

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 9210
in Sachen

Novartis AG
4002 Basel

vertreten durch E. Blum & Co. AG,
Vorderberg 11, 8044 Zürich

Widersprechende

Schweizer Marke Nr. 556 885 "OPREVAR"

gegen

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd

vertreten durch Isler & Pedrazzini AG,
Gotthardstrasse 53, 8027 Zürich

Widerspruchsgegnerin

Internationale Registrierung Nr. 824 513 "Oprevio"

Gestützt auf Art. 31 ff i. V. m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF

1. Die internationale Registrierung Nr. 824 513 "Oprevio" wurde am 19. Juli 2007 in der "Gazette OMPI des marques internationales" Nr. 24/2007 veröffentlicht. Sie geniesst in der Schweiz Schutz für folgende Waren:
Klasse 5: Produits et substances pharmaceutiques.
2. Am 12. Oktober 2007 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Registrierung auf das Gebiet der Schweiz Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 556 885 "OPREVAR", welche für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 5: Pharmazeutische Präparate, Impfstoffe, Diagnostikmittel für medizinische Zwecke.
4. Mit Verfügung vom 8. November 2007 erliess das Institut gegen die angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung. In derselben Verfügung wurde der Widerspruchsgegnerin in Anwendung von Art. 42 MSchG eine dreimonatige Frist zur Bestellung eines Vertreters in der Schweiz angesetzt, unter Androhung des Ausschlusses vom Verfahren für den Unterlassungsfall. Mit Schreiben vom 1. Februar 2008 konstituierte sich der Vertreter der Widerspruchsgegnerin frist- und formgerecht.
5. Mit Verfügung vom 8. Februar 2008 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung ihrer Stellungnahme aufgefordert.
6. Mit Schreiben vom 5. August 2008 teilte die Widerspruchsgegnerin dem Institut innert (erstreckter) Frist zur Stellungnahme mit, dass sie auf die Einlegung einer Widerspruchantwort verzichte.
7. Mit Verfügung vom 15. August 2008 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
8. Auf die einzelnen Ausführungen der Widersprechenden wird, soweit sinnvoll und erforderlich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 30. März 2007 hinterlegt. Die angefochtene Registrierung geniesst als sog. nachträgliche Benennung ("désignation postérieure") seit dem 30. Mai 2007 Schutz in der Schweiz. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss

Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 2008, Teil 5, Ziffer 7.6, mit weiteren Hinweisen, unter <http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/10102d.pdf>).

Die Widerspruchsmarke geniesst in Klasse 5 unter anderem Schutz für "Pharmazeutische Präparate". Weil unter diesen Oberbegriff auch die für das widerspruchsgegnerische Zeichen in derselben Klasse beanspruchten "Produits et substances pharmaceutiques" zu subsumieren sind, ist vorliegend ohne weiteres von Warengleichheit auszugehen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7).
2. Es stehen sich vorliegend die Wortmarken "OPREVAR" (Widerspruchsmarke) und "Oprevio" gegenüber.
3. Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt in der Regel, um ei-

ne Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7.1; Bundesverwaltungsgericht [BVGer] in sic! 2007, 749 - Cellini [fig.] / Elini [fig.]; BVGer in sic! 2008, 47 - EA [fig.] / EA [fig.]).

4. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke "OPREVAR" ausschliesslich in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke "Oprevio" hingegen in Gross- und Kleinbuchstaben ausgeführt ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. RKGE in sic! 2001, 813 - Viva / CoopViva [fig.]). Mit der Widersprechenden ist festzustellen, dass die Vergleichszeichen im Wortanfang und im Hauptbestandteil "OPREV" identisch sind. Sie verfügen zudem über dieselbe Anzahl Buchstaben. Die Marken unterscheiden sich lediglich im Wortende "AR" bzw. "IO". Die Ähnlichkeit auf klang- und (insbesondere) schriftbildlicher Ebene ist daher offensichtlich.
5. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.1, 171).
6. In Zusammenhang mit den hier massgeblichen Waren der Klasse 5 kann weder dem Widerspruchszeichen noch der angefochtenen Marke ein konkreter Sinngehalt beigemessen werden. Es handelt sich hier wie dort um ein Fantasiezeichen. Somit bestehen auf der semantischen Ebene keine rechtsgenüglichen Unterschiede, welche die festgestellte Ähnlichkeit der konfligierenden Zeichen im Klang- und im Schriftbild zu kompensieren vermöchten, womit nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen ist.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3).
2. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.5).
3. Der Widerspruchsmarke "OPREVAR" kann gemäss den einschlägigen Lexika in Zusammenhang mit den hier beanspruchten Waren der Klasse 5 kein konkreter und damit auch kein beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Ihr eignet somit ein normaler Schutzzumfang.

Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3). Die Vergleichszeichen werden für gleiche Waren beansprucht, sodass sich die angefochtene Marke klar vom Widerspruchszeichen zu unterscheiden hat. Dies

ist vorliegend nicht der Fall: In Anbetracht der Übereinstimmung der Vergleichszeichen im in der Regel besonders prägenden Wortanfang (vgl. hierzu BGE 122 III 388 - Kamillosan; BGE 127 III 168 - Securitas [fig.]), besteht die Gefahr, dass die Unterschiede überhört bzw. übersehen werden und damit die Gefahr von Fehlzurechnungen. Dies muss selbst unter der Prämisse, dass Pharmazeutika in der Regel auch heute noch mit grösserer Aufmerksamkeit erworben werden als alltägliche Gebrauchsgegenstände (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4) gelten. Der Widerspruch Nr. 9210 wird daher gutgeheissen und der angefochtenen Internationalen Registrierung Nr. 824 513 "Oprevio" der Schutz in der Schweiz definitiv verweigert.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden von der unterliegenden Partei zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel pro Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 9.4).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Sie beantragt eine Entschädigung von CHF 2'800.00. Vorliegend sind indessen keine Gründe für ein Abweichen von der vorerwähnten Praxis ersichtlich, weshalb eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zuzusprechen ist. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Verfahrenskosten von CHF 800.00 zu ersetzen. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 9210 wird gutgeheissen.
2. Der internationalen Registrierung Nr. 824 513 "Oprevio" wird der Schutz in der Schweiz definitiv verweigert.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 17. September 2008
Markenabteilung

Lic. iur. Roland Hutmacher
Widerspruchssektion

MLaw Karin Strub
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.