

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 12077
in Sachen

Novartis AG
4002 Basel

Widersprechende

CH-Marke Nr. 559 669 "SANDOZ"

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

gegen

SANKOM Sarl
Avenue de la Gare 49
2800 Delémont

Widerspruchsgegnerin

CH-Marke Nr. 618 890 "SANKOM"

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. 618 890 "SANKOM" wurde am 25. August 2011 in Swissreg (www.swissreg.ch) veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren registriert:

Klasse 5

Produits pharmaceutiques, préparations médicales pour l'amincissement, coupe-faim à usage médical, en-cas nutritionnels à usage médical, gommes à mâcher à usage médical, bonbons à usage pharmaceutique, compléments alimentaires à usage médical, acides aminés pour l'alimentation humaine et acides aminés en tant que compléments nutritionnels pour l'alimentation humaine, tous ces produits notamment sous forme liquide, solide, de poudre et/ou de barres alimentaires, additifs alimentaires à usage médical ou additifs alimentaires diététiques à usage médical, aliments de régime à usage médical, aliments diététiques à usage médical, aliments diététiques et substances à usage médical et clinique, aliments et substances alimentaires pour enfants et malades à usage médical, aliments et substances alimentaires pour mères qui allaitent à usage médical, aliments et substances diététiques à usage médical, aminoacides à usage médical, anesthésiques, analgésiques, antibiotiques, antiseptiques, articles antimigraineux, bains médicaux, balsamiques à usage médical, barres alimentaires ou poudres à base d'acides aminés pour l'alimentation humaine et/ou en tant que compléments nutritionnels, barres énergétiques à base d'acides aminés, bandes hygiéniques, baume antigel à usage pharmaceutique, baumes à usage médical, boissons diététiques à usage médical, boissons énergétiques à usage médical, boissons enrichies en vitamines (à des fins médicales), boissons nutritives se consommant en substituts de repas, capsules pour médicaments, ceintures pour serviettes périodiques, cigarettes [sans tabac] à usage médical, compléments alimentaires minéraux, compléments et suppléments nutritionnels à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical, compléments nutritionnels de calcium et compléments d'hydrates de carbone à usage médical, compléments nutritionnels et alimentaires à base de vitamines, minéraux, oligo-élément, sous forme de poudre, capsules, solide, liquide ou tablette, compléments nutritionnels et alimentaires à usage médical, compresses, crèmes, baumes et sprays pour traiter les douleurs rhumatismales, les blessures musculaires, les hématomes, désinfectants, digestifs à usage pharmaceutique, eau de mer pour bains médicaux, eaux minérales à usage médical, élixirs [préparations pharmaceutiques], enzymes à usage médical, eucalyptus à usage pharmaceutique, fenouil à usage médical, fibres végétales comestibles (non nutritives), fibres végétales comestibles [non nutritives], gaz à usage médical, gelée royale [à usage médical], glucose à usage médical, gommes à usage médical, herbes médicinales, huiles à usage médical, infusions médicinales, inhalateur pour l'administration de médicaments, vendus sous forme unifiée avec les médicaments, iode à usage pharmaceutique, laxatifs, lécithine à usage médical, levure à usage pharmaceutique, lotions à usage pharmaceutique, magnésie à usage pharmaceutique, médicaments pour la médecine humaine, onguents à usage pharmaceutique, pastilles à usage pharmaceutique, pectine à usage pharmaceutique, pharmacies portatives, pilules à usage pharmaceutique, pommades à usage médical, préparations chimiques à usage pharmaceutique, préparations d'acides aminés, de vitamines, d'oligoéléments et de

minéraux pour la consommation humaine, préparations de vitamines, préparations de vitamines, d'oligoéléments et de minéraux pour la consommation humaine et animale, préparations de vitamines, préparations à base de minéraux, préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale, préparations médicinales pour la croissance des cheveux, préparations pharmaceutiques, préparations thérapeutiques pour le bain, remèdes contre la constipation, remèdes pour la médecine humaine, tisanes, thé amaigrissant à usage médical, thé médicinal, substances diététiques à usage médicinal.

2. Am 24. November 2011 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung der obenwähnten Marke im obgenannten Umfang Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 559 669 "SANDOZ", die u.a. für folgende Produkte eingetragen ist:

Klasse 5

Pharmazeutische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke, Alkaloide für medizinische Zwecke; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren, Fungizide und Herbizide, insbesondere für den Schutz von Samen und Anlagen; Badesalz für medizinische Zwecke; medizinische Pflaster und Verbände, Kautschuk für medizinische Zwecke.

4. Mit Verfügung vom 6. Dezember 2011 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 3. Februar 2012 reichte die Widerspruchsgegnerin innert Frist ihre Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 8. Februar 2012 wurde die Instruktion geschlossen.
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 (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 23. April 2007 hinterlegt und das angefochtene Zeichen trägt das Hinterlegungsdatum vom 5. Juli 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

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 in Markensachen [nachfolgend Richtlinien], 1.1.2011, Teil 5, Ziffer 7.1, mit weiteren Hinweisen, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf).

Die angefochtenen *ceintures pour serviettes périodiques* und die *bandes hygiéniques* (Kl. 5) fallen unter den weit gefassten Begriff *Hygienepreparate für medizinische Zwecke* (Kl. 5), weshalb Warenidentität besteht. Weiter ist das angefochtene Zeichen in der Klasse 5, vereinfacht gesagt, für pharmazeutische Produkte, Arzneimittel, Diätnahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel und Vitaminpräparate registriert. Die sich gegenüberstehenden Produkte werden bekanntlich von grösseren Pharmaunternehmen mit Hilfe der gleichen bzw. verwandten Technologien hergestellt. Auch ist zu beachten, dass bspw. Diätnahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel, Vitaminpräparate allenfalls an Stelle eines Arzneimittels oder als Ergänzung dazu eingenommen werden (vgl. sic! 2005, 655 – LEPONEX / Felonex). Zudem verfolgen die angefochtenen Waren eine vergleichbare Zielsetzung wie die *pharmazeutischen Erzeugnisse* (Kl. 5) der Widerspruchsmarke. Auch werden sie über die gleichen Vertriebskanäle angeboten, haben die gleiche oder jedenfalls eine sehr ähnliche Zweckbestimmung und richten sich an dieselben Abnehmerkreise. Es besteht daher Identität bzw. hochgradige Warengleichartigkeit, 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 (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 "SANDOZ" (Widerspruchsmarke) und "SANKOM" (angefochtene Marke) zu beurteilen. Die Zeichen sind gleich lang. Sie haben nicht nur den gleichen Wortanfang "SAN-", sondern weisen in der Endung -DOZ bzw. -KOM den prägenden Buchstaben O auf. Das angefochtene Zeichen stimmt somit in vier Buchstaben mit dem Widerspruchszeichen überein, wobei diese an gleicher Stelle positioniert sind. Die Unterschiede sind dagegen als geringfügig zu werten und vermögen das Schriftbild nicht wesentlich zu beeinflussen. 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 "A-O". Auch in der Betonung und im Sprechrhythmus sind keine Unterschiede festzustellen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass der Buchstabe M in der französischen Aussprache schwach ausgesprochen werden kann. Auch ist zu beachten, dass Wortanfang und Wortendung in der Regel ein grösseres Gewicht als dazwischen geschobenen Buchstaben zukommt, insbesondere wenn sie betont werden (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 "SANDOZ" als auch das angefochtene Zeichen "SANKOM" sind als Wortneuschöpfungen einzustufen, denen kein eindeutiger Bedeutungsinhalt beigemessen werden kann (vgl. bspw. <http://www.tk-online.de/rochelexikon/>; <http://lexika.tanto.de>: Suchabfragen vom 25.6.2012). Auch ist zu beachten, dass gemäss Markenprüfungspraxis der übereinstimmende Wortanfang SAN grundsätzlich als unbestimmte Abkürzung angesehen und im Gegensatz zu SANO bzw. SANA nicht als beschreibend im Sinne von gesund oder gute Gesundheit zurückgewiesen wird (vgl. <https://www.ige.ch/markenpraxis/mapraxisd.htm>: Suchabfrage vom 25.6.2012). SAN geht zudem im Gesamteindruck unter. 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.

D. 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 Gleichheit bzw. starke Gleichartigkeit der hier interessierenden Waren der Klasse 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. 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>: Suchabfragen vom 25.6.2012). In Zusammenhang mit den hier interessierenden Waren der Klasse 5 kann der Widerspruchsmarke somit kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Folglich kommt ihr zumindest ein normaler Schutzzumfang zu. Für Waren der Klasse 5 ist sie sogar institutsnotorisch bekannt.
5. Die Widerspruchsgegnerin macht sinngemäss eine Verwässerung des Wortanfangs "SAN" geltend. Zum in diesem Zusammenhang mit der Stellungnahme vom 3. Februar 2012 ins Recht gelegten Auszug aus dem internationalen Register (www.wipo.int/romarin) kann Folgendes festgestellt werden. Es finden sich lediglich 10 "SAN-Zeichen", wobei die Mehrzahl der Voreintragungen der Widersprechenden zugerechnet werden können. Allein auf Grund der Registerlage darf zudem noch nicht auf eine Schwächung oder Verwässerung einer bestimmten Marke geschlossen werden, weil grundsätzlich nur die auf dem Markt wirklich gebrauchten Marken der Abnehmerschaft bekannt werden und weil erfahrungsgemäss nicht alle eingetragenen Marken in Gebrauch kommen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 6.2 Pulcino / Dolcino, mit Hinweisen, unter <http://www.bvger.ch>). In casu spricht bereits die geringe Zahl der von der Widerspruchsgegnerin ins Recht gelegten Drittzeichen gegen eine Verwässerung des Wortelements "SAN". Zudem ist auch die Gebrauchslage der zitierten Drittzeichen ungewiss. Das Institut führt in diesem Zusammenhang trotz der Untersuchungsmaxime keinerlei Beweiserhebungen durch. Denn diese Maxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen des Instituts die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung der anderen Partei (wie in casu) nach sich ziehen würden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7). Das

Institut ist zudem der Auffassung, dass SAN in der Widerspruchsmarke untergeht.

6. Die angefochtene Marke stimmt mehrheitlich mit der Widerspruchsmarke überein. Die streitverfangenen Marken sind gleich lang, weisen den gleichen, prägenden Wortanfang "SAN-" auf und enthalten beide den Vokal O in der Endsilbe. Die unterschiedlichen Konsonanten der Endsilben -DOZ bzw. -KOM vermögen aufgrund der Übereinstimmung im Vokal O das Gesamtbild der angefochtenen Marke nicht wesentlich zu prägen und dieser eine eigene Individualität zu verleihen. Die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise dürfen zudem nicht überspannt werden. Vielmehr ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARCH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, RN 957). Auch wenn davon auszugehen ist, dass die Produkte teils mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6), besteht aufgrund der Gleichheit bzw. starken Gleichartigkeit der Waren sowie der hohen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 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 im angefochtenen Umfang 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 u. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.3).
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 u. 9.5).
3. Der Widerspruch wird gutgeheissen. Die Widersprechende hat obsiegt, weshalb ihr in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) zugesprochen wird.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 12077 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 618 890 "SANKOM" wird teilweise widerrufen, d.h. für sämtliche Waren der Klasse 5 mit Ausnahme von "aliments pour bébés".
3. Die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Entschädigung von CHF 1'800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 28. Juni 2012

Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin
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.