

# **BVGer B-5404/2021 vom 16. August 2022**

Bundesverwaltungsgericht, 2022-08-16, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-5404\\_2021](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-5404_2021)

FR: TAF B-5404/2021 du 16 août 2022

IT: TAF B-5404/2021 del 16 agosto 2022

## **Regeste**

Widerspruchssachen

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e VGG). Als Verfügungsadressatin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerdeführung legitimiert und beschwert, soweit sie vor der Vorinstanz unterlegen ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher 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, und umgekehrt (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 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], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 267; 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-Élysées Paris [fig.]/ Lido Exclusive Escort [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. 253 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-Élysées Paris [fig.]/ Lido Exclusive Escort [fig.]"; Joller, MSchG, Art. 3 N. 274).

### **E. 2.2.1**

Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.]"; 121 III 377 E. 2.a "Boss/ Boks"; 119 II 473 E. 2.d "Radion/ Radiomat"). Dabei ist davon auszugehen, dass die beiden Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden. Das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen der massgebenden Verkehrskreise wird dabei durch die Umstände mitbeeinflusst, unter denen sich der Handel mit Waren der in Frage stehenden Gattung abzuwickeln pflegt, und hängt insb. von der Aufmerksamkeit ab, die beim Einkauf solcher Waren gewöhnlich angewendet wird (BGE 121 III 377 E. 2.a "Boss/ Boks"; 98 II 138 E. 1 "Luwa/ Lumatic"; 93 II 424 E. 2 "Burberrys"; 90 II 259 E. 3 "Schwarzkopf"). Übereinstimmungen im Wortanfang bzw. -ende haben im Erinnerungsbild ein besonderes Gewicht (vgl. BGE 122 III 382 E. 5.b "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 6.5 "Gallo/ Gallay [fig.]"). Allerdings führen Übereinstimmungen im Wortanfang für sich alleine nicht direkt zur Zeichenähnlichkeit (Urteile des BGer 4A\_178/2021 vom 19. Juli 2021 E. 3.2.2 "Canti/ Cantigue"; 4A\_28/2021 E. 6.6.2.1 "Telco [fig.]/ Tell"; Urteile des BVGer B-3264/2020 vom 26. Januar 2022 E. 2.3.2 "EQ/ EQart"; B-1306/2021 vom 1. Februar 2022 E. 3.3.2 "YT/ EYT [fig.]").

### **E. 2.2.2**

Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und der Sinngehalt massgebend, wobei die Übereinstimmung auf einer Ebene i.d.R. zu Annahme einer Zeichenähnlichkeit genügt (BGE 127 III 160 E. 2.b.cc; Urteil des BGer 4A\_28/2021 vom 18. Mai 2021 E. 6.6.2.1 "Telco [fig.]/ Tell"; Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/ Calyana"). 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 "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion/ Radiomat").

### **E. 2.3**

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. 23 f.).

#### **E. 2.4**

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. 2.5**

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 Fantasiaufwand 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 Schutzzumfang 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**

Nachdem die Beschwerdegegnerin die Einrede des Nichtgebrauchs fristgerecht geltend gemacht hat, stellt sich vorliegend die Frage, inwieweit der rechtserhaltende Gebrauch durch die Beschwerdeführerin erstellt werden konnte. Dabei 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 Schutzzumfangs 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 E. 2.2 "Fucidin/ Fusiderm").

### **E. 3.1**

Die Vorinstanz ging in der angefochtenen Verfügung vom 10. November 2021 von einem rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke für die Waren "Präparate zur Behandlung von Atemwegserkrankungen und gegen Magnesiummangel sowie Antidepressiva" der Klasse 5 aus. Diese liessen sich definitionsbedingt unter die eingetragenen "pharmazeutischen Präparate (Klasse 5)" subsumieren. Die Frage, ob der Gebrauch auf letztere Waren und allenfalls noch auf weitere Produkte des Widerspruchszeichens zu erstrecken vermag, könne offenbleiben (vgl. Verfügung vom 10. November 2021, Ziff. B.16 f.). Die Beschwerdeführerin geht weiter und ist der Ansicht, es sei von einem rechtserhaltenden Gebrauch für den gesamten Oberbegriff "pharmazeutische Erzeugnisse" auszugehen. Dieser Oberbegriff sei klar definiert und er lasse sich - auch anhand der Regulierung des Bereichs - eng und präzise bestimmen. Präparate zur Behandlung von Atemwegserkrankungen und gegen Magnesiummangel sowie Antidepressiva seien zudem zweifelslos prototypisch für den Oberbegriff "pharmazeutische Erzeugnisse" (Beschwerde vom 13. Dezember 2021, Ziff. 11). Die Beschwerdegegnerin hingegen geht von einem noch limitierteren rechtserhaltenden Gebrauch als die Vorinstanz aus; die Widerspruchsmarke VIFOR als Dachmarke sei höchstens für "verschreibungspflichtige Hustenmittel (Expektorans), verschreibungspflichtige Antidepressiva und Magnesiumpräparate" rechtserhaltend gebraucht worden (Beschwerdeantwort vom 4. April 2022, Ziff. 11 ff.).

### **E. 3.2**

Wie die Beschwerdeführerin bereits im Widerspruchsverfahren mittels Belegen für den Zeitraum 2016-2021 glaubhaft gemacht hat, wird die Widerspruchsmarke als Dachmarke in der Schweiz zur Behandlung von Atemwegserkrankungen, gegen Magnesiummangel und Antidepressiva gebraucht. Hingegen handelt es sich bei "pharmazeutischen Präparaten" um einen äusserst breiten Oberbegriff, der zahlreiche Waren von unterschiedlicher Art und Beschaffenheit umfasst (vgl. Urteile des BVGer B-2636/2015 vom 29. März 2016 E. 4.2 "Axotide/ Acofide"; B-6375/2011 vom 12. August 2013 E. 4.8 "Fucidin/ Fusiderm"; B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.5 "Gadovist/ Gadogita"). Pharmazeutische Präparate werden bei leichten und schweren, einmaligen und chronischen, psychischen und physischen Beschwerden und Krankheiten, zur Diagnosestellung oder zur Kontrolle physiologischer Funktionen eingesetzt. Angesichts der Bandbreite von Produkten, die vom Oberbegriff erfasst werden, lässt sich weder von eigentlichen Prototypen noch von einem gängigen Sortiment eines branchentypischen Anbieters sprechen. Zweifellos sind Hustenmittel, Magnesiumpräparate oder Antidepressiva aber weder gemeinhin typisch für alle Arten pharmazeutischer Präparate, noch werden sie von sämtlichen Pharmaunternehmen hergestellt. Eine Gebrauchshandlung für Hustenmittel, Magnesiumpräparate oder Antidepressiva kann sich somit nicht auf den weiten Oberbegriff der pharmazeutischen Präparate erstrecken. Der Gebrauch der Widerspruchsmarke lässt sich unter Berücksichtigung einer naheliegenden künftigen Entwicklung lediglich auf "pharmazeutische Präparate und Substanzen zur Behandlung von Atemwegserkrankungen, Magnesiummangel und Depressionen" ausweiten.

### **E. 4**

Nachfolgend sind, ausgehend vom Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke, die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen. Unter die Waren "pharmazeutische Präparate und Substanzen zur Behandlung von

Atemwegserkrankungen, Magnesiummangel und Depressionen" in Klasse 5 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/ Vasacor"; B-953/2013 E. 3.1 "Cizello/ Scielo").

## **E. 5**

Zu prüfen ist in einem nächsten Schritt die Gleichartigkeit zwischen den Waren "pharmazeutische Präparate und Substanzen zur Behandlung von Atemwegserkrankungen, Magnesiummangel und Depressionen" auf Seiten der Widerspruchsmarke und den Waren "menschliche Hautlotionen; medizinische Cremes für die Hautpflege; medizinische Hautpflegemittel; pharmazeutische Präparate für die Hautpflege; pharmazeutische Erzeugnisse und Substanzen sowie Präparate für die Gesundheitspflege; pharmazeutische Hautlotionen; pharmazeutische Präparate; pharmazeutische Erzeugnisse; pharmazeutische Arzneimittel; Arzneimittel", für die die angefochtene Marke beansprucht wird. Die fehlende Gleichartigkeit in Zusammenhang mit den angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 44 wurde nicht beanstandet, weshalb nicht weiter darauf einzugehen ist.

### **E. 5.1**

Nach Ansicht der Vorinstanz gelten Produkte der Pharmaindustrie ungeachtet ihrer jeweiligen Indikation als gleichartig, da es Überschneidungen im Herstellungsknow-how gebe. Sie führt aus, dass die Waren von den gleichen Unternehmen hergestellt und über die gleichen Vertriebskanäle vertrieben werden sowie Gemeinsamkeiten im zu ihrer Herstellung erforderlichen Fachwissen aufweisen und die gleiche Zweckbestimmung haben (Verfügung vom 10. November 2021, Ziff. C.5). Die Beschwerdeführerin geht von Identität der Waren aus, zumal sie weiterhin der Auffassung ist, die Widerspruchsmarke sei für den Oberbegriff "pharmazeutische Erzeugnisse" geschützt. Es bestehe daher auch eine Wechselwirkung zwischen Warennähe und Zeichenähnlichkeit (Beschwerde vom 13. Dezember 2021, Ziff. 12 f.). Die Beschwerdegegnerin hingegen stellt sich - gestützt auf den Entscheid des Europäischen Gerichtshofes T-0332/09 vom 15. Dezember 2010 E. 35 "Tolpsan/ Tonopan" - auf den Standpunkt, dass Marken, die breit für pharmazeutische Produkte in Klasse 5 hinterlegt sind, nur eine schwache Warenähnlichkeit zugesprochen werden, nicht aber eine unspezifisch geprüfte allgemeine Warengleichartigkeit (Beschwerdeantwort vom 4. April 2022, Ziff. 21 f.).

### **E. 5.2**

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 E. 5.2 "Zurcal/ Zorcala"; B-953/2013 E. 4 "Cizello/ Scielo"; B-4511/2012 vom 8. August 2014 E. 5 "Drossara/ Drosiola"; B-2636/2015 vom 29. März 2016 E. 4.2 "Axotide/ Acofide"; 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").

Zwar trifft zu, dass die Zugehörigkeit zum gleichen Oberbegriff nur ein Indiz für Gleichartigkeit bildet und nicht allein darauf abgestellt werden kann (Urteil des BGer 4C.392/2000 vom 4. April 2001 E. 2b "Jaguar"). Auch wenn die Waren beispielsweise nicht substituierbar sind, nicht auf derselben Technologie beruhen und kein einheitliches Leistungspaket bilden, überwiegen die Gemeinsamkeiten gegenüber den Unterschieden. So sind die Herstellungsstätten identisch. Darüber hinaus verfügen Pharmaunternehmen gewöhnlich über ein breites Portfolio und stellen pharmazeutische Präparate zur Behandlung vielfältiger Krankheiten her ([www.bayer.ch/de/produkte/pharmaceuticals/](http://www.bayer.ch/de/produkte/pharmaceuticals/); [www.novartispharmaceuticals.com/en/pages/novartis-pharmaceuticals-treatments](http://www.novartispharmaceuticals.com/en/pages/novartis-pharmaceuticals-treatments)). Selbst wenn die beanspruchten Waren zur Behandlung unterschiedlicher Krankheiten eingesetzt werden, ist sodann der Verwendungszweck - die Behandlung von Krankheiten - derselbe. Vertriebsstätte und Vertriebskanäle sind bei den beanspruchten Waren, ungeachtet ihrer unterschiedlichen Indikation, ebenfalls gleich, indem sie über Ärzte und Apotheker erfolgen.

### **E. 5.3**

Würde eine Gleichartigkeit zwischen Pharmazeutika mit unterschiedlichen Indikationen generell verneint, könnte ein identisches Zeichen zur Kennzeichnung von unterschiedlichen Arzneimitteln verwendet werden, wodurch Abnehmer mit geringerer Aufmerksamkeit das eine Arzneimittel für das andere halten und einnehmen könnten. Dies wäre mit unter Umständen gesundheitlich weitreichenden Folgen verbunden (Urteile des BVGer B-5119/2014 vom 17. März 2016 E. 5.2 "Visudyne/ Vivadine"; B-2636/2015 vom 29. März 2016 E. 6.2 "Axotide/ Acofide"). An der bisherigen Rechtsprechung ist folglich festzuhalten und die Gleichartigkeit zwischen pharmazeutischen Präparaten, ungeachtet deren Indikation oder einer allfälligen Rezeptpflicht, zu bejahen. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin spielt es für die Prüfung der Warengleichartigkeit letztendlich keine Rolle, ob eine schwache oder starke Gleichartigkeit vorliegt; diese Differenzierung wird - wenn überhaupt - erst bei der Gesamtbetrachtung relevant. Aus analogen Gründen vermag auch die von der Beschwerdegegnerin angeführte Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs "TOLPOSAN/ TONOPAN" [Urteil des EuGH vom 15. Dezember 2010 T-331/09 Novartis/ OHMI - Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), Slg. 2010 II-5967 Rn. 35] an der erwähnten Rechtsprechung nichts zu ändern.

### **E. 6**

Die zu vergleichenden Marken sind reine Wortmarken. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit müssen daher das Schriftbild, der Wortklang und der Sinngehalt der Zeichen verglichen werden:

#### **E. 6.1**

Die Vorinstanz vertritt die Meinung, es bestehe trotz unterschiedlicher Endungen eine gewisse schriftbildliche Ähnlichkeit. Die Unterschiede in den Wortendungen würden aber zu einer entfernt klangbildlichen Ähnlichkeit führen. Bezüglich des Sinngehalts sei bei beiden Marken in ihrer Gesamtheit grundsätzlich von Fantasiezeichen auszugehen. Es sei jedoch zu berücksichtigen, dass am besonders markanten Zeichenende der Marken die beiden bekannten und zum englischen Grundwortschatz gehörenden Begriffe "for" und "top" (in der Bedeutung "für" bzw. "Spitze, oberes Ende, hervorragend") stehen, die einen klar unterschiedlichen Sinngehalt aufweisen. Zu beachten sei auch, dass sich kurze Wörter leichter einprägen lassen und bei diesen weniger die Gefahr des Verlesens und Verhörens

bestehe. Zusammenfassend sei eine gewisse Ähnlichkeit der streitverfangenen Marken im Schrift- und Klangbild zu bejahen (Verfügung vom 10. November 2021, Ziff. D.3 f.). Die Beschwerdeführerin geht von einer hochgradigen schriftbildlichen als auch phonetischen Ähnlichkeit aus, da der Wortanfang in der Regel grössere Bedeutung finde. Mit Blick auf die Zeichenähnlichkeit weise keine der beiden Marken einen erkennbaren Sinngehalt auf; diese werden in ihrer Gesamtheit als Fantasiezeichen wahrgenommen. Es liege daher kein unterschiedlicher Sinngehalt vor, welcher die bestehende phonetische und visuelle Zeichenähnlichkeit aufhebe. Bei beiden Zeichen VIFOR und VITOP handle es sich um abgerundete, als Einheit wahrgenommene Begriffe, weshalb eine Aufteilung nicht naheliege (Beschwerde vom 13. Dezember 2021, Ziff. 16 ff.). Die Beschwerdegegnerin führt wie die Vorinstanz aus, die streitgegenständlichen Marken unterscheiden sich sowohl auf schriftbildlicher als auch auf klanglicher Ebene aufgrund den unterschiedlichen Endungen "-for" und "-top" genügend voneinander. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin versuche ein Abnehmer aus den Bestandteilen einen Sinn zu erschliessen, als von einem reinen Fantasiezeichen auszugehen, falls ein Sinngehalt nicht direkt erkennbar sei. Vorliegend werde "for" bei Pharmazeutika als "Kraft" und "top" als "ausgezeichnet, hervorragend, besonders gut, höchstrangig" verstanden. Es liege daher nur eine entfernte Zeichenähnlichkeit vor (Beschwerdeantwort vom 4. April 2022, Ziff. 26 f.).

#### **E. 6.2**

Im Schriftbild sind die Marken mit fünf Buchstaben genau gleich lang. Dabei stimmen die ersten zwei Buchstaben "Vi-" überein. Bei beiden Marken stehen die Vokale "i" und "o" an gleicher Stelle. Weiter weisen die Konsonanten "f" und "t" resp. "r" und "p" tatsächlich Gemeinsamkeiten im Schriftbild auf. Insgesamt ist die Vorinstanz daher korrekt davon ausgegangen, dass eine gewisse schriftbildliche Ähnlichkeit - trotz unterschiedlichen Endungen - vorliegt.

#### **E. 6.3**

In Bezug auf den Wortklang verfügen beide Marken über zwei Silben ("vi-for" und "vi-top"), wobei die erste Silbe ("vi-") bei beiden gleich ist. Was die Vokalfolge (i-o) angeht, ist diese ebenfalls bei beiden Zeichen gleich. Selbst wenn beide Marken im Anklang "vi-" übereinstimmen, ist ihre Aussprache aufgrund den unterschiedlichen Endungen eine andere, sodass höchstens von einer entfernt klanglichen Ähnlichkeit ausgegangen werden kann.

#### **E. 6.4**

Weder VIFOR noch VITOP kommt als Einheit unmittelbar ein Sinngehalt zu. Wie die Beschwerdeführerin korrekt ausführt, wird der Abnehmer hier zuerst versuchen, sich aus den Bestandteilen des Zeichens einen Sinn zu erschliessen, bevor er von einem reinen Fantasiezeichen ausgeht (vgl. Urteile des BVGer B-478/2017 vom 16. Januar 2018 E. 6.2 "Signifor/ Signasol"; B-626/2015 vom 9. Juni 2016 E. 5.3.5 "Kalian/ Kalisil"). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin vermittelt das Worтеlement "Vi-" am Wortanfang nicht ohne Weiteres wie "Vit-" den Sinngehalt "Leben" oder die Abkürzung für "Vitamine". Es kann zwar nicht ausgeschlossen werden, dass insbesondere die frankophonen Verkehrskreise darunter den Sinngehalt "Leben" erkennen. Den Sinngehalt "Vitamine" wird aber auch diese Gruppe nicht ohne weiteren Gedankenaufwand erblicken. Bei beiden Vergleichszeichen liegt nur jeweils am Wortende ein klares Bedeutungselement vor. Die Widerspruchsmarke endet auf "-for"; Im englischen und deutschen Sprachraum wird darin

zuerst das Wort "für" verstanden. Weiter lässt es an das französische "fort" und das italienische "forte" (lat. "fors") denken. Darüber hinaus wird dieser Bestandteil über geläufige Lehnwörter auch im deutschen Sprachraum ohne weiteres mit "Kraft" und "Stärke" in Verbindung gebracht (vgl. z.B. im baugeschichtlichen Kontext "Fort" und "Fortifikation", in der Musik das italienische "forte" sowie in militärischen Bezeichnungen das englische "force"; Urteil des BVGer B-478/2017 vom 16. Januar 2018 E. 6.2 "Signifor/ Signasol"). Die angefochtene Marke hingegen besteht aus dem Element "-top". Unbestritten ist, dass "top" im Englischen für "Spitze, oberes Ende, hervorragend, ausgezeichnet etc." steht. Auch im französischen, deutschen und italienischen Sprachraum wird dieser Begriff - wie beschrieben - verstanden. Im Zusammenhang mit pharmazeutischen Präparaten kommt dieses Wortelement sowohl am Wortanfang als auch am Wortende vor (z.B. Nimotop, Yavatop, Predinitop, Physiotop bzw. Topamax, Topiramat, Topicalm usw.). Zudem fällt auf, dass bei vielen Cremes und Salben die Wortendung "-top" noch üblich ist. Eine Aufteilung der Marke in "Vi-" und "-top" liegt somit insofern auch nahe, als "-top" bei den Abnehmern eine Gedankenverbindung zur Anwendungsform dieser Produkte in der Bedeutung "(auf die Haut) auftragen" hervorrufen könnte.

### **E. 6.5**

Insgesamt wird vom Verkehrskreis in den Wortendungen ein unterschiedlicher Sinngehalt erkannt. Dadurch wird die festgestellte, optische und akustische Ähnlichkeit geschwächt, aber nicht beseitigt.

### **E. 7**

Schliesslich ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft beider Marken und des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren walten lassen, über die Verwechslungsgefahr zu befinden:

#### **E. 7.1**

Die Vorinstanz geht von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und folglich von einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus (Verfügung vom 10. November 2021, Ziff. E.4 f.). Die Beschwerdeführerin fokussiert sich weiterhin auf den identischen Wortanfang und bejaht eine Verwechslungsgefahr, da sich die angefochtene Marke nicht deutlich unterscheidet. Von einem Kurzwort sei nur mit Zurückhaltung auszugehen und eine daraus resultierende erhöhte Anforderung an die Zeichenähnlichkeit sei daher nicht gerechtfertigt (Beschwerde vom 13. Dezember 2021, Ziff. 24 ff.). Umgekehrt verneint die Beschwerdegegnerin die Verwechslungsgefahr und bringt u.a. vor, die Vorsilbe "Vi-" sei verwässert, weshalb sich die Beschwerdeführerin andere "Vi"-Marken gefallen lassen müsse (Beschwerdeantwort vom 4. April 2022, Ziff. 34).

#### **E. 7.2**

Damit eine Verwässerung der Marke angenommen werden kann, muss eine erhebliche Anzahl von Drittzeichen in der Schweiz für gleiche oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen gebraucht werden (Joller, MSchG, Art. 3 N. 110 ff.). Alleine aufgrund der Registerlage darf nicht auf eine Verwässerung der Marke geschlossen werden, weil erfahrungsgemäss nicht alle eingetragenen Marken in Gebrauch kommen (vgl. Urteile des BVGer B-2636/2015 vom 29. März 2016 E. 8.2 "Axotide/ Acofide"; B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 9.2.3 "7seven [fig.]/ Sevenfriday"). In der Beschwerdeantwort verweist die Beschwerdegegnerin ohne weitere Substantiierung auf Replikakten im vorinstanzlichen

Verfahren. Dabei handelt es sich lediglich um eine Trefferübersicht von Markeneintragungen, deren Gebrauch nicht belegt wurde. Eine Verwässerung der Widerspruchsmarke lässt sich daraus nicht herleiten.

### **E. 7.3**

Vorliegend sind in der Widerspruchsmarke zwei Sinngehalte erkennbar. Wird der zweite Wortbestandteil "-for" von den Verkehrskreisen als "für" verstanden, so geht die Vorinstanz zu Recht von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft aus. Wie oben dargelegt kann er aber auch als "Kraft oder Stärke" aufgefasst werden. In diesem Fall ist das Zeichen in Bezug auf die relevanten Waren - als Hinweis auf die Wirkungsstärke des medizinischen Präparates - jedoch beschreibend. Da aber unterscheidungskräftige Wortendungen bestehen, welche unabhängig eines kennzeichnungsschwachen Wortbestandteils in der Gesamtwirkung eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen vermögen, spielt diese Differenzierung im Ergebnis keine Rolle.

### **E. 7.4**

Insgesamt kommt dem Wortanfang - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin - im vorliegenden Fall keine grössere Bedeutung zu, als dem unterscheidungskräftigen Wortende. Ungeachtet der Frage, ob es sich dabei um Kurzwörter handelt, ist sowohl akustisch als auch semantisch von einer nicht unerheblich voneinander abweichenden Gesamtwirkung der beiden Marken auszugehen und eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im Hinblick auf die erhöhte Aufmerksamkeit der Verkehrskreise zu verneinen. Ebenfalls nicht erkennbar ist eine mittelbare Verwechslungsgefahr.

### **E. 8**

Im Ergebnis ist die Beschwerde abzuweisen und die Verfügung der Vorinstanz vom 10. November 2021 zu bestätigen.

### **E. 9**

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

### **E. 9.1**

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. 4'500.- festzulegen. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

### **E. 9.2**

Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, wird keine Kostennote eingereicht, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin macht in ihrer Kostennote einen Aufwand von Fr. 2'550.- zuzüglich 3% Pauschalspesen (ohne Mehrwertsteuerzuschlag, welcher vorliegend nicht geschuldet ist, vgl. Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 Abs. 1 MWSTG [SR 641.20] sowie Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE) geltend, der angemessen erscheint.

### **E. 9.3**

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.

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