



Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g | CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
F +41 31 377 77 78
info@ipi.ch | www.ige.ch

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 10212
in Sachen

Grünenthal GmbH
Zieglerstrasse 6
DE-52078 Aachen

vertreten durch BOHEST AG,
Postfach 160, 4003 Basel

Widersprechende

CH-Marke Nr. 555 839 „PALEXIS“

gegen

AstraZeneca AB, Global Intellectual Property, Trade Marks
Mr. Colin Miller
SE-151 85 Södertälje

vertreten durch A.W. Metz & Co. AG,
Hottingerstrasse 14, Postfach, 8024 Zürich

Widerspruchsgegnerin

Internationale Registrierung Nr. 975 050 „PALEMBRIS“

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 angefochtene internationale Registrierung Nr. 975 050 „PALEMBRIS“ wurde am 16. Oktober 2008 in der „Gazette OMPI des marques internationales“ Nr. 37/2008 veröffentlicht. Sie wird für das Gebiet der Schweiz für folgende Waren beansprucht:

Klasse 5: Substances et produits pharmaceutiques utilisés pour la prévention et le traitement de maladies et troubles du métabolisme, des voies respiratoires, du système nerveux central, du système nerveux périphérique, du système cardio-vasculaire, du tractus gastro-intestinal; produits et substances pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, de l'arthrite, des infections, des inflammations et du diabète; substances et produits pharmaceutiques utilisés en anesthésie, oncologie, urologie et gynécologie.

2. Am 28. Januar 2009 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser internationalen Registrierung auf das Gebiet der Schweiz vollumfänglich Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 555 839 „PALEXIS“, welche für folgende Waren der Klasse 5 eingetragen ist:

Klasse 5: Pharmazeutische Erzeugnisse zur Anwendung am Menschen.

4. Mit Verfügung vom 2. Februar 2009 erliess das Institut gegen die angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche 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. Mit Schreiben vom 9. März 2009 konstituierte sich der Vertreter der Widerspruchsgegnerin frist- und formgerecht.
6. Mit Verfügung vom 11. März 2009 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung ihrer Stellungnahme aufgefordert.
7. Am 8. Mai 2009 reichte die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme ein und ersuchte um Abweisung des Widerspruchs.
8. Mit Verfügung vom 12. Mai 2009 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
9. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sinnvoll und erforderlich, 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 15. Dezember 2006 hinterlegt, die angefochtene Marke am 16. Juni 2008 (mit einer schwedischen Priorität vom 21. Dezember 2007) international registriert. 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 und 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. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 2008, Teil 5, Ziff. 7.6, einsehbar unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/10102d.pdf).

Die für das widerspruchsgegnersche Zeichen in der Klasse 5 beanspruchten Waren „Substances et produits pharmaceutiques utilisés pour la prévention et le traitement de maladies et troubles du métabolisme, des voies respiratoires, du système nerveux central, du système nerveux périphérique, du système cardio-vasculaire, du tractus gastro-intestinal; produits et substances pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, de l'arthrite, des infections, des inflammations et du diabète; substances et produits pharmaceutiques utilisés en anesthésie, oncologie, urologie et gynécologie“ sind allesamt unter die für die Widerspruchsmarke beanspruchten „pharmazeutischen Erzeugnisse zur Anwendung am Menschen“ subsumierbar. Daher besteht Warenidentität oder zumindest hochgradige Warengleichartigkeit und es ist nachfol-

gend die Zeichenähnlichkeit zu beurteilen.

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. 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 Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.1, mit weiteren Hinweisen).
3. Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich deren Länge, Kurzwörter werden akustisch und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.1, mit weiteren Hinweisen).
4. Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Auch bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist für die Beurteilung letztlich der Gesamteindruck ausschlaggebend. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.3).
5. Vorliegend stehen sich die Wortmarke „PALEXIS“ (Widerspruchsmarke) und die angefochtene internationale Registrierung „PALEMBRIS“ gegenüber.
6. Die Vergleichszeichen stimmen in den Anfangsbuchstaben „PALE“ sowie der Endung „IS“ überein. Beide Zeichen weisen die Vokalfolge „A-E-I“ auf. Unterschiede bestehen bei den Konsonanten („P-L-X-“, gegenüber „P-L-M-BR“) sowie der Zeichenlänge (7 gegenüber 9 Buchstaben). Aufgrund des gleichen, in der Regel besonders prägenden Wortanfangs (vgl. BGE 127 III 160 – Securitas / Securicall) sowie der gleichen Endung „IS“ hinterlassen die beiden Marken einen ähnlichen visuellen Eindruck. Was den klanglichen Zeichenvergleich anbelangt, so gilt es festzuhalten, dass beide Zeichen über drei Silben verfügen, nämlich PA-LE-XIS gegenüber PA-LEM-BRIS und einen gleichen Worhythmus sowie eine gleiche Aussprachekadenz aufweisen können. Vom Wortklang her sind die Marken daher als ähnlich einzustufen. Zu berücksichtigen ist auch, dass es sich bei beiden Zeichen um längere Wörter handelt. Solche längeren Wörter prägen sich dem Gedächtnis

weniger gut ein als Kurzwörter, so dass Unterschiede leichter überhört und überlesen werden (BGE 122 III 382 ff. E. 5a m.H.; Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.1).

7. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke 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 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, mit weiteren Hinweisen).
8. Vorliegend ist bei keinem der beiden Zeichen ein konkreter Sinngehalt auszumachen, der deren Ähnlichkeit auf der klang- und schriftbildlichen Ebene zu kompensieren vermöchte (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7.1).
9. Nachfolgend bleibt zu prüfen, ob die festgestellte Ähnlichkeit der Zeichen eine Verwechslungsgefahr zu begründen vermag.

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 mit weiteren Hinweisen).
2. Massgebend sind die Umstände des konkreten Einzelfalles wie der Kreis der massgeblichen Abnehmer und deren Aufmerksamkeit, die je nach Art der in Frage stehenden Produkte unterschiedlich zu beurteilen ist, sowie die Kennzeichnungskraft der kollidierenden Zeichen, welche den Schutzzumfang der Marken in entscheidender Weise prägt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3 f.).
3. Vorliegend werden die Vergleichszeichen für gleiche Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).
4. Der Schutzzumfang einer Marke definiert 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.5). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist damit vorgängig der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu klären.
5. Wie vorgängig ausgeführt (vgl. III. C. 8 hiavor), kann dem Begriff „PALEXIS“ kein konkreter und damit auch kein im Zusammenhang mit den für die Marke beanspruchten Waren

der Klasse 5 beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Der Widerspruchsmarke eignet somit ein normaler Schutzzumfang. Wieso der Markenadressat – wie die Widerspruchsgegnerin ausführt – im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren im Zeichen einen Hinweis auf den Vornamen „Alex“ oder „Alexis“ sehen sollte, ist nicht ersichtlich. Vielmehr wird das Zeichen „PALEXIS“ vom Betrachter als Einheit gelesen und damit als Fantasiebezeichnung aufgefasst.

6. Die angefochtene Marke „PALEMBRIS“ übernimmt die Anfangsbuchstaben „PALE“ sowie die Endung „IS“ der älteren Marke und weist eine gleiche Vokalfolge, einen gleichen Wortrhythmus sowie die gleiche Aussprachekadenz auf. Die Vergleichszeichen weisen daher in Klang und Schriftbild markante Ähnlichkeiten auf. Der vorhandene Unterschied in der Zeichenmitte kann leicht überhört werden und ist nicht derart, dass er das Gesamtbild der angefochtenen Marke wesentlich prägen würde und ihr eine eigene Individualität zu verleihen vermöchte. In Anbetracht der Warenidentität ist der von der angefochtenen Marke zu beachtende Abstand somit nicht eingehalten. Auch wenn man davon ausgeht, dass Pharmazeutika mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4), besteht die Gefahr, dass die beiden Zeichen im Erinnerungsbild der Abnehmer verwechselt werden. Eine Verwechslungsgefahr ist deshalb zu bejahen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.2). Der Widerspruch Nr. 10212 wird daher gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung die Schutzausdehnung verweigert.

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. Gemäss Art. 34 MSchG hat das Institut mit dem Entscheid über den Widerspruch auch darüber zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. Der obsiegenden Partei wird in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Die Höhe der Parteientschädigung richtet sich nach Art. 8 VKEV (Art. 24 Abs. 1 MSchV). Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass das Widerspruchsverfahren nicht nur möglichst einfach, sondern auch vergleichsweise kostengünstig sein soll (Richtlinien, Ziff. 9.4, 174 f.).
3. Das Institut spricht in einem Verfahren mit einfachem Schriftenwechsel in ständiger Praxis eine Parteikostenentschädigung von CHF 1'000.00 zu. Vorliegend gibt es keinen Grund, von der Praxis abzuweichen. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00.00 als angemessen. Zudem hat der Widerspruchsgegner der Widersprechenden die Widerspruchsgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 10212 wird gutgeheissen.
2. Der internationalen Registrierung Nr. 975 050 „PALEMBRIS“ wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren verweigert.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 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, 26. November 2009
Markenabteilung

Lic. iur. Gabriele Burillo-Struchen
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.