

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 10141
in Sachen

Arqule Inc.
200 Boston Avenue, Suite 3600
Medford (MA 02155), USA

Widersprechende

vertreten durch Braunpat Braun Eder AG, Reussstrasse 22,
4054 Basel

Schweizer Marke Nr. 446 431 „ARQULE“

gegen

Glaxo Group Limited, Glaxo Welcome House
Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN
Grossbritannien

Widerspruchsgegnerin

Internationale Registrierung Nr. 971 208 „MARQUELA“

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 angefochtene internationale Registrierung Nr. 971 208 „MARQUELA“ wurde am 11. September 2008 in der „Gazette OMPI des marques internationales“ Nr. 32/2008 veröffentlicht. Sie wird für das Gebiet der Schweiz für folgende Waren beansprucht:
Klasse 5: Préparations et substances pharmaceutiques et médicinales ; vaccins.
2. Am 23. Dezember 2008 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser internationalen Registrierung auf das Gebiet der Schweiz vollumfänglich Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 446 431 „ARQULE“, welche u.a. für folgende Waren der Klasse 5 eingetragen ist:
Klasse 5: Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide.
4. Mit Verfügung vom 30. Dezember 2008 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. Die Widerspruchsgegnerin hat auf die entsprechende Verfügung innert Frist nicht reagiert.
5. Mit Verfügung vom 16. April 2009 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der Widersprechenden wird, soweit sinnvoll und erforderlich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

1. 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).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 13. Mai 1997 hinterlegt. Die angefochtene internationale Registrierung wurde am 11. Juli 2008, unter Beanspruchung einer grossbritannienischen Priorität vom 16. Mai 2008 gemäss Art. 4 PVUe (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), in das internationale Register eingetragen. 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.
3. Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss einen hier niedergelassenen Ver-

treter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die Widerspruchsgegnerin einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 2008, Teil 5, Ziff. 2.4.3, 5.4 und 11.2.1, einsehbar unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/10102d.pdf). Die Widerspruchsgegnerin hat auf die Verfügung vom 30. Dezember 2008 nicht reagiert. Sie wird daher vom Verfahren ausgeschlossen.

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 und Dienstleistungen

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, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.6, mit weiteren Hinweisen).

Vorliegend ist die angefochtene internationale Registrierung für pharmazeutische und medizinische Präparate und Substanzen beansprucht. Die Widerspruchsmarke geniesst unter anderem ebenfalls Schutz für „Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“. Die Warengleichheit ist insoweit offensichtlich. Auch in Bezug auf die für das widerspruchsgegnerische Zeichen weiter beanspruchten Impfstoffe besteht Warengleichheit: Diese können unter den Oberbegriff „Pharmazeutische Erzeugnisse“ subsumiert werden. Bei den grössten Impfstoffherstellern handelt es sich denn auch durchwegs um Pharmaunternehmen (vgl. <http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Impfstoff&oldid=62436823>).

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 Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7, mit Hinwei-

sen).

2. Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer Marke ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente nicht geeignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
3. Vorliegend stehen sich die Wortmarke „ARQULE“ (Widerspruchsmarke) und die angefochtene Internationale Registrierung „MARQUELA“ gegenüber.
4. Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang und das Schriftbild bestimmt. Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.1, mit weiteren Hinweisen).
5. Die Vergleichszeichen stimmen in der Buchstabenfolge „ARQU“ überein. Zudem sind die darauffolgenden zwei Buchstaben dieselben, lediglich in unterschiedlicher Reihenfolge („LE“ bei der Widerspruchsmarke, „EL“ bei der angefochtenen Marke). Es ist festzustellen, dass die angefochtene Marke die Widerspruchsmarke „ARQULE“ mit vertauschten Endbuchstaben übernimmt und dieser den Buchstaben „M“ voranstellt sowie die Endung „A“ hinzufügt. Unterschiede bestehen in der Zeichenlänge (6 resp. 8 Buchstaben). Die Vokalfolge ist beim Widerspruchzeichen „A-U-E“, bei der angefochtenen Internationalen Registrierung „A-U-E-A“, somit sehr ähnlich. Die verwendeten Konsonanten „R-Q-L“ sind identisch.
6. Aufgrund der Übernahme der prägenden Buchstabenfolge „ARQU“ und der daran anschliessenden Buchstabekombination „LE“ in umgekehrter Reihenfolge sowie aufgrund der Tatsache, dass der Anfangskonsonant „M“ nur schwach betont wird und leicht überhört werden kann, besteht auf visueller und klangbildlicher Ebene offensichtlich eine Ähnlichkeit.
7. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. 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 (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.1, mit weiteren Hinweisen).
8. Vorliegend ist bei keinem der beiden Zeichen ein konkreter Sinngehalt auszumachen, der deren Ähnlichkeit auf der klang- und schriftbildlichen Ebene zu kompensieren vermöchte (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7.1).
9. Nachfolgend bleibt zu prüfen, ob die festgestellte Ähnlichkeit der Zeichen eine Verwechslungsgefahr zu begründen vermag.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ähnlichkeit resp. Identität der Zeichen ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.2.1 mit weiteren Hinweisen).
2. Massgebend sind die Umstände des konkreten Einzelfalles wie der Kreis der massgeblichen Abnehmer und deren Aufmerksamkeit, die je nach Art der in Frage stehenden Produkte unterschiedlich zu beurteilen ist, sowie die Kennzeichnungskraft der kollidierenden Zeichen, welche den Schutzzumfang der Marken in entscheidender Weise prägt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3 f.).
3. Vorliegend werden die Vergleichszeichen für gleiche Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).
4. Der Schutzzumfang einer Marke definiert 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). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist damit vorgängig der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu klären.
5. Wie vorgängig ausgeführt (vgl. C./8. hiavor) handelt es sich beim Begriff „ARQULE“ um eine Phantasiebezeichnung ohne erkennbaren Sinngehalt. Der Widerspruchsmarke eignet somit ein normaler Schutzzumfang.
6. Die Übernahme der Widerspruchsmarke mit vertauschten Endbuchstaben, das Beifügen des Buchstabens „M“ am Anfang sowie des Buchstabens „A“ am Ende sind nicht geeignet, den Gesamteindruck der angefochtenen Marke wesentlich zu verändern und vom übereinstimmenden und prägenden Element „ARQU“ abzulenken. Obwohl die in casu in Frage stehenden pharmazeutischen und medizinischen Präparate und Substanzen gemäss Rechtsprechung in der Regel mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4) und sich die Impfstoffe an einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten, wie bspw. Ärzte und Tierärzte richten, weshalb mit erhöhter Aufmerksamkeit und Unterscheidungsvermögen der massgeblichen Abnehmerkreise zu rechnen ist, besteht die Gefahr, dass die Unterschiede übersehen resp. überhört werden und Fehlzurechnungen gemacht werden. In Anbetracht der Gleichheit der Vergleichswaren ist der nötige Abstand vorliegend nicht gewahrt. Der Widerspruch Nr. 10141 wird daher gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung die Schutzausdehnung 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. Gemäss Art. 34 MSchG hat das Institut mit dem Entscheid über den Widerspruch auch darüber zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. Der obsiegenden Partei wird in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Für die Bemessung der Parteientschädigung ist Art. 8 VKEV sinngemäss anwendbar (Art. 24 Abs. 1 MSchV). Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass das Widerspruchsverfahren nicht nur möglichst einfach, sondern auch vergleichsweise kostengünstig sein soll (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).
3. Das Institut spricht in einem Verfahren mit einfachem Schriftenwechsel in ständiger Praxis eine Parteikostenentschädigung von CHF 1'000.00 zu. Vorliegend gibt es keinen Grund, von der Praxis abzuweichen. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00.00 als angemessen. Zudem hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden die Widerspruchsgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widerspruchsgegnerin wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2. Der Widerspruch Nr. 10141 wird gutgeheissen.
3. Der internationalen Registrierung Nr. 971 208 „MARQUELA“ wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren verweigert.
4. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Entschädigung von CHF 1'800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
6. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich eröffnet und der Widerspruchsgegnerin durch Publikation im Bundesblatt.

Bern, 15. Oktober 2009
Markenabteilung

Lic. iur. Gabriele Burillo-Struchen
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.