

# ZH\_HANDELSGERICHT HG220085 vom 28. November 2023

Zh Handelsgericht, 2023-11-28, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh\\_handelsgericht\\_HG220085](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_handelsgericht_HG220085)

FR: ZH\_HANDELSGERICHT HG220085 du 28 novembre 2023

IT: ZH\_HANDELSGERICHT HG220085 del 28 novembre 2023

## Erwägungen

### E. 1

Zuständigkeit Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich ist gegeben (Art. 22 Ziff. 4 LugÜ i.V.m. Art. 109 Abs. 1 IPRG und Art. 2 Abs. 1 LugÜ bzw. Art. 5 Ziff. 3 LugÜ i.V.m. Art. 129 IPRG sowie Art. 5 Abs. 1 lit. a und lit. d LugÜ i.V.m. Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO und § 44 lit. a GOG) und unbestritten ge- blieben (act. 1 Rz. 8 ff. und act. 14 Rz. 4 ff.).

### E. 2

Anwendbares Recht Im internationalen Verhältnis wendet das Gericht in der Regel sein eigenes Pro- zessrecht an. Auf das Verfahren findet demnach die Schweizerische Zivilprozess- ordnung Anwendung. Immaterialgüterrechte, wozu Markenrechte gehören, unterstehen dem Recht des Staates, für den der Schutz der Immaterialgüter beansprucht wird (Art. 110 Abs. 1 IPRG). Vorliegend stützt sich die Klägerin in ihrer Klage auf den Markenschutz in der Schweiz, weshalb Schweizer Recht anzuwenden ist. Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb unterstehen dem Recht des Staates, auf dessen Markt die unlautere Handlung ihre Wirkung entfaltet (Art. 136 Abs. 1 IPRG). Vorliegend finden die behaupteten und bestrittenen unlauteren Handlun- gen in der Schweiz statt bzw. behauptet die Klägerin eine Auswirkung auf den Schweizer Markt. Entsprechend ist Schweizer Recht anzuwenden. Anzumerken ist an dieser Stelle zudem, dass der Verletzte neben der Verletzung eines Immaterialgüterrechts zugleich eine Verletzung wegen unlauteren Wettbe- werbs geltend machen kann. Art. 110 IPRG schliesst die Anwendung von Art. 136 IPRG nicht aus (BSK IPRG – JEGHER/KUNZ, Art. 110 N 6).

- 6 -

### E. 3

Rechtsschutz- bzw. Feststellungsinteresse

#### E. 3.1

Einleitung Das Markenrecht verleiht dem Inhaber einer Marke innerhalb des Schutzbereichs das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu ver- fügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Nach Art. 52 MSchG kann, wer ein rechtliches In- teresse nachweist, vom Gericht feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechts- verhältnis gemäss diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. Diese markenrecht- liche Feststellungsklage in Form der Löschungs- oder Nichtigkeitsklage erlaubt die Nichtigerklärung und Löschung einer Marke aus dem Markenregister. Wer die Feststellungsklage anhebt, kann sich in diesem Zusammenhang unter anderem auf die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG berufen (Urteil BGer 4A\_265/2020 E. 4.1.).

### E. 3.2

Aktiv- und Passivlegitimation Zur Nichtigkeitsklage aktivlegitimiert ist, wer ein Feststellungsinteresse geltend macht. Passivlegitimiert ist jene Person, gegenüber welcher das festzustellende Recht oder Rechtsverhältnis besteht. Als Nichtigkeitsgründe kommen insbesondere relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG in Betracht (BGE 136 III 102 E. 3.1.; BSK MSchG – FRICK, Art. 52 N 18 und SHK MSchG – STAUB, Art. 52 N 18, N 23 und N 44). Anders als im Verletzungsverfahren nach Art. 55 Abs. 1 MSchG ist für die Beurteilung der Warengleichheit bzw. -gleichartigkeit bei der Nichtigkeitsklage allein auf die Registereinträge der zu beurteilenden Marken abzustellen (Urteil BGer 4A\_265/2020 E. 10.3., in: sic! 2021, S. 410). Wurde im Vorfeld bereits ein Widerspruchsverfahren durchlaufen, ist das Zivilgericht nicht an diesen Entscheid gebunden, denn beim Widerspruchsverfahren handelt es sich um ein Verwaltungsverfahren sui generis, in dem die Widerspruchsbehörde

- 13 - mit eng begrenzter Kognition entscheidet, wobei der Entscheid bloss vorläufiger Natur ist (Urteil BGer 4A\_129/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 3.3., in: sic! 2021, S. 246 und Urteil HGer ZH HG170041 vom 28. Oktober 2019 E. 1.3.). Vorab ist festzuhalten, dass kein Widerspruchsverfahren für die im Streit stehende Schweizer Marke Nr. 1 der Beklagten durchlaufen wurde. Die Klägerin als Inhaberin der älteren Marke hat ein Feststellungsinteresse an der Nichtigklärung der Marke der Beklagten (vgl. Erwägung Ziff. I.2.3. vorstehend) und ist entsprechend aktivlegitimiert. Die Beklagte als Inhaberin der jüngeren Marke, welche nichtig erklärt werden soll, ist passivlegitimiert. Als relativer Ausschlussgrund kommt die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG in Betracht, infolge Markenähnlichkeit sowie Identität oder Gleichartigkeit der Wa-

### E. 3.3

Relative Ausschlussgründe Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke identisch sind und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (sog. Doppelidentität). Nach Art. 3 Abs. 1 lit. b und lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die ähnlich oder identisch wie die prioritätsältere Marke sind und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen gebraucht werden, wenn sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Bestimmung besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Es wird zwischen unmittelbarer und mittelbarer Verwechslungsgefahr unterschieden. Unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn zu befürchten ist, dass sich die massgeblichen Verkehrskreise durch die Ähnlichkeit der Zeichen irreführen lassen, und Waren oder Dienstleistungen, die das eine oder das andere Zeichen tragen, der falschen Inhaberschaft der Marke zurechnen. Von mittelbarer Verwechslungsgefahr ist auszugehen, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten können, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermuten. Entscheidend ist der Gesamteindruck, der in der Erinnerung des Adressatenkreises hinterlassen wird (BGE 128 III

- 14 - 441 E. 3.1.; BGE 128 III 96 E. 2a; BGE 127 III 160 E. 2a, in: sic! 2001, S. 314; BGE 122 III 382 E. 1., in: sic! 1997, S. 46; Urteil BGer 4A\_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 8.1., in: sic! 2021, S. 405). Ob eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr besteht, ist gestützt auf den Registereintrag der älteren Marke im Vergleich zum tatsächlichen oder drohenden Gebrauch des jüngeren Zeichens zu beurteilen. Anders als im Lauterkeitsrecht sind die streitgegenständlichen Zeichen als solche zu vergleichen, während ausserhalb des

Zeichens liegende Umstände unbeachtlich bleiben. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, ist abhängig von der Gleichartigkeit der Waren bzw. Dienstleistungen (vgl. nachfolgend Erwägung Ziff. II.3.3.2.). Je näher sich die Waren oder Dienstleistungen sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Daneben sind die Kennzeichnungskraft der älteren Marke (vgl. nachfolgend Erwägung Ziff. II.3.3.3.) und die Zeichenähnlichkeit (vgl. nachfolgend Erwägung Ziff. II.3.3.4.) von Belang. Diese Vorfragen sind zu beantworten, um im Rahmen einer Gesamtbewertung die Verwechslungsgefahr (vgl. nachfolgend Erwägung Ziff. II.3.3.5.) beurteilen zu können. Von Bedeutung ist dabei, an welche Verkehrskreise sich die betreffenden Waren oder Dienstleistungen richten (vgl. nachfolgend Erwägung Ziff. II.3.3.1.). Bei diesen Vorfragen handelt es sich um Rechtsfragen. Tatfragen sind demgegenüber beispielsweise die konkrete Wahrnehmung des Zeichens in den massgebenden Verkehrskreisen, die Bekanntheit der Marke, die Verkehrsdurchsetzung, und – als Indiz – ob es zu tatsächlichen Verwechslungen gekommen ist (BGE 128 III 441 E. 3.1.; BGE 128 III 96 E. 2a; BGE 126 III 315 E. 6b/bb; BGE 122 III 382 E. 1. und E. 3a, in: sic! 1997, S. 48; Urteil BGer 4A\_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 8.1. f., in: sic! 2021, S. 405 f. m.w.H.; BSK MSchG – STÄ- DELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Art. 3 N 32 f. und SHK MSchG – JOLLER, Art. 3 N 39 ff.).

- 15 -

### **E. 3.3.1**

Massgebliche Verkehrskreise

#### **E. 3.3.1.1**

Parteibehauptungen Die Klägerin macht geltend, die Verkehrskreise, an die sich die beiden Präparate richten, seien einerseits Fachpersonen (act. 1 Rz. 57 ff. und act. 27 Rz. 46), andererseits aber auch viele dem Arzt in der Distributionskette vorgelagerte Personen, so etwa medizinische Praxisassistenten, Laborangestellte, im Klinikbereich das Pflegepersonal, sonstige Praxis- und Klinikmitarbeiter, Klinikapotheker oder -einkäufer sowie generell die für den Vertrieb des Präparats verantwortlichen Firmen (Grosshändler) und ihre Angestellten. Obschon der Aufmerksamkeitsgrad von Ophthalmologen grundsätzlich hoch sei, sei das Verständnis, welches die verschiedenen Teile des sog. "Fachpublikums" pharmazeutischen Marken entgegenbringen würden, durchaus unterschiedlicher Natur, je nachdem, ob es sich um Ophthalmologen, Fach-, Pflege- oder reines Verwaltungspersonal handle. Die Ähnlichkeit der Präparat-Namen G.\_\_\_\_\_ und C.\_\_\_\_\_ könne folglich beim Arzt und/oder bei den in der Vertriebskette vorgelagerten Personen Verwechslungs- bzw. Assoziationsgefahr erzeugen (act. 1 Rz. 60 ff. und act. 27 Rz. 49 ff.). Die Beklagte bestreitet, dass der vorliegend massgebende Verkehrskreis neben hochspezialisierten Fachkräften für Augenheilkunde noch weitere Personen in der Distributionskette oder gar Patienten erfasst (act. 14 Rz. 40 ff. und act. 31 Rz. 14 ff.)

#### **E. 3.3.1.2**

Rechtliches Zur Beantwortung der Frage, ob die mit ähnlichen Marken versehenen Waren verwechselbar sind, ist auf das Verständnis und die Aufmerksamkeit der im konkreten Einzelfall aktuell und potentiell angesprochenen Verkehrskreise abzustellen. Dazu sind die massgeblichen Produkte normativ objektiviert gestützt auf das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke zu definieren, und ist die aktuelle sowie

potenzielle Abnehmerschaft zu eruieren. Sodann ist der Grad der Aufmerksamkeit der Verkehrskreise zu ermitteln, wobei auf die Durchschnittsauffassung innerhalb der relevanten Verkehrskreise abzustellen ist (BSK MSchG

- 16 - – STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Art. 3 N 119 und N 162 ff. und SHK MSchG – JOLLER, Art. 3 N 50 ff. m.w.H.).

### **E. 3.3.1.3**

Würdigung Unbestritten ist, dass die streitgegenständlichen Präparate primär von Fachärzten (Ophthalmologen) genutzt werden, zumal sie nach einer gründlichen Anamnese hinsichtlich möglicher Reaktionen von diesen mittels Injektion ins Auge verabreicht werden (vgl. act. 1 Rz. 60 und Rz. 62 und act. 27 Rz. 46). Es ist davon auszugehen, dass ein hochspezialisierter Facharzt für Augenheilkunde die in diesem Gebiet in der Schweiz zugelassenen Arzneimittel mit Namen und Wirkstoff kennt und diese unterscheiden kann. Es ist ferner naheliegend, dass Ophthalmologen nicht bloss gestützt auf einen Markennamen, sondern vor allem gestützt auf den für die Behandlung am besten geeigneten Wirkstoff entscheiden, welches Medikament sie bestellen und dem Patienten verabreichen. Der Aufmerksamkeitsgrad von Fachärzten im Umgang mit pharmazeutischen Marken ist im Unterschied zum breiten Publikum demzufolge als hoch einzustufen (vgl. auch BSK MSchG – STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Art. 3 N 169), was implizit auch die Klägerin anerkennt (vgl. act. 1 Rz. 60). Umstritten ist, ob auch die dem Ophthalmologen in der Distributionskette vorgelagerten Personen (wie etwa medizinische Praxisassistenten, Laborangestellte etc.) zum massgeblichen Verkehrskreis der Präparate gehören. In BGE 84 II 441 vom 28. Oktober 1958 erwog das Bundesgericht, dass bei der Entscheidung der Frage der Verwechselbarkeit auf den letzten Abnehmer abzustellen sei, was bei Injektionsmitteln Fachleute seien (vgl. E. 2.). Die Klägerin macht geltend, dass diese Rechtsprechung überholt sei. Der besagte Entscheid des Bundesgerichts stamme aus einer Zeit, als die Realität im Alltag eines Arztes in einer Praxis oder in einem Spital noch ganz anders ausgesehen habe. In den damaligen Einzelpraxen habe der Arzt die Medikamente selber bestellt oder zumindest stets die Übersicht über Medikamentenbestellungen gehabt. Dies sei in den heute weit verbreiteten Praxisgemeinschaften anders (act. 27 Rz. 47 ff.). Zunächst ist anzumerken, dass sich die Änderung einer Rechtsprechung nur rechtfertigt, wenn sich dafür hinreichend ernsthafte Gründe anführen lassen. Die Gründe, die gegen die bisherige Praxis

- 17 - und zugunsten einer neuen Betrachtungsweise sprechen, müssen insgesamt gewichtiger sein als die nachteiligen Auswirkungen, welche die Praxisänderung insbesondere auf die Rechtssicherheit hat (BGE 126 III 315 E. 4bb). Damals wie heute gab und gibt es verschiedene Personen, die in der Distributionskette mit einem ophthalmologischen Medikament in Kontakt kommen (so z.B. Klinikapotheker oder -einkäufer oder Grosshändler und ihre Angestellten). Die Klägerin führt zwar zu Recht aus, dass es heutzutage vermehrt Gemeinschaftspraxen gibt, bei welchen Medikamentenbestellungen wohl häufig bei einem einzigen Praxismitarbeiter zusammenlaufen; allerdings dürfte dies in Spitälern auch schon früher so gehandhabt worden sein. Es fehlen zudem jegliche Anhaltspunkte dafür, dass diese spezifischen Personen im Unterschied zu Praxisassistenten im Jahr 1985 nicht oder schlechter geschult sein sollen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass ein grosser Teil des Personals gut geschult ist (so gibt es heute z.B. auch eine fachspezifische Weiterbildung zur "Ophthalmologischen Medizinischen Praxisassistentin", OMPA), und ein weiterer zumindest praktisch sehr

erfahren. Entscheidend ist aber ohnehin, dass das Bundesgericht einzig Fachärzte als massgeblicher Verkehrskreis betrachtet, weil bei diesen die (Letzt-)Verantwortung für die richtige und verwechslungsfreie Anwendung von Injektionsmitteln liegt. Sowohl damals wie auch heute mussten und müssen "sorgfältige" Ophthalmologen die notwendigen Weisungen erteilen und ihr Personal entsprechend schulen und instruieren, um derartige Verwechslungen zu verhindern (vgl. BGE 84 II 441 E. 2.). Ophthalmologen sind (als Letztabnehmer) gehalten, die allenfalls von ihren Mitarbeitern bestellten und weiteren ihnen in der Distributionskette vorgelagerten Personen bereitgestellten Injektionsspritzen zu überprüfen. Die von der Klägerin dargelegten Umstände rechtfertigen jedenfalls nicht, von der dargelegten bundesgerichtlichen Rechtsprechung abzuweichen. In der Konsequenz sind die von der Klägerin genannten, dem Arzt in der Distributionskette vorgelagerten Personen nicht zum massgeblichen Verkehrskreis zu zählen. Dass schliesslich auch Patienten zum massgeblichen Verkehrskreis gehören würden, macht die Klägerin in ihrer Replik – anders als noch in der Klageschrift – nicht mehr explizit geltend. Nach ständiger Rechtsprechung richten sich auch rezeptpflichtige Pharmazeutika an den Endverbraucher (= Patienten), werden von

- 18 - diesem jedoch mit einer erhöhten Aufmerksamkeit, wenn auch nicht mit einem erhöhten Unterscheidungsvermögen, gekauft. Sind die Medikamente demgegenüber nicht verschreibungspflichtig, so ist die Sichtweise des breiten Publikums massgebend, welches Pharmazeutika mit einer geringen Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen als Fachkreise erwirbt (zum Ganzen: BSK MSchG – STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Art. 3 N 169). Im vorliegenden Fall ist der Klägerin zwar dahingehend zuzustimmen, dass der Arzt in aller Regel die Therapie mit dem Patienten bespricht und ihm ein bestimmtes Medikament empfiehlt (vgl. act. 1 Rz. 66), doch – anders als in den vorgenannten Fällen – erhält der Patient weder ein Rezept noch das gekaufte Arzneimittel je selbst in die Hand, womit selbst ein "Verhören" des Patienten stets ohne Konsequenzen bleibt. Dass der Patient der Behandlung nur deshalb zustimmt, weil der Arzt das klägerische oder beklagte Arzneimittel empfiehlt, ist äusserst unwahrscheinlich, zumal der Patient die Präparate regelmässig nicht im Detail kennen wird. Vielmehr liegt die Empfehlung und Verabreichung eines der beiden Präparate wiederum in der alleinigen Verantwortung des "sorgfältig handelnden" und mithin sehr aufmerksamen Ophthalmologen. Patienten gehören demzufolge nicht zum massgeblichen Verkehrskreis, handelt es sich doch bei ihnen in der vorliegenden Konstellation nicht um Letztabnehmer. Zusammengefasst ist der massgebliche Verkehrskreis auf Ophthalmologen als Letztabnehmer beschränkt. Demzufolge ist die Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr anhand einer erhöhten – wenn nicht gar grösstmöglichen – Aufmerksamkeit zu beurteilen, zumal nach ständiger Rechtsprechung Fachärzte über ein besonderes Unterscheidungsvermögen in Bezug auf Medikamente verfügen, die sie an Patienten verschreiben oder benutzen (vgl. BSK MSchG - STÄDELI/BIRKHÄUSER, Art. 3 N 169 m.w.H.).

- 19 -

### **E. 3.3.2**

Warenidentität bzw. Warengleichartigkeit

#### **E. 3.3.2.1**

Parteibehauptungen Die Klägerin macht in ihrer Klageschrift geltend, in markenrechtlicher Hinsicht lie-ge Warenidentität vor, zumal die konfligierenden Marken für Präparate mit der identischen therapeutischen Indikation, der identischen Darreichungsform und der identischen Anwendung eingesetzt würden (act. 1 Rz. 67 ff.). In ihrer Replik präzi-siert sie diese Behauptung dahingehend, dass die Präparate der Parteien mit Be-zug auf die beiden Indikationen "Behandlung der ... H.\_\_\_\_-Degeneration" und "Behandlung des ... O.\_\_\_\_" im markenrechtlichen Sinne Warenidentitäten auf-weisen würden. Hinsichtlich der weiteren therapeutischen Indikationen im Bereich der Ophthalmologie für C.\_\_\_\_ sei von Warenähnlichkeit auszugehen (act. 27 Rz. 54). Die Beklagte bestreitet eine Warenidentität, zumal die Marke der Beklagten ein Bio-similar zum Medikament J.\_\_\_\_ sei und eine breitere therapeutische Indika-tion aufweise, die konfligierenden Arzneimittel unterschiedliche Wirkstoffe enthiel-ten und keine Substituierbarkeit gegeben sei. Vielmehr liege lediglich eine Wa-rengleichartigkeit vor (act. 14 Rz. 47 ff. und act. 31 Rz. 21 ff.).

### **E. 3.3.2.2**

Rechtliches Im Schweizer Markenrecht gilt das Spezialitätsprinzip, welches besagt, dass eine Marke immer nur in Bezug auf die in der Markeneintragung beanspruchten Waren und Dienstleistungen geschützt ist. Ausgenommen davon ist einzig die berühmte Marke. Je nach Verfahrensart kommen unterschiedliche Beurteilungskriterien zur Anwendung. Bei Nichtigkeitsklagen ist auf die tatsächlich im Markenregister be-anspruchten Waren und Dienstleistungen abzustellen (BSK MSchG – STÄDE-LI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Art. 3 N 115 ff.).

### **E. 3.3.2.3**

Würdigung Es ist unbestritten und durch den Swissregauszug belegt, dass die streitgegenständlichen Marken für die Klasse 5 ("Pharmazeutische Präparate") registriert

- 20 - sind (act. 1 Rz. 67 ff und act. 14 Rz. 11 sowie act. 3/16 und act. 3/13). Das unter der klägerischen Marke vertriebene und das künftig in der Schweiz zu vertreiben-de Produkt der Beklagten sind sehr nahe verwandt: Es handelt sich um hochspe-zialisierte Medikamente in Form von Injektionslösungen (teilweise in Spritzen ver-packt), die von Augenärzten direkt in den Glaskörper des Auges des Patienten gespritzt werden. Der enthaltene Wirkstoff ist aber nicht identisch. Zwar hemmen beide Wirkstoffe den N.\_\_\_\_ A (N.\_\_\_\_-A) und sollen insbesondere das Fort-schreiten der ... H.\_\_\_\_ verlangsamen (act. 1 Rz. 71 und act. 14 Rz. 47 ff.). In-dessen ist unbestritten, dass das Produkt der Beklagten darüber hinaus eine brei-tere therapeutische Indikation aufweist (so z.B. auch zur Behandlung eines Visus-verlustes infolge eines retinalen Venenverschlusses oder durch choroidale Neo-vaskularisation infolge einer pathologischen Myopie; vgl. act. 14 Rz. 34 und act. 27 Rz. 40 sowie act. 16/17 und act. 16/18). Bezüglich dieser weiteren thera-peutischen Indikation für das Arzneimittel C.\_\_\_\_ ist unbestrittenermassen von Warenähnlichkeit auszugehen (act. 27 Rz. 54). Dies entspricht im Ergebnis denn auch der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, wonach pharmazeutische Präparate – ungeachtet ihres Indikationsbereichs, ihrer Darrei-chungsform oder einer allfälligen Rezeptpflicht – als gleichartig gelten, da bezüg-lich Vertriebskanälen, Herstellungsstätten, verwendetem Know-how und medizini-schem Verwendungszweck Übereinstimmung besteht. Die Verneinung der Gleichartigkeit hätte nämlich zur Folge, dass ein identisches Zeichen zur Kenn-zeichnung von unterschiedlichen Arzneimitteln verwendet werden und somit eine Verwechslungsgefahr begünstigen könnte, was für die

Abnehmer unter Umständen mit gesundheitlich weitreichenden Folgen verbunden wäre (BVGer B- 5119/2014 vom 17. März 2016 E. 5.2. sowie BSK MSchG – STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Art. 3 N 141 und SHK MSchG – JOLLER, Art. 3 N 343, je mit Hinweisen zur Rechtsprechung). Demzufolge ist bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ein strenger Massstab anzulegen.

- 21 -

### **E. 3.3.3**

Kennzeichnungskraft

#### **E. 3.3.3.1**

Parteibehauptungen Die Klägerin behauptet ein originär unterscheidungskräftiges Zeichen mit normalem Schutzzumfang, welches durch den intensiven Gebrauch seit 2020 eine leicht gesteigerte Kennzeichnungskraft erworben und damit eine weit weniger hohe Hürde zu überwinden habe (act. 1 Rz. 87 ff. und act. 27 Rz. 89 ff.). Die Beklagte macht eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft infolge Anlehnung von Wortbestandteilen an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs (so die Endung "G".\_\_\_\_\_ " an "...", d.h. Sicht, Sehvermögen, Sehkraft, Augenlicht, Visus) geltend, die im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren beschreibend seien, und bestreitet überdies die Etablierung der klägerischen Marke (act. 14 Rz. 74 ff. und act. 31 Rz. 45 ff.).

#### **E. 3.3.3.2**

Rechtliches Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft, d.h. der Fähigkeit einer Marke, sich dem Publikum als Marke einzuprägen. Der Schutzzumfang ist umso grösser, je höher die Kennzeichnungskraft ist. Im Markenrecht wird zwischen stark, normal und schwach kennzeichnungskräftigen Marken unterschieden. Dazu werden die Originalität und Fantasie der Marke wie auch die Intensität ihres Gebrauchs bewertet. Der Gesamteindruck der Marke wird durch die kennzeichnungskräftigen Bestandteile geprägt. Schwache Elemente beeinflussen den Gesamteindruck weniger und gemeinfreie Elemente spielen eine noch untergeordnetere Rolle. Von einer normalen Kennzeichnungskraft ist bei Akronymen, Slogans und im Verkehr durchgesetzten Marken auszugehen. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ist anzunehmen, wenn das Zeichen als Marke für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen vom Gewohnten abweicht. Die Kennzeichnungskraft kann sodann durch die Benutzung der Marke gesteigert werden. Benutzung und begleitende Werbung erhöhen die Bekanntheit der Marke und somit die Kennzeichnungskraft. Bei der Bekanntheit einer Marke handelt es sich um eine Tatfrage, die von derjenigen Partei zu beweisen ist, die sich darauf

- 22 - stützt (BSK MSchG – STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Art. 3 N 45 ff. und SHK MSchG – JOLLER, Art. 3 N 73 ff.).

#### **E. 3.3.3.3**

Würdigung In einem ersten Schritt bestimmt sich die Kennzeichnungskraft einer Marke nach ihrer Unterscheidungskraft, wobei originär eine normale Unterscheidungskraft vermutet wird. Als ursprünglich schwach gelten Marken, deren wesentliche Bestandteile gemeinfrei sind oder sich eng an gemeinfreie Bestandteile anschliessen. Im Vordergrund stehen Bestandteile mit beschreibendem Gehalt (SHK MSchG – JOLLER, Art. 3 N 83 mit Hinweisen zur Rechtsprechung sowie N 89 f.). Als schwach qualifizierte die Praxis

beispielsweise die Wortbestandteile "Kamill" (beschreibend für ein Produkt, welches Kamille enthält), "Actif bzw. "acti" (be- schreibend für Lebensmittel) oder "Botox" (starke Anlehnung an den Sachbegriff Botulinumtoxin; vgl. zum Ganzen SHK MSchG – JOLLER, Art. 3 N 91). Es ist unbestritten und offensichtlich, dass es sich bei der Klagemarke G.\_\_\_\_\_ um ein Kunstwort handelt (act. 1 Rz. 83; act. 14 Rz. 66; act. 27 Rz. 82 und act. 31 Rz. 42), dessen wesentliche Bestandteile gemeinfrei und nicht besonders ein- prägsam, auffällig oder fantasievoll sind. Hinzu kommt, dass der Wortbestandteil "G".\_\_\_\_\_ der Klagemarke zwar Assoziationen mit "Sicht, Sehvermögen, Seh- kraft, Augenlicht, Visus" weckt, doch sind diese Sachbezeichnungen für ein Arz- neimittel zur Behandlung der Augenkrankheit H.\_\_\_\_\_ beschreibend. Nach dem Gesagten ist originär von einer leicht abgeschwächten Kennzeichnungskraft der klägerischen Marke auszugehen. Wie bereits ausgeführt, können sowohl schwache als auch normal kennzeich- nungskräftige Marken durch die Benutzung und die begleitende Werbung eine er- höhte Bekanntheit und damit Kennzeichnungskraft erlangen. Zu deren Nachweis verlangt die Praxis einerseits den langjährigen, intensiven Gebrauch der Marke und andererseits eine intensive Werbung. Dies bedeutet, dass derjenige, der sich auf die Bekanntheit einer Marke beruft, durch geeignete Belege die Intensität und Dauer der Benutzung, den Werbeaufwand und/oder mittels einer demoskopisi- schen Umfrage sowie mittels Erklärungen von Berufsverbänden (mit geringerem

- 23 - Beweiswert) belegen muss, dass die Marke Bekanntheit erlangt hat (BSK MSchG – STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Art. 3 N 51 und N 57 sowie SHK MSchG – JOLLER, Art. 3 N 102 ff. mit Hinweisen zur Rechtsprechung). Unbestritten und erstellt ist, dass das klägerische Arzneimittel seit 2020 in Ge- brauch ist. Zur Intensität des Gebrauchs führt die Klägerin in ihrer Klageschrift einzig aus, die Verkäufe von G.\_\_\_\_\_ hätten sich seit der Lancierung im Jahr 2020 gefestigt und die Marke habe inzwischen eine leicht gesteigerte Kennzeich- nungskraft erlangt (act. 1 Rz. 87 f.). Sie unterlässt es hingegen, detailliertere Aus- führungen zur Intensität des Gebrauchs der Marke und zum Werbeaufwand sowie zur Bekanntheit zu machen. In der Einleitung der Klageschrift finden sich zwar weiter Nettoumsatzzahlen von G.\_\_\_\_\_ sowie grobe Angaben zu den Verkaufszahlen in der Schweiz (vgl. act. 1 Rz. 34 f.), doch stellt die Klägerin diese Behaup- tungen nicht in Zusammenhang mit der Kennzeichnungskraft und deren Voraus- setzungen. Auch auf entsprechende Kritik der Beklagten hin (vgl. act. 14 Rz. 28), liefert die Klägerin keine näheren Angaben zum Werbeaufwand und zur Bekannt- heit ihres Produkts (act. 27 Rz. 23 ff.). Aufgrund der substantiierten Bestreitungen der Beklagten reicht es aber nicht aus, weiterhin lediglich pauschal zu behaupten, die Marke werde seit 2020 intensiv für ein pharmazeutisches Präparat in der Schweiz genutzt und habe sich inzwischen am Markt etabliert (act. 27 Rz. 90), ohne näher darzutun, woraus sich dies konkret ableiten lässt. Auch der Umstand, dass die arzneimittelrechtliche Zulassung von G.\_\_\_\_\_ inzwischen erweitert wur- de (vgl. act. 27 Rz. 35 f.), sagt nichts über den Werbeaufwand oder die Bekannt- heit des Präparats aus. Hinzu kommt, dass sich mit den von der Klägerin präsentierten Beweisofferten bestenfalls die Intensität und Dauer der Benutzung erstellen liesse, nicht jedoch die Bekanntheit der Marke und/oder der betriebene Werbeaufwand. Insgesamt vermag der erstellte Gebrauch der Marke der Klägerin die eher geringe originäre Kennzeichnungskraft leicht zu erhöhen, was im Ergebnis zu einer durchschnittlichen bzw. normalen Kennzeichnungskraft führt.

### **E. 3.3.4**

Zeichenähnlichkeit Eine Marke genießt in derjenigen Ausgestaltung Schutz, wie sie im Markenregister eingetragen ist. Die Frage, ob sie durch ein jüngeres Kennzeichen verletzt wird, beurteilt sich deshalb anhand des Registereintrags des geschützten Zeichens. Abzustellen ist auf die Durchschnittsauffassung innerhalb der relevanten Verkehrskreise. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich ein Verkehrskreis jeweils aus einer unbestimmten Anzahl von Personen zusammensetzt. Diese bringen einerseits eine ähnliche Interessenlage sowie ein ähnliches Niveau an Allgemeinbildung, Marktwissen, Aufmerksamkeit, Unterscheidungsfähigkeit und Erfahrung mit sich. Andererseits bestehen zwischen den einzelnen Personen aber auch wesentliche Unterschiede. Im Rahmen einer normativen Abwägung ist der Durchschnitt aller Interessen zu eruieren, wobei letztlich das Verständnis eines Teils des Verkehrskreises aufgrund seines normativen Gewichts genügen kann (SHK MSchG – ASCHMANN, Art. 2 lit. a N 31 und SHK MSchG – JOLLER, Art. 3 N 52 f.). Massgeblich ist jeweils der Gesamteindruck, wobei darauf abzustellen ist, welches Erinnerungsbild der Marke beim Abnehmer zurückbleibt. Dabei ist die Ähnlichkeit anhand des Schriftbilds (vgl. nachfolgend Erwägung Ziff. II.3.3.4.1.), des Wortklangs (Aussprache, Silbenmass, Vokalfolge; vgl. nachfolgend Erwägung Ziff. II.3.3.4.2.) und des Sinngehalts (vgl. nachfolgend Erwägung Ziff. II.3.3.4.3.) zu prüfen.

#### **E. 3.3.4.1**

Schriftbild Das Schriftbild wird vor allem durch die Wortlänge sowie die Art und Stellung der verwendeten Buchstaben geprägt. Die Wortlänge ergibt sich aus der Anzahl Buchstaben. Kurzwörter werden optisch und akustisch leichter erfasst und prägen sich besser ein als längere Wörter. In Bezug auf einzelne Buchstaben betrachtet die Praxis beispielsweise "O" und "Q" als ähnlich (SHK MSchG - JOLLER, Art. 3 N 141 ff.). Vorliegend geht es um die Wortmarken G.\_\_\_\_\_ vs. C.\_\_\_\_\_

- 25 - Es ist unbestritten und augenscheinlich, dass die beiden Marken nur aus Grossbuchstaben bestehen und mit dem Buchstaben "3" beginnen. Weiter unbestritten und nicht zu übersehen ist, dass beide Marken die Buchstaben "3", "4" und "5" in derselben Reihenfolge enthalten. Auch trifft es zu, dass die beiden Wörter aus drei Silben bestehen ("...-...-... [G.\_\_\_\_\_]" bzw. "...-...-... [C.\_\_\_\_\_]") und die kongruenten Buchstaben jeweils am Anfang einer Silbe stehen (act. 1 Rz. 76 ff.; act. 14 Rz. 54 ff.; act. 27 Rz. 66 ff. und act. 31 Rz. 25 ff.). Unzutreffend ist hingegen die klägerische Behauptung, dass sie alle an der exakt selben Stelle stehen (insbesondere "5" steht an 4. bzw. 5. Stelle), zumal die beiden Wörter auch unterschiedlich lang (5 vs. 7 Buchstaben) sind. Ausserdem reicht der Umstand, dass zwei Wörter gleiche Buchstaben enthalten, für sich allein nicht aus, um das Erinnerungsbild des Betrachters wesentlich zu prägen, besteht das Alphabet doch nur aus 26 Buchstaben, womit es beinahe unvermeidbar ist, dass in unterschiedlichen Wörtern identische Buchstaben zu finden sind. Im vorliegenden Fall stehen die identischen Buchstaben "3", "4" und "5" jedenfalls – anders als von der Klägerin behauptet – nicht besonders hervor und prägen das Erinnerungsbild des Betrachters nicht massgeblich. Markant ins Auge sticht bei der Beklagtenmarke C.\_\_\_\_\_ vielmehr der Doppelvokal "4 4", der in der deutschen Sprache eher selten und wenn dann tendenziell in kurzen Worten (z.B. P.\_\_\_\_\_, P1.\_\_\_\_\_, P2.\_\_\_\_\_, P3.\_\_\_\_\_ etc.) auftritt, sowie die speziellen Buchstaben "6" und "7". Unzutreffend ist weiter die klägerische Behauptung, wonach die beiden Marken in der Wortmitte denselben Buchstaben "5" enthielten (act. 1 Rz. 77 und act. 27 Rz. 68). Dass das "5" bei beiden Marken der erste Buchstabe der Endung bildet (vgl. act. 27 Rz. 67)

trifft zwar zu, doch ist dieser Umstand nicht derart offensichtlich, dass sich dies im Erinnerungsbild des Betrachters abspeichern würde. Obgleich beide Marken mit dem Buchstaben "3" beginnen, müssen auch die Folgebuchstaben berücksichtigt werden, fokussiert der Betrachter doch nicht einzig auf den Anfangsbuchstaben eines Wortes. Das "3 8" der Klagemarke ist als Wortanfang ziemlich unauffällig, während das "3 6" der Beklagtenmarke in der deutschen Sprache eher aussergewöhnlich ist (seltene Wörter wie z.B. "Q.\_\_\_\_", "Q1.\_\_\_\_", "Q2.\_\_\_\_"). Die einzelnen Buchstaben "8" und "6" sind - 26 - auch nicht besonders ähnlich, ist das "6" eher vertikal und das "8" horizontal ausgerichtet. Ferner wird die Klagemarke G.\_\_\_\_ insgesamt als kürzeres Zeichen wahrgenommen, das aufgrund der gängigeren Buchstaben leichter erfasst werden kann. Am aussergewöhnlichsten scheint der Buchstabe "5" bzw. das Wortende "5 9", das einen runden Abschluss bildet. Demgegenüber wird C.\_\_\_\_ mit sieben Buchstaben als längeres Zeichen empfunden, dessen markante Bezugspunkte nicht auf der Endung, sondern vielmehr auf dem Doppelvokal "4 4" (den es bei der klägerischen Marke nicht gibt) und den eminenten Buchstaben "6" und "7" liegen. Anders als das "9" der klägerischen Marke bildet das "7" sodann einen prägnanten Abschluss des Wortes. Aufgrund dieser unterschiedlich hervorstechenden Merkmale im Schriftbild prägt sich beim Betrachter – trotz gewissen Gemeinsamkeiten – ein deutlich unterschiedliches Erinnerungsbild ein. Bei der Verwendung von Arzneimitteln ist per se bereits eine sehr hohe Vorsicht geboten. Da es sich beim relevanten Verkehrskreis ausschliesslich um Ophthalmologen handelt, die eine sehr hohe Aufmerksamkeit walten lassen und über grosses Fachwissen und entsprechende Erfahrung bzw. Ausbildung verfügen, kann davon ausgegangen werden, dass sie fähig sind, trotz den genannten Gemeinsamkeiten, die deutlichen Unterschiede klar zu erkennen. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die konfligierenden Zeichen im Schriftbild hinreichend unterscheiden.

#### **E. 3.3.4.2**

Wortklang Beim gesprochenen Wort bleibt der Wortklang im Gedächtnis haften. Dieser variiert je nach zugrunde gelegter Aussprache massgeblich. Bei der Prüfung der Klangwirkung ist nach ständiger Praxis die Aussprache in allen Landessprachen gemäss allgemein gültigen Sprachregeln zu berücksichtigen (BGE 73 II 57). Dabei ist auf das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der sonoren Vokale zu achten (BGE 119 II 473 E. 2c und BSK MSchG – STÄDE-

- 27 - LI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Art. 3 N 63). Abzustellen ist in allen Sprachen auf die Standardlautung, wie sie beispielsweise in Wörterbüchern festgehalten wird. Massgebend ist die korrekte Aussprache und Betonung (SHK MSchG – JOLLER, Art. 3 N 154). Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei den konfligierenden Zeichen unbestrittenmassen um Kunstwörter, d.h. um lexikalisch nicht nachgewiesene Begriffe (vgl. act. 1 Rz. 83; act. 14 Rz. 66; act. 27 Rz. 82 und act. 31 Rz. 42). Wie zuvor ebenfalls bereits ausgeführt, bestehen beide Marken aus drei Silben ("...-...-... [G.\_\_\_\_]" bzw. "...-...-... [C.\_\_\_\_]"). Eine übereinstimmende Silbenanzahl kann insbesondere dann zu einem ähnlichen Wortklang führen, wenn die Vokalabfolge zweier Marken gleich ist, führt dies doch häufig zu einem weitgehend übereinstimmenden Wortklang (SHK MSchG - JOLLER, Art. 3 N 157 und N 160 mit Hinweisen zur Rechtsprechung). Der Klang bzw. die Aussprache der beiden Marken hängt wesentlich von der Sprache ab. Die Klägerin macht geltend, die Marken würden auf Deutsch, Englisch und insbesondere auf Französisch sehr ähnlich – wenn nicht gar identisch – ausgesprochen (act. 1 Rz. 79 ff. und act. 27 Rz. 73

ff.). Unbestritten ist, dass die beiden Marken auf Deutsch "G.\_\_\_\_\_" (für G.\_\_\_\_\_) und "C1.\_\_\_\_\_", "C2.\_\_\_\_\_" oder "C3.\_\_\_\_\_" (für C.\_\_\_\_\_) ausgesprochen werden (act. 1 Rz. 82; act. 14 Rz. 62 und act. 27 Rz. 76). Dem Wortanfang kommt bei der Beurteilung des Klangbilds eine besondere Bedeutung zu (BGE 122 III 382 E. 5.; Urteil BVGer B-5709/2007 vom 16. Januar 2009 E. 5. und BSK MSchG – STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Art. 3 N 66). Der Wortanfang "G'.\_\_\_\_\_" ist je- nem von "C1'.\_\_\_\_\_", "C2'.\_\_\_\_\_" oder "C3'.\_\_\_\_\_" nicht sehr ähnlich. Auch die Wortenden ("G".\_\_\_\_\_" vs. C".\_\_\_\_\_) sowie die phonetische Vokalabfolge ("8-4- 9" vs. "10-11-4-11" bzw. "12-4-11" bzw. "11-4-11") unterscheiden sich klar. Die Markenähnlichkeit ist folglich gering. Hinsichtlich der Aussprache auf Französisch ist strittig, ob bei der Beklagtenmar- ke C.\_\_\_\_\_, das "7" am Ende des Wortes als "13" ausgesprochen wird oder nicht. Die Aussprache der Marke G.\_\_\_\_\_ als "G1.\_\_\_\_\_" und jene des Wortteils "C3.\_\_\_\_\_" (für C.\_\_\_\_\_) ist hingegen unbestritten (act. 1 Rz. 80; act. 14 Rz. 62; act. 27 Rz. 75 f. und act. 31 Rz. 33 f.). Da sich der Wortanfang ("G1'.\_\_\_\_\_" vs.

- 28 - "C3'.\_\_\_\_\_" ) bereits unterscheidet, die phonetischen Vokalabfolgen ("8-4-9" vs. "11-4-11") nebst dem identischen Buchstaben "4" in der Wortmitte keine Ge- meinsamkeiten aufweisen und das Wortende "5 9" der Klagemarke dem Worten- de "5 11" oder "5 11 13" der Beklagtenmarke ohnehin nicht besonders stark äh- nelt, ist eine starke Markenähnlichkeit bereits zu verneinen. Entsprechend kann offen gelassen werden, ob das "7" der Beklagtenmarke als "13" ausgesprochen wird oder nicht. Bezüglich der englischen Aussprache der Wortmarken ist zunächst anzumerken, dass Ausspracheregeln einer Fremdsprache dort berücksichtigt werden, wo es sich klarerweise um ein Fremdwort handelt und die angesprochenen Verkehrs- kreise über die entsprechenden Aussprachekenntnisse verfügen. Ist dies nicht der Fall, so wird die Aussprache gemäss den Regeln der Landessprachen zugrunde gelegt. Letztere finden auch auf reine Fantasiezeichen Anwendung (BSK MSchG – STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Art. 3 N 61). In casu handelt es sich unbestrit- tennermassen um Fantasiezeichen, womit lediglich die Aussprache gemäss den Landessprachen relevant wäre. Selbst wenn die englische Aussprache herange- zogen und auf die Darstellung der Klägerin abgestellt würde, würde dies aber zu keinem anderen Ergebnis führen: Die Klägerin führt aus, dass auf Englisch der Wortanfang der Klagemarke mit "G2'.\_\_\_\_\_" und jener der Beklagten mit "C4'.\_\_\_\_\_" (d.h. insbesondere Doppel-4 4 als "9") ausgesprochen wird (act. 1 Rz. 79 und act. 27 Rz. 74). Damit unterscheiden sich nicht nur die Wortanfänge, sondern auch die phonetischen Vokalabfolgen ("8-11-4-9" vs. "10-11-9-11") in genügendem Mass, liegt der Fokus bei der Marke der Beklagten doch auf dem Doppel-4 4, das auf Englisch als "9" ausgesprochen wird; im Unterschied zum Einzel-4 bei der Klagemarke, das als solches Aussprache findet. Zusammengefasst ist nicht von der Hand zu weisen, dass die streitgegenständli- chen Marken bezüglich ihres Wortklangs nahe verwandt sind, doch schaffen ins- besondere die Wortanfänge sowie die phonetisch unterschiedlichen Vokale der konfligierenden Marken eine hinreichende Unterscheidbarkeit für erfahrene, ge- schulte und besonders aufmerksame Ophthalmologen.

### **E. 3.3.4.3**

#### **Sinngehalt**

- 29 - Sodann ist zu prüfen, ob der erkennbare Sinngehalt der beiden konfligierenden Zeichen leicht zu Verwechslungen führen kann (BSK MSchG – STÄDE- LI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Art. 3 N 80). Entscheidend für den gleichen Sinngehalt

können neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen sein, die das Zeichen unweigerlich hervorruft (Urteil BVGer B-1641/2007 vom 3. Oktober 2007 E. 6.3.). Bestritten werden von der Beklagten die klägerischen Ausführungen, wonach zwischen den beiden Marken in konzeptioneller Hinsicht eine Ähnlichkeit (gleiches Prinzip der Markenbildung) bestehe, welche auch semantisch durch die übereinstimmenden Gedankenassoziationen unterstrichen werde. Beide Marken würden aus einem Wortanfang ohne erkennbare Wortbedeutung und einem Wortende bestehen (Zweiteilung als Prinzip der Zeichenbildung). Hinzu komme, dass das französischsprachige Publikum und wahrscheinlich auch die deutschsprachige Bevölkerung die Endungen "G".\_\_\_\_\_ und "C".\_\_\_\_\_ wegen des Anklangs an die Begriffe "... " und "... " als gleichbedeutend hinstellen und als "Sicht, Sehvermögen, Sehkraft, Augenlicht, Visus" verstehen könnten (act. 1 Rz. 83 ff.; act. 14 Rz. 66 ff.; act. 27 Rz. 82 ff. und act. 31 Rz. 38 ff.). Zunächst ist anzumerken, dass der übereinstimmende Sinngehalt regelmässig dann nicht ausreicht, um eine direkte Verwechslungsgefahr zu begründen, wenn die betroffenen Verkehrskreise erkennen, dass es sich aufgrund des unterschiedlichen Klang- und Schriftbilds um zwei verschiedene Marken handelt (wie dies vorliegend der Fall ist). Die übereinstimmende Bedeutung kann jedoch den Eindruck erwecken, dass es sich um die Marke desselben Markeninhabers handelt, sodass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr hervorgerufen wird. Eine solche setzt jedoch voraus, dass der übereinstimmende Sinngehalt der Marken derart offensichtlich ist ("ins Auge springt"), dass die Marken ohne grössere gedankliche Anstrengungen miteinander in Verbindung gebracht werden können (OFK MSchG – WILLI, Art. 3 N 82 f.). Der Klägerin ist beizupflichten, dass die Endungen "G".\_\_\_\_\_ und "C".\_\_\_\_\_ wegen des Anklangs an die Begriffe "... " und "... " eine Assoziation mit "Sicht, Sehvermögen, Sehkraft, Augenlicht, Visus" wecken können. Von einem offensichtlichen "ins Auge springen" eines übereinstimmenden

- 30 - Sinngehalts bzw. einer Ähnlichkeit in konzeptioneller Hinsicht kann hingegen nicht die Rede sein. Hierfür muss die Bedeutung der Marken eindeutig sein und keine andere Interpretation zulassen (vgl. BSK MSchG – STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Art. 3 N 82; OFK MSchG – WILLI, Art. 3 N 83 und SHK MSchG – JOLLER, Art. 3 N 179) und die Klägerin führt selbst aus, dass die beiden Kunstwörter keinen sofort erkennbaren exakten, sondern entfernten Sinngehalt aufweisen würden, indem die deutsch- und französischsprachige Bevölkerung eine besagte Assoziation verstehen könnte (vgl. act. 1 Rz. 83 und act. 27 Rz. 82). Hinzu kommt, dass eine gedankliche Assoziationsmöglichkeit mit "Sicht, Sehvermögen, Sehkraft, Augenlicht, Visus", also mithin gemeinfreien Elementen, keine markenrechtlich hinreichende Zeichenähnlichkeit begründet, sondern als Sachbezeichnung für Arzneimittel zur Behandlung der Augenkrankheit H.\_\_\_\_\_ vielmehr beschreibend ist, zumal die Arzneimittel das Augenlicht bzw. die Sehkraft und das Sehvermögen erhalten bzw. verbessern sollen (vgl. hierzu auch SHK MSchG – JOLLER, Art. 3 N 172 mit Beispielen der Rechtsprechung). Dies umso mehr, als der betroffene Verkehrskreis, namentlich Ophthalmologen, höchstmögliche Aufmerksamkeit an den Tag legen und in der Lage sein müssen, beschreibende und entfernte Sinngehalte auseinanderhalten zu können. Ein durchschnittlicher Ophthalmologe wird sich nicht leichtfertig von einer Assoziationsmöglichkeit leiten lassen, sondern sich je nach Diagnose eines Patienten für eine Behandlung mit einem bestimmten Wirkstoff entscheiden. Der Wirkstoff in diesem speziellen Umfeld dürfte absolut entscheidend für die Wahl des Medikaments sein. Die Gefahr einer unmittelbaren Verwechslung infolge der Assoziationsmöglichkeiten mit "Sicht, Sehvermögen, Sehkraft, Augenlicht, Visus" besteht

damit nicht.

#### **E. 3.3.4.4**

Zwischenfazit Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sowohl in Bezug auf den Wortklang, das Schriftbild sowie den Sinngehalt keine rechtserhebliche Zeichenähnlichkeit zwischen den Wortmarken G.\_\_\_\_\_ und C.\_\_\_\_\_ besteht.

#### **E. 3.3.5**

Verwechslungsgefahr

- 31 - Schliesslich ist in einer abschliessenden Gesamtbetrachtung die Verwechslungsgefahr zu beurteilen. Abhängig von der Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise sind die Kriterien der Gleichartigkeit der Waren oder Dienstleistungen, der Kennzeichnungskraft der älteren Marke sowie der Zeichenähnlichkeit zueinander in Kontext zu setzen (Urteil BGer 4C\_258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2., in: sic! 2005, S. 124 und Urteil HGer ZH HG200039 E. 2.4.2.7.1.2.). Zwar ist von einer sehr hohen Aufmerksamkeit des massgeblichen Verkehrskreises (Ophthalmologen) auszugehen (Erwägung Ziff. II.3.3.1.), doch zugleich infolge Gleichartigkeit der Waren ein strenger Massstab an die Unterscheidbarkeit anzulegen (Erwägung Ziff. II.3.3.2.). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Kennzeichnungskraft der klägerischen Wortmarke durchschnittlich ist (Erwägung Ziff. II.3.3.3.) und keine rechtserhebliche Zeichenähnlichkeit besteht (Erwägung Ziff. II.3.3.4.). Wie aufgezeigt, ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bei der Entscheidung der Frage der Verwechselbarkeit auf den letzten Abnehmer abzustellen, was bei Injektionsmittel Fachleute – vorliegend Ophthalmologen – sind. Es ist davon auszugehen, dass ein hochspezialisierter Facharzt für Augenheilkunde die in diesem Gebiet in der Schweiz zugelassenen Arzneimittel mit Namen und Wirkstoff kennt. Vor diesem Hintergrund sind die Wortmarken G.\_\_\_\_\_ und C.\_\_\_\_\_ als für Fachleute genügend unterscheidbar zu betrachten: Insbesondere besteht keine ernsthafte Gefahr, dass der alleinige Umstand, dass die beiden Marken nur aus Grossbuchstaben bestehen, mit dem Buchstaben "3" beginnen und die Buchstaben "3", "4" und "5" in derselben Reihenfolge enthalten, Anlass zu Verwechslungen gibt. Diese gemeinsamen Buchstaben stechen nämlich nicht besonders hervor. Vielmehr kommt dem seltenen Doppelvokal "4 4" sowie den speziellen Buchstaben "6" und "7" der Beklagtenmarke C.\_\_\_\_\_ besondere Unterscheidungskraft zu, welche im Unterschied zu den gängigeren Buchstaben des insgesamt kürzeren Zeichens G.\_\_\_\_\_ denn auch deutlich ins Auge stechen. Ebenso hinterlässt der aussergewöhnliche Wortanfang "3 6" der Beklagtenmarke ein deutlich unterschiedliches Erinnerungsbild als das "3 8" der Klagemarke. Gewisse klangliche Ähnlichkeiten sind nicht von der Hand zu weisen, doch sind die unter-

- 32 - schiedlichen Wortanfänge und phonetisch unterschiedlichen Vokale zu entfernen, als dass sie entscheidend ins Gewicht fallen könnten. Alsdann sind die gedanklichen Assoziationsmöglichkeiten mit "Sicht", Sehvermögen, Sehkraft, Augenlicht, Visus" primär beschreibender Natur und vermögen keine markenrechtlich hinreichende Zeichenähnlichkeit zu begründen. Ein offensichtlich übereinstimmender Sinngehalt der Marken liegt nicht vor. Hinzu kommt, dass sich Ophthalmologen nicht leichtfertig von potentiellen Assoziationsmöglichkeiten leiten lassen und nicht gestützt auf einen blossen Markennamen, sondern vor allem gestützt auf den für die Behandlung am besten geeigneten Wirkstoff entscheiden, welches Medikament sie bestellen und dem Patienten verabreichen.

Praktisch betrachtet ist die Verwechslungsgefahr in Fällen wie dem vorliegenden, wo das Präparat für den Fachmann bestimmt bleibt, ohnehin wesentlich geringer als bei der Abgabe gegen Rezept an den Patienten oder beim freien Verkauf an das grosse Publikum. Da es sich vorliegend nicht um quasi identische Massenprodukte des täglichen Gebrauchs handelt, kann die Klägerin auch nichts aus dem angerufenen Entscheid des Handelsgerichts Aargau vom 8. September 2016 betreffend "Getreideriegel" (Urteil HGer AG vom 8. September 2016, in: sic! 2017, S. 423) oder dem Entscheid des Bundesgerichts in Sachen "RIVELLA" vs. "apiella" (BGE 126 III 315) zu ihren Gunsten ableiten und sich auf eine genügende "assoziative" Verwechslungsgefahr berufen (vgl. act. 1 Rz. 91 ff. und act. 27 Rz. 101). Vielmehr ist vorliegend eben gerade nicht davon auszugehen, dass der massgebliche Verkehrskreis (namentlich besonders aufmerksame Ophthalmologen mit besonders hohem Unterscheidungsvermögen und eben keine nicht besonders aufmerksame Kunden breiterer Gesellschaftsschichten mit geringem Unterscheidungsvermögen) aufgrund der beschriebenen Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren falsche Zusammenhänge zwischen den Marken vermuten würde. Die Gefahr, dass die Konsumenten die mit den beiden Marken gekennzeichneten Waren für austauschbar halten und daher, wenn sie in der Masse des Angebots das einmal geschätzte Produkt wieder zu finden suchen, nicht darauf achten, ob sie die Waren der einen oder der anderen Marke einkaufen (vgl. act. 1 Rz. 93), besteht vorliegend nicht, kennt doch ein hochspezialisierter Facharzt für Augenheilkunde die

- 33 - auf diesem Gebiet in der Schweiz zugelassenen Arzneimittel mit Namen und Wirkstoff und kann diese entsprechend auseinanderhalten. Den kollidierenden Marken haftet demnach genügende Unterscheidungskraft an. Zusammengefasst besteht weder eine unmittelbare noch eine mittelbare oder eine assoziative Verwechslungsgefahr.

#### **E. 3.4**

Fazit Aufgrund der sehr hohen Aufmerksamkeit und des besonderen Unterscheidungsvermögens des massgeblichen Verkehrskreises sowie infolge einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Marke der Klägerin sind trotz bestehender Warenähnlichkeit hinreichende Unterscheidungsmerkmale der Marken vorhanden, sodass keine rechtserhebliche Zeichenähnlichkeit und mithin weder eine unmittelbare noch eine mittelbare noch eine assoziative Verwechslungsgefahr besteht. Der relative Ausschlussgrund gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist damit nicht gegeben. Die Klägerin kann der Beklagten den Gebrauch ihrer Marke nicht verbieten. III. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1. Streitwert Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien nicht darüber einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Die Praxis geht im Immaterialgüterrecht bei wirtschaftlich eher unbedeutenden Zeichen von einem Streitwert von CHF 50'000. bis CHF 100'000. aus, bei bedeutenden Immaterialgüterrechten von einem Wert von über CHF 100'000.- (BGE 133 III 490 E. 3.3.; ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, in: sic! 2002, S. 505 sowie BSK MSchG – FRICK, Vorb. Art. 51a-60 N 84). Die Klägerin spricht von einer "wirtschaftlich bedeutenden, soliden Hausmarke" und beziffert den Streitwert in ihrer Klageschrift mit CHF 250'000.- (act. 1 Rz. 21). Aus Sicht der Beklagten ist angesichts des Marktpotentials für Arzneimittel für ...

- 34 - H.\_\_\_\_\_ von einem Streitwert von mindestens CHF 1'000'000.- auszugehen (act. 14 Rz. 9). Divergiert das Interesse der klagenden Partei von jenem der beklagten Partei, ist

auf den höheren Wert abzustellen (BGE 92 II 62 E. 4 f.; ZK ZPO – STEIN-WIGGER, Art. 91 N 26 mit Hinweisen auf Botschaft und Literatur). Entsprechend wurde der Streitwert mit Verfügung vom 13. Dezember 2022 einstweilen auf CHF 1'000'000.– festgesetzt und die Klägerin aufgefordert, einen zusätzlichen Vorschuss für die Gerichtskosten von CHF 15'000.– zu leisten. Dies wurde von der Klägerin in der Folge nicht beanstandet (vgl. act. 27 Rz. 4).

2. Gerichtsgebühr Beim vorliegenden Streitwert beträgt die ordentliche Gerichtsgebühr rund CHF 30'000.■. Der Aufwand für die Bearbeitung und die Schwierigkeit des vorliegenden Falles bewegen sich im üblichen Rahmen. Die Gerichtsgebühr ist folglich auf CHF 30'000.– festzusetzen. Aufgrund ihres vollumfänglichen Unterliegens zufolge Klageabweisung und im Übrigen Nichteintreten sind die Gerichtskosten der Klägerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und aus dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss zu decken.

3. Parteientschädigungen Die Beklagte hat eine Parteientschädigung beantragt, welche ihr aufgrund ihres vollumfänglichen Obsiegens zuzusprechen ist (Art. 105 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 1 ZPO; ZK ZPO-JENNY, Art. 105 N 6). Bei berufsmässig vertretenen Parteien richtet sich die Höhe der Parteientschädigung nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV; Art. 95 Abs. 3 lit. b und Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Grundlage für die Festsetzung der Höhe der Parteientschädigung bildet in erster Linie der Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV), aufgrund dessen die Grundgebühr berechnet wird (§ 4 Abs. 1 AnwGebV). Die gestützt auf den Streitwert von CHF 1'000'000.– ermittelte Grundgebühr von rund CHF 31'400.– deckt den Aufwand für die Erarbeitung einer Rechtsschrift und die Teilnahme an der Hauptverhandlung ab (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Für die Vergleichsverhandlung und die zweite Rechtsschrift ist gestützt auf § 11 Abs. 2 AnwGebV ein Zuschlag

- 35 - von insgesamt rund 25 % der Grundgebühr zu berechnen. Folglich ist die Klägerin zu verpflichten, der Beklagten eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 39'200.– zu bezahlen. Diese ist ohne Mehrwertsteuerzuschlag zuzusprechen (vgl. Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a sowie Art. 8 Abs. 1 MWSTG). Das Handelsgericht beschliesst:

#### **E. 4**

Weitere Prozessvoraussetzungen Die weiteren Prozessvoraussetzungen nach Art. 59 Abs. 2 ZPO sind hinsichtlich der geltend gemachten Ansprüche aus Markenrecht unbestrittenermassen erfüllt und geben zu keinen Weiterungen Anlass. Auf die Klage ist diesbezüglich einzutreten.

#### **E. 5**

Eingabe der Beklagten vom 19. Oktober 2023 Am 19. Oktober 2023 reichte die Beklagte "in Ausübung des unbedingten Replikrechts" eine Eingabe ein (act. 40). Nach Abschluss des zweiten Schriftenwechsels können neue Tatsachen nur unter den Voraussetzungen von Art. 229 ZPO ins Verfahren eingebracht werden. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Noven ohne Verzug ins Verfahren eingebracht werden (Art. 229 Abs. 1 ZPO). Ausserdem dürfen die Tatsachen und Beweismittel erst nach dem letzten Schriftenwechsel entstanden oder gefunden worden sein (echte Noven, lit. a) oder trotz zumutbarer Sorgfalt nicht früher vorgebracht worden sein können (unechte Noven, lit. b). Diejenige Partei, die der Meinung ist, sie könne sich auf neue Tatsachen und/oder Beweismittel stützen, muss für jede einzelne neue Tatsache und jedes einzelne neue Beweismittel substantiiert dartun,

- 10 - dass die Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt sind (ZK ZPO – LEUENBERGER, Art. 229 N 10). Im vorliegenden Verfahren ist der Aktenschluss mit dem Abschluss des zweiten Schriftenwechsels, also mit der Duplik der Beklagten vom 22. Mai 2023 (act. 31), eingetreten (BGE 140 III 312 E. 6). Mit Zustellung der Duplik an die Klägerin wurde der Aktenschluss ausdrücklich verfügt (act. 33). In ihrer Eingabe vom 19. Oktober 2023 weist die Beklagte das Gericht auf die beigelegten ausländischen Entscheidungen hin (act. 40). Dabei handelt es sich einerseits um einen Entscheid des britischen Markenamts UKIPO vom 26. Juli 2023 und andererseits um einen Entscheid des Landgerichts Hamburg vom 11. August 2023 (act. 41/32-33). Da sich die Eingabe der Beklagten nicht auf eine kürzlich eingereichte Eingabe der Klägerin bezieht, zu welcher sie noch nicht Stellung nehmen konnte, erfolgt sie nicht in Ausübung ihres Replikrechts. Als Noveneingabe ist die Eingabe der Beklagten verspätet, da die damit eingereichten Entscheide bereits vor rund drei bzw. zwei Monaten ergangen sind und die Beklagte nicht näher ausgeführt hat, weshalb sie sie erst jetzt einreichen kann. Die Eingabe der Beklagten samt Beilagen hat daher unberücksichtigt zu bleiben. Kommt hinzu, dass deren Berücksichtigung nichts am Verfahrensausgang zu ändern vermöchte.

II. Materielles

1. Ausgangslage Die Klägerin ist Inhaberin der Schweizer Marke Nr. 2, eingetragen am tt.mm.2017 (act. 3/13). Die Schweizer Marke Nr. 1 der Beklagten wurde am tt.mm.2021 hinterlegt (act. 3/6). Die Marken beider Parteien beanspruchen damit Gültigkeit für den Schweizer Markt für Waren und Dienstleistungen der Klasse 5 ("Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide") gemäss dem Abkommen von Nizza über die Internationale Klassifikation

- 11 - von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken. Bei beiden Eintragungen handelt es sich um reine Wortmarken. Das klägerische Präparat G.\_\_\_\_\_ wurde von Swissmedic in zwei Darreichungsformen zugelassen, namentlich als Durchstechflasche und als Fertigspritze. Es wird in der Schweiz seit 2020 für die Behandlung der ... (...) H.\_\_\_\_\_ - Degeneration (sog. ... H.\_\_\_\_\_), die den allmählichen Verlust des menschlichen Sehvermögens verursacht, als Fertigspritze vertrieben. G.\_\_\_\_\_ enthält den Wirkstoff I.\_\_\_\_\_ und ist – nebst J.\_\_\_\_\_ (Wirkstoff: K.\_\_\_\_\_ ) und L.\_\_\_\_\_ (Wirkstoff: M.\_\_\_\_\_ ) – ein Präparat zur N.\_\_\_\_\_ -A-Therapie (= N.\_\_\_\_\_ A Therapie), das derzeit in der Schweiz zur ophthalmologischen Behandlung zugelassen ist (act. 1 Rz. 26 ff. und act. 14 Rz. 24). Das beklagte Präparat C.\_\_\_\_\_ beinhaltet den neueren Wirkstoff K.\_\_\_\_\_. Es ist seit 13. Juli 2022 in der Schweiz zugelassen, wobei dessen Inverkehrsetzung noch bevorsteht (act. 1 Rz. 38 ff.; act. 14 Rz. 33 und Rz. 92; act. 27 Rz. 9 f. und Rz. 38). Die beiden Präparate haben im Wesentlichen vergleichbare Anwendungsbereiche, sind trotz unterschiedlicher Wirkstoffe auch im Produktprofil ähnlich und werden mittels Injektion unmittelbar in den Glaskörper des Auges gespritzt. Die Beklagte beabsichtigt mit ihrem Arzneimittel als Biosimilar zum erfolgreichen J.\_\_\_\_\_ in den schweizerischen Markt einzusteigen und mit einem für Biosimilars typischerweise günstigeren Preis H.\_\_\_\_\_ -Medikamente erschwinglicher zu machen (act. 14 Rz. 15 und act. 27 Rz. 5 ff.).

2. Parteistandpunkte Die Klägerin macht geltend, zwischen ihrer Marke und der Marke der Beklagten bestehe Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG, weshalb die Beklagte durch (potentielle) Verwendung ihres Zeichens die klägerischen Markenrechte verletze. Daher klagt sie auf Ungültigerklärung der Marke (Art. 52 MSchG) gestützt auf

relative Ausschlussgründe. Die Beklagte bestreitet das Vorliegen einer Markenrechtsverletzung mangels Verwechslungsgefahr. Abgesehen von einem gemeinsamen Anfangsbuchstaben

- 12 - bestehe zwischen der Klagemarke und der angegriffenen Marke keinerlei relevante Ähnlichkeit. Soweit die Klägerin ihre Klage auf Ansprüche aus Markenrecht stützt, schliesst die Beklagte demzufolge auf Klageabweisung 3. Nichtigkeitsklage nach Art. 52 MSchG

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