

BVGer B-4070/2007 vom 8. April 2008

Bundesverwaltungsgericht, 2008-04-08, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-4070_2007

FR: TAF B-4070/2007 du 8 avril 2008

IT: TAF B-4070/2007 del 8 aprile 2008

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) am 14. Juni 2007 eingereicht, und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG), zur Beschwerde also legitimiert.

E. 2

Materielle Begehren, die nicht Gegenstand der angefochtenen Verfügung waren, sind im Widerspruchsbeschwerdeverfahren unzulässig (ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl. Zürich 1998, Rz. 612, ULRICH ZIMMERLI/WALTER KÄLIN/REGULA KIENER, Grundlagen des öffentlichen Verfahrensrechts, Bern 2004, S. 78). Die Beschwerdeführerin kann darum mit der Beschwerde nicht begehren, die Vorinstanz anzuweisen, die Internationale Marke Nr. 884'616 LEVACT in das Schweizer Markenregister einzutragen, da die angefochtene Verfügung sich mit einer Eintragung in das Schweizerische Markenregister nicht befasst. Internationale Marken mit Schutzausdehnung auf die Schweiz geniessen, ohne dafür im schweizerischen Markenregister eingetragen zu werden, von Gesetzes wegen den Schutz der schweizerischen Marken (Art. 4 Abs. 1 des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 [MMA, SR 0.232.112.3], Art. 46 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz/MSchG, SR 232.11], Art. 52 Abs. 1 Bst. a der Markenschutzverordnung [MSchV, SR 232.111]). Auf das Haupt- und das Eventualbegehren der Beschwerde ist darum nur einzutreten, soweit damit die Aufhebung des angefochtenen Entscheids verlangt wird.

E. 3

Eine Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses einer internationalen Marke, wie die Beschwerdeführerin sie hilfsweise nur für das Gebiet der Schweiz beantragt, ist als Teilverzicht zulässig (Art. 8bis MMA), sie muss jedoch in der richtigen Verfahrenssprache vor dem Internationalen Büro, vorliegend also auf französisch formuliert sein (Regel 6 Abs. 1 Bst. b der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem

Abkommen vom 18. Januar 1996, SR 0.232.112.21, Art. 47 Abs. 3 MSchV, IGE-Richtlinien in Markensachen vom 1. Januar 2007, Teil 3 Ziff. 1.2). Die Beschwerdeführerin hat als Eventualbegehren eine zweisprachige Einschränkung beantragt und dabei im deutschen Text das Wort "Opoiden" (recte: Opioiden, ein Oberbegriff für natürlich oder synthetisch hergestellte, opiumähnliche Substanzen) verwendet, während der französische Wortlaut seines Antrags von "substances opiacées" spricht, die Marke also noch weitergehend auf natürlich entstandene Opiode, nämlich Opiate, beschränken will (vgl. Garnier/Delamare, Dictionnaire illustré des termes de la médecine, 29. Aufl. Paris 2006). Die Vorinstanz hat in der Vernehmlassung keine der Formulierungen beanstandet. Da der Teilverzicht nur auf französisch zulässig ist, ist auf den Eventualantrag der Beschwerdeführerin nur mit Bezug auf seinen französischen Wortlaut einzutreten. Eine Auseinandersetzung mit den ungleichen sprachlichen Fassungen kann damit unterbleiben.

E. 4

Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich sind und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Ihre Beurteilung richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a Boss, BGE 119 II 473 E. 2d Radion) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Waren sind, und umgekehrt (Lucas David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David (Hrsg.) Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. Basel 1999, Art. 3 N. 8). Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (BGE 122 III 382 E. 1 S. 384 Kamillosan; BGE 127 III 160 E. 2a S. 165 f. Securitas). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist insbesondere die Kennzeichnungskraft der Marken in Betracht zu ziehen, da schwache Marken keinen grossen Schutzzumfang verdienen (David, a.a.O., Art. 3 N. 13; BGE 122 III 382 E. 2a S. 385 f. Kamillosan).

E. 5

Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen mehrsilbigen Wortmarken, die beide für Pharmazeutika registriert sind, hat die Rechtsprechung schon wiederholt beschäftigt:

E. 5.1

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr wurde gewöhnlich bejaht, wenn die Marken sich entweder nur in ihrer End- oder nur in ihrer Mittelsilbe von einander unterschieden (BGE 78 II 379 ff. Alucol/Aludrox, RKGE in sic! 2003, 345 ff. Mobilat/ Mobilgel, RKGE in sic! 2005, 576 ff. Silkis/Sipqis, RKGE in sic! 2003, 500 ff. Rivotril/Rimostil, RKGE in sic! 2000, 704 ff. Nasobol/Nascobal, RKGE in sic! 1999, 650 ff. Monistat/Mobilat, RKGE in sic! 1999, 568 ff. Calciparine/Cal-Heparine, RKGE in sic! 1997, 294 ff. Nicopatch/Nicoflash). Dagegen kann ein Unterschied in der Anfangssilbe das Bestehen einer Verwechslungsgefahr verhindern (BGE 84 II 441 ff. Xylocain/Celecain, RKGE in sic!)

2004, 100 Ixense/Axensee, RKGE in sic! 2000, 306 f. Nasobol/Lysobol, RKGE in Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht ["SMI"] 1996/2, 323 ff. Megakine/Depakine), war diese Abweichung in der Anfangssilbe aber geringfügig, wurde die Verwechslungsgefahr dennoch bejaht (BGE 101 II 290 ff. Stugeron/Ugaron, RKGE in sic! 2005 ff. Leponex/Felonex, RKGE in SMI 1996/3, 467 ff. Vit-a-cid/ Phyt'acid, RKGE in SMI 1996/2, 328 ff. Dromos/Stromos). Zählen die zu vergleichenden Marken unterschiedlich viele Silben oder hat ein Wortbestandteil einen beschreibenden 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 (BGER in SMI 1985, 46 ff. Jade/Naiade, RKGE in sic! 2006, 337 E. 3-5 BSN medical/bsmedical Biomedical Surgery (fig.), RKGE in sic! 2003, 346 E. 5 Mobilat/Mobigel, RKGE in sic! 2000, 608 ff. Tasmar/Tasocar, RKGE in sic! 1997, 295 ff. Exosurf/Exomuc, RKGE in sic! 1997, 294 E. 3 Nicopatch/Nicoflash), doch kann eine besondere Bekanntheit der angreifenden Marke wiederum selbst dann zur Verwechslungsgefahr führen, wenn die Marken ausschliesslich in beschreibenden Bestandteilen übereinstimmen (BGE 122 III 382 ff. Kamillosan/Kamillon, Kamillan).

E. 5.2

Als massgebende Verkehrskreise, aus deren Sicht die Marken zu vergleichen sind, wurden in dieser Rechtsprechung zum Teil das allgemeine Publikum (RKGE in sic! 2003, 501 E. 5 Rivotril/Rimostil, RKGE in sic! 2003, 347 E. 8 Mobilat/Mobigel, RKGE in sic! 2000, 608 E. 3 Tasmar/Tasobar, RKGE in sic! 1997, 295 E. 6 Nicopatch/Nicoflash) und zum Teil die pharmakologisch geschulten Fachkreise bezeichnet (BGE 101 II 290, 292 Stugern/Ugaron, RKGE in sic! 1997, 296 E. 4 Exosurf/Exomuc, RKGE in SMI 1996/2, 326 E. 12 Megakine/Depakine). In seinen meistens noch unter dem alten Markenschutzgesetz ergangenen Fällen stellte das Bundesgericht für diese Frage jeweils darauf ab, ob die unter den Marken verkauften Medikamente nur von Fachleuten oder auch vom Patienten (Konsumenten) selbst erworben werden (BGE 78 II 382 E. 1 Alucol/Aludrox, 84 II 441, 445 E. 2 Xylocain/Celecain, vgl. Gallus Joller, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Bern 2000, S. 190 f.). Nach dieser Praxis, mit der Begründung, dass eine pharmazeutische Marke sicherheitshalber nur ein einziges Heilmittel bezeichnen dürfe, beurteilte die RKGE die massgeblichen Verkehrskreise zeitweise selbst bei allgemein für "pharmazeutische Präparate" eingetragenen Marken nach den unter diesen Marken tatsächlich vertriebenen Produkten, ihrer medizinischen Indikation und der daraus allenfalls folgenden Rezeptpflicht (RKGE in sic! 2003, 347 E. 8 Mobilat/Mobigel, RKGE in sic! 2000, 705 E. 2 Nasobol/Nascobal, RKGE in sic! 1997, 651 E. 9 Monistat/Mobilat, RKGE in sic! 1997, 296 E. 4 Exosurf/Exomuc). Die RKGE änderte diese Praxis später. In späteren Entscheiden betonte sie, dass Heilmittelmarken, die allgemein für "Pharmazeutische Präparate" registriert sind, sich letztlich an das breite Publikum richten und darum aus dessen Sicht beurteilt werden müssen (RKGE in sic! 2006, 338 E. 8 BSN medical/bsmedical Biome-dical Surgery, RKGE in sic! 2005, 657 E. 6 Leponex/Felonex, RKGE in sic! 2005, 577 E. 6 Silkis/Sipqis, RKGE in sic! 2000, 608 E. 3 Tasmar/Tasocar). An dieser Rechtsprechung ist festzuhalten.

E. 6

Vorliegend werden beide zu vergleichenden Wortmarken für ein breites Sortiment von Heilmitteln in Klasse 5 beansprucht. Gegenüber der für "Pharmazeutische Erzeugnisse" eingetragenen Widerspruchsmarke LEVANE ist die Warenliste der angegriffenen Marke

LEVACT auf "Pharmazeutische Produkte für Menschen" nur geringfügig eingeschränkt. Die sechsbuchstabigen Wörter stimmen in ihren ersten vier Buchstaben vollständig überein. Ihre Endungen wirken durch die hart und abgehackt prononcierten Konsonanten "c" und "t" in "Levact" in der Aussprache und auch im Schriftbild unterschiedlich. Massgebliche Verkehrskreise für die Beurteilung sind Käuferinnen und Käufer von Heilmitteln, in erster Linie also die Patientinnen und Patienten selbst (RKGE in sic! 2006, 338 E. 8 BSN medical/bsmedical Biomedical Surgery, RKGE in sic! 501 E. 5 Rivotril/Rimostil, RKGE in sic! 2000, 608 E. 3 Tasmar/Tasocar). Ein Teil dieser Abnehmerkreise mag in der ersten Markensilbe einen Anlaut an das französische Verb "lever" ("heben") erkennen. Aus diesem Anlaut liesse sich ein beschreibender Bezug zur Hebung bestimmter Körperstoffe oder Blutwerte als medizinischer Wirkung solcher Heilmittel ableiten. Dass dieser Sinnbezug nur dem französisch- oder italienischkundigen Teil der massgeblichen Abnehmerkreise erkennbar wird, stünde der Annahme einer beschreibenden Aussage und entsprechend eingeschränkten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für diese erste Silbe nach ständiger Rechtsprechung nicht entgegen (BGE 128 III 447, 451 E. 1.5 Première, 127 III 160, 167 E. 2b/aa Securitas). Eine solche Anspielung wirkt für diese Verkehrskreise allerdings zu unbestimmt, da nicht hinzugefügt wird, um welchen Stoff es sich handelt. Auch ein Verständnis von "lev-" als Abkürzung der Diagnose "lupus erythematoses visceralis" und die ebenfalls von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Interpretation als Hinweis auf den "Levator" (medizinisch für Hebermuskel) lässt sich für die breite Käuferschaft von Heilmitteln nicht annehmen. Von einer eingeschränkten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, insbesondere in Bezug auf ihre erste Silbe, kann darum nicht ausgegangen werden.

E. 7

Gebührt der Widerspruchsmarke ein umfassender Schutz und ist die Verwechslungsgefahr angesichts der bestehenden Warenidentität nach einem strengen Massstab zu beurteilen, überwiegt im Gesamteindruck die Übereinstimmung der zu vergleichenden Marken aufgrund ihres identischen Anlauts und vermag selbst die auffällige Endung der angefochtenen Marke eine Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke nicht zu verhindern. Der von der Beschwerdeführerin vorgelegte, parallele Widerspruchsentscheid des Deutschen Patent- und Markenamts nimmt für Deutschland eine andere Aussprache der Widerspruchsmarke an als sie in der Schweiz üblich ist. Er ist darum vorliegend nicht einschlägig. Die Beschwerde ist somit im Hauptpunkt abzuweisen.

E. 8

Hilfsweise beantragt die Beschwerdeführerin, die angefochtene Marke auf "Produits pharmaceutiques à l'utilisation humano-médicale, c'est à dire analgésiques sur prescription médicale obligatoire pour le traitement des douleurs fortes soignables avec des substances opiacées" einzuschränken. Die Rezeptpflicht schwerer Schmerzmittel, die auf der Basis von Opium hergestellt sind, kann infolge der besonderen Strafdrohung gegen Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker in Art. 20 Ziff. 1 des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe vom 3. Oktober 1951 (Betäubungsmittelgesetz, BetmG; SR 812.121) nicht leichthin umgangen werden. Solche Medikamente werden darum stets von Fachpersonen bestellt und eingekauft, welche die Kennzeichen mit grösserer Aufmerksamkeit betrachten (BGE 84 II 441, 445 E. 2 Xylocain/Celecain). Solchen ist einerseits die erwähnte medizinische Bedeutung des lateinischen und französischen Wortstamms Lev- (heben, aufheben) bekannt, und andererseits vermögen sie den harten

Auslaut "-act" der angefochtenen Marke von der weich gesprochenen Endung "-ane" der Widerspruchsmarke besser zu unterscheiden. Selbst bei ähnlichen Indikationen der mit den beiden Marken gekennzeichneten Präparaten ist darum, bei einem geschulten Fachpublikum und in Bezug auf ein entsprechend eingeschränktes Warenverzeichnis der angefochtenen Marke, nicht mehr vom Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den zu vergleichenden Eintragungen auszugehen. Die Beschwerde ist darum, soweit darauf eingetreten werden kann, im Eventualstandpunkt gutzuheissen, Ziffer 1 der angefochtenen Verfügung aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, der Internationalen Marke Nr. 884'516 den Schutz für das Gebiet der Schweiz teilweise, nämlich beschränkt auf "Produits pharmaceutiques à l'utilisation humano-médicale, c'est à dire analgésiques sur prescription médicale obligatoire pour le traitement des douleurs fortes soignables avec des substances opiacées", zu gewähren.

E. 9

Bei diesem Ausgang sind die im Verfahren vor der Vorinstanz entstandenen Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen, da sie ihren Eventualantrag erst im Beschwerdeverfahren vorgebracht hat und der Widerspruch ohne diesen Antrag vollumfänglich gutzuheissen gewesen wäre. Insofern sind Ziffer 2 und 3 des angefochtenen Dispositivs zu bestätigen. Aufgrund des gutzuheissenden Eventualantrages sind die oberinstanzlichen Kosten zu $\frac{1}{4}$ der Beschwerdegegnerin und, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses, zu $\frac{3}{4}$ der Beschwerdeführerin zu belasten (Art. 63 VwVG).

E. 10

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren eine ermässigte Parteientschädigung von total Fr. 1'000.-- zu bezahlen.

E. 11

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

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