

**Entscheid**  
**im Widerspruchsverfahren Nr. 12043**  
**in Sachen**

Drossapharm Holding AG  
Steinengraben 22  
4002 Basel

**Widersprechende**

vertreten durch Dr. Matthias Häuptli, Advokat,  
Malzgasse 15, 4052 Basel

CH-Marke Nr. 604 520 „Drossara“

**gegen**

Novartis AG  
4002 Basel

**Widerspruchsgegnerin**

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

CH-Marke Nr. 617 795 „DROSIELLE“

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. 617 795 „DROSIELLE“ wurde am 10. August 2011 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren geschützt:

#### ***5 Pharmazeutische Erzeugnisse.***

2. Der am 10. November 2011 frist- und formgerecht eingereichte Widerspruch richtet sich gegen die obgenannten Waren der angefochtenen Marke.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 604 520 „Drossara“ die für folgende Waren eingetragen ist:

#### ***5 Pharmazeutische Produkte.***

4. Mit Verfügung vom 14. November 2011 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 14. Mai 2012 reichte die Widerspruchsgegnerin nach zweimal erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein und ersuchte um Abweisung des Widerspruchs.
6. Mit Verfügung vom 14. Mai 2012 wurde das Instruktionsverfahren abgeschlossen.
7. Auf die Ausführungen der Parteien 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. August 2010 hinterlegt, die angefochtene Marke am 2. August 2011. 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 (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend Richtlinien], 1.1.2011, Teil 5, Ziff. 7.1 mit Hinweisen, unter: <https://www.ige.ch/juristische-infos/rechtsgebiete/marken.html>).
2. Die Vergleichsmarken geniessen Schutz für *Pharmazeutische Produkte* (Widerspruchsmarke) bzw. *Pharmazeutische Erzeugnisse* (angefochtene Marke) womit offensichtlich Warengleichheit besteht und nachfolgend die Zeichen zu vergleichen sind.

#### 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. 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 Ähnlichkeit bei Wortmarken anzunehmen. Der Klang 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).
3. In casu stehen sich die beiden Wortmarken „DROSSARA“ (Widerspruchsmarke) und die angefochtene Marke „DROSIELLE“ gegenüber. Die Widerspruchsmarke hat acht, die angefochtene neun Buchstaben, wobei sie in den ersten vier Buchstaben übereinstimmen. Beide Zeichen sind dreisilbig (DRO-SSA-RA /// DRO-SI-ELLE), wobei die erste Silbe identisch ist, die zwei nachfolgenden sich jedoch auf Grund der unterschiedlichen Vokalfolge (O-A-A /// O-I-E-E) erheblich unterscheiden, wobei der letzte Vokal der angefochtenen Marke, wenn diese französisch ausgesprochen wird, stumm bleibt. Aus

dieser unterschiedlichen Vokalfolge ergibt sich eine unterschiedliche Aussprachekadenz. Dennoch sind, auf Grund des identischen Wortanfangs, gewisse, wenn auch schwache, Ähnlichkeiten auf der phonetischen und schriftbildlichen Ebene auszumachen.

4. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr 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. Weisen die Wortbestandteile einer Marke 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. 7.3.1).
5. Beide Vergleichsmarken sind Phantasiebezeichnungen ohne erkennbaren Sinngehalt. Insgesamt sind damit die erwähnten, wenn auch schwachen, schriftbildlichen und phonetischen Ähnlichkeiten zwischen den Vergleichszeichen festzustellen, welche durch keinen unterschiedlichen Sinngehalt kompensiert werden. Womit im Folgenden 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, Ziff. 7.5).
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 banal sind oder sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
3. Die Widersprechende bringt vor, dass sie Inhaberin einer aus neun Voreintragungen bestehenden Markenserie mit dem Bestandteil „DROSSA“ sei. Diese Fantasiebezeichnung besitze einen starken Wiedererkennungswert. Durch den gemeinsamen Bestandteil „DROS“ sei es naheliegend, dass das Publikum die angefochtene Marke „DROSIELLE“ ebenfalls der Widersprechenden zuordnet.
4. Dass noch weitere Marken der Widersprechenden den Zeichenbestandteil "DROSSA" aufweisen, könnte als Markenserie im Verfahren berücksichtigt werden. Dies setzt aber voraus, dass die Serienmarken dem Publikum bekannt sind (vgl. RKGE in sic! 2005, 805 – Suprême des ducs / Suprême de fromage EISIS CHÄSTERRINE [fig.]), was nicht dargetan wurde. Ein Registereintrag sagt noch nichts über den tatsächlichen Gebrauch von Marken auf dem Markt aus. Für die Feststellung des Sachverhalts gilt im Widerspruchsverfahren als Verwaltungsverfahren zwar grundsätzlich die Untersuchungsmaxime (Art. 12 VwVG), diese wird jedoch durch die Mitwirkungspflicht der Parteien (Art. 13 VwVG) relativiert, wenn eine Partei das Verfahren (wie im Widerspruchsverfahren) durch eigenes Begehren

eingeleitet hat oder darin eigene Rechte geltend macht. Diese Mitwirkungspflicht gilt vorab gerade für Tatsachen, welche eine Partei besser kennt als die Behörden und welche diese ohne Mitwirkung der Parteien gar nicht oder nicht mit vernünftigem Aufwand erheben können. Die Untersuchungsmaxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen durch das Institut die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Position der anderen Partei nach sich ziehen würden. Das Institut führt deshalb trotz Untersuchungsmaxime keine eigenen Beweiserhebungen durch. Vermag die Widersprechende die Bekanntheit ihrer Marke bzw. Markenserie nicht rechtsgenügend nachzuweisen, hat sie die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7)

5. Die Widerspruchsmarke, „Drossara“, verfügt im Zusammenhang mit den relevanten Waren über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die sich gegenüber stehenden Zeichen „Drossara“ und „DROSIELLE“ unterscheiden sich jedoch rechtsgenügend, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Die festgestellten Ähnlichkeiten auf der schriftbildlichen und phonetischen Ebene sind zu schwach, als dass damit eine Verwechslungsgefahr begründet werden könnte. Dies umso mehr, als gemäss ständiger Rechtsprechung Pharmazeutika in der Regel mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.6). Der Widerspruch Nr. 12043 ist folglich abzuweisen.

#### IV. KOSTENVERTEILUNG

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (vgl. Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO u. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.3).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut auch darüber zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (vgl. 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 u. 9.5).
3. Die Widerspruchsgegnerin ist vorliegend die obsiegende Partei. Es sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Der Widerspruchsgegnerin wird daher eine Parteientschädigung von CHF 1'000.000 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

1. Der Widerspruch Nr. 12043 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 CHF verbleibt dem Institut.
3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 27. Juni 2012  
Markenabteilung

Simon Däpp  
Widerspruchssektion

**Rechtsmittelbelehrung:**

**Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, 3000 Bern 14 (ab dem 1. Juli 2012: Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen), schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.**