

Verfügung im Lösungsverfahren Nr. 100793 in Sachen

L'Oréal
14, Rue Royale
F-75008 Paris
FR-Frankreich

Antragstellende Partei

vertreten durch

Baker & McKenzie Zurich
Holbeinstrasse 30
8034 Zürich

gegen

LABORATOIRE SANOFLORE S.A.
Avenue des Baumettes 9
1020 Renens

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch

Kasser Schlosser avocats
Avenue de la Gare 5
case postale 251
1001 Lausanne

CH-Marke Nr. 417661 - LABORATOIRE SANOFLORE ((fig.))



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 14.06.2019 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 417661 "LABORATOIRE SANOFLORE ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) einen Lösungsantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte deren vollständige Löschung. Die angefochtene Marke war zum Zeitpunkt der Stellung des Lösungsbegehrens für Waren und Dienstleistungen der Kl. 3, 5, 7, 21, 30, 35, 41 und 42 eingetragen.
2. Mit Verfügung vom 24.06.2019 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 Eingabe vom 30.08.2019 beantragte die antragsgegnerische Partei die teilweise Löschung ihrer Marke für die Waren und Dienstleistungen der Kl. 21, 35, 41 und 42. Nach erfolgter Teillösung ist die angefochtene Marke somit noch für folgende Waren eingetragen:
 - 3 *Produits cosmétiques tel que: huiles essentielles de plantes, essences de plantes, extraits secs de plantes, phytogélules, produits cosmétiques, produits pour le bain et la douche, produits pour le soin des cheveux, shampoings, savonnettes, produits pour la balnéothérapie, eaux florales, extraits lipidiques, huiles végétales.*
 - 5 *Produits pharmaceutiques tel que: huiles essentielles de plantes, essences de plantes, extraits secs de plantes, herboristerie, phytogélules, produits pour la balnéothérapie, extraits lipidiques.*
 - 7 *Diffuseurs d'huiles essentielles en verre avec moteur électrique.*
 - 30 *Produits pour l'alimentation tel que: huiles essentielles de plantes, essences de plantes, herboristerie, compléments alimentaires, huiles végétales.*
4. Mit Schreiben vom 03.09.2019 reichte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein.
5. Mit Verfügung vom 12.09.2019 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
6. Am 11.12.2019 beantragten die Parteien die Sistierung des Verfahrens.
7. Mit Verfügung vom 17.12.2019 wurde das Verfahren auf unbestimmte Zeit sistiert.
8. Mit Eingabe vom 24.02.2020 beantragte die antragsgegnerische Partei die Aufhebung der Sistierung.
9. Mit Verfügung vom 13.03.2020 hob das Institut die Sistierung auf und setzte der antragstellenden Partei Frist zur Einreichung einer Replik an.
10. Mit Schreiben vom 22.06.2020 replizierte die antragstellende Partei innert erstreckter Frist.
11. Mit Verfügung vom 24.06.2020 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
12. Mit Schreiben vom 07.10.2020 duplizierte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist.
13. Mit Verfügung vom 08.10.2020 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
14. 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 Lösungsantrag 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 11.08.1995 im SHAB publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrags, d.h. am 14.06.2019, 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.
5. Die am 30.08.2019 beantragte teilweise Löschung der angefochtenen Marke für sämtliche Waren und Dienstleistungen der Klassen 21, 35, 41 und 42 wurde am 02.09.2019 im Register eingetragen (vgl. I. Ziff. 3 hiervor). Die teilweise Löschung während des hängigen Verfahrens bewirkt, dass das vorliegende Lösungsverfahren in diesem Umfang als gegenstandslos abzuschreiben ist (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.2.3). Bezüglich der Kostenfolgen ist nachfolgend bei der Kostenverteilung (vgl. IV. Ziff. 4 hiernach) zu befinden.

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.

IV. Materielle Beurteilung

A. Lösungsgründe 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. Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs 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. Als Mittel zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs eignen sich gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts insbesondere Nachforschungsberichte, welche die ergebnislos gebliebene Umfrage bei den massgebenden Lieferanten und Händlern dokumentieren, ferner den relevanten Zeitraum betreffende Werbematerialien, Internetauftritte und sonstige Produkt- und Geschäftsdokumentationen des Markeninhabers oder negative Rechercheergebnisse (BGer 4A_299/2017, E. 4.1 – ABANKA [fig.] / ABANCA [fig.]; vgl. auch Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1).
 4. Im Rahmen des Lösungsverfahrens 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.).
 5. 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).
 6. 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).
 7. 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).
 8. 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).
 9. 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 (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6). 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).

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. Die antragstellende Partei macht geltend, sie habe bei der Firma Fa. Cerberus IP eine Markenbenutzungsrecherche in Auftrag gegeben betreffend die angefochtene Marke. Diese Recherche habe aufgezeigt, dass möglicherweise eine Benutzung eines Zeichens SANOFLORE stattgefunden habe, aber keine Benutzung der angefochtenen Marke LABORATOIRE SANOFLORE (fig.). Die streitgegenständliche Marke sei eine Wort-/Bildmarke mit einem sehr kennzeichnungskräftigen, dominierenden Bildelement. Ein rechtserhaltender Gebrauch würde nur dann vorliegen, wenn dieser der Marke in ihrer Gesamtheit entspreche. Diese Voraussetzung sei in casu nicht erfüllt.
12. Die von der antragstellenden Partei eingereichte Benutzungsrecherche weist folgenden Inhalt auf (Beilage 2 zum Antrag vom 14.06.2019):

Information zur Markeninhaberin

13. Bei der Markeninhaberin handelt es sich um ein in der Schweiz registriertes Unternehmen mit Sitz in Renens (VD). Eigentümer und Direktor ist Christian Veyre. Unter der Bezeichnung LABORATOIRE SANOFLORE produziert sie ätherische Öle, Blütenwässer und edle Öle. Ihre Produkte vertreibt die Antragsgegnerin einzig via ihre Webseite. Diese zeigt folgendes Logo:



14. Hinweise auf einen Gebrauch der Marke wie registriert konnten keinen gefunden werden. Auf telefonische Nachfrage bei der Antragsgegnerin wurde mitgeteilt, dass unter dem Namen "LABORATOIRE SANOFLORE" keine spezifischen Produkte vermarktet würden, hingegen werde der Name überall geschrieben (*the name "is written everywhere"*).
15. Unter der gleichen Adresse wie die Antragsgegnerin sind auch die Siha (Siwss Institute of Healing Arts) Sarl sowie die Nitrox Sarl registriert. Ein Gebrauch der angefochtenen Marke durch diese beiden Unternehmen konnte nicht festgestellt werden.

Information zur Webseite der Markeninhaberin und deren Domains

16. Die Markeninhaberin betreibt die Webseiten "Sanoflore.ch" sowie "Sanoflore.com", wobei man von "Sanoflore.ch" direkt auf "Sanoflore.com" umgeleitet wird. Die Webseite zeigt folgendes Logo:



17. Auf der Webseite "Sanoflore.com" konnte der Hinweis auf den Vertrieb eines Zerstäubers für ätherische Öle gefunden werden. Dieser wird auf der Webseite folgendermassen beworben:



Weiter findet sich auch einzig der Hinweis auf das Wortelelement "Sanoflore".

18. Auf der Webseite konnte kein Gebrauch des Zeichens LABORATOIRE SANOFLORE (fig.) festgestellt werden. Auch die verwendeten Bilder entsprechen nicht dem figurativen Element der registrierten Marke, sondern es handelt sich um rein generische Bilder wie die folgenden:



19. Auf archivierten Webseiten konnten zwei weitere Formen des Gebrauchs von "SANOFLORE" gefunden werden, die ebenfalls nicht die registrierte Marke als Ganzes zeigten, nämlich



20. Auch auf der Webseite "Cristianvevre.com" sowie auf weiteren, Herrn Vevre gehörenden Webseiten, konnte kein Hinweis auf einen Gebrauch der angefochtenen Marke gefunden werden.

Informationen auf Social Media

21. Auf Social Media Kanälen konnten keine Informationen zur Markeninhaberin gefunden werden.

Internet Key Words und Bildersuche

22. Am Geschäftssitz der Antragsgegnerin konnte keine Enseigne, welche die angefochtene Marke zeigt, festgestellt werden. Auch die Suche im Internet betreffend die Markeninhaberin in Kombination mit relevanten Keywords brachte keine Treffer. Dies gilt auch betreffend eine Bildersuche. Zudem zeigte die Recherche betreffend die Häufigkeit des Suchbegriffes "Laboratoire Sanoflore" kein Resultat. Das Recherche-Unternehmen zog daraus den Schluss, dass diese Begriffskombination zu wenig Interesse hervorrief, um ein Resultat zu generieren.

Medien- und Werbedatenbank

23. Die konsultierte Medien- und Werbedatenbank zeigte keine Treffer für die Begriffskombination "Laboratoire Sanoflore".

Telefonische Kontaktnahme

24. Der kontaktierte Mitarbeiter der Antragsgegnerin erklärte, dass sie über kein Produkt verfüge, das "Laboratoire Sanoflore" heisse, aber dieser Name sei "written everywhere".
25. Die antragsgegnerische Partei lässt sich zu den von der Antragstellerin eingereichten Beweismitteln nicht vernehmen. Entsprechend ficht sie die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs nicht explizit an. Sie beschränkt sich auf die Glaubhaftmachung des Gebrauchs (siehe unten IV. C.).
26. 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).
27. 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 die Marke nicht wie hinterlegt

- bzw. nicht in einer nicht wesentlich von der Registrierung abweichenden Form gebraucht werde (Art. 11 Abs. 2 MSchG).
28. 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. 2 MSchG gebraucht wurde, insbesondere ob sie in einer wesentlich von der Eintragung abweichenden Form gebraucht wurde (vgl. auch Entscheid des Instituts im Lösungsverfahren Nr. 100047, in dem im Rahmen der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der Gebrauch der Marke in der eingetragenen Form bestritten wurde, abrufbar auf der Webseite des Instituts unter www.ige.ch/de/etwas-schuetzen/marken/nach-der-eintragung/gebrauch-der-marke/loeschungsverfahren-wegen-nichtgebrauchs.html). Es ist somit u.a. zu beurteilen, ob die in der Benutzungsrecherche aufgezeigte Benutzung noch ein Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form darstellt. Sollte diese Frage bejaht werden, so wäre die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs nicht substantiiert und der Lösungsantrag ohne Prüfung der Glaubhaftmachung des Gebrauchs abzuweisen.
 29. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als glaubwürdig und kohärent. Die in der eingereichten Benutzungsrecherche der Firma Fa. Cerberus IP dargelegten Recherchen lassen zwar den Schluss zu, dass die Markeninhaberin *huiles essentielles* bzw. einen *Diffuseurs d'huiles essentielles* herstellt bzw. vertreibt. Hingegen zeigt die Recherche keinen Gebrauch des angefochtenen Zeichens wie hinterlegt, da das figurative Element fehlt.
 30. Die angefochtene Marke besteht aus den Wortelementen LABORATOIRE SANOFLORE und einem figurativen Element. Letzteres kann als stilisierter, pyramidenförmiger Berg vor einer Sonne interpretiert werden. Das figurative Element befindet sich über den Wortelementen und macht mehr als die Hälfte des angefochtenen Zeichens aus.
 31. Das figurative Element "Berg vor Sonne" ist weder beschreibend noch üblich für die beanspruchten Waren der hier noch massgeblichen Klassen 3, 5, 7 und 30. Ebenso wenig kann dieses Element als lediglich ornamentale Ausschmückung des kennzeichnungsstarken Markenkerns ohne eigene Unterscheidungskraft beurteilt werden (vgl. BGE 139 III 424, E. 2.3.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH [fig.]). Sowohl das Wortelement "SANOFLORE" wie das figurative Element sind kennzeichnungskräftig. Das Weglassen eines kennzeichnungskräftigen und aufgrund seiner Grösse dominierenden Elements führt praxisgemäss zu einem anderen Gesamtbild und damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch. Da in casu sowohl SANOFLORE wie das figurative Element kennzeichnungskräftig sind, wird durch das Weglassen des figurativen Elements der kennzeichnungskräftige Kern der Marke seiner Identität beraubt. Dadurch bleibt der kennzeichnende Charakter der Marke in ihrer eingetragenen Form nicht gewahrt. Von einem Verzicht auf ein Markenelement, dem für die Beurteilung der Schutzfähigkeit nur eine untergeordnete Bedeutung zukommt, kann in casu denn auch nicht die Rede sein. Die Gebrauchsrecherche lässt somit nicht den Schluss zu, dass das Zeichen von der Markeninhaberin in der Schweiz im relevanten Zeitraum für Waren der Kl. 3, 5, 7 und 30 in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht wurde.
 32. Insgesamt erscheint der Nichtgebrauch der CH-Marke Nr. 417661 "LABORATOIRE SANOFLORE (fig.)" in der Schweiz demnach aufgrund der ins Recht gelegten Benutzungsrecherche für sämtliche beanspruchten Waren der Kl. 3, 5, 7 und 30 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 nicht wie registriert bzw. in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form rechtserhaltend gebraucht wurde.
 33. Die antragsgegnerische Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Einreichung des Lösungsantrags, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 14.06.2014 und dem 14.06.2019, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).

C. Glaubhaftmachung des Gebrauchs der angefochtenen Marke

34. Die antragsgegnerische Partei legte zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der angefochtenen Marke mit ihrer Stellungnahme vom 03.09.2019 und ihrer Duplik vom 07.10.2020 folgende Belege ins Recht:

- 1 Répertoire (caviardé) des clients de la défenderesse.
- 2 Répertoire (caviardé) des détenteurs d'un compte professionnel pro.sanoflore.com.
- 3 Catalogue 2013-2014 de la défenderesse (demeuré appliqué jusqu'en 2016).
- 4 Catalogue 2017 de la défenderesse (toujours appliqué à ce jour).
- 5 Extrait de la page de dos du catalogue 2017 de la défenderesse.
- 6 Liste de prix huiles essentielles octobre 2013.
- 7 Liste de prix nébulisats novembre 2013.
- 8 Liste de prix huiles essentielles septembre 2014.
- 9 Liste de prix nébulisats septembre 2014.
- 10 Liste de prix huiles essentielles décembre 2015.
- 11 Liste de prix nébulisats janvier 2016.
- 12 Liste de prix huiles essentielles décembre 2016.
- 13 Liste de prix huiles essentielles mars 2018.
- 14 Lettre-type d'accompagnement de la défenderesse.
- 15 Lettre-type d'accompagnement donnant suite à une nouvelle demande.
- 16 Facture du 15.10.2013 de l'imprimerie de Crissier Sàrl.
- 17 Facture du 31.03.2017 de l'imprimerie de Crissier/Nyon.
- 18 Extrait de la page pro.sanoflore.com.
- 19 Formule MV95 et lettre d'accompagnement du 31.05.2016.
- 20 Formule AROMARESP et lettre d'accompagnement du 19.12.2016
- 21 Lot exemplatif de bulletins de livraison concernant les années 2013 à 2018 pour des huiles essentielles ainsi que leurs diffuseurs, des extraits secs, des hydrolats aromatiques, des huiles végétales et des excipients.
- 22 Lot de factures adressées à la défenderesse par le transporteur DPD en 2013.
- 23 Lot de factures adressées à la défenderesse par le transporteur DPD en 2014.
- 24 Lot de factures adressées à la défenderesse par le transporteur DPD en 2015.
- 25 Lot de factures adressées à la défenderesse par le transporteur DPD en 2016
- 26 Lot de factures adressées à la défenderesse par le transporteur DPD en 2017
- 27 Lot de factures adressées à la défenderesse par le transporteur DPD en 2018.
- 28 Bilans 2013 à 2018 de la défenderesse (caviardés).
- 29 Page de commande d'un diffuseur d'huiles essentielles, www.sanoflore.com.
- 30 Fiche de promotion du diffuseur d'arômes DIF505 de la défenderesse.
- 31 «Template» des bulletins de livraison de la défenderesse 2013-2018.
- 32 Courrier du 30.08.19 des soussignés à TIPI concernant la marque n° 2P-417661.
- 33 Journal Swissmedic 6/2006.
- 34 Journal Swissmedic 11/2011.
- 35 Lot de demandes de catalogues et formules, 2012 à 2015.
- 36 Envoi de formules, 15.12.2016.
- 37 Envoi de formules, 23.12.2016.
- 38 Envoi de formules, 26.01.2017.
- 39 Envoi de formules, 02.02.2017.

- 40 Lot supplémentaire de formules distribuées par la demanderesse.
35. Sie bringt vor, dass sie in der relevanten Zeitperiode unter der angefochtenen Marke insbesondere *ätherische Öle, Trockenextrakte, aromatische Hydrolate, pflanzliche Öle, Hilfsstoffe, Aroma- und ätherische Öldiffusoren* sowie *Teile für Diffusoren* verkauft habe. Die Kataloge und Preislisten würden alle die angefochtene Marke aufweisen. Auch auf den Lieferscheinen erscheine die angefochtene Marke gefolgt von einem ®. Dies gelte auch in den Fällen, in denen einzig die Wortelemente verwendet würden. In diesem Zusammenhang gelte es zudem zu bedenken, dass dem figurativen Element ihrer Marke rein dekorativer Charakter zukomme und dieses somit nicht unterscheidungskräftig sei. Entsprechend sei in casu auch ein Gebrauch einzig der Wortelemente rechtserhaltend. In ihrer Duplik führt sie weiter aus, dass unterschiedliche Grössenverhältnisse zwischen den Wort- und dem grafischen Element immer noch einem Gebrauch der Marke wie hinterlegt bzw. einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form entspreche. Durch die Verwendung des ® sei auch klar, dass kein firmenmässiger Gebrauch des angefochtenen Zeichens vorliege. Während der relevanten Gebrauchsdauer habe sie mit ihren Produkten einen Umsatz von CHF 1'570'000.00 erzielt. Als kleines Unternehmen mit vier Angestellten, einem durchschnittlichen Jahresumsatz von CHF 260'000.00, erarbeitet durch mehrere hundert Lieferungen, sei ein ernsthafter Markengebrauch gegeben.
36. Die antragstellende Partei bestreitet in ihrer Replik vom 22.06.2020 das Vorliegen eines rechtserhaltenden Gebrauchs. Die angefochtene Marke werde in abweichender Form, entweder ohne das grafische Element oder firmenmässig verwendet. Zwar würden die Beilagen 4 und 5 der Stellungnahme der Antragsgegnerin das grafische Element zeigen, aber die Proportionen und die Anordnung der Wort- und grafischen Elemente würden nicht übereinstimmen. Da das figurative Element in diesen Gebrauchsbelegen um einiges kleiner dargestellt sei, könnten die Sonnenstrahlen gar nicht mehr wahrgenommen werden. Das angefochtene Zeichen würde somit in abweichender Form gebraucht. Weiter fehle es auch am markenmässigen Gebrauch. Durch die regelmässige Verwendung einzig der Wortelemente "LABORATOIRE SANOFLORE" werde dies von den Abnehmern mit der Firmenbezeichnung gleichgesetzt. Es liege somit ein unternehmensbezogener Gebrauch vor. Auch genüge der Gebrauch auf der Rückseite eines Kataloges den Anforderungen an den markenmässigen Gebrauch nicht, zumal es an einem hinreichenden Zusammenhang zu den beanspruchten Waren fehle.
37. Eine 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). Dies setzt voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland respektive für den Export, ernsthaft sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht wurde (vgl. BVGer B-4640/2018, E. 2.3 – QUANTEX / Quantextual [fig.]).
38. In casu steht einerseits die Frage nach dem unveränderten bzw. dem Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form zur Diskussion. Die von der antragsgegnerischen Partei eingereichten Belege zeigen u.a. folgenden Gebrauch (Vorderseite Produktkatalog (Beilagen 3 und 4), Begleitschreiben (Beilage 14), Lieferschein (Beilage 31):

LABORATOIRE SANOFLORE
POSITIVELY BOTANICAL

SANOFLORE
DIF505

39. Wie bereits oben ausgeführt, stellt der Gebrauch einzig der Wortelemente "LABORATOIRE SANOFLORE" bzw. SANOFLORE ohne das unterscheidungskräftige grafische Element "pyramidenförmiger Berg" keinen Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form dar (vgl. oben IV. B. Ziff. 31). Dies, weil das Weglassen des aufgrund seiner Grösse dominierenden kennzeichnungskräftigen grafischen Elements den unterscheidungskräftigen Kern der angefochtenen Marke verändert und so im Gesamteindruck dieses Zeichen nicht mehr mit dem eingetragenen Zeichen gleichgesetzt wird.
40. Weiter findet sich in den von der Antragsgegnerin eingereichten Belegen folgender Gebrauch (Begleitschreiben, Beilagen 15, 19, 20):



41. Die Kombination der Wortelelemente mit der Buchstabenkombination "S.A." sowie der Adresse und der Telefonnummer der Markeninhaberin ist als firmenmässiger Gebrauch zu qualifizieren. Zwar ist bei obigem Gebrauchsbeispiel das grafische Element "pyramidenförmiger Berg vor Sonne" vorhanden. Dies ändert aber nichts an der Qualifikation als firmenmässigen Gebrauch, bei dem es an einem hinreichenden Bezug zu den kennzeichnenden Waren fehlt.
42. Ein Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form liegt bei folgendem Zeichengebrauch vor:



43. Der horizontale Strich sowie die zusätzlichen Wortelelemente "DE LA MISE EN CULTURE AU PRODUIT FINI" vermögen aufgrund ihrer Grösse und ihres beschreibenden Charakters den kennzeichnungskräftigen Kern der angefochtenen Marke nicht zu verändern. Das Gleiche gilt für das Fehlen der Sonnenstrahlen. Dieser Zeichengebrauch findet sich betreffend die Zustellung von "Formules" (Belege 19, 20, 36 bis 40) sowie Preislisten (Belege 7 bis 13), die in die relevante Berichtsperiode fallen. Beleg 6 beinhaltet hingegen eine Preisliste von 2013 und datiert somit ausserhalb der relevanten Berichtsperiode.
44. Der folgende Zeichengebrauch stammt von der Webseite <https://pro.sanoflore.com> bzw. <https://www.sanoflore.com> (Beilagen 18, 29):



Wie die antragstellende Partei ausführt, ist der Auszug dieser Webseite nicht datiert. Zudem macht sie geltend, die Marke so wie sie registriert sei, sei erst nach Geltendmachung des Nichtgebrauchs auf der Webseite aufgenommen worden (vgl. die mit der WaybackMachine erstellten Auszüge der Webseite www.sanoflore.com vom 14.08.2018, Replikbeilage 2). Es wäre an der antragsgegnerischen Partei gelegen, im Rahmen der Duplik mithilfe der Waybackmaschine erstellte Auszüge ihrer Webseiten einzureichen, welche deren Ausgestaltung während der relevanten Zeitperiode zeigen. Beilagen 18 und 29 können somit zur Beurteilung der Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs nicht berücksichtigt werden.

45. Es verbleiben folgende beiden Zeichenkombinationen:



Erstere findet sich auf der Rückseite der Produktkataloge der Markeninhaberin (Beilagen 3, 4 und 5). Letztere findet sich oben auf den von der Antragsgegnerin eingereichten Rechnungen (Sammelbeilage 21). Zwar sind bei diesen beiden Zeichenvarianten das figurative Element wesentlich kleiner als bei der registrierten Marke und es befindet sich an anderer Stelle. Diese Änderungen betreffen hingegen nicht den kennzeichnenden Charakter der angefochtenen Marke, der auch durch diese Abweichungen gewahrt bleibt. Dies, weil die beiden kennzeichnungskräftigen Elemente, die Wortkombination LABORATOIRE SANOFLORE und das grafische Element "pyramidenförmiger Berg vor Sonne" auch in den Gebrauchsvarianten vorhanden sind. Dass die Sonnenstrahlen wegen der kleineren Darstellung des grafischen Elements nicht mehr resp. weniger deutlich erkennbar sind, kann an dieser Beurteilung nichts

- ändern, zumal den Sonnenstrahlen im Gesamtkontext der registrierten Marke nur eine untergeordnete Bedeutung zukommt.
46. Zwar muss die Marke 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 (vgl. BVGer B-5530/2013, E. 2.7 – MILLESIMA / MILLEZIMUS). Das oben in Ziff. 45 links aufgeführte Zeichen konnte in den Beilagen 3, 4 und 5 nur je einmal, nämlich auf der Rückseite der Produktkataloge nachgewiesen werden. Problematisch könnte an diesem Gebrauch sein, dass sich die streitgegenständliche Marke an einer Stelle befindet, wo sie eher schlecht wahrgenommen wird. Hingegen können die Produktkataloge in Verbindung mit anderen Belegen, welche die streitgegenständliche Marke zeigen, im Rahmen einer Gesamtwürdigung der relevanten Belege berücksichtigt werden.
 47. Die ist einerseits der Fall in Verbindung mit den Rechnungen (Sammelbeilage 21; vgl. oben Ziff. 45). Andererseits auch im Zusammenhang mit den Preislisten, die in die relevante Berichtsperiode fallen (vgl. oben Ziff. 43). Die ersten 20 Rechnungen tragen hingegen ein Datum vor der relevanten Zeitperiode und können somit nicht berücksichtigt werden. Weiter gilt es zu beachten, dass gemäss Stellungnahme der antragsgegnerischen Partei vom 03.09.2019 (Stellungnahme, Ziff. 24), einzig die Rechnungen mit Datum ab dem Jahr 2019 das Zeichen in der Form zeigen, wie es oben in Ziff. 45 rechts abgebildet ist. Rechnungen aus dem Jahr 2019 liegen hingegen keine vor. Aus den eingereichten Rechnungen geht somit ein Gebrauch wie registriert bzw. in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form nicht hervor.
 48. Hingegen können die Rechnungen in Kombination mit den Produktkatalogen sowie den Preislisten, die beide die Widerspruchsmarke wie registriert zeigen, als Indiz für die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs, insbesondere den Umfang der erfolgten Verkäufe, dienen. Dabei erscheinen die Verkäufe auch in Verbindung mit Rechnungen eines Transportunternehmens an die antragsgegnerische Partei innerhalb der relevanten Zeitperiode als glaubhaft (Beilagen 23 bis 27).
 49. Aus den Rechnungen geht hervor, dass diese an Schweizer Abnehmer zugestellt wurden. Es wurden 84 Rechnungen über einen Totalbetrag von rund CHF 32'900.00 eingereicht. Dabei kann von mehr als einer minimalen Marktbearbeitung ausgegangen werden. Entsprechend liegt ein ernsthafter Markengebrauch vor.
 50. Welche Waren genau von der Markeninhaberin verkauft wurden, ist aus den einzelnen Rechnungspositionen jedoch nicht ersichtlich. Auch aus den Katalogpositionen kann aufgrund mangelnder Informationen nicht auf die Art der Ware geschlossen werden. Es wäre an der antragsgegnerischen Partei gewesen (gestützt auf die Mitwirkungspflicht gemäss Art. 13 VwVG), die einzelnen Rechnungspositionen den Positionen in den Katalogen und den Preislisten zuzuordnen und darzulegen, um was für Waren es sich genau handelt.
 51. Zwar geht aus der ersten Seite der Kataloge hervor, dass diese Produkte im Bereich *huiles essentielles chémotypées, extraits secs, hydrolats aromatiques, huiles végétales, excipients* sowie *compositions pour diffuser* enthalten (vgl. Beilagen 3, 4). Die eingereichten Preislisten betreffen hingegen einzig *huiles essentielles* und *nébulisats*. Eine Gesamtschau der Belege, welche die angefochtene Marke so wie hinterlegt bzw. in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form zeigen (Produktkataloge, Beilagen 3, 4; Preislisten, Beilagen 7 bis 13) lässt demnach den Schluss zu, dass die angefochtene Marke im relevanten Zeitraum für *huiles essentielles* und *nébulisats* gebraucht wurde.
 52. Aus den Beilagen 19, 20, 36 bis 40 geht weiter hervor, dass die antragsgegnerische Partei ihren Klienten verschiedene "Formules" zustellte. Was dabei unter "formules" zu verstehen ist, bleibt hingegen unklar. Entweder handelt es sich dabei einzig um Formeln bzw. die Zusammensetzung betreffend einzelne ihrer ätherischen Öle. Das schriftliche Festhalten von Formeln ätherischer Öle fällt hingegen nicht unter die beanspruchten Waren der Kl. 3, 5, 7 und 30, bei denen es um die Öle und Essenzen bzw. den entsprechenden Diffuser geht. Das Zusenden einer Formel betreffend die Zusammensetzung eines ätherischen Öls kann denn auch nicht als Vertrieb der Ware selber, sondern höchstens als Dienstleistung "Zur Verfügung stellen von Informationen betr. ätherische Öle" qualifiziert werden. Oder es geht um sogenannte "Préparations magistrales", welche die antragsgegnerische Partei im Auftrag ihrer Kunden herstellt (Beilage 3). Dabei handelt es sich gemäss Art. 9 Abs. 2 lit. a Heilmittelgesetz (HMG, SR 812.21)

- um Arzneimittel, die in einer öffentlichen Apotheke oder in einer Spitalapotheke in Ausführung einer ärztlichen Verschreibung für eine bestimmte Person hergestellt werden. Auf der vorletzten Seite des Katalogs wird denn auch Folgendes ausgeführt: *Grâce à son expertise unique dans le domaine des extraits phytothérapeutiques, le Laboratoire est depuis 1994 au bénéfice d'une autorisation de fabriquer des médicaments à base des extraits.* Was genau unter der Bezeichnung "formule" zu verstehen ist, kann letztendlich offenbleiben, da die Zustellung von einzig sieben "formules" während der gesamten Berichtsperiode von fünf Jahren nicht als ernsthafter Markengebrauch qualifiziert werden kann.
53. In Bezug auf die die *huiles essentielles* gilt es zu beachten, dass diese sowohl natürlich wie auch synthetisch hergestellte ätherische Öle umfassen. Aus dem Produktkatalog geht hervor, dass die Markeninhaberin einzig zu 100% natürliche ätherische Öle herstellt (vgl. vorletzte Seite des Katalogs, Beilage 3). Entsprechend fallen die natürlich hergestellten *huiles essentielles* unter die von der angefochtenen Marke beanspruchten *huiles essentielles de plantes* (sog. Subsumptionsfrage). Es ist somit von einem Gebrauch für *huiles essentielles de plantes* auszugehen.
54. Weiter stellt sich die Frage, ob der glaubhaft gemachte Gebrauch für *huiles essentielles de plantes* für alle drei Warenklassen, nämlich 3, 5 und 30, gilt. In diesen drei Klassen beansprucht die angefochtene Marke *huiles essentielles de plantes*, wobei in der Warenliste präzisiert wird, dass es sich in Kl. 3 um *produits cosmétiques*, in Kl. 5 um *produits pharmaceutiques* und in Kl. 30 um *produits pour l'alimentation* handelt. Aus den Rechnungen und den Preislisten geht nicht hervor, welchem Zweck die *huiles essentielles de plantes* dienen.
55. Betreffend die Frage, ob die *huiles essentielles de plantes* unter die *produits pharmaceutiques* fallen, kann Folgendes ausgeführt werden: das Adjektiv *pharmaceutique* bedeutet *relatif à la pharmacie. Préparation, produit, spécialité pharmaceutique* (vgl. Definition in Petit Robert, auf <https://petitrobert.lerobert.com>, abgerufen am 20.01.2021). Die *Pharmacie* ist 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). Arzneimittel bedürfen in der Schweiz einer Zulassungsbewilligung gemäss Art. 9 HMG durch Swissmedic. Den von der antragsgegnerischen Partei eingereichten Belegen können keine Hinweise entnommen werden, dass durch Swissmedic Zulassungsbewilligungen ausgestellt worden wären. Für das Institut ist es demnach nicht erstellt, dass der glaubhaft gemachte Gebrauch für *huiles essentielles de plantes* Pharmazeutika betrifft.
56. Für die Annahme, dass es sich bei *huiles essentielles de plantes* um *produits pour l'alimentation* der Kl. 30 handeln könnte, bestehen ebenfalls keine Hinweise. Auch der Stellungnahme sowie der Duplik der antragsgegnerischen Partei kann nicht entnommen werden, weshalb es sich bei den *huiles essentielles de plantes* um ein Produkt für die Nahrung handeln soll.
57. Gemäss aktueller Nizza-Klassifikation werden die *huiles essentielles* denn auch einzig in Kl. 3 eingereiht. In Übereinstimmung mit der Nizza-Klassifikation und mangels anderweitiger Belege ist somit davon auszugehen, dass der Gebrauch für *huiles essentielles de plantes* nur ein Gebrauch für *produits cosmétiques tel que: huiles essentielles de plantes* darstellt.
58. Gemäss Wörterbuch ist ein *Nébulisat* eine *Forme médicamenteuse obtenue par l'emploi d'un nébuliseur* (vgl. Wörterbuch Larousse, auf www.larousse.fr, abgerufen am 11.01.2021). Es handelt sich dabei somit um den Inhalt eines Medikamentensprays. Als solches würden diese unter die breite Formulierung *produits pharmaceutiques* in Kl. 5 fallen. Hingegen gilt das oben in Ziff. 55 betreffend die *Produits pharmaceutiques* und *huiles essentielles de plantes* Gesagte auch für das Verhältnis der *Nébulisats* und der *Produits pharmaceutiques*. Es liegen keine Anhaltspunkte vor, dass es sich bei den von der antragsgegnerischen Partei vertriebenen *Nébulisats* um pharmazeutische Produkte handelt. Die widerspruchsgegnerische Partei geht in ihrer Stellungnahme davon aus, dass sie ihr Zeichen für *huiles essentielles, des extraits secs, des hydrolats aromatiques, des huiles végétales, des excipients, des diffuseurs d'arômes et d'huiles essentielles, ainsi que des compositions pour diffuseurs* rechtserhaltend gebraucht hat (Stellungnahme vom 03.09.2019, Ziff. 22), ohne dabei genauer zu spezifizieren, in welche Klassen diese Waren fallen. Da die *Nébulisats* gemäss lexikalischer Definition mit Hilfe eines *Nébuliseur* angewendet werden, ist davon

auszugehen, dass es sich bei den *Nébulisats* um *compositions pour diffuseurs* handelt. Dabei können auch *huiles essentielles* mittels eines *diffuseur* verbreitet werden (vgl. diverse Produkte auf www.apo24.ch, abgerufen am 21.01.2021). Auch aus Beilage 30 der antragsgegnerischen Partei geht hervor, dass ihre *Diffuseur d'arômes* für den Gebrauch mit *huiles essentielles* gedacht sind. Insoweit handelt es sich bei den *Nébulisats* somit um *huiles essentielles*, die mittels eines *Nébulisateur* bzw. *Diffuseur* in die Luft gebracht bzw. verbreitet werden. Insoweit können die *Nébulisats* unter die *huiles essentielles de plantes* in Kl. 3 subsumiert werden.

59. Es ist somit einzig von einem Gebrauch für *huiles essentielles de plantes* in Kl. 3 auszugehen. Unter diese Formulierung fallen ätherische Öle verschiedenster Pflanzen. Im Lichte der Problematik des Teilgebrauchs (vgl. oben IV. B. Ziff. 8) stellt sich die Frage, ob diese Warengruppe in weitere Untergruppen aufgeteilt werden kann, deren Waren jeweils mit Blick auf ihre Eigenschaften und Zweckbestimmung im Wesentlichen übereinstimmen. Dies ist in casu nicht der Fall. Die Formulierung *huiles essentielles de plantes* macht klar, dass es sich um natürliche, auf Pflanzenbasis hergestellte ätherische Öle handelt, dies im Gegensatz zu synthetisch hergestellten ätherischen Ölen. Eine weitere Aufteilung z.B. nach der jeweiligen Zusammensetzung bzw. des Ausgangsstoffes des ätherischen Öls wäre kaum möglich ohne in Willkür zu verfallen.
60. Die Formulierung *huiles essentielles de plantes* bildet somit eine in sich geschlossene, homogene Warengruppe.
61. Das Institut erachtet es aufgrund der ins Recht gelegten Belege insgesamt als glaubhaft, dass die angefochtene Marke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz einzig für *huiles essentielles de plantes* (Kl. 3) rechtserhaltend gebraucht wurde. Zwar wird die Marke nur auf der Rückseite von Katalogen und auf Preislisten wie registriert verwendet und nicht auf den einzelnen Flacons bzw. Fläschchen. Es gilt aber zu beachten, dass die antragsgegnerische Partei ihre Waren an Fachkreise verkauft, die ihre Bestellungen gestützt auf die Kataloge und Preisliste vornehmen. Im Rahmen der Glaubhaftmachung muss ein solcher Gebrauch genügen, um als rechtserhaltend qualifiziert werden zu können.
62. Betreffend die übrigen Waren in Kl. 3, 5, 7 und 30 ist der Gebrauch demgegenüber nicht glaubhaft gemacht. Der Löschantrag wird daher teilweise gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen CH-Marke 417661 mit Ausnahme von *huiles essentielles de plantes* (Kl. 3) 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 Parteienschädigung zugesprochen. Wird der Löschantrag lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Lösungsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Lösungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteienschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. 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 Parteienschädigung anwendbar. Gemäss Art. 8 Abs. 1 VGKE umfasst die Parteienschädigung 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.
4. Das vorliegende Lösungsverfahren ist im Umfang der am 02.09.2019 im Markenregister eingetragenen teilweisen Löschung der angefochtenen Marke als gegenstandslos abzuschreiben (vgl. I. Ziff. 3 und II. Ziff.

5 hiavor). Bezüglich der verbleibenden Waren der Klassen 3, 5, 7 und 30 wird der Löschantrag mehrheitlich gutgeheissen.

Die antragsgegnerische Partei wurde zwar, soweit aus den Akten ersichtlich, vor Einreichung des Löschantrags durch die Antragsstellende nicht abgemahnt (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.4), sie bekräftigte indessen in ihrer Stellungnahme vom 03.09.2019 und ihrer Duplik vom 07.10.2020 den rechtserhaltenden Gebrauch und damit den Bestand der angefochtenen Marke im verbleibenden Umfang. Insoweit ist nicht davon auszugehen, dass mit einer vorprozessualen Abmahnung Parteikosten hätten vermieden werden können. Für den verbleibenden Teil der angefochtenen Waren ist die antragstellende Partei mit ihrem Begehren mehrheitlich, nämlich hinsichtlich sämtlicher Waren der Klassen 3, 5, 7 und 30 mit Ausnahme von *huiles essentielles de plantes* (Klasse 3), durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der unter Ziffer 2 erwähnten Praxis ersichtlich. Es wurde ein zweifacher Schriftenwechsel durchgeführt. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zugunsten der mehrheitlich obsiegenden antragstellenden Partei als angemessen.

5. Zudem hat die Löschantragsgegnerin der antragstellenden Partei die Lösungsgebühr in der Höhe von CHF 800.00 zu ersetzen. Eine Entschädigung der Kosten für die Gebrauchsrecherche wird von der antragstellenden Partei nicht beantragt. Insgesamt wird der antragstellenden Partei somit eine Entschädigung in der Höhe von CHF 3'200.00 zugesprochen

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Das Lösungsverfahren Nr. 100793 wird im Umfang der am 02.09.2019 erfolgten teilweisen Löschung der angefochtenen Marke, nämlich betreffend sämtlicher Waren und Dienstleistungen der Kl. 21, 35, 41 und 42, als gegenstandslos abgeschrieben.

2.

Im Übrigen wird der Lösungsantrag im Verfahren Nr. 100793 teilweise, nämlich für sämtliche Waren der Klassen 3, 5, 7 und 30, mit Ausnahme von *huiles essentielles de plantes* (Klasse 3) gutgeheissen.

3.

Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 417661 "LABORATOIRE SANOFLORE ((fig.))" wird für folgende Waren gelöscht:

- 3 *Produits cosmétiques tel que: essences de plantes, extraits secs de plantes, phytogélules, produits cosmétiques, produits pour le bain et la douche, produits pour le soin des cheveux, shampoings, savonnettes, produits pour la balnéothérapie, eaux florales, extraits lipidiques, huiles végétales.*
- 5 *Produits pharmaceutiques tel que: huiles essentielles de plantes, essences de plantes, extraits secs de plantes, herboristerie, phytogélules, produits pour la balnéothérapie, extraits lipidiques.*
- 7 *Diffuseurs d'huiles essentielles en verre avec moteur électrique.*
- 30 *Produits pour l'alimentation tel que: huiles essentielles de plantes, essences de plantes, herboristerie, compléments alimentaires, huiles végétales.*

4.

Die Lösungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5.

Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei die Parteikosten in der Höhe von 3'200.00 (inkl. Ersatz der Lösungsgebühr) zu bezahlen.

6.



IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g

CH-3003 Bern

T +41 31 377 77 77

info@ipi.ch | www.ige.ch

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 10. Februar 2021

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).