

BVGer B-6927/2015 vom 8. Dezember 2016

Bundesverwaltungsgericht, 2016-12-08, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-6927_2015

FR: TAF B-6927/2015 du 8 décembre 2016

IT: TAF B-6927/2015 del 8 dicembre 2016

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

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

E. 2.1

Zunächst rügt die Beschwerdeführerin in formeller Hinsicht eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör. Sie führt an, ihr sei die Gelegenheit zur Stellungnahme betreffend Kennzeichnungskraft ihrer Marke unrechtmässigerweise vorenthalten worden. Zum einen hätte ihr die Vorinstanz Gelegenheit zur Einreichung einer Stellungnahme betreffend die von der Beschwerdegegnerin behauptete Kennzeichnungsschwäche der Marke SENSOREADY gewähren müssen. Zum anderen fehlten Hinweise darauf, woraus die Vorinstanz ihren Standpunkt ableite, wonach Sensoren üblicherweise integraler Bestandteil der beanspruchten Selbstinjektoren seien. Dies liege nicht auf der Hand und stelle keine offensichtliche Tatsache dar, weshalb eine solche Behauptung weitere Abklärungen gebraucht hätte. Die Vorinstanz lässt sich dahingehend vernehmen, dass im Widerspruchsverfahren ein zweiter Schriftenwechsel nicht ausgeschlossen sei, jedoch die Ausnahme bilden solle. Bei der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke handle es sich ohnehin um eine Rechtsfrage, welche sie im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr von Amtes wegen zu prüfen habe. Die Beschwerdeführerin habe in ihrer Widerspruchsschrift ohnehin ausgeführt, dass die Widerspruchsmarke normal kennzeichnungskräftig sei. Zudem sei es offensichtlich, dass Selbstinjektoren üblicherweise auch Sensoren enthielten; dazu führt die Vorinstanz drei Internetrecherchen an.

E. 2.2

Der Anspruch auf rechtliches Gehör verlangt nicht, dass die verfahrensbeteiligte Partei die Gelegenheit erhalten muss, sich zu jedem möglichen Ergebnis, das von der entscheidenden Behörde ins Auge gefasst wird, zu äussern. Die Behörde hat in diesem Sinne nicht ihre

Begründung den Parteien vorweg zur Stellungnahme zu unterbreiten. Es genügt, dass sich die Parteien zu den Grundlagen des Entscheids, insbesondere zum Sachverhalt sowie zu den anwendbaren Rechtsnormen, vorweg äussern und ihre Standpunkte einbringen können (BGE 132 II 257 E. 4.2). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 29 Abs. 2 BV (SR 101) besteht Anspruch auf vorgängige Anhörung, namentlich wenn die Verwaltungs- oder Gerichtsbehörde ihren Entscheid mit einer Rechtsnorm oder einem Rechtsgrund zu begründen beabsichtigt, die oder der im bisherigen Verfahren nicht herangezogen wurde, auf die sich die beteiligten Parteien nicht berufen haben und mit deren Erheblichkeit im konkreten Fall sie nicht rechnen konnten (BGE 128 V 272 E. 5b/bb, mit Verweis u.a. auf BGE 125 V 368 E. 4a und BGE 124 I 49 E. 3c). Im Widerspruchsverfahren ist ein zweiter Schriftenwechsel nicht ausgeschlossen (Art. 22 Abs. 4 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Der zweite Schriftenwechsel sollte jedoch im Interesse der Prozessökonomie die Ausnahme bilden (Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 1166; Gregor Wild, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 31 N. 48).

E. 2.3

Im Widerspruchsverfahren ist damit zu rechnen, dass sich die Vorinstanz mit der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auseinandersetzt bzw. sie hat sogar von Amtes wegen die rechtliche Wertung über die erhöhte oder verminderte Kennzeichnungskraft zu beurteilen (vgl. die auch von der Beschwerdeführerin zitierten Richtlinien der Vorinstanz in Markensachen [Stand: 1. 7. 2014], Teil 5, Ziff. 7.7). Die Beschwerdeführerin musste somit davon ausgehen, dass die Vorinstanz Untersuchungen zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke anstellt und sie hat sich in der Widerspruchsschrift auch zur Kennzeichnungskraft geäußert, nämlich dahingehend, dass der Widerspruchsmarke normale Kennzeichnungskraft zukomme. Im Übrigen ist es auch nicht überraschend, dass sich die Vorinstanz mit Sensoren bei Injektoren bzw. Selbstinjektoren beschäftigt hat, wird die Marke "SENSOREADY", wie nachfolgend unter E. 7.3 dargelegt, von einem wesentlichen Teil des Publikums als "SENSOR READY" verstanden. Die Vorinstanz nahm den Standpunkt ein, dass Selbstinjektoren üblicherweise auch Sensoren enthielten, relativierte diese Aussage im gleichen Abschnitt in der abschliessenden Würdigung zur Kennzeichnungskraft aber, indem sie ausführte, dass "'sensor' im Sinn eines möglichen integralen Bestandteils der beanspruchten Waren [...]" zu verstehen sei. Auch wenn Selbstinjektoren ohne Sensoren auf dem Markt wären, kann die Tatsache, dass Sensoren mögliche integrale Bestandteile von Selbstinjektoren sein können, jedenfalls als offensichtlich betrachtet werden. Die Beschwerdeführerin macht auch in der Beschwerdeschrift sodann nicht geltend, dass Selbstinjektoren per se keine Sensoren aufwiesen, sondern hält sogar fest, dass ein Selbstinjektor besonders anwenderfreundlich sein müsse. Sie impliziert damit die Erwartungshaltung, wonach ein Selbstinjektor die Anwendung mittels (technischer) Raffinesse vereinfacht, wozu offensichtlich auch Sensoren dienlich sein können.

E. 2.4

Die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, erweist sich somit als unbegründet und ihr Hauptantrag auf Rückweisung an die Vorinstanz, um der Beschwerdeführerin die Gelegenheit zu geben, eine Stellungnahme

betreffend die Kennzeichnungskraft der Marke der Beschwerdeführerin einzureichen, ist abzuweisen.

E. 3.1

Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unternehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG).

E. 3.2

Gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der älteren Marke gegen eine jüngere Markeneintragung innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung deren Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG). Für internationale Marken mit Schweizer Schutzlanddesignations beginnt die dreimonatige Widerspruchsfrist am ersten Tag des Monats zu laufen, der dem Monat der Veröffentlichung im Publikationsorgan (Gazette) der WIPO folgt (Art. 50 Abs. 1 MSchV). Die Beschwerdeführerin hat somit rechtzeitig Widerspruch gegen die Eintragung des Zeichens IR 1'227'570 "Sensigo" erhoben.

E. 4.1

Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Marke 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 i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Zeichen sind (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 96 E. 2.c "Orfina"; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., 1999, Art. 3 N. 8), und umgekehrt. Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 "Gallo/Gallay" CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, 2002, Art. 3 N. 17 ff.).

E. 4.2

Die Gleichartigkeit der Waren oder Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Eintragungen im Register (Urteile des BVGer B-137/2009 vom 30. September 2009 E. 5.1.1 "Diapason Rogers Commodity Index"; B-8105/2007 vom 17. November 2008 E. 4.2.2 "Activia"; B-7437/2006 vom 5. Oktober 2007 E. 6 "Old Navy"). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (Urteile des BVGer B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 5.1 "Home Box Office/Box Office"; B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 "Efe/Eve" mit Hinweisen).

E. 4.3

Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Erscheinungsbild und der Sinngehalt massgeblich (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"). Markenzeichen sind in der Regel schon dann ähnlich, wenn sie nur in einem einzigen der aufgezählten Aspekte übereinstimmen (Urteile des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.3 "Calida/Calyana"; B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 "Feel 'n Learn/See 'n Learn"; Joller, MSchG, Art. 3, N. 173). Unter Umständen kann die Ähnlichkeit auf einer Ebene aber durch klare Unterschiede auf anderer Ebene neutralisiert werden, so beispielsweise ein ähnlicher Wortklang durch einen klar abweichenden Sinngehalt (BGE 121 III 377 E. 3c "Boss/Boks"; MARBACH, a.a.O., N. 875; Joller, MSchG, Art. 3 N. 168). 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. Kurzwörter prägen sich sowohl optisch als auch akustisch besser ein als längere Wörter, weshalb Unterschiede hier eher wahrgenommen werden (BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"; Joller, MSchG, Art. 3 N. 134). Entscheidend für den gleichen Sinngehalt können neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen sein, die das Zeichen unweigerlich hervorruft (BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"). Weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, beurteilt sich die Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Abnehmers (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; 119 II 473 E. 2d "Radion/Radiomat"; MARBACH, a.a.O., N. 867; DAVID, a.a.O., N. 15). Dabei kommt dem Wortanfang in der Regel eine erhöhte Bedeutung zu, weil er besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; 122 III 382 E. 5 "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; Urteile des BVGer B-2996/2011 vom 30. November 2012 E. 6.2 "Skincode/Swisscode"; B-37/2011 vom 6. Oktober 2011 E. 6.2 "Sansan/Santasana"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 136 f.).

E. 4.4

Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit der jüngeren Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen von den massgebenden Verkehrskreisen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Das Vorliegen einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eine der zu vergleichenden Marken für die andere gehalten wird. Indes wird von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr ausgegangen, wenn die Zeichen zwar auseinander gehalten, dahinter aber fälschlicherweise wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermutet werden (Urteile des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay"; B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 4.1 "Gadovist/Gadogita"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 21 ff.).

E. 4.5

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 441 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 Me-dien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 53, 2000, S. 204).

E. 4.6

Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke (vgl. nachfolgend E. 7.2 m. w. H.).

E. 4.7

Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit führen nicht zwingend zu einer Verwechslungsgefahr. Letztere kann etwa dann ausgeschlossen sein, wenn die Widerspruchsmarke nur über eine geringe Kennzeichnungskraft verfügt und folglich nur einen beschränkten Schutzbereich beanspruchen kann (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteile des BVGer B-1136/2009 vom 9. Juli 2010 E. 7 "Pernaton/Pernadol 400"; B-2235/2008 vom 2. März 2010 E. 4.3 "Dermoxane/Dermasan"; B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 "Aromata/Aromathera"). Von einem schmalen Schutzbereich ist insbesondere dann auszugehen, wenn das Zeichen als Ganzes oder wesentliche Bestandteile gemeinfrei sind (JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 86 f.; MARBACH, a.a.O., N. 981 m.w.H.). In solchen Fällen genügen schon geringe Abweichungen, um die Verwechslungsgefahr zu beseitigen. Im Interesse von Konkurrenten können schutzunfähige Elemente nicht und an Gemeingut anlehrende Bestandteile nur eingeschränkt monopolisiert werden (JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 10). Dem Gemeingut zugehörig sind Zeichen oder Zeichenbestandteile, wenn es ihnen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt oder von einem Freihaltebedürfnis auszugehen ist, wobei beide Fallgruppen eine gewisse Schnittmenge aufweisen (Urteile des BVGer B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2.2 "A-Z"; B-1136/2009 vom 9. Juli 2010 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol 400").

E. 5

Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise und der daraus resultierende Grad der Aufmerksamkeit zu bestimmen. Anschliessend ist die Warengleichartigkeit zu prüfen.

E. 5.1

Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für Selbstinjektoren für die Verabreichung von pharmazeutischen Präparaten der Klasse 10, während sich der Schutzbereich der angefochtenen Marke auf "Injecteurs à usage médical" derselben Klasse bezieht. Die angesprochenen Verkehrskreise, hinsichtlich deren die Verwechslungsgefahr zu beurteilen ist, bestehen bei pharmazeutischen / medizinischen Hilfsmitteln in erster Linie aus Endabnehmern (vgl. Urteile des BVGer B-3138/2013 vom 3. Oktober 2014 E. 2.3 "Trileptal/Desileptal"; B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 4.1 "Zurcal/Zorca"; B-5780/2009 vom 12. Januar 2010 E. 3.2 "Sevikar/Sevcad"; B-7934/2007 vom 29. August 2009 E. 3.3 "Fructa/Fructaid"; B-4070/2007 vom 8. April 2008 E. 5.2 "Levane/Levact"). Pharmazeutische / medizinische Instrumente werden mit einer erhöhten Aufmerksamkeit erworben, da den Konsumenten bei Fehlkäufen gesundheitliche Risiken drohen könnten. Das Verständnis der entsprechenden Fachkreise ist als zusätzlicher Verkehrskreis bei Heilmitteln von untergeordneter Bedeutung, da die Verwechslungsgefahr bei entsprechend geschulten Personen in der Regel kleiner sein dürfte, als aus der Perspektive des Endverbrauchers (Urteil des BVGer B-3138/2013 vom 3. Oktober 2014 E. 2.3 "Trileptal/Desileptal").

E. 5.2

Die "Selbstinjektoren für die Verabreichung von pharmazeutischen Präparaten" der Widerspruchsmarke scheinen mit den "Injecteurs à usage médical" der angefochtenen Marke gleich oder zumindest gleichartig zu sein. Es steht ein Unterbegriff als Ware der Widerspruchsmarke dem Oberbegriff als Ware der angefochtenen Marke gegenüber. In der Praxis ist der Fall zwar häufiger anzutreffen, in welchem die Widerspruchsmarke den Oberbegriff für eine Ware der angefochtenen Marke beansprucht, womit auf offensichtliche Gleichartigkeit geschlossen wird. Aber auch im vorliegenden, umgekehrten Fall, in welchem die von der älteren Marke beanspruchte Ware unter den von der jüngeren Marke geschützten Oberbegriff fällt und nur einen bestimmten Teil dieses Oberbegriffs beansprucht, ist grundsätzlich von Gleichheit bzw. hochgradiger Gleichartigkeit auszugehen (Urteile des BVGer B-6137/2013 vom 18. Juni 2015 E. 4.2 "TERRA/VETIA TERRA", B-6099/2013 vom 27. Juni 2015 E. 4.2.2. f. "CARPE DIEM/carpe noctem" m.H., B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 4.1 "Quadratischer Rahmen [fig.]" und B-7312/2998 vom 27. März 2009 E. 5 "Imperator/Imperator"; Joller, a. a. O., Art. 3 N. 243). Soweit die Beschwerdegegnerin mit den genannten Oberbegriffen den Markenschutz nicht für Selbstinjektoren für die Verabreichung von pharmazeutischen Präparaten beansprucht, ist - entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin, die von "identischen Waren in leicht unterschiedlicher Umschreibung" ausgeht - hochgradige Warengleichartigkeit anzunehmen. Dies umso mehr, als die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeschrift nicht darlegt, weshalb die diesbezügliche Erwägung der Vorinstanz, die deckungsgleich mit der vorliegenden Argumentation ist, nicht zutreffend sei.

E. 5.3

Nach dem Gesagten besteht zwischen "Selbstinjektoren für die Verabreichung von pharmazeutischen Präparaten" und "Injecteurs à usage médical" Gleichheit bzw. hochgradige Gleichartigkeit.

E. 6

Nachdem eine Warengleichheit bzw. hochgradige Gleichartigkeit bejaht werden kann, ist zu prüfen, ob Ähnlichkeit zwischen den Zeichen "SENSOREADY" und "Sensigo" besteht. Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Wortklang, Schriftbild und nach dem allfälligen Sinngehalt.

E. 6.1

Die Verfahrensbeteiligten sind sich insofern einig, dass aufgrund der Übereinstimmung in den ersten vier Buchstaben S-E-N-S eine gewisse Zeichenähnlichkeit zu bejahen ist, trotz Unterschiede (Wortlängen, Vokalfolgen) sowohl auf phonetischer als auch auf der Ebene des Schriftbildes. Weiterungen hierzu erübrigen sich daher.

E. 6.2

Hingegen ist die Beschwerdeführerin der Ansicht, der gleiche Sinngehalt bzw. der gleiche konzeptionelle Aufbau der Marken, nämlich: "SENSO" (Singular) - "READY" einerseits und "Sensi" (Plural) - "go" andererseits sei derart überragend, dass die soeben erwähnten Unterschiede nicht ins Gewicht fielen.

E. 6.3

Weist ein Zeichen als Einheit keinen direkt erkennbaren Sinngehalt auf, wird der Abnehmer versuchen, sich aus den Bestandteilen des Zeichens einen Sinn zu erschliessen, bevor er von

einem reinen Fantasiezeichen ausgeht (Urteile des BVGer B-1710/2008 vom 16. November 2008 E. 3.3 "Swistec"; B-6375/2011 vom 12. August 2013 E. 7.4.2 "Fucidin/Fusiderm"). Die Auffassung der Vorinstanz, wonach "Sensigo" als eine Worteinheit bzw. als ein Fantasiezeichen verstanden werde, womit in Bezug auf den Sinngehalt keine Ähnlichkeit zwischen den Marken bestünde, ist vertretbar. Diesfalls könnte - in Ergänzung zu den vorinstanzlichen Ausführungen (vgl. E. E) - argumentiert werden, "go" in "Sensigo" sei im Gegensatz zu "READY" in "SENSOREADY" nicht ohne weiteres als einzelnes Wortelelement erkennbar, da die Buchstabenfolge g-o nicht selten sei. Der Auffassung der Beschwerdeführerin, wonach die angefochtene Marke in "Sensi", dem italienischen Plural von "senso", was so viel wie "Sinne" bedeutet, und "go" (umgangssprachlich für "Grünes Licht/die Freigabe/das OK/den Startschuss erteilen") aufgeteilt werden könnte, ist jedoch ebenso zutreffend, gleich wie auch die damit zusammenhängende Annahme, dass die relevanten Verkehrskreise "go" als separaten Ausdruck vom Englischen "to go" auffassten, richtig ist. Damit entspräche der konzeptionelle Aufbau von "Sensigo" der in die Wortelelemente "SENSO" und "READY" aufgeteilten Widerspruchsmarke. Beide Marken deuteten bei dieser Auslegung also auf "Sinn(e)" und auf die Einsatzbereitschaft der Injektoren ("READY" bzw. "go") hin; ein gleicher Sinngehalt der Vergleichszeichen wäre somit zu bejahen. Das Bundesverwaltungsgericht schliesst sich den Ausführungen der Beschwerdeführerin insoweit an, als von einem übereinstimmenden Sinngehalt der Vergleichszeichen im Erinnerungsbild des Abnehmers ausgegangen werden kann. Hingegen ist die nicht weiter begründete Auffassung der Beschwerdeführerin abzulehnen, wonach diese Übereinstimmung derart überragend sein sollte, dass die Unterschiede auf phonetischer und auf Ebene des Schriftbildes nicht weiter ins Gewicht fielen.

E. 6.4

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine Zeichenähnlichkeit besteht. Diese ergibt sich aus den vier Buchstaben S-E-N-S welche am Anfang der Vergleichszeichen stehen und aus der möglichen Konzeption der Marken im Sinne von "SENSO" (Singular) - "READY" einerseits und "Sensi" (Plural) - "go" andererseits, womit im Erinnerungsbild des Abnehmers ein gleicher Sinngehalt vermittelt wird.

E. 7

Die Beschwerdeführerin rügt darüber hinaus die Ausführungen der Vorinstanz hinsichtlich der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der damit einhergehenden Folgen für die Bejahung bzw. Verneinung der Verwechslungsgefahr. Um das Vorliegen der Verwechslungsgefahr zu beurteilen, ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke und damit deren Kennzeichnungskraft zu prüfen.

E. 7.1

Die Beschwerdeführerin macht nicht geltend, dass ihre Marke aufgrund intensiver Benutzung oder Bekanntheit über eine besondere Kennzeichnungskraft verfüge (vgl. für den umgekehrten Fall BVGE 2014/34 E. 7.1.1-7.1.3 "LAND ROVER/LAND GLIDER"). Vor diesem Hintergrund ist deren Beurteilung nur aufgrund ihrer originären Kennzeichnungskraft zu prüfen. Konkret ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bezüglich der von ihr beanspruchten Waren zu bestimmen (Urteil des BVGer B-6137/2013 vom 18. Juni 2015 E. 6.3 "TERRA/VETIA TERRA").

E. 7.2

Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist, wie bereits erwähnt (vgl. E. 4.6 f.), kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine ausreichende Unterscheidbarkeit zu bewirken (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillan"; Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 4 "jump [fig.]/JUMPMAN", B-1427/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6.1 "Kremlyovskaya/Kremlyevka" m. H., B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 "Aromata/Aromathera"). Als ganz oder partiell kennzeichnungsschwach gilt eine Marke, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer B-6103/2013 vom 14. November 2014 E. 3.5.2 "TUI Holly/HollyStar", B-7346/2009 vom 27. September 2009 E. 6.2 "jump [fig.]/JUMPMAN", B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H₂O₃pH/Regulat [fig.]"). Hierzu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften der entsprechenden Waren und Dienstleistungen, die ohne besondere Denkarbeit oder Fantasiaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 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 E. 5.4 "Ergo"; B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo" m.w.H.). Auch englische Ausdrücke können Gemeingut bilden (BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece I"; Urteil des BVGer B-3052/2009 vom 16. Februar 2010 E. 2.3 "Diamonds of the Tsars"), ausser wenn sie von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise nicht verstanden werden. Gemäss der Rechtsprechung ist freilich vom breiten Publikum nur die Kenntnis eines Grundwortschatzes englischer Vokabeln zu erwarten (BGE 125 III 193 E. 1c "Budweiser"; Urteil des BVGer B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.2 "IRONWOOD").

E. 7.3

Die von der Beschwerdeführerin vertretene Ansicht, die Widerspruchsmarke werde als "SENSO READY" gelesen und verstanden ist nicht naheliegend. Die massgeblichen Verkehrskreise werden im ersten Teil des Zeichens "SENSOREADY" nämlich nicht das italienische Wort "SENSO", italienisch für "Sinn", "Gefühl", ausmachen. Aus dem Wortelement "READY" kann zwar geschlossen werden, der Selbstinjektor sei zur Anwendung bereit, hingegen weist das Element "SENSO" keinen direkten Bezug zu den beanspruchten Waren auf. Einen solchen Bezug hat die Beschwerdeführerin in ihrer Widerspruchsschrift im Übrigen auch noch nicht behauptet, sondern erst in der Beschwerdeschrift legt sie die Widerspruchsmarke derart aus, wonach die Benutzer ein angepasstes Gefühl anwenden resp. entwickeln müssten, um den Injektor richtig anzuwenden, bzw. "man fühlt es, wann der Injektor bereit ist" oder "der Injektor gibt dem Patienten das Gefühl, wann der Injektor bereit ist [um das Medikament abzugeben]". Diese Auslegung wirkt jedoch weit hergeholt und gekünstelt. Vielmehr ist die Auffassung der Vorinstanz zutreffend, wonach ein wesentlicher Teil des Publikums in der Widerspruchsmarke die Elemente "SENSOR" und "READY" erkennt. Das zweite Element "READY" gehört nämlich zum Grundwortschatz der englischen Sprache, und es ist zu erwarten, dass dieser Bestandteil von den Abnehmern ohne grossen Gedankenaufwand auch erkannt und verstanden wird. Der Abnehmer wird daher dazu geneigt sein, das gesamte Zeichen als englische Bezeichnung wahrzunehmen. Sodann erscheint es naheliegend, dass ein wesentlicher Teil des Publikums im ersten Teil des Zeichens den Begriff "SENSOR" erkennen wird. Zum einen lässt sich aus den von der Beschwerdegegnerin in ihrer

Stellungnahme zum Widerspruch angeführten Webseiten entnehmen, dass Sensoren mögliche integrale Bestandteile von Injektoren sind und zum andern ist das Weglassen eines Doppelkonsonanten bei einem Zusammenzug von Wörtern üblich. Die Interpretation der Marke läuft darauf hinaus, dass der im Injektor enthaltene Sensor bereit ist, mithin der Injektor sofort eingesetzt werden kann. Die von der Beschwerdeführerin angeführten routinemässigen Handlungen wie Deckel oder Kappe entfernen, Schütteln des Injektors oder Warten bis die Mischung im Injektor die richtige Temperatur zur Injektion hat, vermögen eine solche Interpretation der Marke nicht umzustossen. Dem Zeichen kommt damit im Sinn von "SENSOR READY" nur eine schwache Kennzeichnungskraft zu, handelt es sich doch bei "SENSOR" und "READY" um Sachbezeichnungen bzw. Eigenschaften der beanspruchten Waren: "SENSOR" als möglicher integraler Bestandteil und "READY" als Ausdruck der sofortigen Einsatzbereitschaft.

E. 7.4

Im Übrigen ist kurz darauf hinzuweisen, dass, folgte man der Argumentation der Beschwerdeführerin bzw. teilte man die Widerspruchsmarke in "SENSO" und "READY" auf, dieser womöglich dennoch nur eine schwache Kennzeichnungskraft zu attestieren wäre. Diesfalls müsste nämlich davon ausgegangen werden, dass das Element "SENSO" in Kombination mit "READY" darauf hindeute, dass der Anwender fühle bzw. spüre wann der Selbstinjektor bereit sei, was - gemäss Behauptung der Beschwerdeführerin - Eigenschaften der beanspruchten Ware verdeutliche. Hinzu kommt, dass die Kennzeichnungskraft von "SENSO" in der Klasse 10 zumindest fraglich wäre, weil - wiederum gemäss Beschwerdeführerin - viele Marken mit "SENSO + weiterer Bestandteil" eingetragen seien. Damit bestünde ohnehin die Gefahr einer Verwässerung des kennzeichnenden Gehalts von "SENSO", falls die von der Beschwerdeführerin angeführten Marken mit "SENSO + weiterer Bestandteil" tatsächlich in Gebrauch wären (vgl. Marbach, a.a.O., N. 713).

E. 7.5

Nach dem Gesagten ergibt sich, dass der Widerspruchsmarke "SENSOREADY" aufgrund ihres beschreibenden Charakters infolge der Elemente "SENSOR" als möglicher integraler Bestandteil der beanspruchten Waren und "READY" als Eigenschaft dieser Waren nur eine schwache Kennzeichnungskraft zukommt.

E. 8

Im Sinne einer Gesamtbetrachtung aller Vorbringen ist als Nächstes zu beurteilen, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt.

E. 8.1

Die sich gegenüberstehenden Waren "Injecteurs à usage médical" und "Selbstinjektoren für die Verabreichung von pharmazeutischen Präparaten" sind identisch bis hochgradig gleichartig (vgl. E. 5.2). Aufgrund der Übereinstimmung in den vier Anfangsbuchstaben S-E-N-S und des gleichen Sinngehalts besteht eine Zeichenähnlichkeit zwischen der angefochtenen Marke und der Widerspruchsmarke (vgl. E. 6). Des Weiteren ist der massgebliche Aufmerksamkeitsgrad der relevanten Verkehrskreise als erhöht einzustufen (vgl. E. 5.1) und die Widerspruchsmarke besitzt nur eine schwache Kennzeichnungskraft (vgl. E. 7). Aus diesen Gründen ist zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein eher milder Massstab anzulegen.

E. 8.2

Ein übereinstimmender Sinngehalt ist in der Regel nicht ausreichend, um eine direkte Verwechslungsgefahr zu begründen. Hingegen setzt die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr voraus, dass der übereinstimmende Sinngehalt der Marken derart offensichtlich ist, dass die Marken ohne grössere gedankliche Anstrengungen miteinander in Verbindung gebracht werden können. Die Bedeutung der Marken muss eindeutig sein und keine andere Interpretation zulassen (Willi, a.a.O., Art. 3 N 82 f.). Vorliegend stimmen die zwei Marken in den ersten vier Buchstaben überein und weisen den gleichen Sinngehalt auf. Allerdings ist die Übereinstimmung im Sinngehalt nicht offensichtlich, sondern sie ergibt sich nur mittels Analyse des konzeptionellen Aufbaus der Marken. Darüber hinaus fehlt es auch an der Eindeutigkeit, da die Auffassung der Vorinstanz, "Sensigo" sei ein Fantasiezeichen, wie bereits erwähnt, vertretbar ist, gleich wie auch die Widerspruchsmarke vom massgeblichen Verkehrskreis als "SENSOR" "READY" und nicht als "SENSO" "READY" verstanden wird. Im Übrigen führen die Unterschiede sowohl auf phonetischer als auch auf Ebene des Schriftbilds zu einem unterschiedlichen Gesamteindruck der Vergleichszeichen, so dass sowohl eine unmittelbare als auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr als gebannt betrachtet werden kann und zu verneinen ist.

E. 8.3

Die Beschwerde erweist sich demnach im Eventualbergehren als unbegründet. Damit ist die Beschwerde sowohl im Haupt- als auch im Eventualbergehren unbegründet und daher abzuweisen.

E. 9

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

E. 9.1

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist von einem Streitwert auszugehen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss", mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Die aufgrund vorgenannter Kriterien auf Fr. 4'500.- festzusetzenden Gerichtskosten sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Der von ihr geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.

E. 9.2

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Gemäss Art. 14

Abs. 1 VGKE ist eine "detaillierte" Kostennote einzureichen. Nachdem eine solche nicht vorliegt, die Beschwerdegegnerin hat lediglich eine pauschale Kostennote über Fr. 2'000.- eingereicht, ist die Entschädigung auf Grund der Akten und nach pflichtgemäßem Ermessen festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Der Aufwand des Rechtsvertreters der Beschwerdegegnerin beschränkt sich auf die Einreichung einer Beschwerdeantwort kleineren Umfangs (knapp 4 Seiten). Vorliegend erscheint daher eine Parteientschädigung von Fr. 1'500.- (exkl. MWST) als angemessen.

E. 9.3

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

E. 10

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

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