können (sog. Subsumptionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.1).
 7. Wird der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, für welche Waren oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt (Problematik des Teilgebrauchs, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2).
 8. Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag. Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten. Das Weglassen nebensächlicher Bestandteile oder eine Anpassung der Marke an den Zeitgeschmack sind zulässig, während das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt. Entscheidend ist daher, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird, und dass trotz der abweichenden Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt. Dies ist nur der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen aufgrund des Gesamteindrucks auch der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Jedes Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements führt dabei grundsätzlich zu einem anderen Gesamtbild, weshalb von vornherein nur ein Verzicht auf solche Markenelemente zu tolerieren ist, denen für die Beurteilung der Schutzfähigkeit eine untergeordnete Bedeutung zukommt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6).
 9. Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung hat zu erfolgen, bevor der Dritte die Marke benutzt. Sie kann vertraglich, beispielsweise im Rahmen eines Lizenz-, Vertriebs- oder Franchisevertrages, erteilt werden. Als rechtserhaltend gilt auch eine Benutzung der Marke durch Tochter- und andere wirtschaftlich eng verbundene Unternehmen.
 10. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1).
 11. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke machte die antragstellende Partei geltend, dass die angefochtene Marke im relevanten Zeitraum für keine der beanspruchten Waren der Kl. 3 und 5 rechtserhaltend benutzt worden sei. Es gäbe zwar Hinweise, dass die Marke "NUTROF" für Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt werde. Diese würden aber von der angefochtenen Marke nicht beansprucht und würden auch nicht unter die *substances à usage diététique à usage médical* bzw. die *produits pharmaceutiques* fallen. Schliesslich zeigen Internetrecherchen einen Gebrauch des Zeichens "NUTROF TOTAL" für Nahrungsergänzungsmittel zwecks Erhaltung der Sehkraft. Dabei bleibe es unklar, ob die Kombination mit dem Begriff "total" noch einen Gebrauch in einer nicht wesentlich von der Eintragung abweichenden Form darstelle. Die antragstellende Partei legte insbesondere eine Benutzungsrecherche der SMD Group Schweiz vom 24.10.2019 sowie eine Internet-Recherche für NUTROF vom 31.10.2019 ins Recht.
 12. Die antragsgegnerische Partei bestreitet, dass die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft gemacht hat. Die antragstellende Partei habe in Ziff. 12 ff. ihres

Löschungsantrages zugegeben, dass eine langjährige ununterbrochene Benutzung der angefochtenen Marke festgestellt worden sei.

13. Die von der antragstellenden Partei eingereichte Benutzungsrecherche weist folgenden Inhalt auf (Beilage 9 zum Antrag vom 21.10.2019):

Information zur Markeninhaberin und zu ihrem Internetauftritt

14. Die Markeninhaberin ist ein französisches Pharmaunternehmen mit Sitz in Clermont-Ferrand. Sie betreibt unter www.laboratoires-thea.com eine Webseite in französischer und englischer Sprache. Auf dieser Webseite finde sich unter der Rubrik "Ernährung" zwei Produkte für den französischen Markt mit der Bezeichnung NUTROF TOTAL. Aus der Produktebeschreibung kann darauf geschlossen werden, dass es sich um Nahrungsergänzungsmittel zur Verwendung im Augenbereich handelt. Eine anderweitige Verwendung des Zeichens NUTROF konnte auf dieser Webseite nicht eruiert werden. Weiter betreibt die Tochterfirma Théa PHARMA S.A. die Webseite www.theapharma.ch. Auf dieser Webseite fand sich ebenfalls der Hinweis auf das Zeichen NUTROF TOTAL. Die Tochtergesellschaft ist auf den Vertrieb von Arzneimitteln, Medizinprodukten, Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika im Bereich der Ophthalmologie spezialisiert. Auf dieser Webseite wird ein Produkt mit dem Namen NUTROF erwähnt, das als Nahrungsergänzungsmittel zur Unterstützung des Auges dient. Hinweise auf eine Verwendung des Zeichens NUTROF für andere Produkte konnten auf dieser Webseite nicht festgestellt werden. Auch eine Suche über das Internet-Archiv <https://web.archive.org> auf früheren Versionen der Webseiten www.laboratoires-thea.com, www.theapharma.ch und www.nutrof.fr zeigte keine Hinweise auf eine Verwendung des Zeichens NUTROF für die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren in den Kl. 3 und 5 in der Schweiz.

Suche im Internet

15. Die Suche im Internet zum Begriff NUTROF in Verbindung mit den von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren in Kl. 3 in deutscher, italienischer und französischer Sprache konnten keine Hinweise auf einen Gebrauch in der Schweiz liefern. Auf der Webseite www.theapharma.de wurde ein Produkt mit dem Namen NUTROF OMEGA gefunden, das als Nahrungsergänzungsmittel zur Unterstützung der Sehkraft und der Makula bezeichnet wird.

Suche in Datenbanken

16. Die Suche in Datenbanken betreffend die deutschsprachige und internationale Presse zum Begriff NUTROF zeigte keine Treffer.

Telefonische Nachfragen

17. Eine Mitarbeiterin der Tochtergesellschaft der Markeninhaberin, der Théa PHARMA S.A., erklärte auf telefonische Nachfrage, dass unter der Bezeichnung NUTROF TOTAL ein Nahrungsergänzungsmittel für die Augen vertrieben würde. Auch das Produkt NUTROF OMEGA, das in Deutschland vertrieben werde, sei ein Nahrungsergänzungsmittel. Weiter erklärte die Mitarbeiterin, dass unter der Bezeichnung NUTROF in der Vergangenheit und aktuell nur ein Nahrungsergänzungsmittel angeboten würde.
18. Zusammenfassend sei festzustellen, dass die Recherchen einzig Benutzungshinweise betreffend ein Nahrungsergänzungsmittel zur Unterstützung der Sehkraft und der Makula ergeben hätten.
19. Die antragsgegnerische Partei bestreitet die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke mit dem Argument, der Recherchebericht bestätige den Gebrauch der angefochtenen Marke für ein Nahrungsergänzungsmittel. Es liege somit kein vollständiger Nichtgebrauch vor (vgl. Duplik, Rz. 35).
20. Die Parteien haben im Lösungsverfahren den Nichtgebrauch beziehungsweise den Gebrauch der angefochtenen Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Nichtgebrauch beziehungsweise Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden Behauptungen überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Das Institut ist dabei bloss zu überzeugen, dass die Marke *wahrscheinlich* nicht gebraucht beziehungsweise gebraucht wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich nicht gebraucht beziehungsweise gebraucht wird, weil jede Möglichkeit des Gegenteils vernünftigerweise auszuschliessen ist. Glaubhaftmachen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.4.2).



21. Betreffend die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs stehen der antragstellenden Partei zwei Möglichkeiten offen: sie kann einerseits das Fehlen jeglichen Gebrauchs der angefochtenen Marke geltend machen. Andererseits kann sie das Fehlen von einer oder mehreren Voraussetzungen des rechtserhaltenden Gebrauchs gemäss Art. 11 Abs. 1 MSchG behaupten. In casu macht die antragstellende Partei insbesondere geltend, es fehle am rechtserhaltenden Gebrauch, da der Gebrauch für Nahrungsergänzungsmittel nicht unter die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren falle. Das Argument der antragsgegnerischen Partei, durch die Anerkennung des Gebrauchs für Nahrungsergänzungsmittel fehle es an der Glaubhaftmachung eines vollständigen Nichtgebrauchs, zielt somit ins Leere.
22. Vorliegend gilt es demnach zu prüfen, ob es glaubhaft ist, dass die angefochtene Marke im relevanten Zeitraum nicht gemäss den Voraussetzungen von Art. 11 Abs. 1 MSchG gebraucht wurde, insbesondere ob sie nicht im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren gebraucht wurde (vgl. diesbezüglich Lösungsverfahren Lö 100092, in dem es einzig um die Frage ging, ob die angefochtene Marke für Waren schweizerischer Herkunft gebraucht wurde; publiziert auf www.ige.ch [noch nicht rechtskräftig wegen hängigem Beschwerdeverfahren vor Bundesverwaltungsgericht]; vgl. auch Lö 100046 und 100047, in denen im Rahmen der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der markenmässige Gebrauch bestritten wurde). Es ist somit auch unter Beizug der von der antragsgegnerischen Partei eingereichten Benutzungsbelege zu beurteilen, ob ein Gebrauch für Nahrungsergänzungsmittel zur Unterstützung der Sehkraft und der Makula unter eine oder mehrere von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren fällt. Sollte diese Frage bejaht werden, so wäre die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs nur teilweise substantiiert und der Lösungsantrag bezüglich dieser Waren ohne Prüfung der Glaubhaftmachung des Gebrauchs abzuweisen.
23. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Die in der eingereichten Benutzungsrecherche der Firma SMD Group dargelegten Recherchen bzw. erfolglosen Nachforschungen lassen nicht den Schluss zu, dass das Zeichen von der Markeninhaberin in der Schweiz im relevanten Zeitraum für die beanspruchten Waren der Kl. 3 sowie für *Produits vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, emplâtres, matériel pour pansements* rechtserhaltend gebraucht wurde. Die Benutzungsrecherche enthält keinerlei Hinweise auf konkrete Verkaufs- oder Werbetätigkeiten der Antragsgegnerin oder der Schweizer Tochtergesellschaft in der Vergangenheit respektive während des hier massgeblichen fünfjährigen Zeitraums in der Schweiz für diese Waren in den Kl. 3 und 5.
24. In der Recherche wurde hingegen ein Gebrauch der angefochtenen Marke für ein Nahrungsergänzungsmittel festgestellt. Nahrungsergänzungsmittel werden in der Warenliste der angefochtenen Marke zwar nicht explizit aufgeführt. Es stellt sich aber die Frage, ob ein allfälliger Gebrauch für ein Nahrungsergänzungsmittel unter eine oder mehrere von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Kl. 5 fällt, insbesondere ob Nahrungsergänzungsmittel unter *Produits pharmaceutiques, substances diététiques à usage médical* oder *aliments pour bébés* subsumiert werden können. Sollte dies der Fall sein, dann wäre der Nichtgebrauch für diese Waren nicht glaubhaft gemacht und der Lösungsantrag diesbezüglich abzuweisen.
25. Vorerst gilt es zu prüfen, ob der Gebrauch für Nahrungsergänzungsmittel unter die breite Formulierung *Produits pharmaceutiques* fällt (Subsumtionsfrage, vgl. oben IV. B. Ziff. 7). Bei der Verwendung von Oberbegriffen der Nizza-Klassifikation gilt es zu bestimmen, welche Waren und Dienstleistungen von diesen abgedeckt werden. Dabei sind auch bei der Beurteilung des rechtserhaltenden Gebrauchs die allgemeinen Regeln betreffend die Begriffsbestimmung anzuwenden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.1 und Teil 2, Ziff. 4.6). In einem ersten Schritt ist dabei auf die lexikalische Definition des fraglichen Begriffs abzustellen. Weiter sind die allgemeinen und erläuternden Anmerkungen der Nizza-Klassifikation zur Bestimmung der Begriffsbedeutung ebenfalls zu berücksichtigen (vgl. Richtlinien, Teils 2, Ziff. 4.2). In einem nächsten Schritt ist die Bedeutung im allgemeinen Sprachgebrauch miteinzubeziehen, solange diese mit der Systematik der Klassifikation vereinbar ist. Zu berücksichtigen sind schliesslich auch gesetzliche Begriffsdefinitionen.
26. Das Adjektiv *pharmaceutique* bedeutet *relatif à la pharmacie. Préparation, produit, spécialité pharmaceutique* (vgl. Definition in Petit Robert). Die Pharmacie ist dabei die *Science des remèdes et des médicaments, art de les préparer et de les contrôler* (vgl. Le Petit Robert). Auf Deutsch wird Pharmazie als die Wissenschaft von den Arzneimitteln, von ihrer Herkunft, ihrer Herstellung und Überprüfung definiert (vgl. Duden – Universalwörterbuch). Gemäss Heilmittelgesetz sind unter Arzneimittel „Produkte

- chemischen oder biologischen Ursprungs, die zur medizinischen Einwirkung auf den menschlichen oder tierischen Organismus bestimmt sind (...), insbesondere zur Erkennung, Verhütung oder Behandlung von Krankheiten, Verletzungen und Behinderungen“ zu verstehen (vgl. Art. 4 Abs. 1 lit. a HMG; vgl. auch BGer vom 4.2.2013, 4A_444/2013, E. 5.4.2 – G5). Der von der angefochtenen Marke beanspruchte Begriff "produits pharmaceutiques" umfasst somit Arzneimittel. Diese dürfen in der Schweiz nur vertrieben werden, wenn sie vom Schweizerischen Heilmittelinstitut "Swissmedic" zugelassen sind (vgl. www.swissmedic.ch, Art. 5 ff. Heilmittelgesetz).
27. In Kl. 5 der Nizza Klassifikation werden weiter *produits pharmaceutiques* und *Nahrungsergänzungsmittel* als zwei unterschiedliche Oberbegriffe aufgeführt. Die Tatsache, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung der angefochtenen Marke der Oberbegriff "Nahrungsergänzungsmittel" noch nicht existierte, spricht entgegen der Auffassung der antragsgegnerischen Partei hingegen noch nicht dafür, dass diese unter den Begriff "produits pharmaceutiques" subsumiert werden könnten. Denn gemäss Praxis hat die Beanspruchung sämtlicher Oberbegriffe einer Klasse nicht zur Folge, dass damit automatisch alle Waren, die in diese Klasse eingereicht werden, auch tatsächlich beansprucht werden (vgl. Richtlinien Teil 2, Ziff. 4.4).
 28. Schliesslich werden *Nahrungsergänzungsmittel* gesetzlich wie folgt definiert: *Nahrungsergänzungsmittel sind Lebensmittel, die dazu bestimmt sind, die normale Ernährung zu ergänzen. Sie bestehen aus Einfach- oder Mehrfachkonzentraten von Vitaminen, Mineralstoffen oder sonstigen Stoffen mit ernährungsspezifischer oder physiologischer Wirkung und werden in dosierter Form in Verkehr gebracht* (Art. 1 Verordnung des EDI über Nahrungsergänzungsmittel (VNEM; SR 817.022.14).
 29. Bereits die unterschiedlichen gesetzlichen Definitionen von Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel zeigen, dass es sich bei diesen zwei Produktgruppen um unterschiedliche Waren handelt und die Nahrungsergänzungsmittel nicht unter die Arzneimittel fallen können. An dieser Einschätzung können auch die von der löschungsantragsgegnerischen Partei ins Recht gelegten Studien, wonach dem Nahrungsergänzungsmittel NUTROF auch gewisse positive Einflüsse auf den Verlauf der altersbedingten Makuladegeneration zugesprochen werden, nichts ändern. So können auch natürlichen Lebensmitteln wie Früchten, z.B. mit einem hohen Vitaminanteil, positive Eigenschaften für den menschlichen Organismus zugesprochen werden, ohne dass diese Lebensmittel deshalb unter die *produits pharmaceutiques* fallen würden.
 30. Auch aus der langjährigen, seit 2016 nicht mehr gültigen Praxis des Instituts, wonach Nahrungsergänzungsmittel und pharmazeutische Produkte als gleichartig beurteilt wurden (vgl. Duplik, Rz. 41), kann zu keinem anderen Ergebnis führen. Denn die Beurteilung der Frage der Gleichartigkeit von konkurrierenden Waren im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist strikte von der Frage der Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs zu trennen (vgl. in diesem Zusammenhang auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2).
 31. Weiter hat auch das Bundesgericht in seinem Urteil G5 (4A_444/2013, E. 5.4.2 vom 5. Februar 2014) festgehalten, dass *Nahrungsergänzungsmittel* aufgrund ihrer unterschiedlichen Funktion bzw. Wirkungsweise nicht unter *produits pharmaceutiques* fallen würden. Die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke für *produits pharmaceutiques* ist somit gegeben.
 32. Die *aliments pour bébés* der angefochtenen Marke umfassen von der Wortbedeutung her einzig Nahrungsmittel für Babies. Ein "aliment" ist gemäss Wörterbuch *toute substance susceptible d'être digérée, de servir à la nutrition d'un être vivant* (vgl. Wörterbuch Petit Robert, auf <https://petitrobert.lerobert.com>, abgerufen am 15.12.2020).
 33. Die antragstellende Partei hat glaubhaft gemacht, dass durch die antragsgegnerische Partei unter dem Zeichen "NUTROF" einzig ein Nahrungsergänzungsmittel zur Erhaltung der Sehkraft auf dem Markt angeboten wird (vgl. Benutzungsrecherche sowie die dazugehörige Anlage 15). Ein Nahrungsergänzungsmittel zur Erhaltung der Sehkraft und Makula fällt klar nicht unter die von der angefochtenen Marke beanspruchten *aliments pour bébés*. Entsprechend ist der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke für *aliments pour bébés* ebenfalls glaubhaft gemacht.
 34. Es verbleiben die *substances diététiques à usage médical*. Dem Adjektiv *diététique* kommen folgende Bedeutungen zu: "Relatif à un régime alimentaire, surtout restrictif" bzw. " Ensemble des règles à suivre pour équilibrer l'alimentation (ration calorique, apport d'éléments indispensables) et l'adapter aux besoins individuels" (vgl. Wörterbuch Le Petit Robert, auf <https://petitrobert.lerobert.com>, abgerufen am 15.12.2020). Die *substances diététiques à usage médical* fallen dabei unter Art. 23 ff. der Verordnung des

EDI über Lebensmittel für Personen mit besonderem Ernährungsbedarf (VFLB, SR 817.022.104). Diese Verordnung umschreibt u.a. die Lebensmittel für Personen mit besonderem Ernährungsbedarf und regelt die Anforderungen an die Zusammensetzung, die Kennzeichnung, die Aufmachung und die Werbung dieser Lebensmittel (Art. 1 VFLB). Dabei handelt es sich um Lebensmittel für Patienten u.a. mit eingeschränkter, behinderter oder gestörter Fähigkeit zur Aufnahme, Verdauung, Resorption, Verstoffwechslung oder Ausscheidung gewöhnlicher Lebensmittel oder um Lebensmittel für Patienten mit einem sonstigen medizinisch bedingten Nährstoffbedarf, für die eine Modifizierung der normalen Ernährung, andere Lebensmittel für die Ernährung bestimmter Personengruppen oder eine Kombination von beiden den Bedürfnissen nicht entspricht (Art. 23 VFLB).

35. Demgegenüber handelt es sich bei Nahrungsergänzungsmittel um Lebensmittel, die dazu bestimmt sind, die normale Ernährung zu ergänzen (vgl. oben Ziff. 28; Art. 1 Verordnung des EDI über Nahrungsergänzungsmittel (VNEM; SR 817.022.14). Die unterschiedliche gesetzliche Definition dieser beiden Produktgruppen und die daraus resultierende abweichende Zweckbestimmung zeigen, dass Nahrungsergänzungsmittel nicht unter *substances diététiques à usage médical* subsumiert werden können. Die alleinige Tatsache, dass einem Nahrungsergänzungsmittel u.U. eine gewisse medizinische Wirkung zugeschrieben werden, macht es noch nicht zu einer *substances diététiques à usage médical*. Mithin ist somit der Nichtgebrauch für *substances diététiques à usage médical* durch die Antragstellerin glaubhaft gemacht.
36. Insgesamt erscheint der Nichtgebrauch der CH-Marke Nr. 504849 "NUTROF" in der Schweiz demnach aufgrund der ins Recht gelegten Benutzungsrecherche für sämtliche beanspruchten Waren der Kl. 3 und 5 als glaubhaft. Entsprechend den Ausführungen der Antragstellerin besteht eine überwiegende Wahrscheinlichkeit zur Annahme, dass die strittige Marke von der Markeninhaberin in der Schweiz im relevanten Zeitraum für die beanspruchten Waren der Kl. 3 und 5 nicht rechtserhaltend gebraucht wurde. Weiter ist auch nicht ersichtlich, dass die Marke in der Schweiz für die beanspruchten Waren beworben wurde.
37. Die antragsgegnerische Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Einreichung des Löschantrags, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 21.10.2014 und dem 21.10.2019, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).

C. Gebrauch der Marke

38. Die antragsgegnerische Partei legte zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der angefochtenen Marke folgende Belege ins Recht:
 - Werbematerial für ein Angebot gültig vom 10. bis 30. Juni 2018
 - Werbebrief für ein Angebot gültig vom 01. Bis 30. April 2019
 - 15 Rechnungen
 - Beispiele von Gutscheinen, gültig bis am 31.12.2014 bzw. bis am 31.12.2018
 - Werbebriefe vom 25.10.2014, 26.03.2015, 21.11.2016, 22.03.2017,
 - Auszug aus der Zeitschrift ophta, 3/2018
 - Auszug aus der Zeitschrift UNIQUE, 4/82018
39. Sie bringt vor, dass durch die eingereichten Unterlagen ein rechtserhaltender Gebrauch für Nahrungsergänzungsmittel glaubhaft gemacht werde. Durch die Rechnungen seien umfangreiche Verkäufe unter der Marke NUTROF in der relevanten Zeitperiode in der Schweiz dokumentiert. Zwar würden die mit NUTROF angebotenen Produkte als Nahrungsergänzungsmittel beschrieben. Aus rechtlicher Sicht handle es sich bei Nahrungsergänzungsmitteln zwar um Lebensmittel, hingegen bleibe die Abgrenzung zwischen Lebens- und Arzneimitteln in der Praxis aber schwierig. Beim NUTROF-Produkt der Antragsgegnerin würde es eine Schutzfunktion gegen die Augenerkrankung AMD geben. Dieses Produkt wirke einerseits präventiv, andererseits wirke es auch positiv bei einer bereits eingesetzten AMD. Somit lasse sich dieses Produkt unter den Oberbegriff *Produits pharmaceutiques* subsumieren (Stellungnahme vom 20.02.2020, Ziff. 3).

40. Eine umfassende Würdigung dieser Gebrauchsbelege erübrigt sich hingegen. Auch wenn das Institut zum Schluss gelangen würde, dass wie von der antragsgegnerischen Partei behauptet, ein Gebrauch für Nahrungsergänzungsmittel zur Unterstützung der Sehkraft und der Makula nachgewiesen wäre, so würde dies keinen rechtserhaltenden Gebrauch für die von der angefochtenen Marke in den Kl. 3 und 5 beanspruchten Waren darstellen. Denn wie oben in IV. B. Ziff. 22 ff. dargelegt, können Nahrungsergänzungsmittel zur Unterstützung der Sehkraft und der Makula unter keine der beanspruchten Waren subsumiert werden, auch nicht unter *Produits pharmaceutiques, substances diététiques à usage médical* oder *aliments pour bébés*. Es würde somit an einem Gebrauch der angefochtenen Marke im Zusammenhang mit den Waren, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG), fehlen.
41. Das Institut erachtet es deshalb aufgrund der ins Recht gelegten Belege insgesamt als glaubhaft, dass die angefochtene Marke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz nicht rechtserhaltend gebraucht wurde. Der Löschantrag wird daher gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen CH-Marke 504849 vollumfänglich gelöscht.

IV. Kostenverteilung

1. Die Lösungsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 35a Abs. 3 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Löschantrag hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 35b Abs. 3 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Lösungsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Lösungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Unaufgefordert eingereichte Eingaben der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Auf die Frage nach der Entschädigung der Kosten für die Gebrauchsrecherche findet die Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (SR 172.041.0) Anwendung. Gemäss Art. 8 Abs. 2 dieser Verordnung sind Art. 8 bis 13 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE; SR 173.320.2) sinngemäss auf die Parteientschädigung anwendbar. Gemäss Art. 8 Abs. 1 VGKE umfasst die Parteientschädigung die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei. Sowohl Art. 8 Abs. 2 VGKE wie auch Art. 8 Abs. 5 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren sehen jedoch vor, dass unnötiger Aufwand bzw. unnötige Kosten nicht entschädigt werden. Weiter bestimmt Art. 13 lit. a VGKE, dass notwendige Auslagen der Partei ersetzt werden, soweit sie CHF 100.00 übersteigen.
5. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein zweifacher Schriftenwechsel angeordnet. Die dritte Eingabe der Antragstellerin erfolgte unaufgefordert. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 für die Vertretung als angemessen. Weiter war die Gebrauchsrecherche für die Abklärungen des Gebrauchsstatus und der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke entscheidungsrelevant und somit notwendig, weshalb der antragstellenden Partei in Anwendung der obgenannten Kriterien die im Zusammenhang mit der Gebrauchsrecherche geltend gemachten Kosten von CHF 538.50 entschädigt werden (EURO 500.00 zum Tageskurs von 1,077; vgl. Löschantrag vom 31.10.2019). Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 3'738.50 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 101065 wird gutgeheissen.
2.
Die Schweizer Marke Nr. 504849 "NUTROF" wird gelöscht.
3.
Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 3'738.50 (einschliesslich Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 16. Dezember 2020

Freundliche Grüsse



Marc Burki
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).