

# **BVGer B-3138/2013 vom 3. Oktober 2014**

Bundesverwaltungsgericht, 2014-10-03, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-3138\\_2013](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-3138_2013)

FR: TAF B-3138/2013 du 3 octobre 2014

IT: TAF B-3138/2013 del 3 ottobre 2014

## **Regeste**

Widerspruchssachen

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

### **E. 2**

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]).

#### **E. 2.1**

Ob sich zwei Marken hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht auf Grund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund aller relevanten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt dabei einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und andererseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegen-überstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382, E. 1, "Kamillosan/Kamillan").

#### **E. 2.2**

Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist für die Verwechselbarkeit von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und Dienstleistungen richten und unter welchen Umständen sie üblicherweise gehandelt bzw. angeboten werden. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten bzw.

Spezialdienstleistungen, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004, E. 2.3, "Yello/Yellow", BGE 126 III 315, E. 6b/bb, "Rivella/Apiella"; BGE 122 III 382, E. 3a, "Kamillosan/Kamillan").

### **E. 2.3**

Als massgeblicher Verkehrskreis bei Fällen, bei welchen ein Zeichen allgemein für pharmazeutische Präparate registriert ist, erscheint zunächst die Sichtweise der Endverbraucher entscheidend, zumal sich in solcher Weise registrierte Heilmittel letztlich an das breite Publikum richten (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1760/2012 vom 11. März 2013, E. 4.1, "Zurcal/Zorcala"; B-5780/2009 vom 12. Januar 2010, E. 3.2, "Sevikar/Sevcad"; 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. Nicht entscheidend für die Berücksichtigung eines zusätzlichen Verkehrskreises ist dagegen, ob dieser mengenmässig kleiner ist als das breite Publikum (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A-6/2013 vom 16. April 2013, E. 3.2.1). Bei schweren Schmerzmitteln ist gemäss Praxis indessen ausschliesslich die Wahrnehmung der entsprechenden Fachkreise massgebend, weil bei solchen Heilmitteln davon ausgegangen werden darf, dass eine Verschreibungspflicht besteht und sie somit stets von Fachpersonen bestellt und eingekauft werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B 1760/2012 vom 11. März 2013, E. 4.1, "Zurcal/Zorcala"; B 4070/2007 vom 8. April 2008, E. 8, "Levane/Levact"). Dabei ist nicht entscheidend, ob effektiv eine Verschreibungspflicht besteht. Vielmehr muss sich dieser Umstand aus dem Registereintrag direkt (z.B. da das Heilmittel in der Warenbezeichnung als verschreibungspflichtig spezifiziert wird - vgl. dazu das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 4070/2007 vom 8. April 2008, E. 8, "Levane/Levact", in welchem der Eintrag auf Heilmittel "sur prescription médicale obligatoire" eingeschränkt wurde) oder indirekt (wie im Beispiel der Warenbezeichnung "schwere Schmerzmittel") ergeben.

### **E. 2.4**

Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die 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, Rz. 864; Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, N 11 und 15 zu Art. 3; Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, N 63 und 67 zu Art. 3).

### **E. 2.5**

Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160, E. 2b/cc, "Securitas"; BGE 121 III 377, E. 2b, "Boss/Boks"). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird (RKGE, in sic! 2006, S. 761, E. 4, "McDonald's/McLake"; Eugen 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 der Wortanfang respektive der Wortstamm in der Regel grössere Beachtung findet als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Buchstaben oder Silben (BGE 127 III 160, E. 2b/cc, "Securitas"; BGE 122 III 382, E. 5a, "Kamillosan/Kamillan"; BGE 119 II 473, E. 2c, "Radion/ Radomat"; RKGE, in sic! 2002, S. 101, E. 6 "Mikron [fig.]/ Mikromat [fig.]").

### **E. 2.6**

Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen mehrsilbigen Wortmarken, die beide für Pharmazeutika 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 (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-953/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 2.5, "Cizello/Scielo"; 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"). Zählen die zu vergleichenden Marken unterschiedlich viele Silben oder hat ein Wortbestandteil einen im Gemeingut stehenden und darum nur schwach kennzeichnungsstarken Sinngehalt, hängt die Beurteilung vor allem davon ab, ob auch die prägenden, kennzeichnungsstarken Silben von der widersprochenen Marke übernommen wurden (BVGE 2010/32, E. 7.4, "Pernaton/Pernadol 400"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3369/2013, vom 12. März 2014, E. 2., "Xolair/Bloxair"; 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, "Sevikar/Sevcad"; B-1700/2009 vom 11. November 2009, E. 7, "Oscillococcinum/Anticoocinum"; 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., "Tasmar/Tasocar"; RKGE, in sic! 1997, S. 295 ff.; "Exosurf/Exomuc", RKGE, in sic! 1997, S. 294, E. 2, "Nicopatch/Nicoflash"). Dabei kommt dem Wortanfang in der Regel eine erhöhte Bedeutung zu, weil er in der Regel besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160, E. 2b/cc, "Securitas"; BGE 122 III 382, E. 5, "Kamillosan/Kamillan"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4664/2013 vom 8. Mai 2014, E. 2.3, "Stone/Contimilestone"; B-1700/2009 vom 11. November 2009, E. 7.2.1, "Oscillococcinum/Anticoocinum").

### **E. 3**

Nachfolgend sind die Gleichartigkeit der Waren, die Verkehrskreise, die Zeichenähnlichkeit, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und die Verwechslungsgefahr zu prüfen. Zunächst ist jedoch festzuhalten, dass der Gebrauch der Marke nach der angefochtenen Verfügung einzig in Bezug auf Anti-Epileptika (durch Anerkennung der Beschwerdegegnerin im vorinstanzlichen Verfahren) dargetan ist. Die Beschwerdeführerin rügt den eingeschränkten Gebrauch ihrer Widerspruchsmarke in ihrer Beschwerde nicht. Somit sind der folgenden Prüfung nicht die im Register eingetragenen Waren zu Grunde zu legen, sondern in Bezug auf die Widerspruchsmarke einzig auf die Warenbezeichnung "Anti-Epileptika" abzustellen.

### **E. 3.1**

Die Vorinstanz geht von hochgradiger Warengleichheit zwischen der für Anti-Epileptika gebrauchten Widerspruchsmarke und die für "Préparations pharmaceutiques contre des maladies liées au système nerveux central" verlangte Schutzausdehnung (beide Klasse 5) aus. Die Beschwerdeführerin ist der Meinung, es bestehe sogar Warenidentität, weil ein Anti-Epileptika ein Pharmazeutikum gegen die Erkrankung des zentralen Nervensystems sei. Die sich gegenüber stehenden Pharmazeutika würden bekanntlich von grösseren Pharmaunternehmen mit Hilfe der gleichen bzw. sehr ähnlichen Technologien hergestellt. Pharmazeutische Präparate würden deshalb ungeachtet ihrer jeweiligen besonderen Indikation als hochgradig gleichartig gelten. Angesichts der Ausführungen der Beschwerdeführerin ist nicht ersichtlich, warum Warenidentität bestehen soll. Zumal sie selbst neben Identität in ihrer Beschwerde auch von hochgradiger Gleichartigkeit spricht und die Beschreibungen der Waren nicht vollständig deckungsgleich sind. Demnach ist von der Qualifikation der Vorinstanz auszugehen, wonach vorliegend hochgradige Warengleichheit besteht.

### **E. 3.2**

Weiter sind die relevanten Verkehrskreise zu bestimmen. Unstreitig ist, dass der Registereintrag keinen Zusatz enthält, wonach die Marke nur für den Vertrieb von verschreibungspflichtigen Medikamenten genutzt würde. Deshalb ist vorliegend zu prüfen, ob immerhin indirekt von einer Verschreibungspflicht - und damit einer Einschränkung des Vertriebs in Bezug auf geschulte Fachkreise - ausgegangen werden darf. Die Umschreibung "Anti-Epileptika" deutet auf ein Medikament für schwerwiegende Indikationen hin, wie Erkrankung des zentralen Nervensystems. Ähnlich wie bei schweren Schmerzmitteln ist davon auszugehen, dass Medikamente für solche Indikationen nur auf ärztliche Verschreibung bezogen werden dürfen. Dementsprechend erscheint der Verkehrskreis der medizinisch geschulten Fachpersonen als massgebend.

### **E. 3.3**

Als nächstes werden die strittigen Zeichen auf ihre Ähnlichkeit hin überprüft. Es stehen sich die reinen Wortmarken "TRILEPTAL" und "Desileptal" gegenüber. Die angefochtene Wortmarke "Desileptal" übernimmt unverändert die letzten beiden Silben der Widerspruchsmarke "TRILEPTAL". Demnach weisen die beiden Marken in optischer, wie auch klanglicher Hinsicht eine gewisse Ähnlichkeit auf. Jedoch unterscheiden sich die beiden Marken in Bezug auf den Wortanfang und die Silbenzahl.

#### **E. 3.3.1**

Der Wortanfang "TRI" unterscheidet sich optisch von der Buchstabenfolge "Desi" deutlich. Insbesondere der Wortanfang ist unterschiedlich. Optisch lässt sich das "T" von einem "D" einfach unterscheiden. Abgesehen vom letzten Buchstaben "i" unterscheiden sich alle weiteren Buchstaben der beiden Wortanfänge. Auch in klanglicher Hinsicht unterscheidet sich zunächst das harte "t" vom weichen "d". Ferner ist das klanglich auffällige "r" nur in der Silbe "TRI" enthalten, welche kurz und hart ausgesprochen wird. Demgegenüber wird die Buchstabenfolge "Desi" durchwegs weich ausgesprochen, da sie neben weichem "d" auch den weichen Zischlaut "s" enthält. Ausserdem ist festzuhalten, dass das kurz ausgesprochene "TRI" aus einer Silbe mit einem Vokal, die Buchstabenfolge "Desi" dagegen aus zwei Silben mit insgesamt zwei Vokalen besteht. Dies führt zu einer unterschiedlichen Aussprachekadenz, welche insbesondere deshalb im Gedächtnis bleiben

dürfte, da sie am Wortanfang steht.

### **E. 3.3.2**

In Bezug auf den Bedeutungsinhalt der beiden Marken ist auf die Feststellung der Vorinstanz hinzuweisen, welche das Widerspruchszeichen "TRILEPTAL" als Wortschöpfung ohne eindeutigen Bedeutungsinhalt qualifizierte. Gleich verhalte es sich mit dem angefochtenen Zeichen "Desileptal". Einzig dem Präfix "TRI" könne eine Bedeutung beigemessen werden. Die Vorinstanz leitet daraus ab, dass die Bedeutung von "TRI" für sich alleine noch nicht die festgestellte Ähnlichkeit im Schriftbild zu kompensieren vermöge. Die Feststellungen der Vorinstanz zum Bedeutungsinhalt wurden von den Parteien im Beschwerdeverfahren nicht bestritten.

### **E. 3.3.3**

Als Zwischenfazit erscheinen die beiden Marken insofern ähnlich, als die angefochtene Wortmarke "Desileptal" die letzten beiden Silben der Widerspruchsmarke "TRILEPTAL" unverändert übernimmt. Die optische und klangliche Ähnlichkeit ist zwar dadurch vermindert, dass der Wortanfang anders lautet und über eine verschiedene Silbenanzahl verfügt. Diese Unterschiede vermögen die grundsätzliche Ähnlichkeit jedoch nicht völlig aufzuheben.

### **E. 3.4**

Die Vorinstanz liess die Frage nach der Kennzeichnungskraft der einzelnen Zeichenelemente offen. Im Ergebnis kam sie zum Schluss, dass selbst bei Annahme einer schwachen Kennzeichnung des Bestandteils "LEP" bzw. "LEPTAL" aufgrund seines Charakters als Gemeingut - wie von der Beschwerdegegnerin vorgebracht - eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden könne. Die Beschwerdeführerin bringt im Rahmen der Beschwerde erstmals vor, der Marke "TRILEPTAL" komme als Ganzes eine erhöhte Kennzeichnungskraft zu, weil sie seit dem 1. Februar 1995 in der ganzen Schweiz für Anti-Epileptika in Gebrauch sei. Die intensive Nutzung sei durch die Verkaufszahlen der letzten fünf Jahre und auch durch mehrere Erwähnungen in verschiedenen Presseartikeln belegt. Aus diesem Gebrauch schliesst die Beschwerdeführerin darauf, dass ihre Marke nicht nur den Fachärzten, sondern auch einem breiten Publikum bekannt sei. Vor dem Hintergrund der vorliegenden engen Qualifikation des massgebenden Verkehrskreises (vgl. oben E. 3.2) ist die Bekanntheit der Widerspruchsmarke für das breite Publikum irrelevant. Eine erhöhte Bekanntheit in Bezug auf die Fachärzte wird nicht geltend gemacht. Selbst wenn man von einer starken Marke ausgehen würde, änderte sich an der nachfolgenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr nichts.

### **E. 3.5**

Es ist nun in einer Gesamtbeurteilung zu entscheiden, ob zwischen den hier gegenüberstehenden Zeichen eine Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG besteht. Wie erwähnt, ist vorliegend von hochgradiger Warengleichheit auszugehen. Die Zeichenähnlichkeit der beiden Wortmarken ist grundsätzlich gegeben, weil beide Zeichen die Silben "leptal" enthalten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass wesentliche Unterschiede in Bezug auf den Wortanfang bestehen. Diese Unterschiede dürften vom massgebenden Verkehrskreis, der sich aus medizinisch geschulten Fachpersonen zusammensetzt, erkannt werden. Aufgrund der Aufmerksamkeit des massgebenden Verkehrskreises sind die Wortanfänge "TRI(-LEPTAL)" und "Desi(-leptal)" derart unterschiedlich, dass eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr ausgeschlossen ist. Die unterschiedlichen

Wortanfänge der beiden Marken bleiben stark in Erinnerung, weshalb selbst dann keine Verwechslungsgefahr drohen würde, wenn von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen würde. Dementsprechend ist die Beschwerde abzuweisen.

#### **E. 4**

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 492, E. 3.3, "Turbinenfuss [3D]", mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4A\_161/2007 vom 18. Juli 2007, E. 1, "we make ideas work", mit Hinweis). 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. 3'500.- festzusetzenden Gerichtskosten sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Der von ihr geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.

#### **E. 5**

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. Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin hat dem Bundesverwaltungsgericht keine Kostennote eingereicht. Ihr ist auch nur ein geringer Aufwand erwachsen, da sie auf eine ausführliche Stellungnahme verzichtete. Demnach scheint in Würdigung der Aktenlage eine Parteientschädigung der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin von Fr. 400.- (exkl. MWST) als angemessen. 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 MWSTG i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdegegnerin hat ihren Sitz in Hamburg, 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 exklusiv MwSt aufzufassen ist.

#### **E. 6**

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.