

BVGer B-1637/2015 vom 14. September 2015

Bundesverwaltungsgericht, 2015-09-14, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-1637_2015

FR: TAF B-1637/2015 du 14 septembre 2015

IT: TAF B-1637/2015 del 14 settembre 2015

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 und 33 lit. e VGG). Als Widerspruchsgegnerin hat die Beschwerdeführerin am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2.1

Der Inhaber einer älteren Marke kann innert einer Frist von 3 Monaten nach einer Markeneintragung Widerspruch hiergegen erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen wie diese bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Für internationale Marken mit Schweizer Schutzlanddesignations beginnt die dreimonatige Widerspruchsfrist am ersten Tag des Monats zu laufen, der dem Monat der Veröffentlichung im Publikationsorgan (Gazette) der WIPO folgt (Art. 50 Abs. 1 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Die Beschwerdegegnerin bzw. Widersprechende hat somit rechtzeitig Widerspruch gegen die Eintragung des Zeichens IR 1'128'000 FEMINABIANE erhoben.

E. 2.2

Die Gleichartigkeit der Waren oder Dienstleistungen beurteilt sich an-hand der Eintragungen im Register (Urteile des BVGer B-137/2009 vom 30. September 2009 E. 5.1.1 Diapason Rogers Commodity Index; B 8105/2007 vom 17. November 2008 E. 4.2.2 Activia; B-7437/2006 vom 5. Oktober 2007 E. 6 Old Navy). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (Urteile des BVGer B-6665/2010 vom 21. Juli

2011 E. 5.1 Home Box Office/Box Office; B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 Efe/Eve mit Hinweisen). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen deshalb eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge der zu vergleichenden Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 Bonewelding; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 G-mode/Gmode; Gallus Joller, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 300), oder dass sich die Waren oder Dienstleistungen unter den gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation einordnen lassen (Urteile des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.2 Calida/Calyana; B 5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.6 Lido Champs-Élysées Paris/Lido Exclusive Escort; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 246).

E. 2.3

Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marken hinterlegt sind (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 45). Ob zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke eine Verwechslungsgefahr besteht, ist aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, welche die Marken in ihrem Erinnerungsbild auseinanderhalten können sollen (BGE 121 III 377 E. 2a Boss/Boks; 119 II 473 E. 2d Radion/Radomat; Urteil des BVGer B 6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.1 Calida/Calyana). Zwischen der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen als Kriterien der Verwechslungsgefahr besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren oder Dienstleistungen der zu vergleichenden Marken sind, und umgekehrt. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (BGE 128 III 441 E. 3.1 Appenzeller; 128 III 99 E. 2c Orfina; 126 III 315 E. 6b/bb Rivella/Apiella; Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 3, N. 8).

E. 2.4

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die Zeichen in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die sich gegenüberstehenden Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a Boss/Boks; Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 867). Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Enthält eine Marke charakteristische Wort- wie Bildelemente, können diese den Erinnerungseindruck mitprägen (Urteile des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.4 Tivo/Tivù Sat HD (fig.); B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 Efe/Eve). Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Erscheinungsbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgeblich (BGE 127 III 160 E. 2b/cc Securitas; BGE 121 III 377 E. 2b Boss/Boks). Markenzeichen sind in der Regel schon dann ähnlich, wenn sie nur in einem einzigen der aufgezählten Aspekte übereinstimmen (David, a.a.O., Art. 3, N. 17; Marbach, a.a.O., N. 875). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der

Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben. Schliesslich ist zu beachten, dass dem Wortanfang in der Regel eine erhöhte Bedeutung zukommt, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc Securitas; BGE 122 III 382 E. 5a Kamillosan/Kamillan; Urteile des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 Bally/Tally; B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 Stenflex/Star Flex; B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 6.3 Fructa/Fructaid).

E. 2.5

Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird; eine mittelbare Verwechslungsgefahr, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (vgl. BGE 128 III 96 E. 2a Orfina; 127 III 160 E. 2a Securitas; Urteil des BGer 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 in sic! 2002 S. 99 E. 1b StoxX/StockX [fig.]).

E. 2.6

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2012 E. 2.4 Plus/PlusPlus [fig.] mit Hinweisen). Schwache Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen, verfügen über einen geringen Schutzzumfang, so dass bereits bescheidene Abweichungen genügen können, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (vgl. Urteile des BVGer B 5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 jump/Jumpman; B-5477/2007 vom 28. Februar 2008, E. 6 Regulat/H₂O₃ pH/ Regulat; B 7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6, Aromata/Aromathera; MARBACH, a.a.O., N. 981). Zum Gemeingut gehören namentlich Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Beschaffenheit, die Bestimmung, den Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, für welche das Zeichen hinterlegt wurde, sofern dies von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden wird und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpft (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 akustische Marke; Urteile des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 Noblewood; B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.1 Ironwood und B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 2 Bioscience Accelerator). Allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen kommt ebenfalls Gemeingutcharakter zu (BGE 129 III 225 E. 5.1 Masterpiece; Urteil des BGer 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 we make ideas work; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 Noblewood). Die Verwechslungsgefahr kann im Gesamteindruck entfallen, wenn es sich beim übernommenen Element um einen schwachen Bestandteil handelt, der mit einem kennzeichnungskräftigen verbunden wurde (Urteile des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 Tivo/Tivù Sat HD (fig.); B-502/2009 vom 3. November 2009 E. 5.2.1 Premium ingredients, s.l. (fig.)/Premium Ingredients International (fig.)).

E. 2.7

Als stark gelten dagegen Marken, die entweder aufgrund ihres besonders fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber aufgrund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit erlangt haben (BGE 122 III 385 E. 2a Kamillon/Kamillosan; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 Yello; David Aschmann in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. a N. 198 f.). Bekannte Marken geniessen einen erhöhten Schutzzumfang bei der Zeichenähnlichkeit sowie einen erweiterten Gleichartigkeitsbereich, weil die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Konsumenten ähnliche Drittmarken missdeuten, steigt (BGE 128 III 441 E. 3.1 Appenzeller; 128 III 97 E. 2a f. Orfina; 127 III 160 E. 2bb Securitas; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 74 ff.).

E. 2.8

Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist, ohne dabei die Auffassung spezialisierterer Verkehrskreise oder Zwischenhändler und -händlerinnen aus den Augen zu verlieren, besonders die Auffassung des allgemeinen Publikums beziehungsweise der Endabnehmer und -abnehmerinnen massgebend, wenn diese die grösste Teilmenge bilden (Urteile des BVer B-6103/2013 vom 14. November 2013 E. 3.2 TUI Holly/HollyStar; B 3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 Luminous). Im Einzelfall ist somit zu bestimmen, an welche Abnehmerkreise sich das fragliche Produkt richtet (Urteil des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.4 Wilson). Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis beispielsweise von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb Rivella/Apiella; 122 III 382 E. 3a Kamillon/Kamillosan; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 Yello).

E. 2.9

Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen mehrsilbigen Wortmarken, die beide für Pharmazeutika oder diätetische Produkte registriert sind, hat die Rechtsprechung schon wiederholt beschäftigt. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr wurde gewöhnlich bejaht, wenn die Marken sich entweder nur in ihrer End- oder nur in ihrer Mittelsilbe voneinander unterschieden (BGE 78 II 381 E. 1 Alucol/Aludrox; Urteile des BVer B 953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.5 Cizello/Sciello; B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 6 Gadovist/Gadogita; B-4070/2007 vom 8. April 2008 E. 7 Levane/Levact; RKGE in sic! 2003 S. 345 ff. Mobilat/Mobigel; RKGE in sic! 2005 S. 576 ff. Silkis/Sipqis; RKGE in sic! 2003 S. 500 ff. Rivotril/Rimostil; RKGE in sic! 2000 S. 704 ff. Nasobol/Nascobal; RKGE in sic! 1999 S. 650 ff. Monistat/Mobilat; RKGE in sic! 1999 S. 568 ff. Calciparine/Cal-Heparine; RKGE in sic! 1997 S. 294 ff. Nicopatch/Nicoflash).

E. 2.10

Zählen die zu vergleichenden Marken unterschiedlich viele Silben oder hat ein Wortbestandteil einen im Gemeingut stehenden und darum nur schwach kennzeichnungskräftigen Sinngehalt, hängt die Beurteilung vor allem davon ab, ob auch die prägenden, kennzeichnungsstarken Silben von der angegriffenen Marke übernommen wurden (Urteil des BGer in Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht [SMI] 1985 S. 46 ff. Jade/Naiade; BVGE 2010/32 E. 7.4 Pernaton/Pernadol 400; Urteile des

BVGer B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.5 Cizello/Scielo; B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 6 Gadovist/Gadogita; B-5780/2009 vom 12. Januar 2010 E. 3.5 Sevkar/Sevcad; B-1700/2009 vom 11. November 2009 E. 7 Oscilloccinum/Anticocinum; RKGE in sic! 2006 S. 337 E. 3 ff. BSN medical/bsmedical Biomedical Surgery [fig.]; RKGE in sic! 2003 S. 346 E. 5 Mobilat/Mobigel; RKGE in sic! 2000 S. 608 ff. Tasmal/Tasocar; RKGE in sic! 1997 S. 295 ff. Exosurf/Exomuc; RKGE in sic! 1997 S. 294 E. 2 Nicopatch/Nicoflash). Unterscheiden sich die Anfangsilben nur geringfügig, kann dennoch eine Verwechslungsgefahr bestehen (BGE 101 II 290 Stugeron/Ugaron; RKGE in sic! 2005 S. 655 Lepo-nex/Felonex; RKGE in SMI 1996 S. 467 Vit-a-cid/Phyt'acid; RKGE in SMI 1996 S. 328 Dromos/Stromos). Im Gegensatz zu den betonten Wortteilen (BGE 127 III 160 E. 2b/cc Securitas; 122 III 382 E. 5a Kamillosan; Urteil des BVGer B-2678/2012 vom 7. März 2013 E. 7.2.1 Omix/Onyx) fallen unbetonte Wortendungen bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in der Regel weniger ins Gewicht (vgl. BGE 112 II 362 E. 2 Seccolino/Escolino; Urteil des BVGer B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.5 Cizello/Scielo; B-2380/2010 vom 7. Dezember 2011 E. 7.3 Lawfinder/Lexfind.ch; RKGE in sic! 2003 S. 973 ff. E. 4 Seropram/Citopram; JOLLER in Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 3 Rz. 153).

E. 3

Im vorliegend zu beurteilenden Fall sind zunächst die massgeblichen Verkehrskreise, die Warengleichartigkeit und die Zeichenähnlichkeit zu prüfen, um anschliessend die Verwechslungsgefahr zu beurteilen.

E. 3.1

Die angefochtene Marke FEMINABIANE beansprucht Schutz für medizinische Nahrungsergänzungsmittel der Klasse 5, die Widerspruchsmarke femibion für pharmazeutische Präparationen derselben Klasse. Bei pharmazeutischen Präparaten im Allgemeinen ist in erster Linie von der Sichtweise der Endabnehmer auszugehen, zumal sich in solcher Weise registrierte Heilmittel letztlich an das breite Publikum richten (vgl. Urteile des BVGer B-3138/2013 vom 3. Oktober 2014 E. 2.3 Trileptal/Desileptal; B-1760/2012 vom 11. März 2013, E. 4.1 Zurcal/Zorcala; B-5780/2009 vom 12. Januar 2010, E. 3.2 Sevkar/Sevcad; B-7934/2007 vom 29. August 2009 E. 3.3 Fructa/Fructaid; B-4070/2007 vom 8. April 2008, E. 5.2 Levane/Levact). Das Verständnis der entsprechenden Fachkreise ist als zusätzlicher Verkehrskreis bei Heilmitteln von untergeordneter Bedeutung, da die Verwechslungsgefahr bei entsprechend geschulten Personen in der Regel kleiner sein dürfte, als aus der Perspektive des Endverbrauchers (Urteil des BVGer B-3138/2013 vom 3. Oktober 2014 E. 2.3 Trileptal/Desileptal). Pharmazeutische Präparate und diätetische Produkte zu medizinischen Zwecken werden mit einer erhöhten Aufmerksamkeit erworben, da den Konsumenten bei Fehlkäufen gesundheitliche Risiken drohen könnten. Die Verkehrskreise beider Warenkategorien sind weitgehend deckungsgleich, da es sich hierbei um Personen handelt, die auf den medizinischen Zweck der Produkte angewiesen sind bzw. Wert legen (Urteil des BVGer B-7934/2007 vom 29. August 2009 E. 3.4 Fructa/Fructaid). Die übrigen beanspruchten Waren der angefochtenen Marke (Klasse 5: Nahrungsergänzungsmittel zu nichtmedizinischen Zwecken, Klasse 32: Getränkepräparate ohne Alkohol; Mineralwasser und andere nichtalkoholische Getränke) und der Widerspruchsmarke (Klasse 5: Diätetische Produkte; Öle und Fette, Klasse 29 und 30: Diätetische Produkte und Nahrungsergänzungsmittel zu nichtmedizinischen Zwecken) richten sich ebenfalls in erster

Linie an ein breites Publikum von Endabnehmern, werden im Gegensatz zu medizinischen Erzeugnissen aber eher mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit nachgefragt (vgl. Urteil des BVGer 1136/2009 vom 9. Juli 2010 E. 4 Pernaton/Pernadol 400; B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 3.2 Fructa/Fructaid).

E. 3.2

Beide Marken beanspruchen Schutz für Nahrungsergänzungsmittel und diätetische Produkte aus verschiedenen Klassen und teilweise aus der gleichen Klasse. Dass diese Produkte unterschiedliche Inhaltsstoffe haben (so beispielsweise Früchte-, Gemüse- und Cerealienextrakten in Klasse 5 im Gegensatz zu Proteinen mit Vitamin- und Mineralienzusatz in Klasse 29) ändert entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nichts an deren hochgradigen Gleichartigkeit bzw. Gleichheit. So können beispielsweise diätetische Produkte auf Proteinbasis auch aus Früchte-, Gemüse- und Cerealienextrakten produziert werden. Nahrungsergänzungsmittel und diätetische Produkte im Allgemeinen richten sich an ähnliche oder gleiche Abnehmer und verfügen typischerweise oft über gleiche Vertriebsstätten. Die medizinischen Nahrungsergänzungsmittel (Klasse 5) der Beschwerdeführerin können unter pharmazeutische Präparate (Klasse 5) der Beschwerdegegnerin subsumiert werden und richten sich wie in E. 3.1 erwähnt an dieselben Verkehrskreise. Getränkepräparationen, Mineralwasser und andere nichtalkoholische Getränke (Klasse 32; Beschwerdeführerin) können diätetische Produkte (Klassen 5, 29 und 30; Beschwerdegegnerin) darstellen und Nahrungsergänzungsmittel enthalten, womit auch diese Waren zumindest gleichartig sind. Es kann festgehalten werden, dass die beanspruchten Waren gleichartig und teilweise gleich sind. Da das Risiko einer Verwechslung umso grösser ist, je ähnlicher sich die Waren sind, ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr (vgl. nachfolgend E. 5) folglich ein eher strenger Massstab anzulegen.

E. 4

Bei der Widerspruchsmarke femibion (fig.) handelt es sich um eine Wort/Bildmarke, bei welcher der Zeichenanfang "fem-" kursiv gehalten ist und der Buchstabe "o" in Form eines Venussymbols stilisiert ist. Unmittelbar über dem Schriftzug befindet sich ein Bogen. Diese grafischen Bestandteile sind nicht stark charakteristisch und kennzeichnungskräftig für die Marke als Ganzes, weshalb wie von der Vorinstanz angeführt davon auszugehen ist, dass die Käufer sich im Geschäftsverkehr überwiegend am wörtlichen Bestandteil orientieren. Nachfolgend wird daher vorab auf das Wortelement femibion abgestellt und die Zeichenähnlichkeit unter den Aspekten des Wortklangs, des Schriftbildes sowie des Sinngehalts geprüft.

E. 4.1

Die Zeichen femibion und FEMINABIANE verfügen über denselben Zeichenanfang "femi-" sowie über ähnliche Wortendungen ("-bion" vs. "BIANE"). Insbesondere in der französischen Sprache wird "-BIANE" mit einem unbetonten "E" ähnlich wie "-bion" ausgesprochen. Unterschiede bestehen dagegen in der Silbenzahl. Bei der angefochtenen Marke ist zwischen dem gleichlautenden Wortanfang und dem ähnlichen Wortende ein "-NA-" eingeschoben, womit die angefochtene Marke je nach Aussprache 5 oder 6 Silben hat, die Widerspruchsmarke dagegen 4 (FE-MI-NA-BI-AN(E) oder FE-MI-NA-BI-A-NE vs. FE-MI-BI-ON). Die Zeichen bestehen aus 11 bzw. 8 Buchstaben, die Vokalfolgen lauten E-I-A-I-A-E und E-I-I-O. Dass die Widerspruchsmarke in Kleinbuchstaben und die

angefochtene Marke in Grossbuchstaben geschrieben ist, ist für die Beurteilung des Schriftbildes nicht von ausschlaggebender Bedeutung (vgl. Urteil des BVGer B-317/2010 vom 13. September 2010 E. 6.3 Lifetex/LIFETEA). Da Wortbeginn und -ende besonders gut im Gedächtnis haften bleiben, kommt diesen Elementen bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes eine höhere Bedeutung zu als dazwischengeschobenen Silben (BGE 122 III 382 E. 5a Kamillosan/Kamillan; Urteil des BVGer B 6146/2007 vom 25. Februar 2008 E. 8 WELEDA/La Weda). Angesichts des identischen Zeichenanfangs, der ähnlichen Endung und der eher unbeachtlichen eingeschobenen Silbe "NA" der angefochtenen Marke sind die Zeichen daher sowohl schriftbildlich als auch im Wortlaut ähnlich.

E. 4.2

Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass femibion der Sinngehalt von "für die Frau - biologisch" zukomme, FEMINABIANE dagegen über keinen bestimmten Sinngehalt verfüge. Im Zeichenbeginn "fem-" bzw. "femi-", kann ein Hinweis auf das weibliche Geschlecht erblickt werden. Dass dieser Hinweis in beiden Zeichen vorkommt, verstärkt die Zeichenähnlichkeit zusätzlich. Wie die Vorinstanz ausführt, ist der Sinngehalt der Zeichen als Ganzes dagegen unbestimmt. Die Bestandteile "-bion" und (entfernter) "-BIANE" können zwar an die Abkürzung "bio" für biologisch erinnern, haben indessen keine bestimmte Bedeutung. Es liegt somit kein genügend markanter Sinngehalt vor, der die schriftbildliche und phonetische Zeichenähnlichkeit kompensieren könnte.

E. 5

Abschliessend ist die Verwechslungsgefahr in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren walten lassen, zu beurteilen.

E. 5.1

Die Beschwerdegegnerin machte im vorinstanzlichen Verfahren geltend, dass femibion (fig.) aufgrund des intensiven Gebrauchs über eine hohe Bekanntheit und folglich einen überdurchschnittlichen Schutzbereich verfüge (vgl. E. 2.7). Um dies zu untermauern, reichte sie diverse Belege zu Werbebemühungen, Kundenrechnungen, Abbildungen von Verpackungen, behördlichen Produktbewilligungen sowie die Umsatzzahlen der Femibion-Produkte in der Schweiz für die Jahre 2009-2013 ein. Diese Belege vermögen allerdings nicht nachzuweisen, dass es sich bei femibion (fig.) um eine Marke mit hohem Bekanntheitsgrad handelt. Die nachgewiesenen Werbebemühungen erscheinen nicht besonders intensiv, und auch die Umsatzzahlen und Kundenrechnungen bewegen sich nicht in einem derart hohen Bereich, dass ohne weitere relevante Beweismittel eine überdurchschnittliche Bekanntheit des Zeichens angenommen werden könnte. Daher kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass femibion (fig.) über einen überdurchschnittlichen Schutzzumfang verfügt.

E. 5.2

Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die Widerspruchsmarke kennzeichnungsschwach sei, da der Markenbestandteil "femi-", wie von der Vorinstanz angeführt, direkt die betroffenen Abnehmerinnen, nämlich Frauen beschreibe, oder einen direkten Hinweis auf den möglichen Anwendungsbereich der so bezeichneten Waren darstelle. Die Vorinstanz hält dagegen, dass femibion insgesamt eine nicht direkt

beschreibende Wortneubildung sei, weshalb dem Zeichen eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzbereich zukomme. Von einem schmalen Schutzbereich ist insbesondere dann auszugehen, wenn das Zeichen als Ganzes oder wesentliche Bestandteile gemeinfrei sind (BVG 2010/32 E. 7 Pernaton/Pernadol 400; JOLLER, a. a. O., Art. 3 N. 86 f. MARBACH, a. a. O., N. 981 mit zahlreichen Hinweisen auf die Rechtsprechung). Als Gemeingut gelten auch Elemente, welche die Funktion oder die Zielgruppe der beanspruchten Waren beschreiben (BGE 104 Ib 138, E. 2 Sano-vital; BGer 4C.3/1999 vom 18. Januar 2000 in: sic! 2000, 194 S. 195 Campus/Liberty Campus; BGer 4A.13/1995 vom 20. August 1996 in: sic! 1997, 159 S. 160 Elle; RKGE, sic! 2005, 467 S. 468 f. Boysworld; David Aschmann, a.a.O., Art. 2 lit. a Rz. 167 und 175). Der Beschwerdeführerin wie auch der Vorinstanz ist darin zuzustimmen, dass es sich bei "fem-" bzw. "femi-" um kennzeichnungsschwache Zeichenbestandteile handelt. Es existieren zahlreiche Pharmazeutika, Nahrungsergänzungsmittel und diätetische Produkte, welche spezifisch auf Frauen ausgerichtet sind. Eine Internet-Recherche mit Google zeigt, dass die Marken bzw. Bezeichnungen solcher Waren oftmals die vorher genannten und ähnliche Zeichenbestandteile beinhalten. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren verweisen diese Elemente auf eine typische Funktion der Waren, nämlich die Gesundheit von Frauen, bzw. auf Frauen als Abnehmerinnen. Der Bestandteil "femi-" von femibion (fig.) lehnt sich stark am Gemeingut an, weshalb das Zeichen insofern über einen geschwächten Schutzbereich verfügt.

E. 5.3

Die Übernahme kennzeichnungsschwacher, sich am Gemeingut anlehrender Bestandteile vermag in der Regel keine Verwechslungsgefahr zu begründen. Werden jedoch auch charakteristische Elemente übernommen, kann sich dennoch eine Verwechslungsgefahr ergeben (vgl. oben E. 2.5 und E. 2.8). Im Zeichenvergleich fällt auf, dass neben dem Zeichenanfang auch die Endungen "-bion" und "biane" sehr ähnlich sind. Zudem sind sieben von acht Buchstaben der Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke enthalten. Zwar weist die angefochtene Marke je nach Aussprache eine bis zwei Silben mehr als die Widerspruchsmarke auf, dennoch droht die zusätzliche Silbe "NA" in der angefochtenen Marke überhört zu werden (vgl. E. 4.1). Vor dem Hintergrund, dass bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr aufgrund der hier vorliegenden Interaktion zwischen Zeichenähnlichkeit und Warengleichheit bzw. -Gleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist, vermögen die eher geringen Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen weder die überwiegenden Ähnlichkeiten aufzuheben noch den Gesamteindruck zu beeinflussen, den die Marken beim Publikum hinterlassen. Folglich muss eine Verwechslungsgefahr der Zeichen für die nicht medizinischen Waren, welche mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit erworben werden (vgl. E. 3.1), trotz der Kennzeichnungsschwäche des Zeichenbestandteils "femi-" bejaht werden. Nicht wesentlich anders verhält es sich mit den Warenkategorien der pharmazeutischen Präparate und Nahrungsergänzungsmittel mit medizinischem Zweck gemäss Klasse 05, welche, wie an anderer Stelle angeführt, mit einer erhöhten Aufmerksamkeit erworben werden (vgl. E. 3.1). Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung des im vorliegenden Fall anzulegenden, strengen Beurteilungsmassstabs kommt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass der erhöhte Aufmerksamkeitsgrad in Bezug auf die genannten Warenkategorien angesichts der teilweisen gleichen oder zumindest hochgradig gleichartigen Waren sowie aufgrund der überwiegenden Zeichenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken nicht zu verhindern vermag. Im Endergebnis

hat die Vorinstanz kein Bundesrecht verletzt, indem sie bejaht hat, dass in Bezug auf die sich gegenüberstehenden Zeichen eine Verwechslungsgefahr besteht.

E. 5.4

Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass es im vorliegenden Verfahren keine Rolle spielt, ob das Produkt der Beschwerdeführerin oder dasjenige der Beschwerdegegnerin zuerst auf dem Markt war. Der effektive Gebrauch der Marken könnte im Widerspruchsverfahren allenfalls im Sinne einer Nichtgebrauchseinrede (Art. 12 Abs. 3 und Art. 32 MSchG) von Bedeutung sein. Die Beschwerdeführerin hat nicht im vorinstanzlichen (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV), sondern erst im vorliegenden Verfahren geltend gemacht, dass die Widerspruchsmarke in der Schweiz praktisch nicht gebraucht worden sei. Selbst wenn sie mit ihrer Argumentation sinngemäss auf die Erhebung der Nichtgebrauchseinrede abzielen würde, könnte im vorliegenden Verfahren darauf nicht eingetreten werden. Eine kurze Internetrecherche sowie die von der Beschwerdegegnerin eingereichten Belegen zeigen überdies, dass das Zeichen femibion (fig.) in den letzten fünf Jahren offensichtlich in der Schweiz gebraucht worden ist. Aus diesem Grund sind die entsprechenden Vorbringen beider Parteien unbeachtlich.

E. 6

Im Ergebnis ist die Verfügung der Vorinstanz zu bestätigen und die Beschwerde abzuweisen. Der internationalen Registrierung Nr. 1'128'000 FEMINABIANE ist der Schutz in der Schweiz für die beanspruchten Waren der Klassen 05 und 32 daher zu verweigern.

E. 7

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

E. 7.1

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist von einem Streitwert auszugehen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss, mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Die aufgrund vorgenannter Kriterien auf Fr. 4'000.- festzusetzenden Gerichtskosten sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Der von ihr geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.

E. 7.2

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemessene Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht gemäss Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE die Entschädigung aufgrund der Akten fest.

E. 7.2.1

Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin hat dem Bundesverwaltungsgericht keine Kostennote eingereicht. Mangels einer solchen ist die Parteientschädigung zugunsten der Beschwerdegegnerin auf Grund der Akten festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Im vorliegenden Verfahren wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt, in dessen Rahmen der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin eine Beschwerdeantwort im Umfang von 5 Seiten und eine Duplik im Umfang von 3 Seiten einreichte. In Anbetracht des dadurch generierten Aufwands erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 1'500.- für das Beschwerdefahren als angemessen.

E. 7.2.2

Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 (MWSTG, SR 641.20) i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdegegnerin hat ihren Sitz in Darmstadt, Deutschland. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Sie ist somit für die Parteientschädigung nicht MWST-pflichtig, weshalb die Parteientschädigung exklusive MWST aufzufassen ist.

E. 8

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

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