

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 11485
in Sachen

Novartis AG
4002 Basel

Widersprechende

Schweizer Marke Nr. 364 758 "SINTROM"

vertreten durch Schneider Feldmann AG, Beethovenstrasse 49,
Postfach 2792, 8022 Zürich

gegen

Octapharma AG
Seidenstrasse 2
8853 Lachen

Widerspruchsgegnerin

Schweizer Marke Nr. 604 850 "Sinorm"

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. 604 850 "Sinorm" wurde am 8. September 2010 in Swissreg (www.swissreg.ch) veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren registriert:

Klasse 5 Pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich humane Proteine, insbesondere aus Blut oder Blutplasma; sämtliche vorgenannten Proteine auch in rekombinanter Form.

2. Am 7. Dezember 2010 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung der obgenannten Marke Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 364 758 "SINTROM", die für folgende Produkte eingetragen ist:

Klassen 1, 5 Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege, pharmazeutische Drogen, Pflaster, Verbandstoffe, Tier- und Pflanzenvertilgungsmittel, Pflanzenschutzmittel, Entkeimungs- und Entwesungsmittel (Desinfektionsmittel), Mittel zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln.

4. Mit Verfügung vom 15. Dezember 2010 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 7. Februar 2011 reichte die Widerspruchsgegnerin innert Frist ihre Stellungnahme ein, in welcher sie die Einrede des Nichtgebrauchs hinsichtlich eines Teils der Waren der Widerspruchsmarke erhob und im Übrigen um Abweisung des Widerspruchs ersuchte.
6. Mit Verfügung vom 14. Februar 2011 wurde die Widersprechende zur Einreichung ihrer Replik aufgefordert.
7. Die Widersprechende replizierte mit Schreiben vom 9. März 2011 innert Frist.
8. Mit Verfügung vom 11. März 2011 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Duplik aufgefordert.
9. Die Widerspruchsgegnerin duplizierte mit Schreiben vom 10. Mai 2011.
10. Mit Verfügung vom 16. Mai 2011 wurde die Instruktion geschlossen.
11. 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 (jüngeren) 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 (vgl. Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Das Widerspruchszeichen wurde am 14. Juli 1988 hinterlegt und das angefochtene Zeichen am 9. Juni 2010. 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 Widerspruchsgebühren wurden 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. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV). Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG und Richtlinien in Markensachen [nachfolgend Richtlinien], 1.1.2011, Teil 5, Ziff. 6 ff. unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf).
3. Der Gebrauch der Widerspruchsmarke für die Waren *Arzneimittel* und *pharmazeutische Drogen* (Kl. 5) wurde nicht bestritten. Hingegen wurde in Abrede gestellt, dass die Widerspruchsmarke für die übrigen Waren, d.h. die *chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege, Pflaster, Verbandstoffe, Tier- und Pflanzenvertilgungsmittel, Pflanzenschutzmittel, Entkeimungs- und Entwesungsmittel (Desinfektionsmittel), Mittel zum*

Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln in den Klassen 1 und 5 rechtserhaltend benutzt werde.

4. Die Widersprechende hat mit Replik vom 9. März 2011 keine Gebrauchsbelege eingereicht, da sich der Widerspruch auf die Waren *Arzneimittel* und *pharmazeutische Drogen* (Kl. 5) der Widerspruchsmarke stütze, für welche der Gebrauch nicht bestritten worden sei. Ob die Widerspruchsmarke für die restlichen Waren in Gebrauch sei, spiele deshalb keine Rolle.
5. Da keine Gebrauchsbelege eingereicht wurden, ist nicht glaubhaft, dass die Widerspruchsmarke für die strittigen Waren, d.h. die *chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege, Pflaster, Verbandstoffe, Tier- und Pflanzenvertilgungsmittel, Pflanzenschutzmittel, Entkeimungs- und Entwesungsmittel (Desinfektionsmittel), Mittel zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln* (Kl. 1 u. 5) im massgeblichen Zeitraum durch die Markeninhaberin in der Schweiz rechtserhaltend gebraucht wurde (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7). Folglich kann sich die Widersprechende bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr lediglich auf die Waren *Arzneimittel* und *pharmazeutische Drogen* (Kl. 5) stützen, für welche der Gebrauch nicht bestritten worden ist.

C. 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 (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1).

Wie oben dargetan, kann sich die Widersprechende bei der Beurteilung der Gleichartigkeit lediglich auf die von der Gebrauchseinrede ausgenommenen Waren *Arzneimittel, pharmazeutische Drogen* (Kl. 5) stützen (vgl. I. B. 5. hiervor). Die angefochtene Marke ist ebenfalls für Pharmazeutika registriert. Sie beansprucht Schutz für *pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich humane Proteine, insbesondere aus Blut oder Blutplasma; sämtliche vorgenannten Proteine auch in rekombinanter Form* (Kl. 5). Die sich gegenüber stehenden Pharmazeutika werden bekanntlich von grösseren Pharmaunternehmen mit Hilfe der gleichen bzw. sehr ähnlichen Technologien hergestellt. Pharmazeutische Präparate gelten deshalb ungeachtet ihrer jeweiligen besonderen Indikation als hochgradig gleichartig (vgl. u.v. RKGE in sic! 2005, 576 – Silkis / Sipqis). Selbst eine bestehende Rezeptpflicht vermöchte aufgrund des gleichen Know-how und der identischen Verkehrskreise (Ärzte sind auch für nichtrezeptpflichtige Medikamente Abnehmer) an der Beurteilung nichts zu ändern. Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass hochgradige Warengleichartigkeit vorliegt, weshalb nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu beurteilen ist.

D. 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3 ff.).
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 Ähnlichkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (Richtlinien, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).
3. Vorliegend ist die Ähnlichkeit der Wortzeichen "SINTROM" (Widerspruchsmarke) und "Sinorm" (angefochtene Marke) zu beurteilen. Die Zeichen sind nahezu gleich lang: 7 bzw. 6 Buchstaben. Sie weisen nicht nur den gleichen Wortanfang "SIN-" und den gleichen Endbuchstaben M auf, sondern eine aus den gleichen Lettern gebildete Endung (-ROM bzw. -orm). Das Widerspruchszeichen weist in der Wortmitte zusätzlich den Buchstaben T auf. Das angefochtene Zeichen stimmt somit in ihren sechs Lettern mit dem Widerspruchszeichen überein, wobei vier an gleicher Stelle positioniert sind. Wortanfang und Wortendung haben zudem in der Regel ein grösseres Gewicht als dazwischen geschobene Buchstaben(folgen) (vgl. BGE 122 III 388 – Kamillosan; BGE 127 III 168 – Securitas [fig.]). Die Unterschiede sind demzufolge als geringfügig zu werten und vermögen das Schriftbild nicht wesentlich zu beeinflussen. Der Umstand, dass das Widerspruchszeichen im Unterschied zum angefochtenen Zeichen in Grossbuchstaben gehalten ist, ist zudem aus markenrechtlicher Sicht nicht prägend (vgl. BVGer B-5780/2009 vom 13. September 2010 E. 6.3 – Lifetex / LIFETEA, unter <http://www.bvger.ch>). Die festgestellten Übereinstimmungen vermögen folglich eine schriftbildliche Ähnlichkeit zu begründen.
4. Was den klanglichen Vergleich anbelangt, so gilt es festzuhalten, dass die Zeichen in Silbenzahl und Vokalfolge vollständig übereinstimmen. Beide sind aus zwei Silben gebildet und verfügen über die Vokalfolge "I-O". Auch in der Betonung und im Sprechrhythmus sind keine Unterschiede festzustellen. Die Widerspruchsmarke weist zwar zusätzlich in der Wortmitte den Buchstaben T auf. Wortanfang und Wortendung haben in der Regel jedoch ein grösseres Gewicht als dazwischen geschobene Buchstaben(folgen) (vgl. BGE 122 III 388 – Kamillosan; BGE 127 III 168 – Securitas [fig.]). Die Unterschiede sind somit als geringfügig zu werten und vermögen das Klangbild nicht wesentlich zu beeinflussen. Die festgestellten Übereinstimmungen vermögen folglich eine klangliche Ähnlichkeit zu begründen.
5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke 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 ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wieder findet, so ist die

Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1 m.w.H.).

6. Sowohl das Widerspruchszeichen "SINTROM" als auch das angefochtene Zeichen "Sinorm" sind als Wortneuschöpfungen einzustufen, denen kein eindeutiger Bedeutungsinhalt beigemessen werden kann (vgl. bspw. <http://www.tk-online.de/rochelexikon/>; <http://lexika.tanto.de>). Beide Zeichen werden somit vom Abnehmer ohne konkrete Bedeutung wahrgenommen, so dass auch keine Unterschiede im Sinngehalt auszumachen sind, welche die festgestellten Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermöchten. Folglich ist nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

E. Verwechslungsgefahr

1. Grundlage für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr bildet der Registereintrag, nicht die (aktuelle) Art und Weise der Verwendung der Marken im Verkehr. 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 massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen. Erforderlich ist, dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verwechselt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.1 m.w.H.).
2. Vorliegend besteht hochgradige Gleichartigkeit der hier interessierenden Waren der Klassen 5, weshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Waren-/Dienstleistungsgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).
3. 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. Denn der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. 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 (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
4. Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um eine Wortneuschöpfung, welcher kein eindeutiger Bedeutungsinhalt beigemessen werden kann (vgl. bspw. <http://www.tk-online.de/rochelexikon/>; <http://lexika.tanto.de>). In Zusammenhang mit den hier interessierenden Waren der Klasse 5 kann ihr somit kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Folglich kommt der Widerspruchsmarke ein normaler Schutzzumfang zu.
5. Die streitverfangenen Marken weisen nicht nur den gleichen Wortanfang "SIN-" und den gleichen Endbuchstaben M auf, sondern eine aus den gleichen Lettern gebildete Endung (-ROM bzw. -orm). Folglich stimmt die angefochtene Marke mehrheitlich mit der Widerspruchsmarke überein. Das Weglassen des Konsonanten T vermag das Gesamtbild der angefochtenen Marke nicht wesentlich zu prägen und dieser eine eigene Individualität zu verleihen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass Wortanfang und -endung in der Regel ein grösseres Gewicht haben als dazwischen geschobene Buchstabenfolgen

(vgl. BGE 122 III 388 – Kamillosan; BGE 127 III 168 – Securitas [fig.]). Die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise darf zudem nicht überspannt werden. Vielmehr ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, RN 957). Auch wenn davon auszugehen ist, dass Pharmazeutika mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6), besteht aus den dargelegten Gründen die Gefahr von Fehlzurechnungen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4 ff.). Eine Verwechslungsgefahr ist damit zu bejahen. Der Widerspruch wird daher gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Marke 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. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel 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 hat obsiegt, weshalb ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Vorliegend ist zu beachten, dass die Widersprechende zwar replizierte, jedoch auf die Einreichung von Gebrauchsbelegen verzichtete. Die Replik hat der Widersprechenden zwar einen Mehraufwand verursacht, welcher sich jedoch nicht noch zusätzlich auf das Sammeln von Gebrauchsbelegen bezog. Vor diesem Hintergrund und in Anwendung der obgenannten Kriterien wird der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'500.00 zugesprochen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Das Institut erachtet daher eine Entschädigung von CHF 2'300.00 als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 11485 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der angefochtenen Marke Nr. 604 850 "Sinorm" wird widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Entschädigung von CHF 2'300.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 16. November 2011

Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diese Verfügung 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.