

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 10366
in Sachen

WELEDA AG
Möhlerstrasse 3
DE-73525 Schwäbisch Gmünd

Widersprechende

vertreten durch Brandmark GmbH, Dufourstrasse 5, 4052 Basel

Internationale Registrierung Nr. 352 500 "Digestodoron"

gegen

Drogerie Meinrad Sonderegger
Hauptstrasse 50
9042 Speicher

Widerspruchsgegnerin

CH-Marke Nr. 581 665 "Digestovit"

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 CH-Marke Nr. 581 665 "Digestovit" wurde erstmals am 14. Januar 2009 in Swissreg publiziert. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 5: Pharmazeutische Erzeugnisse, veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide.

2. Am 14. April 2009 reichte die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch ein.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 352 500 "Digestodoron", welche für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 5: Remède pour le traitement des troubles des voies digestives.

4. Mit Verfügung vom 24. April 2009 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert.
5. Am 27. April 2009 reichte die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme ein und stellte den Antrag, der Widerspruch sei vollumfänglich abzuweisen.
6. Mit Verfügung vom 29. April 2009 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, 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 31. Oktober 1968 in das internationale Register eingetragen, die angefochtene Marke am 6. Januar 2009 hinterlegt. 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 Zeichen vom Markenschutz 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

1. 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 (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend Richtlinien], 2008, Teil 5, Ziff. 7.6, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/10102d.pdf).
2. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können. Zu diesen Indizien gehören insbesondere die Substituierbarkeit, gleiche Zweckbestimmung, gleiche Technologien in der Herstellung und gleiche Vertriebskanäle. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass eine Marke nur für solche Waren- und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie eingetragen ist (sog. Spezialitätsprinzip) (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6, mit weiteren Hinweisen).
3. In casu stehen sich die "remède pour le traitement des troubles des voies digestives" (Klasse 5) der Widersprechenden und die Waren "pharmazeutische Erzeugnisse, veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepreparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide" (Klasse 5) der angefochtenen Marke gegenüber.
Bei den "remède pour le traitement des troubles des voies digestives" (Klasse 5) der Widerspruchsmarke handelt es sich um ein Arzneimittel, welches für Mensch und Tier zur Anwendung kommen kann. Folglich ist, soweit sich die Indikationen im Vergleich zu den Waren "pharmazeutische Erzeugnisse, veterinärmedizinische Erzeugnisse" (Klasse 5) der angefochtenen Marke decken, von Warengleichheit auszugehen. Soweit die zu vergleichenden Waren über die vorgenannte Indikation der Widerspruchsmarke hinausgehen und es sich somit um Arzneimittel mit unterschiedlichen Zweckbestimmungen handelt, besteht Warengleichartigkeit. Bekanntlich stellen grössere Pharmaunternehmen Heilmittel für unterschiedliche Indikationen her. Daraus folgt, dass pharmazeutische Erzeugnisse ungeachtet ihrer jeweiligen Indikation als gleichartig gelten. Selbst Heilmittel, deren Indikationen keine Berührungspunkte aufweisen, sind gemäss Rechtsprechung als gleichartig zu betrachten (vgl. u.v. RKGE in sic! 2005, 576 – SILKIS / SIPQIS).
Da die angefochtenen "Hygienepreparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Desinfektionsmittel" (Klasse 5) alle im medizinischen Bereich zum Einsatz kommen und teilweise als Ergänzung zu Arzneimitteln dienen können, ist in casu von hochgradiger Warengleichartigkeit auszugehen.
Auch zwischen den Waren "Pflaster, Verbandmaterial" (Klasse 5) der angefochtenen Marke und den Waren der Widerspruchsmarke besteht Warengleichartigkeit: heutzutage ist es üblich, Arzneimittel alternativ zu Tabletten und Spritzen über sogenannte Wirkstoffpflaster zu

verabreichen (vgl. www.g-wie-gesundheit.de/2007/09/05/wirkstoffpflaster-die-alternative-zu-tabletten-spritzen-und-co/).

4. Zwischen den Waren "Babykost; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide" (Klasse 5) der angefochtenen Marke und den Waren der Widerspruchsmarke ist die Warengleichartigkeit jedoch zu verneinen. "Babykost" dient der Ernährung und verfolgt mithin einen unterschiedlichen Verwendungszweck als Arzneimittel. Babynahrung wird zudem von der Lebensmittelindustrie und nicht von der Pharmaindustrie hergestellt. "Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke" werden auch nicht zum Heilen von Krankheiten eingesetzt, sondern primär von Zahnärzten zur Reparatur von Zähnen und zur Herstellung von Gebissabdrücken verwendet.

Die "Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide" erfüllen auch einen anderen Verwendungszweck als Arzneimittel (Zerstörung von Ungeziefer, Pilzen oder Unkraut im Vergleich zur Heilung von Krankheiten), so dass sich die Waren im Abnehmerkreis und im Anwendungsgebiet unterscheiden (vgl. RKGE in sic! 2005, 655 – LEPONEX / Felonex). Somit würde es zu weit gehen, die vorgenannten Produkte der angefochtenen Marke mit den "remède pour le traitement des troubles des voies digestives" (Klasse 5) der Widersprechenden als gleichartig zu werten. Bei einer anderen Beurteilung würde das Spezialisierungsprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen besteht, für die das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde, denn auch gesprengt werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6).

Muss bereits die Warengleichartigkeit verneint werden, ist eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3). Der Widerspruch wird folglich in Bezug auf die angefochtenen Waren "Babykost; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide" (Klasse 5) abgewiesen. Bezüglich der angefochtenen Waren "pharmazeutische Erzeugnisse, veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel" (Klasse 5) wird die Gleichheit resp. Gleichartigkeit bejaht, weshalb nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu beurteilen ist.

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, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7, mit weiteren Hinweisen).
2. 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).
3. Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich deren Länge, Kurzwörter werden akustisch und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor (Richtlinien, Teil 5,

Ziff. 7.7.1, mit weiteren Hinweisen).

4. Die Vergleichszeichen stimmen im Wortanfang "Digesto-" und folglich in sieben von zwölf bzw. zehn Buchstaben überein. Dies führt zu einer ähnlichen Vokalfolge ("i-e-o-o-o" [Widerspruchszeichen] gegen "i-e-o-i" [angefochtenes Zeichen]) und einer ähnlichen Konsonantenfolge ("D-g-st-d-r-n" [Widerspruchszeichen] gegen "D-g-st-v-t" [angefochtenes Zeichen]). Da der Wortanfang den Gesamteindruck einer Wortmarke typischerweise stärker prägt als die Endung (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III/1, Kennzeichenrecht, Basel 2009, 271 (insbesondere Rn. 881 und 882)), führt die Übereinstimmung im Wortstamm "Digesto-" auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene zu einer gewissen Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen.
5. 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).
6. Der Zeichenbestandteil "Digesto" der Widerspruchsmarke ist als Anspielung auf das englische "Digest" (= "etwas verdauen" aus www.pons.de) anzusehen; der Endung "doron" kann hingegen kein klarer Sinngehalt zugeordnet werden. Die angefochtene Marke enthält die gleiche Anspielung auf "Digest" sowie die Endung "vit", die als Mutilation des französischen "vite" (= "schnell, rasch, bald" aus www.pons.de) beurteilt werden kann. Die angefochtene Marke kann folglich insgesamt vom Abnehmer in der Bedeutung von "schnelles Verdauen" verstanden werden. Folglich resultiert im Vergleich zur Widerspruchsmarke eine Abweichung beim Sinngehalt. Da jedoch beide Zeichen einen Hinweis auf das Element "Digest" enthalten, ist die Abweichung zu wenig markant, als dass sie die festgestellte Zeichenähnlichkeit zu kompensieren vermag.

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. 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. Dasselbe gilt auch umgekehrt. Man spricht in diesem Zusammenhang von Wechselwirkung (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3, mit weiteren Hinweisen).
2. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Wohl können mit dem Widerspruch nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG geltend gemacht werden. Dies schliesst indessen nicht aus, bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr vorweg den kennzeichnungsmässigen Gehalt und damit den Schutzzumfang einer Marke zu

ermitteln. Denn ohne Klärung des Schutzzumfanges der älteren Marke kann eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch im Widerspruchsverfahren nicht erfolgen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5, mit weiteren Hinweisen).

3. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die Übereinstimmung im Anfangselement "Digesto-" eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken zu bewirken vermag. Der Schutzzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfanges von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).

Im Zusammenhang mit Arzneimitteln zur Behandlung von Verdauungstraktbeschwerden verweist der Zeichenbestandteil "Digest(o)-" ohne weiteres auf die gestörte Organfunktion. Die Widerspruchsmarke als auch die angefochtene Marke konnten somit nur aufgrund der zusätzlich vorhandenen, unbestimmten Endung "-doron" resp. dem mutilierten Zusatz "-vit" zum Markenschutz zugelassen werden. Der Schutz der Widerspruchsmarke kann sich folglich nicht auf Waren der angefochtenen Marke beziehen, für welche die Bezeichnung "Digest(o)-" als gemeinfrei zu beurteilen ist.

Bei schwachen Marken reichen bereits bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Folglich führt vorliegend insbesondere der Zeichenbestandteil "-vit" der angefochtenen Marke auf visueller als auch klanglicher Ebene zu einem unterschiedlichen Gesamteindruck der Vergleichszeichen. Da Pharmazeutika des Weiteren mit grösserer Aufmerksamkeit erworben werden als alltägliche Gebrauchsgegenstände (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4), unterscheidet sich die angefochtene Marke somit rechtsgenügend von der Widerspruchsmarke. Das Vorliegen einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr ist folglich zu verneinen und der Widerspruch Nr. 10366 abzuweisen.

4. Des Weiteren ist die mittelbare Verwechslungsgefahr in Bezug auf kennzeichnungsschwache bzw. zum Gemeingut gehörende Markenbestandteile auszuschliessen (RKGE in sic! 2000, 379 – Assura (fig.) / Assurpoint). Da der übereinstimmende Markenbestandteil "Digest(o)-" im Zusammenhang mit Arzneimitteln zur Behandlung von Verdauungstraktbeschwerden als gemeinfrei eingestuft wurde, kann auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr ausgemacht werden.

IV. KOSTENVERTEILUNG

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Art. 34 MSchG gibt dem Institut die Kompetenz, im Widerspruchsverfahren wie in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen. 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 (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4). Ist die Partei nicht vertreten oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, wird der obsiegenden Partei lediglich ein Spesenersatz zugesprochen, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.- übersteigen (Art. 8 Abs. 2 VKEV).

Der Widerspruch wird abgewiesen. Die Widersprechende als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Die Widerspruchsgegnerin liess sich jedoch im vorliegenden Verfahren nicht vertreten. Gemäss Art. 8 Abs. 1 VKEV ist die Parteientschädigung in solchen Fällen nach Ermessen festzulegen. Der Widerspruchsgegnerin sind lediglich Barauslagen und andere Spesen zu erset-

zen, falls diese mehr als CHF 50.00 ausmachen (Art. 8 Abs. 2 VKEV). Das Institut geht davon aus, dass die Gesamtkosten den Betrag von CHF 50.00 in casu nicht übersteigen. Folglich wird vorliegend keine Parteientschädigung zugesprochen. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 10366 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Es werden keine Parteikosten gesprochen.
4. Diese Verfügung wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 1. Oktober 2009
Markenabteilung

Tanja Belser Spuck
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

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