

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 9298
in Sachen

Glaxo Group Limited
Glaxo Wellcome House
Berkeley Avenue,
GB-Greenford, Middlesex UB6 0N
vertreten durch
Wild Schnyder AG
Forchstrasse 30,
8032 Zürich

Widersprechende

Internationale Registrierung Nr. 849 914 "TADEROS"

gegen

NPS Pharmaceuticals, Inc.
383 Colorow Drive
US-Salt Lake City, UT 84108

Widerspruchsgegnerin

Internationale Registrierung Nr. 927 628 "TEDURA"

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) und 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 internationale Registrierung Nr. 927 628 "TEDURA" wurde am 9. August 2007 in der "Gazette OMPI des marques internationales" Nr. 27/07 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Classe 5 Produits pharmaceutiques utilisés dans le traitement ou la prévention de troubles gastro-intestinaux, de maladies infectieuses, de maladies impliquant des variations des concentrations de calcium intracellulaire et extracellulaire, de troubles neurologiques ou autres troubles du système nerveux central, de troubles endocriniens ou de troubles du métabolisme osseux; produits pharmaceutiques utilisés en analgésie et contre la douleur.

2. Am 3. Dezember 2007 reichte die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch ein in Bezug auf die vorgenannten Waren.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 849 914 "TADEROS" welche in der Schweiz für folgende Waren Schutz genießt:

Classe 5 Préparations et substances pharmaceutiques et médicinales; vaccins.

4. Mit Verfügung vom 10. Dezember 2007 erliess das Institut gegen die angefochtene internationale Registrierung eine provisorische Schutzverweigerung. In derselben Verfügung wurde der Widerspruchsgegnerin in Anwendung von Art. 42 MSchG eine dreimonatige Frist zur Bestellung eines Vertreters in der Schweiz angesetzt, unter Androhung des Ausschlusses vom Verfahren für den Unterlassungsfall.
5. Am 10. März 2008 haben sich Zimmerli, Wagner & Partner aus Zürich als Vertreter der Widerspruchsgegnerin gemeldet und angegeben, dass sie eine entsprechende Vollmacht nachreichen werden.
6. Am 29. Juli 2008 haben Zimmerli, Wagner & Partner aus Zürich dem Institut mitgeteilt, dass ihre Mandantin sich entschlossen habe, am Verfahren nicht mehr teilzunehmen.
7. Mit Schreiben vom 12. August 2008 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann 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).
2. Registrierungsdatum der Widerspruchsmarke ist der 14 April 2005 unter Bezugnahme einer Priorität des Vereinigten Königreichs vom 31. März 2005. Registrierungsdatum der angefochtenen Internationalen Registrierung ist der 12. Juni 2007. 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.

3. Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt der Widerspruchsgegner einer entsprechenden Aufforderung nicht fristgerecht nach, wird er gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen. Die Widerspruchsgegnerin hat auf die Teilnahme am Verfahren verzichtet. Sie ist daher vom Verfahren auszuschliessen.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz 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 und Dienstleistungen

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. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts, 2008, Teil 5, Ziff. 7.6, mit Hinweisen [nachfolgend: Richtlinien] unter <http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/10102d.pdf>).
2. Die Widerspruchsmarke beansprucht in Klasse 5 *Préparations et substances pharmaceutiques et médicinales; vaccins*. Die Waren der Widerspruchsgegnerin, *produits pharmaceutiques* für diverse Indikationen, sind unter die umfassenderen Oberbegriffe der Widersprechenden subsumierbar. Folglich ist Warenidentität gegeben, 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 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. 7.7, mit Hinweisen).
2. Vorliegend ist die Zeichenähnlichkeit der beiden Wortmarken „TADEROS“ (Widerspruchsmarke) und „TEDURA“ (angefochtene Marke) zu beurteilen. Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt 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 Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.1). Visuell gibt es zwischen den Zeichen Ähnlichkeiten: Beide Marken bestehen aus einem Wort, der erste, dritte und fünfte Buchstaben sind in beiden Marken identisch (T – D – R). Es gibt aber auch Unterschiede: Die Widerspruchsmarke besteht aus sieben, die angefochtene Marke aus sechs Buchstaben, wobei sich die jeweiligen zweiten Worthälften stark voneinander unterscheiden (EROS // URA). Auch auf der phonetischen Ebene gibt es Übereinstimmungen und Unterschiede. Beide Marken sind dreisilbig (TA-DE-ROS // TE-DU-RA). Die Silben werden von den gleichen Buchstaben gebildet (T – D – R). Die Vokalfolge hingegen ist bei beiden Marken unterschiedlich (A – E – O // E – U – A) wie auch die Betonung, welche bei der Widerspruchsmarke auf dem Endbuchstaben, d.h. dem Zischlaut „S“ liegt, bei der angefochtenen Marke auf der ersten Silbe.

3. 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. 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. 7.7.1).
4. Keinem der Zeichen kommt in einer Landessprache eine Bedeutung zu. Auf der begrifflichen Ebene ist daher kein Vergleich zwischen den Zeichen möglich.
5. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vergleichsmarken vom klanglichen und schriftbildlichen Eindruck her gewisse, wenn auch schwache, Ähnlichkeiten aufweisen. Keine der Marken hat einen Sinngehalt. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die festgestellten Übereinstimmungen eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen zu bewirken vermögen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ähnlichkeit resp. Identität der Zeichen ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr stets erforderlich, aber nicht ausreichend. 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 massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.2.1).
2. Die Verwechslungsgefahr kann sich unter drei Gesichtspunkten ergeben: in Bezug auf die Klang-, die Bildwirkung oder den Sinngehalt der Vergleichszeichen. Die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt in der Regel, um eine Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.1).
3. Die festgestellten Übereinstimmungen sind nicht derart, dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergeben würde. Vielmehr prävalieren die bestehenden Unterschiede zwischen den strittigen Marken die wenigen Gemeinsamkeiten. Die Marken sind sich lediglich im Wortanfang ähnlich (TAD // TED), was jedoch nicht ausreicht, um die augenfälligen Unterschiede der zweiten Worthälfte (EROS // URA) zu kompensieren und eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Das Publikum wird die beiden Marken in Anbetracht der visuellen und phonetischen Unterschiede daher ohne weiteres

auseinander halten können und weder unmittelbar noch mittelbar einer Verwechslungsgefahr unterliegen. Dies umso mehr, als die Rekurskommission in einigen Entscheiden davon ausgeht, dass Pharmazeutika mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden (RKGE in sic! 2000, 608 – Tasmar / Tasocar; RKGE in sic! 2003, 973 – Seropram / Citopram; vgl. aber RKGE in sic! 2003, 500 – RIVOTRIL / RIMOSTIL). Der Widerspruch Nr. 9298 ist deshalb abzuweisen.

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). 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). Art. 34 MSchG gibt dem Institut die Kompetenz, im Widerspruchsverfahren wie in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen. Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel pro Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).
2. Der Widerspruch wird abgewiesen. Die obsiegende Widerspruchsgegnerin hat sich nicht am Verfahren beteiligt. Somit wird ihr praxisgemäss auch keine Parteientschädigung zugesprochen. Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widerspruchsgegnerin wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2. Der Widerspruch Nr. 9298 wird abgewiesen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Es werden keine Parteikosten gesprochen.
5. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich, der Widerspruchsgegnerin durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 11.12.2008
Markenabteilung

Simon Däpp
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.