

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 12974 in Sachen

Arqule Inc
19 Presidential Way
US-Woburn, MA 01801

Widersprechende

vertreten durch Froriep Renggli
Bellerivestrasse 201
8034 Zürich

CH-Marke Nr. 446 431 „ARQULE“

gegen

Novartis AG
4002 Basel

Widerspruchsgegnerin

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

CH-Marke Nr. 638 776 „AQUELEN“

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 Schweizer Marke Nr. 638 776 „AQUELEN“ wurde am 17. Januar 2013 in Swissreg (www.swissreg.ch) veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 5: Pharmazeutische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen; Pflaster, Verbandmaterial.
2. Am 17. April 2013 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 446 431 „ARQULE“, die für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:
Klasse 1: Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, pharmazeutische, land-, garten-, forstwirtschaftliche und Laborzwecke;
Klasse 5: Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide;
Klasse 10: Chromatographen;
Klasse 42: Dienstleistungen der Forschung und Entwicklung für die chemische Industrie.
4. Mit Verfügung vom 22. April 2013 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 21. Juni 2013 reichte die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.
6. Mit Verfügung vom 26. Juni 2013 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen und den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
7. Mit Schreiben vom 30. Dezember 2013 reichte die Widersprechende innert zweifach erstreckter Frist ihre Replik ein.
8. Mit Verfügung vom 7. Januar 2014 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Die Widerspruchsgegnerin duplizierte am 7. März 2014.
10. Mit Verfügung vom 13. März 2014 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
11. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. 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).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 13. Mai 1997, die angefochtene Marke am 10. Januar 2013 hinterlegt. 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. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2, mit Hinweisen) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Vor Ablauf der Karenzfrist ist die Einrede des Nichtgebrauchs gemäss Art. 32 MSchG unzulässig und deshalb nicht zu beachten (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3).
5. Für die am 28. November 1997 im SHAB publizierte Widerspruchsmarke war die fünfjährige Karenzfrist zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 21. Juni 2013 seit längerem abgelaufen. Die Widerspruchsgegnerin erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 21. Juni 2013. Die Widersprechende hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 21. Juni 2008 und dem 21. Juni 2013, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2).
6. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.3).
7. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.4).
8. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Wird die Marke nur für einen Teil der eingetragenen Produkte gebraucht, ist sie auch nur insoweit geschützt. Die Benutzung für einen Teil der von der Marke beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen stellt keine Benutzung für die übrigen Waren und

Dienstleistungen dar. Insbesondere vermag der Gebrauch für einzelne Produkte in der Regel nicht als Gebrauch für den gesamten Oberbegriff zu gelten (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.5, mit Hinweisen).

9. Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag. Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten. Das Weglassen nebensächlicher Bestandteile oder eine Anpassung der Marke an den Zeitgeschmack sind zulässig, während das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.6).
10. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz. Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend.
11. Hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7, mit weiteren Hinweisen).
12. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die Widersprechende folgende Belege ins Recht:

Beilage 1: Ausdruck der Internetseite www.arqule.com betreffend das Firmenprofil.

Beilage 2: Ausdruck der Internetseite www.arqule.com betreffend das Produkt ARQ 197.

Beilage 3: Ausdruck der Internetseite www.arqule.com betreffend Kooperationen.

Beilage 4: Liste der klinischen Studien.

Beilage 5: Ausdruck eines Artikels aus der Zeitschrift JOURNAL ONKOLOGIE.

Beilage 6: Druckvorlage für die Beschriftung der Verpackungen, welche für die klinischen Studien verwendet werden.

Beilage 7: Abbildung der Verpackung, wie sie für klinische Versuche verwendet wird.

13. Zu den Belegen:

Beilage 1: Ausdruck der Internetseite www.arqule.com betreffend das Firmenprofil: Der Ausdruck stammt vom 30. Dezember 2013 und damit ausserhalb des massgeblichen Zeitraums (21. Juni 2008 - 21. Juni 2013). Die Angabe, dass das Copyright von 2011 ist, ändert nichts daran, dass sich der Inhalt der fraglichen Webseite im massgeblichen Zeitraum nicht feststellen lässt. Da dieses Beweismittel nicht datiert ist und kein Bezug zur Schweiz ersichtlich ist, kann daraus nichts über den Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz im massgeblichen Zeitraum abgeleitet werden.

Beilage 2: Ausdruck der Internetseite www.arqule.com betreffend das Produkt ARQ 197: Der Ausdruck stammt vom 30. Dezember 2013 und damit ausserhalb des massgeblichen Zeitraums. Die Angabe, dass das Copyright von 2011 ist, ändert nichts daran, dass sich der Inhalt der fraglichen Webseite im massgeblichen Zeitraum nicht feststellen lässt. Das Dokument weist keinen Bezug zur Schweiz auf. Zudem heisst das Produkt, welches der Krebstherapie dienen soll und sich derzeit in Phase 3 der klinischen Forschung befindet, ARQ 197, nicht ARQULE.

Beilage 3: Ausdruck der Internetseite www.arqule.com betreffend Kooperationen: Der Ausdruck stammt vom 30. Dezember 2013, inhaltlich bezieht sich der Text teilweise auf November 2008. Das Dokument hat keinen Bezug zur Schweiz und sagt nichts über den Gebrauch der Widerspruchsmarke aus.

Beilage 4: Liste der klinischen Studien: Die Schweiz ist nicht aufgeführt. Die Widersprechende führt in der Replik vom 30. Dezember 2013 selbst aus, dass in der Schweiz noch keine klinische Studie für das Produkt durchgeführt werden konnte. Daher weist diese Beilage keinen Bezug zur Schweiz auf und ist zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke in der Schweiz unbehelflich.

Beilage 5: Ausdruck eines Artikels vom 8. Mai 2013 aus der Zeitschrift JOURNAL ONKOLOGIE über den Aufwand, der nötig ist, um ein Medikament zu entwickeln: Dieser Artikel hat keinen Zusammenhang mit der Widerspruchsmarke.

Beilage 6: Druckvorlage für die Beschriftung der Verpackungen, welche für die klinischen Studien verwendet werden. Auch wenn darin das Länderkürzel „CH“ vorkommt, wie die Widersprechende ausführt, sagt dies noch nichts über einen effektiven Gebrauch in der Schweiz aus. Die Widersprechende hat selber ausgeführt, dass in der Schweiz noch keine klinische Studie für das Produkt durchgeführt werden konnte (vgl. Ausführungen zu Beilage 4 hiervoor).

Beilage 7: Abbildung der Verpackung, wie sie für klinische Versuche verwendet wird. Es gilt das zu Beilage 6 Gesagte.

14. Die Widersprechende bringt vor, dass an den Nachweis des Gebrauchs nicht zu hohe Anforderungen gestellt werden dürfen, da es sich vorliegend um ein Heilmittel zur Behandlung von Krebs handle, welches sich noch im Entwicklungsstadium befinde. Diese Argumentation geht fehl. Die Tatsache der fehlenden Zulassung ist bei der Prüfung der wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch zu berücksichtigen und kann nicht dazu führen, dass aufgrund der fehlenden Zulassung geringere Anforderungen an den Nachweis des Gebrauchs gestellt würden. Die Widersprechende führt aus, dass es sich beim hier fraglichen Heilmittel um einen Wirkstoff gegen Krebs handle, welches sich nach wie vor in der Entwicklungsphase befinde und nicht verkehrsfähig sei. Der markenmässige Gebrauch ist somit bereits aus tatsächlichen Gründen in der Schweiz nicht zulässig.
15. Zusammenfassend ist damit festzustellen, dass es der Widersprechenden nicht gelungen ist, den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in der Schweiz glaubhaft zu machen.

C. Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch

1. Die Widersprechende macht eventualiter – sollte der Gebrauch der Widerspruchsmarke aufgrund der eingereichten Belege als nicht glaubhaft beurteilt werden – wichtige Gründe für den Nichtgebrauch geltend, da eine Unmöglichkeit der rechtserhaltenden Benutzung für zulassungspflichtige Produkte vor Abschluss des Zulassungsverfahrens, namentlich bei Medikamenten, bestehe.
2. Bei Vorliegen wichtiger Gründe kann der Widersprechende sein Markenrecht trotz Nichtgebrauchs geltend machen (Art. 12 Abs. 1 i.V.m. Art. 32 MSchG; Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.5). Diese Ausnahmerebestimmung ist eng zu handhaben. Einen Nichtgebrauch rechtfertigen nur solche Gründe, die ausserhalb der Einflussphäre des Markeninhabers liegen (vgl. Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz – Markus WANG, Art. 12 MSchG, N. 20). Einen wichtigen Grund kann die Unmöglichkeit des Vertriebs der entsprechenden Waren vor Abschluss eines behördlichen Zulassungs- oder Bewilligungsverfahrens darstellen, wie dies beispielsweise bei Heilmitteln in der Regel der Fall ist (Noth/Bühler/Thouvenin – Markus WANG, Art. 12 MSchG, N. 20). Nicht berufen kann sich der Markeninhaber allerdings auf Verzögerungen in der Einleitung oder dem Abschluss des Verfahrens, die er selbst zu verantworten hat (vgl. BGE 100 II 230, E. 2 – Mirocor/Micronor).
3. Im vorliegenden Fall lassen sich aus den eingereichten Belegen nicht der Schluss gezogen werden, dass für das Produkt, welches mit der Widerspruchsmarke versehen werden soll, ein Zulassungsverfahren in der Schweiz anhängig gemacht worden wäre. Es wurden insbesondere noch keine klinischen Studien in der Schweiz durchgeführt, welche ein Zulassungsgesuch zwingend enthalten muss (vgl. Art. 10 Abs. 1 lit. a HMG).
4. Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass auch der Hinweis der Widersprechenden, wonach die Schweiz sämtliche Arzneimittelzulassungen autonom durchführe, nicht verfährt. Gemäss Art. 13 HMG werden die Ergebnisse der in einem anderen Land erfolgten Zulassung in der Schweiz berücksichtigt, wenn dieses Land über eine vergleichbare Arzneimittelkontrolle verfügt.

5. Zusammenfassend ist damit festzustellen, dass es der Widersprechenden nicht gelungen ist, den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen glaubhaft zu machen und dass auch keine wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht und sind keine wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch gegeben, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7).

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. Erfolgt, wie vorliegend, ein doppelter Schriftenwechsel, ergibt sich damit eine Parteikostenentschädigung von CHF 2'000.00.
3. Der Widerspruch Nr. 12974 wird abgewiesen. Die unterliegende Widersprechende wird kostenpflichtig. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 zugunsten der Widerspruchsgegnerin als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 12974 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 22. Mai 2014
Markenabteilung

Lic. iur. Gabriele Burillo-Struchen
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.