

**Entscheid**  
**im Widerspruchsverfahren Nr. 12332**  
**in Sachen**

NOVARTIS AG  
4002 Basel

**Widersprechende**

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

CH-Marke Nr. 535 969 "NOVARTIS CAMPUS"

**gegen**

Noventis AG  
Pruntrutstrasse 21  
4053 Basel

**Widerspruchsgegnerin**

CH-Marke Nr. 625 125 "Noventis"

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. 625 125 "Noventis" wurde am 24. Januar 2012 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Dienstleistungen eingetragen:  
*Klasse 36: Geldanlagegeschäfte mit Immobilien; Immobilienverwaltung; Vermittlung von Immobilien; Immobilienerwerb für Dritte; Immobilieninvestmentgeschäfte; Immobilienfinanzierung; Finanzierung von Immobilien; Vermietung von Immobilien; Immobilienvermittlung.*
2. Am 24. April 2012 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte (im vorliegenden Verfahren) deren teilweisen Widerruf, nämlich hinsichtlich sämtlicher vorgenannter Dienstleistungen.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 535 969 "NOVARTIS CAMPUS", die u.a. für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:  
*Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.*
4. Mit Verfügung vom 27. April 2012 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Nachdem sich die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist nicht hatte vernehmen lassen, wurde die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 17. September 2012 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. Juni 2005 hinterlegt, die angefochtene Marke am 7. Dezember 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 Dienstleistungen

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. 7. 2012, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter [www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/Juristische\\_Infos/d/rlma/rlma\\_d.pdf](http://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf)).

Bei den angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 36 handelt es sich durchwegs um näher umschriebene Dienstleistungen im Bereich des Immobilienwesens, die unter den Dienstleistungsoberbegriff "*Immobilienwesen*" in derselben Klasse der Widerspruchsmarke subsumiert werden können. Es ist daher vorliegend Dienstleistungsgleichheit gegeben.

## 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 resp. Dienstleistungen 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. In casu stehen sich die reinen Wortmarken "NOVARTIS CAMPUS" (Widerspruchsmarke) und "Noventis" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
3. Die Widerspruchsmarke besteht aus den Worтеlementen "NOVARTIS" und "CAMPUS", wobei "NOVARTIS" den in der Regel besonders prägenden Zeichenanfang (vgl. hierzu BGE 122 III 388 – *Kamillosan*; BGE 127 III 168 – *Securitas [fig.]*) bildet und bei der Widerspruchsmarke als selbständiges Element wahrgenommen wird. Die Begriffe "NOVARTIS" und "Noventis" sind beide dreisilbig, Wortanfang und Wortende sind jeweils identisch. Die Zeichen unterscheiden sich lediglich in der mittleren Silbe. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit von Wortmarken wird sowohl dem Wortanfang als auch dem Wortende in der Regel grössere Bedeutung beigemessen als der Wortmitte (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-7348/2009 vom 27. September 2010, E. 2.6 – *Murolino / Murino*, unter <http://www.bvger.ch>). Auch der Umstand, dass das Widerspruchszeichen ausschliesslich in Gross-, die angefochtene Marke hingegen in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-317/2010 vom 13. September 2010, E. 6.3 – *Lifetex / LIFETEA*). Aufgrund der Gemeinsamkeiten im Zeichenaufbau ist bereits eine schriftbildliche Nähe der Vergleichszeichen durchaus gegeben. Mit der Widersprechenden ist weiter festzustellen, dass sich die Begriffe auch auf klanglicher Ebene äusserst ähnlich sind, da die Unterschiede in der jeweiligen Wortmitte im mündlichen Verkehr unterzugehen drohen. Wortzeichen, die sich (wie in casu) reimen, gelten zudem infolge des ähnlichen Wortklanges grundsätzlich als verwechselbar (vgl. BVGer B-6665/2010 vom 21. Juli 2011, E. 9.2 – *HOME BOX OFFICE / Box Office*). Schliesslich ist auch in keinem der beiden Zeichen ein unmittelbar verständlicher Sinngehalt erkennbar. Das Zeichen "NOVARTIS" erscheint in der Widerspruchsmarke zwar in Kombination mit dem (nachgestellten) Begriff "CAMPUS", welcher im Deutschen, Französischen, Italienischen und Englischen als allgemein bekannte Bezeichnung für ein Universitätsgelände verwendet

wird. Insoweit ergibt sich eine Abweichung der Widerspruchsmarke als Ganzes im Vergleich zum angefochtenen (Fantasie-)Zeichen. Dieser Unterschied ist indessen unbeachtlich, weil "CAMPUS" in der Widerspruchsmarke wie ein Zusatz zum Begriff "NOVARTIS" resp. als selbständiges Element erscheint und die beiden Wortelemente nicht zu einem Gesamtzeichen mit eigenständigem Sinngehalt verschmolzen werden. Somit verfügen die hier relevanten Zeichen(elemente) über keine dominanten, die Zeichenähnlichkeit kompensierenden Unterschiede im Sinngehalt (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1), mithin die Zeichenähnlichkeit in casu ohne weiteres zu bejahen und nachfolgend 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 sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7).

Beim hier massgeblichen Begriff "NOVARTIS" der Widerspruchsmarke handelt es sich um ein reines Fantasiezeichen ohne erkennbaren Sinngehalt. Ihm eignet daher grundsätzlich durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang.

3. Die Vergleichszeichen werden für gleiche Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Zwar handelt es sich bei den hier massgeblichen Dienstleistungen der streitverfangenen Marken um Angebote, welche nicht täglich nachgefragt werden und bei denen dementsprechend eine erhöhte Aufmerksamkeit der Abnehmer vorausgesetzt werden darf (vgl. BVGer B-1494/2011 vom 2. Mai 2012, E. 6.1 – *HERITAGE BANK & TRUST (fig.), BANQUE HERITAGE [fig.] / MARCUARD HERITAGE [fig.]*). Indessen darf das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums auch bei tendenziell höherer Aufmerksamkeit nicht überschätzt werden. Werden (wie in casu) äusserst ähnliche Zeichen für gleiche Dienstleistungen beansprucht, besteht aufgrund des erwähnten Wechselspiels nicht nur bei Massengütern die Gefahr, dass die Unterschiede überhört respektive überlesen werden und damit die Gefahr von Fehlzurechnungen.
4. In Anbetracht dieser Umstände ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Die Frage der (von der Widersprechenden geltend gemachten) Bekanntheit resp. des dementsprechend erweiterten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke im Bereich der hier interessierenden Dienstleistungen kann bei diesem Verfahrensausgang offenbleiben. Der Widerspruch Nr. 12332 wird gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 625 125 "Noventis" für sämtliche Dienstleistungen der Klasse 36 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 ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. 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. 12332 wird gutgeheissen.
2. Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 625 125 "Noventis" wird für sämtliche Dienstleistungen der Klasse 36 widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800 (inklusive Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 23. November 2012  
Markenabteilung

Lic. iur. Roland Hutmacher  
Widerspruchssektion

**Rechtsmittelbelehrung:**  
**Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.**