

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 11313
in Sachen

Novartis AG
4000 Basel

Widersprechende

vertreten durch Schneider Feldmann AG, Patent- und Markenanwälte,
Beethovenstrasse 49, Postfach 2792, 8022 Zürich

Schweizer Marke Nr. 514 678 "VITALUX"

gegen

Biological Swiss AG
Chamerstrasse 170
6300 Zug

Widerspruchsgegnerin

Schweizer Marke Nr. 601 491 "Vitalix"

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 Schweizer Marke Nr. 601 491 "Vitalix" wurde am 10. Juni 2010 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren eingetragen:

Klasse 5: Pharmazeutische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Desinfektionsmittel.
2. Am 10. September 2010 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf, nämlich bezüglich sämtlicher vorgenannter Waren.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 514 678 "VITALUX", die für folgende Waren Schutz genießt:

Klasse 5: Pharmazeutische Erzeugnisse, Vitamine und Mineralstoffe, Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke.
4. Mit Verfügung vom 17. September 2010 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert. Die Widerspruchsgegnerin hat auf die entsprechende Verfügung innert Frist nicht reagiert.
5. Mit Verfügung vom 8. Dezember 2010 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der Widersprechenden wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, 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 16. September 2003 hinterlegt, die angefochtene Marke am 24. September 2009. 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

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. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. 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], 1. 1. 2011, Teil 5, Ziff. 7.1 ff., unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf).
2. Die angefochtene Schweizer Marke wird, soweit hier interessierend, für die Warenoberbegriffe "*Pharmazeutische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Desinfektionsmittel*" der Klasse 5 beansprucht. Die Widerspruchsmarke geniesst in derselben Klasse ebenfalls Schutz für den Oberbegriff "*Pharmazeutische Erzeugnisse*" und ist zudem für die Waren "*Vitamine und Mineralstoffe, Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke*" eingetragen.
3. Gleichheit besteht selbstredend hinsichtlich des angefochtenen Oberbegriffes "*Pharmazeutische Erzeugnisse*" der Klasse 5.

Der widerspruchsgegnerische Warenoberbegriff "*diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke*" (Klasse 5) umfasst auch die von der Widersprechenden beanspruchten "*Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke*". Soweit die Widerspruchsgegnerin mit ihrem Oberbegriff ebenfalls Schutz für Letztere beansprucht, besteht Warengleichheit, hinsichtlich anderer diätetischer Erzeugnisse zumindest (ausgeprägte) Gleichartigkeit.

Bei den im Warenverzeichnis der Widerspruchsgegnerin verbleibenden "*Hygienepräparaten für medizinische Zwecke*" und "*Desinfektionsmitteln*" handelt es sich entweder ebenfalls um "*pharmazeutische Erzeugnisse*" oder damit stark gleichartige Waren, welche zudem üblicherweise durch gleiche Betriebe (Pharmaunternehmen) hergestellt und in der Regel über die gleichen Fachgeschäfte (Apotheken, Drogerien) vertrieben werden. Mithin kann auch diesbezüglich auf Gleichheit respektive starke Gleichartigkeit der Vergleichswaren erkannt werden.

4. Insgesamt bleibt daher festzuhalten, dass hinsichtlich sämtlicher Vergleichswaren Gleichheit respektive starke Gleichartigkeit besteht. Nachfolgend ist deshalb die Zeichenähnlichkeit zu beurteilen.

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, Ziff. 7.3).
2. Vorliegend stehen sich die beiden Wortmarken "VITALUX" (Widerspruchsmarke) und "Vitalix" (angefochtene Marke) gegenüber. 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 eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen. 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. 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. 7.3.1).
3. Auf der klanglichen Ebene verfügen die je dreisilbigen Vergleichszeichen über dasselbe Silbenmass ("VI-TA-LUX" bzw. "VI-TA-LIX"), über dieselbe Aussprachekadenz und die Betonung liegt bei beiden Zeichen auf dem (ersten) Vokal "I". Die Konsonantenfolge ist identisch ("V-T-L-X") und die Vokalfolge unterscheidet sich nur im letzten Vokal ("I-A-U" bzw. "I-A-I"). Dieser Unterschied ("U" gegenüber "I") hat nur einen geringen Einfluss auf die Phonetik, da dieser Buchstabe schwach und anstelle dessen jeweils der letzte Buchstabe ("X") stark betont wird. Aufgrund der Ähnlichkeit der Vergleichswörter besteht die Gefahr, dass der lediglich geringfügige Unterschied überhört und damit gar nicht wahrgenommen wird. Insgesamt ist demnach von einer ausgeprägten klanglichen Nähe der streitverfangenen Zeichen auszugehen.
4. Die beiden Zeichen sind aus je sieben Buchstaben gebildet, wobei sich ausschliesslich die zweitletzten Buchstaben voneinander unterscheiden. Die restlichen sechs Buchstaben sind – auch in ihrer Reihenfolge – identisch. Der Umstand, dass das Widerspruchszeichen ausschliesslich in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2001, 813 – Viva / CoopViva [fig.]). Die festgestellten Übereinstimmungen vermögen folglich eine erhebliche schriftbildliche Ähnlichkeit der Zeichen zu begründen.
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. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).

Gemäss Markenprüfungspraxis des Instituts (unter <https://www.ige.ch/markenpraxis/mapraxisd.htm>) wird der in beiden Zeichen enthaltene Begriff "VITA" nur dann als Hinweis auf Vitamine aufgefasst, wenn dieser Sinngehalt aus der Hinzufügung weiterer Elemente, wie etwa der Einzelbuchstaben A, B, C, D oder E, klar hervorgeht. Vorliegend ist dies weder bei der Widerspruchsmarke noch bei der angefochtenen Marke der Fall.

Der Wortstamm "VITA" wird durch die Endungen "-LUX" bzw. "-LIX" ergänzt. Das Zeichenende der Widerspruchsmarke, das Wortelement "LUX", ist gemäss Markenprüfungspraxis grundsätzlich eine genügende Mutilation des Wortes "Luxus" und auch nicht direkt beschreibend im Sinne von "Licht", sondern nur in der üblichen Bedeutung von "Beleuchtungsstärke". Bei der Endung der angefochtenen Marke ("LIX") handelt es sich um eine reine Fantasiebezeichnung.

6. Der Begriff "VITA" in der Bedeutung von "Leben" kann dem italienischen Grundwortschatz zugerechnet werden und kann implizieren, dass die mit diesem Zeichen(element) versehenen Waren der Gesundheit dienen. In Anbetracht der erwähnten Markenprüfungspraxis ist davon auszugehen, dass die Kombination der Elemente "VITA" und "LUX" nicht im Sinne von "Vitaminluxus" bzw. "Lebensluxus" aufgefasst wird und somit beiden Marken als Gesamtzeichen kein eindeutiger respektive konkreter Sinngehalt beizumessen ist. Dies und der Umstand, dass beide Zeichen mit den Wortstämmen "VITA" bzw. "VITAL" die gleichen, hiervoor geschilderten Assoziationen hervorzurufen vermögen, führt dazu, dass die konfligierenden Zeichen auf der semantischen Ebene keine hinreichenden Unterschiede aufweisen, welche die vorgängig festgestellte Ähnlichkeit sowohl im Schrift- als auch im Klangbild zu kompensieren vermögen. Nachfolgend ist somit die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

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, Ziff. 7.5).
2. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach deren 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 banal sind oder sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
3. Der in der Widerspruchsmarke enthaltene Begriff "VITA" kann implizieren, dass die so bezeichneten Waren der Gesundheit dienen. Dabei handelt es sich indessen um eine blosser Gedankenassoziation, die dem Zeichen(element) keinen direkt beschreibenden Charakter zu verleihen vermag (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.4.2). Ebenso ergibt die Kombination der Wortelemente "VITA" und "LUX" einen interpretationsbedürftigen Fantasiebegriff. "VITALUX" ist als Wort weder banal noch lehnt es sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs an. Gemäss der zitierten Markenprüfungspraxis des Instituts handelt es sich bei "LUX" um eine genügende Mutilation von "Luxus"; auch in der (ebenfalls erwähnten) Bedeutung von "Beleuchtungsstärke" ergibt "LUX", sowohl in Alleinstellung als auch in der (hier massgeblichen) Kombination mit dem Element "VITA", keinen erkennbaren Sinn. In Zusammenhang mit den hier massgeblichen Waren kann der Widerspruchsmarke somit kein konkreter und damit auch kein beschreibender

Sinngehalt beigemessen werden. Ihr eignet ein normaler Schutzzumfang.

4. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive stark gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.5) und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss. Dies ist vorliegend nicht der Fall: In Anbetracht der erheblichen Ähnlichkeit der streitverfangenen Zeichen besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen. Dies muss selbst unter Berücksichtigung des Umstandes gelten, dass es sich bei den Waren der hier interessierenden Gattung nicht um Massengüter des täglichen Gebrauchs, sondern um Pharmazeutika handelt, die gemäss Rechtsprechung in der Regel mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6). Bei diesem Ausgang kann die Frage der von der Widersprechenden geltend gemachten Bekanntheit respektive des dementsprechend erweiterten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke (vgl. S. 7, Ziff. 2.2 der Widerspruchschrift) offen bleiben; die Verwechslungsgefahr ist bereits unter Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens zu bejahen.
5. Der Widerspruch Nr. 11313 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 601 491 "Vitalix" bezüglich der Waren "*Pharmazeutische Erzeugnisse; Hygienepreparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Desinfektionsmittel*" widerrufen.

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 Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt und der obsiegenden Partei eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend gibt es keinen Grund, von der vorerwähnten Praxis abzuweichen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt, weshalb der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zuzusprechen ist. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 1'800.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 11313 wird gutgeheissen.
2. Die Schweizer Marke Nr. 601 491 "Vitalix" wird für die Waren "*Pharmazeutische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Desinfektionsmittel*" der Klasse 5 widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 22. August 2011
Markenabteilung

Lic. iur. Roland Hutmacher
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.