BVGer B-5119/2014 vom 17. März 2016

Bundesverwaltungsgericht, 2016-03-17, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-5119_2014

FR: TAF B-5119/2014 du 17 mars 2016

IT: TAF B-5119/2014 del 17 marzo 2016

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat als Widerspruchsgegnerin am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1 Art, 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurde (Art. 63 Abs. 4 VwVG), ist auf die Beschwerde einzutreten.

E. 2.1

Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 99 E. 2.c "Orfina"; Lucas David, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 3 N. 8). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B 531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 mit Hinweisen "Gallo/Gallay (fig.)"; Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 3 N. 17 ff.).

E. 2.2

Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B 531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay (fig.)"), soweit aufgrund einer Nichtgebrauchseinrede keine Einschränkung gegeben ist (Urteil des BVGer B 5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD (fig.); Gallus Joller, in: Noth/Bühler/Thouvenin (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz (MSchG) [nachfolgend: MSchG], Art. 3 N. 235; Willi, a.a.O., Art. 3 N. 37). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden

angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.5 Lido Champs-Elysées Paris (fig.)/Lido Exclusive Escort (fig.); B-5830/ 2009 vom 15. Juli 2010 E. 5.1 fünf Streifen (fig.)/fünf Streifen [fig.]; B 4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 Efe (fig.)/Eve; David, a.a.O., Art. 3 N. 35). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how, die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B 2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "Bonewelding (fig.)"; B 758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; Joller, MSchG, Art. 3 N. 221 ff.). Die Zugehörigkeit zum gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation bildet ein Indiz für Gleichartigkeit (Urteil des BVGer B-5073/2011 E. 2.6 Lido Champs-Elysées Paris (fig.)/Lido Exclusive Escort (fig.); Joller, MSchG, Art. 3 N. 242).

E. 2.3

Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der Marken (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; David, a.a.O., Art. 3 N. 11) sowie, weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, basierend auf dem Erinnerungsbild der Abnehmer (BGE 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; 119 II 476 E. 2.d "Radion/Radiomat"; Marbach, Markenrecht, in: von Büren/David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009. N. 867 [nachfolgend: SIWR]; David, a.a.O., Art. 3 N. 15). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (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 (fig.)").

E. 2.4

Für die Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; Marbach, SIWR, N. 872 ff.). Eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein genügt in der Regel (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 5. Juli 2006, in: sic! 2006 S. 761 E. 4 "McDonald's/McLake"; Willi, a.a.O., Art. 3 N. 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillon/Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion").

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 liegt vor, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer B 5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow

Lounge"; B 531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay (fig.)"; Joller, MSchG, Art. 3 N. 22 f.).

E. 2.6

Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B 5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD (fig.)"). Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und verdienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2.a "Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B 5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/Yellow Lounge"; vgl. Gallus Joller, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Eine rechtsvergleichende Untersuchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 53, 2000, S. 204).

E. 2.7

Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer B 5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump (fig.)/Jumpman", B 5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H2O3 pH/ Regulat (fig.)"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Ihr Schutzumfang ist in der Regel schon eingeschränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff umfassten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetragen sind (Urteile des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 "Ergo"; B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo" m.w.H.).

E. 3.1

Die Vorinstanz hielt den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz nach Prüfung der von der Beschwerdegegnerin eingereichten Belege für eine "Infusionslösung zur Behandlung von subfovealen choroidalen Neovaskularisationen am Auge auf ärztliche oder tierärztliche Verschreibung", nicht jedoch auch für den Oberbegriff der pharmazeutischen Präparate in Klasse 5 für glaubhaft gemacht.

E. 3.2

Der Vorinstanz ist zwar darin zuzustimmen, dass aus dem Gebrauch der Widerspruchsmarke für eine spezifische Infusionslösung nicht auf den Gebrauch für den weiten Oberbegriff der "pharmazeutischen Präparate" geschlossen werden kann, da das betreffende Produkt für den gesamten Oberbegriff nicht typisch ist. Indessen beschränkt das Gebrauchserfordernis von Art. 11 MSchG den Schutz der Marke nicht auf den vergangenen Gebrauch, an den es anknüpft. Vielmehr muss eine während der Karenzfrist erfolgte Gebrauchshandlung eine rechtserhaltende Wirkung über die konkret beanspruchten Waren

hinaus auch für einen zu erwartenden künftigen Gebrauch haben. Für die Bestimmung des Schutzumfangs ist der bisherige Gebrauch folglich auf die Kategorie jener Waren oder Dienstleistungen zu verallgemeinern, deren künftigen Gebrauch er nahelegt und erwarten lässt (Urteile des BVGer B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 "Gadovist/Gadogita"; B-6375/2011 vom 12. August 2013 E. 2.2 "Fucidin/Fusiderm"). Im Sinne der sog. erweiterten Minimallösung lässt sich der Gebrauch der Widerspruchsmarke unter Berücksichtigung einer naheliegenden künftigen Entwicklung auf "pharmazeutische Präparate zur Behandlung von Augenkrankheiten" ausweiten.

E. 4

Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen. Während die Beschwerdeführerin vorbringt, die Verkehrskreise seien anhand der von der Widerspruchsmarke rechtserhaltend gebrauchten Waren zu bestimmen und setzten sich somit aus Fachkreisen mit erhöhter Aufmerksamkeit zusammen, stellen sich die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin auf den Standpunkt, relevant seien die Warenverzeichnisse sowohl der widersprechenden als auch der angefochtenen Marke. Damit sei auf das Verständnis nicht nur der Fachkreise, sondern auch der Durchschnittsabnehmer abzustellen.

E. 4.1

Die massgeblichen Verkehrskreise für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit und Kennzeichnungskraft sind ausgehend vom Warenverzeichnis der älteren Marke zu bestimmen. Der Widerspruchsmarke würde andernfalls ein zu weiter Schutzumfang zugestanden, würden abweichende Verkehrskreise mitberücksichtigt, welche ausschliesslich dem Markt der angefochtenen Marke angehören (vgl. zu dieser Thematik eingehend Raphael Nusser, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, Diss. Bern 2015, S. 145). Bei einer gültig erhobenen Nichtgebrauchseinrede ist zur Bestimmung der Verkehrskreise auf die rechtserhaltend gebrauchten Waren der älteren Marke abzustellen (David, a.a.O., Art. 3 N. 36; Willi, a.a.O., Art. 32 N. 2; Urteile des BVGer B-6375/2011 vom 12. August 2013 E. 4. 7 "Fucidin/Fusiderm"; B-3138/2013 vom 3. Oktober 2014 E. 3.2 "Trileptal/Desileptal"; B-2678/2012 vom 7. März 2013 E. 6.2.2.1 "Omix/Onyx Pharmaceuticals"; B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 3.3 "Gadovist/Gadogita").

E. 4.2

Vorliegend sind die Verkehrskreise ausgehend von den Waren "pharmazeutische Präparate zur Behandlung von Augenkrankheiten" in Klasse 5 zu bestimmen. Darunter fallen sowohl rezeptpflichtige Waren, welche Patienten erst auf Anraten einer medizinischen Fachperson abgegeben werden, als auch frei erhältliche Waren. Entsprechend umfassen die Verkehrskreise sowohl medizinisch fachkundige Abnehmer als auch das breite Publikum, welches beim Erwerb der betreffenden Waren eine grössere Aufmerksamkeit an den Tag legt als beim Erwerb von Gütern des täglichen Gebrauchs (Urteile des BVGer B-6375/2011 E. 4.7 "Fucidin/Fusiderm"; B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 4.1 "Ironwood" m.w.H.; B-6770/2007 vom 9. Juni 2009 E. 7.2 "Nasacort/Vasocor"; B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3.1 "Cizello/Scielo").

E. 5

Sodann ist die Gleichartigkeit zwischen pharmazeutischen Präparaten zur Behandlung von Augenkrankheiten auf Seiten der Widerspruchsmarke und dem von der angefochtenen

Marke beanspruchten und während des Widerspruchsverfahrens eingeschränkten Warenumfang "pharmazeutische Erzeugnisse, ausgenommen pharmazeutische Erzeugnisse zur Verwendung in der Ophtalmologie und zur Behandlung von Augenkrankheiten; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen; Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel" zu prüfen.

E. 5.1

Die Vorinstanz bejahte, trotz unterschiedlicher Indikation und Darreichungsform, eine Gleichartigkeit sämtlicher Waren. Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber geltend, hinsichtlich "Pflaster" und "Verbandmaterial" bestehe eine bloss entfernte Gleichartigkeit.

E. 5.2

Unternehmen der Pharmaindustrie stellen üblicherweise Pharmazeutika zur Behandlung unterschiedlicher Krankheiten her, ohne sich auf bestimmte Krankheiten zu beschränken. Gemäss ständiger Rechtsprechung gelten pharmazeutische Präparate - ungeachtet ihres Indikationsbereichs, ihrer Darreichungsform oder einer allfälligen Rezeptpflicht - als gleichartig, da bezüglich Vertriebskanälen, Herstellungsstätten, verwendetem Know-how und medizinischem Verwendungszweck Übereinstimmung besteht (Urteile des BVGer B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 5.2 "Zurcal/Zorcala"; B-6770/2007 vom 9. Juni 2008 E. 5 "Nasacort/Vasocor"; B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 4 "Cizello/Scielo"; B-4511/2012 vom 8. August 2014 E. 5 "Drossara/Drosiola"; B-3138/2013 vom 3. Oktober 2014 E. 3.1 "Trileptal/Desileptal"; Entscheide der RKGE vom 4. April 2003, in: sic! 2003 E. 3 S. 501 "Rivotril/Rimostil" und vom 15. März 2005, in: sic! 2005 E. 6 S. 577 "Silkis/Sipqis"). Daran ist festzuhalten. Die Verneinung einer Gleichartigkeit hätte zur Folge, dass ein identisches Zeichen zur Kennzeichnung von unterschiedlichen Arzneimitteln verwendet werden und somit eine Verwechslungsgefahr begünstigen könnte, was für die Abnehmer unter Umständen mit gesundheitlich weitreichenden Folgen verbunden wäre. Da die Indikation von pharmazeutischen Präparaten bei der Beurteilung ihrer Gleichartigkeit unbeachtlich bleibt, ist zwischen "pharmazeutischen Präparaten zur Behandlung von Augenkrankheiten" und "pharmazeutischen Erzeugnissen, ausgenommen pharmazeutische Erzeugnisse zur Verwendung in der Ophtalmologie und zur Behandlung von Augenkrankheiten" Gleichartigkeit gegeben.

E. 5.3

Keine Gleichartigkeit besteht hingegen zwischen Nahrungsergänzungsmitteln sowie diätetischen Lebensmitteln und Erzeugnissen für medizinische Zwecke einerseits und pharmazeutischen Präparaten andererseits (vgl. Urteil des BGer vom 5. Februar 2013 4A_444/2013 E. 5.4.2. "G5"). Während Nahrungsergänzungsmittel unter die Lebensmittelgesetzgebung fallen, unterstehen pharmazeutische Präparate der Heilmittelgesetzgebung mit strengeren Anforderungen an Bewerbung und Zulassung (eingehend zur Abgrenzung zwischen Lebensmitteln und Arzneimitteln BGE 127 II 91 E. 3a)aa "Kuh-Lovely-Werbung"). Sie werden vom Gesetz unterschiedlich definiert und verfolgen einen anderen Zweck (Art. 20a und 22 der Verordnung des EDI über Speziallebensmittel [SR 817.022.104]; Art. 4 des Bundesgesetzes über Arzneimittel und Medizinprodukte [HMG; SR 812.21]). Nahrungsergänzungsmittel dienen der Ergänzung der Ernährung u.a. mit Vitaminen und Mineralstoffen, diätetische Lebensmittel sind für Personen mit einem besonderen, medizinisch bedingten Nährstoffbedarf bestimmt. Im

Gegensatz zu pharmazeutischen Präparaten dienen sie nicht Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten oder Verletzungen. Zudem sind die Herstellungsstätten unterschiedlich, da einem branchentypischen Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln nicht auch pharmazeutische Produkte als logisches Sortiment zugerechnet werden können und umgekehrt (Urteil des BGer 4A_444/2013 E. 5.4.2 "G5").

E. 5.4

Desinfektionsmittel verfolgen den Zweck, Krankheiten zu behandeln, vorzubeugen und deren Übertragung zu verhindern, indem sie die menschliche Haut, Flächen und Arbeitsmaterial vor Infektionserregern desinfizieren und reinigen (http://www.pflegewiki.de/wiki/Desinfektion, abgerufen am 17. Februar 2016). Im medizinischen Bereich gelten sie, je nach Verwendungszweck, als Arzneimittel oder Medizinprodukte (www.swissmedic.ch > Marktüberwachung > Abgrenzungsfragen, abgerufen am 17. Februar 2016; Art. 2 der Verordnung über die Arzneimittel [VAM, SR 812.212.21]). Ähnlich umfassen Hygienepräparate zu medizinischen Zwecken Mittel zur Sterilisation und Desinfektion und dienen der medizinischen Reinigung und Behandlung der menschlichen Haut. Über den Anwendungsbereich von Desinfektionsmitteln sowie Hygienepräparaten in der Ophthalmologie ergeben sich Berührungspunkte mit pharmazeutischen Erzeugnissen zur Behandlung von Augenkrankheiten, sodass von Gleichartigkeit auszugehen ist.

E. 5.5

Pflaster und Verbandmaterialien enthalten keine Wirkstoffe und dienen nicht der Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten, sondern der Abdeckung von Wunden. Sie werden weder ausschliesslich von Pharmaunternehmen unter Verwendung derselben Technologie wie pharmazeutische Erzeugnisse hergestellt, noch werden sie vom Endverbraucher ausschliesslich über Ärzte oder Apotheker bezogen. Es bestehen somit Unterschiede hinsichtlich Verwendungszweck, Herstellungsstätte und Vertriebskanal, womit die Waren nur entfernt gleichartig sind (vgl. Entscheid der RKGE vom 4. Mai 2005, in: sic! 2005 E. 7 S. 657 "Leponex/Felonex"). Soweit die Vorinstanz auf transdermale Pflaster verweist, die zur Verabreichung von Wirkstoffen durch Aufnahme über die Haut eingesetzt werden, ist ihr entgegenzuhalten, dass es sich bei transdermalen Pflastern nicht um Pflaster im herkömmlichen Sinn, sondern um pharmazeutische Präparate in einer besonderen Darreichungsform handelt (www.pharmawiki.ch/wiki/ index.php?wiki=Transdermale Pflaster; www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Darreichungsformen), so dass diese Waren für "Pflaster und Verbandmaterial" nicht begriffstypisch bzw. repräsentativ sind.

E. 6.1

Beide Zeichen haben mit acht Buchstaben dieselbe Wortlänge und stimmen in Zeichenanfang (VI) und Ende (D*NE) überein. Fünf Buchstaben sind identisch und stehen an derselben Stelle. Lediglich die Mittelsilbe (SU/VA) und die Buchstaben I und Y am Zeichenende sind unterschiedlich, letztere werden aber in allen Landessprachen gleich ausgesprochen. Beide Zeichen verfügen ausserdem über dieselbe Silbenzahl, den gleichen Rhythmus sowie eine ähnliche Vokalfolge (I-U-I, I-A-I). Die Übereinstimmungen in Anfang und Ende überwiegen gegenüber der abweichenden Mittelsilbe (BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan/Kamillan"; Urteil des BVGer B-4511/2012 vom 8. August 2014 E. 7.1 "Drossara/Drosiola"; David, a.a.O., Art. 3 N. 22). Auf klanglicher und schriftbildlicher

Ebene besteht somit eine grosse Ähnlichkeit.

E. 6.2

Die Beschwerdeführerin bestreitet eine Zeichenähnlichkeit mit Verweis auf den unterschiedlichen Sinngehalt der Zeichen. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren verstünden die Verkehrskreise den Bestandteil VISU in der Widerspruchsmarke als Hinweis auf das Auge oder das Sehen, den Bestandteil VIVA in der angefochtenen Marke demgegenüber als Adjektiv "lebend". Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin stellen sich auf den Standpunkt, die Verkehrskreise ordneten den Zeichen in ihrer Gesamtheit trotz allfälliger Lateinkenntnisse keinen klaren Sinngehalt zu, sondern fassten diese als Fantasiebegriffe auf.

E. 6.2.1

Der lateinische Begriff "visus" wird mit "Sehen, Anblick, Blick, Augen, Erscheinung" übersetzt. "Visum" bedeutet "Erscheinung, Traumbild, Sinneseindruck, Wahrnehmung." "Visus" und "visum" bilden sodann das Partizip des Verbs "videre", welches mit "sehen, wahrnehmen, erblicken, erkennen" übersetzt wird (Langenscheidts Grosswörterbuch Lateinisch, 24. Aufl. 1992; http://de.pons.com/, abgerufen am 4. Februar 2016). Vom Lateinischen herkommende, verwandte deutsche Begriffe sind "Vision" (übernatürliche Erscheinung, Halluzination), "visieren" (ins Auge fassen), "Visibilität" (Sichtbarkeit), "visibel" (sichtbar), "visualisieren" (darstellen, sichtbar machen), "Visualität" (Gesamtbereich der optischen Wahrnehmung, Auffassung und Vorstellung) sowie "visuell" (das Sehen oder den Gesichtssinn betreffend; Duden, Das Fremdwörterbuch, 11. Aufl. 2015; Duden, Das Herkuftswörterbuch, Etymologie der deutschen Sprache, 4. Aufl. 2006; Wahrig Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl. 2011). Im Französischen lauten die entsprechenden Begriffe "visibilité" (Sicht, Sichtweite), "visible" (sichtbar, erkennbar), "visiblement" (sichtlich, merklich), "vision" (Sehen, Sehvermögen, Vorstellung, Erscheinung), "visionnaire" (visionär, seherisch), "visualisation" (Sichtbarmachen), "visuel" (visuell) sowie "de visu" (durch persönlichen Augenschein, aus eigener Anschauung; Langenscheidt Handwörterbuch Französisch, 2006). Auch die italienische Sprache kennt die vom Lateinischen herstammenden Begriffe "visibile" (sichtbar, erkennbar), "visibilità" (Sichtbarkeit, Sichtweite), "visionare" (ansehen, prüfen), "visione" (Sehvermögen, Ansicht, Einsicht, Vorstellung), "visivamente" (visuell), "vista" (Sehen, Sehkraft, Anblick, Sicht), "visuale "(Sicht, Aussicht), "visualizzare (veranschaulichen, visualisieren) sowie "visus" (Sehleistung; Langenscheidt Handwörterbuch Italienisch, 8. Aufl. 2007). Der Markenbestandteil VISU hat als solcher keine direkte Entsprechung im Deutschen, Französischen, Lateinischen und Italienischen. Er lehnt sich jedoch an die zahlreichen, vom Lateinischen herstammenden Begriffe mit dem Wortstamm "vis" an, welche vielfältige Bedeutungen mit einem direkten oder sinnbildlichen Bezug zum Sehen, der Sicht und der Wahrnehmung aufweisen. VISU weckt somit im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren Gedankenassoziationen an die Sehkraft, doch bleiben diese aufgrund der unvollständigen Wortbildung, der vielfältigen Bedeutungen der Begriffe mit dem Wortstamm "vis" und der Kombination mit dem Bestandteil DYNE - welcher über keine von den Verkehrskreisen erkennbare Bedeutung verfügt - im Vagen. Ein offensichtlicher, sofort erkennbarer Sinngehalt ist der Widerspruchsmarke VISUDYNE somit abzusprechen.

E. 6.2.2

Was den Zeichenbestandteil VIVA der angefochtenen Marke angeht, bedeutet das lateinische Adjektiv "viva, vivus" "lebendig, am Leben, natürlich, lebhaft", das Verb "vivere" "leben, am Leben sein, bestehen". "Vivum" wird mit "das Lebendige" übersetzt, "vivax" mit "lebenskräftig, langlebig, ausdauernd" (Langenscheidts Grosswörterbuch Lateinisch, 24. Aufl. 1992; http://de.pons.com/, abgerufen am 4. Februar 2016). Vom Lateinischen herstammende deutsche Begriffe sind das in der Musikwissenschaft verwendete "vivace" für "lebhaftes, schnelles Tempo", "Vivat" als Hochruf auf das Leben und "Vivazität" für "Lebhaftigkeit, Munterkeit" (Duden, Das Fremdwörterbuch, 11. Aufl. 2015). Es handelt sich um veraltete oder nicht in der Alltagssprache verwendete Wörter. Im Französischen lehnen sich die Begriffe "vivre" (leben, erleben, durchleben), "vivace" (lebenskräftig, widerstandsfähig, beharrlich), "vivacité" (Lebhaftigkeit, Lebendigkeit, Stärke, Kraft), "vivant" (lebendig, am Leben, belebt) sowie "vivifiant" (stärkend, belebend, erfrischend) an das Lateinische an (Langenscheidt Handwörterbuch Französisch, 2006). Im Italienischen lauten die verwandten Begriffe "viva" (es lebe), "vivace" (lebhaft, lebendig, munter), "vivamente" (nachdrücklich, lebhaft), "vivanda" (Speise, Gericht), "vivente" (lebend), "vivere" (leben, erleben), "vivezza" (Lebhaftigkeit, Lebendigkeit) sowie "vivo" (lebendig, lebhaft; Langenscheidt Handwörterbuch Italienisch, 8. Aufl. 2007). Ähnlich wie der Bestandteil VISU weckt auch der Bestandteil VIVA im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren Assoziationen an Lebenskraft und Vitalität. Zudem hat der Bestandteil eine direkte Entsprechung im Italienischen, die den Verkehrskreisen - ungeachtet ihrer Lateinkenntnisse - bekannt sein dürfte. Jedoch kommt dem Bestandteil VIVA infolge Verbindung mit dem fantasiehaften Zusatz DINE und den vielfältigen Bedeutungen und Abwandlungen des Begriffs "viva" keine offensichtliche Bedeutung zu. Ähnlich wie die Widerspruchsmarke erschöpft sich das Zeichen VIVADINE insgesamt in einer vagen Gedankenassoziation, hier an eine gesundheitsfördernde Wirkung der beanspruchten Waren.

E. 6.2.3

Da beidseitig von keinem offensichtlichen und sofort erkennbaren Sinngehalt, sondern blossen Gedankenassoziationen gesprochen werden kann, fallen die Verschiedenheiten nicht derart erheblich ins Gewicht, dass die bestehenden klanglichen und schriftbildlichen Übereinstimmungen in den Hintergrund gedrängt würden (BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks; Entscheid der RKGE vom 29. Februar 2000, in: sic! 2000 S. 384 E. 8 "Merkur Kaffee/Markus Kaffee"; Joller, MSchG, Art. 3 N. 168). Im Ergebnis hat die Vorinstanz die Zeichenähnlichkeit zu Recht bejaht.

E. 7.1

Die Beschwerdeführerin bestreitet die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke mit dem Argument, der Bestandteil VISU sei ein geläufiger und freihaltebedürftiger lateinischer Begriff für das Sehen, während der Bestandteil DYNE für Waren der Klasse 5 verwässert sei. Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, der lateinische Ablativ VISU sei den Fachkreisen allenfalls bekannt, die Bedeutung der angefochtenen Marke bleibe aufgrund der Kombination mit dem Zeichenende DYNE, dessen Verwässerung nicht belegt worden sei, jedoch unbestimmt. Folglich sei von einem durchschnittlichen Schutzumfang auszugehen. Die Beschwerdegegnerin geht ebenfalls von einem durchschnittlichen Schutzumfang der Widerspruchsmarke aus, da dieser kein offensichtlicher, sofort und unwillkürlich erkennbarer Sinngehalt zukomme und von den Verkehrskreisen keine Lateinkenntnisse zu erwarten seien. Die von der Beschwerdeführerin eingereichten Belege

seien nicht tauglich, um eine Verwässerung des Zeichenendes darzulegen.

E. 7.2

Gibt es sehr viele ähnliche Zeichen und ist die Marke in ihrem kennzeichnenden Gehalt deswegen stark verwässert, kommt ihr nur ein entsprechend geringer Schutzumfang zu (Marbach, SIWR, N. 713). Eine Verwässerung setzt voraus, dass eine erhebliche Anzahl von Drittzeichen in der Schweiz für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen tatsächlich gebraucht wird. Allein aufgrund der Registerlage darf nicht auf eine Verwässerung der Marke geschlossen werden, da erfahrungsgemäss nicht alle eingetragenen Marken in Gebrauch kommen. Drittzeichen, die vom Markeninhaber oder dessen Lizenznehmern verwendet werden, schwächen die Kennzeichnungskraft seiner Marke nicht (Urteil des BVGer B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 6.2 "Pulcino/Dolcino"; B-1077/2008 vom 3. März 2009 E. 6.2.2; "SKY/SkySIM"; Entscheide der RKGE vom 16. November 2006, in: sic! 2007 S. 535 E. 7 "Médecins sans frontières/Homéopathes sans frontières Suisse" und vom 23. Juni 1999, in sic! 1999 S. 649 E. 6 "Wave Rave/the Wave"; Joller, MSchG, Art. 3 N. 104 ff. m.w.H.; Willi, a.a.O., Art. 3 N. 119).

E. 7.3

Die von der Beschwerdeführerin eingereichte Saegis-Recherche umfasst 20 Zeichen mit der Endung DYNE/DINE, von denen jedoch nur 14 als schweizerische oder internationale Marke eingetragen sind. Bei 3 der registrierten Zeichen - darunter auch die Widerspruchsmarke - handelt es sich um Marken der Beschwerdegegnerin, die ihr nicht entgegengehalten werden können. Für die verbleibenden 11 Marken reichte die Beschwerdeführerin keine Gebrauchsbelege ein. Die von der Beschwerdegegnerin in der Datenbank der Swissmedic durchgeführte Recherche brachte lediglich für zwei Zeichen einen aktuellen Gebrauch in der eingetragenen Form für gleichartige Waren der Klasse 5 zutage. Weder aufgrund der Registerlage noch anhand der tatsächlich benutzten Zeichen kann auf eine Verwässerung der Endung DYNE/DINE geschlossen werden.

E. 7.4

Da dem Bestandteil VISU, wie oben ausgeführt, aufgrund seiner Mehrdeutigkeit kein direkter Sinngehalt zukommt und die Endung DYNE weder beschreibend noch verwässert ist, kommt dem Zeichen VISUDYNE insgesamt ein gewöhnlicher Schutzumfang bei normaler Kennzeichnungskraft zu. Bei grosser Zeichenähnlichkeit und gewöhnlichem Schutzumfang hat die Vorinstanz das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für die gleichartigen Waren (Pharmazeutische Erzeugnisse, ausgenommen pharmazeutische Erzeugnisse zur Verwendung in der Ophtalmologie und zur Behandlung von Augenkrankheiten; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; Desinfektionsmittel) zurecht bejaht, da zwei von drei Silben weitgehend übereinstimmen und das angefochtene Zeichen den prägenden Zeichenanfang übernimmt. Für die lediglich entfernt gleichartigen Waren (Pflaster, Verbandmaterial) ist jedoch aufgrund der erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr zu verneinen, da die Unterschiede in der Mittelsilbe (SU/VA) und im Zeichenende (Y/I) einen hinreichenden Abstand schaffen. Wo schliesslich keine Warengleichartigkeit besteht (Nahrungsergänzungsmittel für Menschen; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische Zwecke), ist die Verwechslungsgefahr von vornherein ausgeschlossen.

E. 7.5

Im Ergebnis ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und sind die Ziffern 2 und 3 der angefochtenen Verfügung vom 14. Juli 2014 insoweit aufzuheben, als sie die Löschung der Waren "diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Nahrungsergänzungsmittel für Menschen, Pflaster, Verbandmaterial" in Klasse 5 vorsehen. Soweit weitergehend ist die Beschwerde abzuweisen.

E. 8.1

Bei diesem Ausgang des Verfahrens unterliegt die Beschwerdeführerin zu drei Vierteln, da der Oberbegriff "pharmazeutische Erzeugnisse, ausgenommen pharmazeutische Erzeugnisse zur Verwendung in der Ophtalmologie und zur Behandlung von Augenkrankheiten" gegenüber den sonstigen Waren der Klasse 5 in wirtschaftlicher Hinsicht besonders zu gewichten ist. In diesem Verhältnis sind die Parteien kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

E. 8.2

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen 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 dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'000.- festzulegen. Der anteilsmässig auf die Beschwerdeführerin fallende Anteil von Fr. 3'000.- wird dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- entnommen, der überschüssige Kostenvorschussanteil von Fr. 1'000.- ist ihr aus der Gerichtskasse zu erstatten. Die Beschwerdegegnerin hat den verbleibenden Verfahrenskostenanteil von Fr. 1'000.- innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

E. 9

Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädigung ist anhand der eingereichten Kostennote festzusetzen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die gegenseitig zu entrichtenden Parteientschädigungen von drei Vierteln und einem Viertel werden teilweise wettgeschlagen, sodass die zu drei Vierteln unterliegende Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin eine hälftige Parteientschädigung zu zahlen hat. Die Beschwerdegegnerin machte für die Beschwerdeantwort Kosten von Fr. 2'000.- geltend und ersuchte anlässlich der Duplik um deren angemessene Erhöhung. Angesichts des zweifachen Schriftenwechsels erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'800.- angemessen, die anteilsmässig auf Fr. 1'900.- reduziert und der Beschwerdeführerin auferlegt wird.

E. 9.1

Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Die Vorinstanz auferlegte ihr die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.- und sprach der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.- zu. Angesichts des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerdeführerin nunmehr auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als zu drei Vierteln unterliegend zu gelten. In Aufhebung von Ziffer 5 der angefochtenen Verfügung hat sie der Beschwerdegegnerin die von dieser geleisteten Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens im Umfang von Fr. 600.- zu ersetzen. Da auch die von der Vorinstanz zugesprochene Parteientschädigung gegenseitig teilweise wettgeschlagen wird, hat sie der Beschwerdegegnerin die hälftig reduzierte Parteientschädigung von Fr. 1'000.- zu zahlen.

E. 9.2

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

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