

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 13208 in Sachen

Laverana GmbH & Co. KG

Am Weingarten 4

DE-30974 Wennigsen

Widersprechende

vertreten durch Beutler Künzi Stutz AG, Thunstrasse 63, 3000 Bern 6

Internationale Registrierung Nr. 999 924 "lavera Neutral"

gegen

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG

Willmar-Schwabe-Strasse 4

DE-76227 Karlsruhe

Widerspruchsgegnerin

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

CH-Marke Nr. 644 069 "Lavela"

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. 644 069 "Lavela" wurde am 24. Mai 2013 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 05 Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, Babykost; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide.
2. Am 23. August 2013 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 999 924 "lavera Neutral", die für folgende Waren geschützt ist:
Klasse 03 Produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques, cosmétiques décoratifs; lotions et crèmes pour le visage; crèmes et lotions cutanées nettoyantes, crèmes et lotions pour les mains et le corps; crèmes hydratantes teintées, maquillages, fond de teint, poudre et fards à joues; bâtons correcteurs, bâtons à lèvres, crayons à lèvres, eye-liners en stylo et mascara, ombre à paupières; produits solaires; produits de soins podologiques; lotions et crèmes pour les pieds; exfoliants; instruments abrasifs sous forme de pierres ponce; poudres et lotions non médicamenteuses pour soins thermaux podologiques; produits de soins corporels, gels de douche, produits de soins capillaires; shampooings et lotions capillaires, après-shampooings, shampooings et après-shampooings deux en un, laques, mousses et gels coiffants; colorants capillaires; produits de soins pour bébés et nourrissons; huiles pour le bain, shampooings, huiles et crèmes cutanées; crèmes antirides; huiles de massage; produits de toilette pour hommes; crème à raser, baumes après-rasage; déodorants; produits d'hygiène buccale (autres qu'à usage médical); préparations buccales et d'hygiène buccale, produits rafraîchissants pour l'haleine et produits rafraîchissants pour la bouche, vaporisateurs buccaux, produits de rinçage buccal, dentifrices; dentifrices, produits contre la transpiration;
Klasse 05 Produits pharmaceutiques et produits de soins de santé; lubrifiants médicamenteux; préparations hygiéniques et substances diététiques, substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels; préparations de vitamines; désinfectants, tisanes; produits contre les cors aux pieds; crayons antimigraineux; lactose; graisse à traire, autre que denrée alimentaire, boissons et substances diététiques, notamment pour bébés, nourrissons et enfants, comprises dans cette classe.
4. Mit Verfügung vom 2. September 2013 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 5. März 2014 hat die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme eingereicht.
6. Mit Verfügung vom 13. März 2014 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien 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 22. Dezember 2008 im internationalen Register eingetragen und die angefochtene Marke am 15. Mai 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. Vergleich der Waren

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. 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).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 05 Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, Babykost; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide.
3. Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für folgende Waren:
Klasse 03 Produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques, cosmétiques décoratifs; lotions et crèmes pour le visage; crèmes et lotions cutanées nettoyantes, crèmes et lotions pour les mains et le corps; crèmes hydratantes teintées, maquillages, fond de teint, poudre et fards à joues; bâtons correcteurs, bâtons à lèvres, crayons à lèvres, eye-liners en stylo et mascara, ombre à paupières; produits solaires; produits de soins podologiques; lotions et crèmes pour

les pieds; exfoliants; instruments abrasifs sous forme de pierres ponce; poudres et lotions non médicamenteuses pour soins thermaux podologiques; produits de soins corporels, gels de douche, produits de soins capillaires; shampoings et lotions capillaires, après-shampoings, shampoings et après-shampoings deux en un, laques, mousses et gels coiffants; colorants capillaires; produits de soins pour bébés et nourrissons; huiles pour le bain, shampoings, huiles et crèmes cutanées; crèmes antirides; huiles de massage; produits de toilette pour hommes; crème à raser, baumes après-rasage; déodorants; produits d'hygiène buccale (autres qu'à usage médical); préparations buccales et d'hygiène buccale, produits rafraîchissants pour l'haleine et produits rafraîchissants pour la bouche, vaporisateurs buccaux, produits de rinçage buccal, dentifrices; dentifrices, produits contre la transpiration;

Klasse 05 Produits pharmaceutiques et produits de soins de santé; lubrifiants médicamenteux; préparations hygiéniques et substances diététiques, substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels; préparations de vitamines; désinfectants, tisanes; produits contre les cors aux pieds; crayons antimigraineux; lactose; graisse à traire, autre que denrée alimentaire, boissons et substances diététiques, notamment pour bébés, nourrissons et enfants, comprises dans cette classe.

4. Die angefochtenen *pharmazeutische Erzeugnisse* (Kl. 5) sind identisch zu den *produits pharmaceutiques* (Kl. 5) des Widerspruchszeichens. Die angefochtenen *Hygienepreparate für medizinische Zwecke* (Kl. 5) fallen unter die weit gefassten *préparations hygiéniques* des Widerspruchszeichens, welche jedwelche Hygienepreparate der Klasse 5 umfassen, weshalb Warengleichheit besteht.
5. Die angefochtenen *diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen* (Kl. 5) sind gleich oder hochgradig gleichartig zu den *substances diététiques à usage médical, compléments nutritionnels, compléments nutritionnels, préparations de vitamines, boissons et substances diététiques, notamment pour bébés, nourrissons et enfants, comprises dans cette classe* (Kl. 5) des Widerspruchszeichens, da sie die gleiche Zweckbestimmung, ein verwandtes Herstellungs-Know-how aufweisen und weitgehend substituierbar sind.
6. Die *substances diététiques* (Kl. 5) des Widerspruchszeichens umfassen in dieser offenen Formulierung auch diätetische Substanzen für Tiere. Diese sind aufgrund der gleichen Zweckbestimmung und der Übereinstimmung im Know-how hochgradig gleichartig zu den angefochtenen *diätetische Erzeugnisse für veterinärmedizinische Zwecke* (Kl. 5). Zwischen den *substances diététiques* (Kl. 5) des Widerspruchszeichens und den angefochtenen *veterinärmedizinische Erzeugnissen* (Kl. 5) besteht ebenfalls Warengleichheit, da erstere für tiermedizinische Zwecke bestimmt sein und allenfalls anstelle eines Arzneimittels oder als Ergänzung dazu eingenommen werden können. Auch stellen grössere Hersteller *veterinärmedizinischer Erzeugnisse* und diätetische Substanzen für Tiere her (vgl. bspw. http://www.ah.novartis.ch/page/content/index.asp?MenuID=371&ID=592&Menu=1&Item=13.2.3#Die_Therapie; Suchabfrage vom 13.06.2014).
7. Unter die *compléments nutritionnels* (Kl. 5) des Widerspruchszeichens fallen auch die *compléments nutritionnels* für Tiere und demzufolge die angefochtenen *Nahrungsergänzungsmittel für Tiere* (Kl. 5). Es liegt Gleichheit vor.
8. Des Weiteren besteht starke Gleichartigkeit zwischen den *produits pharmaceutiques* (Kl. 5) der Widerspruchsmarke und den angefochtenen *Pflaster, Verbandmaterial, Desinfektionsmittel, Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren, Fungizide* (Kl. 5). Bei letzteren handelt es sich ebenfalls um pharmazeutische Produkte (vgl. BVGer B-1760/2012, E. 5.2 – ZURCAL / ZORCALA; RKGE in sic! 2005, 655 E. 7 – LEPONEX / Felonex; RKGE in sic! 2005, 576 E. 6 – Silkis / Sipqis) oder um Waren, die pharmazeutische Produkte enthalten können wie z.B. *Pflaster* und *Verbandsmaterial*. Insbesondere sind *Desinfektionsmittel* Präparate zu medizinischen Zwecken (vgl. RKGE in sic! 2005, 655 E. 7 – LEPONEX / Felonex) und *Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren, Fungizide* solche zur Behandlung von Lausbefall bzw. zur Behandlung von Fusspilz.
9. Die angefochtenen *Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke* dienen zwar nicht der Heilung von Krankheiten, sondern werden primär von Zahnärzten zum Flickern von Zahnlöchern und zur

Herstellung von Gebissabdrücken verwendet, weshalb sie nicht unter die *pharmazeutische Erzeugnisse* des Widerspruchszeichens fallen. Die *Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke* können jedoch unter den weit gefassten Warenbegriff *produits de soins de santé* des Widerspruchszeichens, welcher jedwelche Produkte der Gesundheitspflege und demzufolge auch zahnmedizinische Präparate umfasst, subsumiert werden. Die Gleichartigkeit ist damit erstellt.

10. Demgegenüber haben die angefochtenen *Herbizide* (Kl. 5) offensichtlich andere Verwendungszwecke als die *produits pharmaceutiques et produits de soins de santé; lubrifiants médicamenteux; préparations hygiéniques et substances diététiques, substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels; préparations de vitamines; désinfectants, tisanes; produits contre les cors aux pieds; crayons antimigraineux; lactose; graisse à traire, autre que denrée alimentaire, boissons et substances diététiques, notamment pour bébés, nourrissons et enfants, comprises dans cette classe* (Kl. 5) des Widerspruchszeichens. Dasselbe gilt im Verhältnis zwischen den angefochtenen *Herbizide* (Kl. 5) und den Körper- und Schönheitspflegeprodukten *produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques, cosmétiques décoratifs; lotions et crèmes pour le visage; crèmes et lotions cutanées nettoyantes, crèmes et lotions pour les mains et le corps; crèmes hydratantes teintées, maquillages, fond de teint, poudre et fards à joues; bâtons correcteurs, bâtons à lèvres, crayons à lèvres, eye-liners en stylo et mascara, ombre à paupières; produits solaires; produits de soins podologiques; lotions et crèmes pour les pieds; exfoliants; instruments abrasifs sous forme de pierres ponce; poudres et lotions non médicamenteuses pour soins thermaux podologiques; produits de soins corporels, gels de douche, produits de soins capillaires; shampooings et lotions capillaires, après-shampooings, shampooings et après-shampooings deux en un, laques, mousses et gels coiffants; colorants capillaires; produits de soins pour bébés et nourrissons; huiles pour le bain, shampooings, huiles et crèmes cutanées; crèmes antirides; huiles de massage; produits de toilette pour hommes; crème à raser, baumes après-rasage; déodorants; produits d'hygiène buccale (autres qu'à usage médical); préparations buccales et d'hygiène buccale, produits rafraîchissants pour l'haleine et produits rafraîchissants pour la bouche, vaporisateurs buccaux, produits de rinçage buccal, dentifrices; dentifrices, produits contre la transpiration* (Kl. 3) des Widerspruchszeichens. Auch bezüglich Herstellungsstätten, fabrikationsspezifischem Know-how sind klare Unterschiede festzustellen. Zudem sind die sich gegenüberstehenden Produkte nicht substituierbar. Diese Umstände sind dem Publikum (Fachkreise wie Medizinalpersonen, Apotheker, Ärzte und Durchschnittskonsumenten) ohne Weiteres bekannt, weshalb die Gleichartigkeit zu verneinen ist.
11. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit in Bezug auf die *Herbizide* (Kl. 5) zu verneinen und der Widerspruch in diesem Umfang abzuweisen ist. In Bezug auf die angefochtenen *pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepreparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, Babykost; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide* (Kl. 5) ist die Gleichartigkeit hingegen zu bejahen, weshalb nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen ist.
12. Die von der Widersprechenden vorgebrachte Bekanntheit der Widerspruchsmarke kann offen bleiben, weil auch eine gegebenenfalls erhöhte Kennzeichnungskraft eine nicht bestehende Gleichartigkeit nicht zu kompensieren vermöchte (vgl. BGR in sic! 2010, 252 E. 5.6.1, 5.6.3 – Coolwater / cool water).

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 "lavera Neutral" (Widerspruchsmarke) und "Lavela" (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. Das angefochtene Zeichen "Lavela" hat das erste Worтеlement "lavera" des Widerspruchszeichens nahezu vollständig übernommen und lediglich den letzten Konsonanten ersetzt: r durch l. Dies führt zwangsläufig zu Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild. Der Umstand, dass der Anfangsbuchstabe beim Widerspruchszeichen in Kleinbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht. Auch bestehen aus semantischer Sicht keine rechtsgenüglichen Unterschiede, welche die festgestellte Ähnlichkeit im Schrift- und Klangbild aufzuheben vermöchten (vgl. zum Sinngehalt, Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1). Der Wortbestandteil "lavera" des Widerspruchszeichens kann zwar in die italienischen Wörter "la" und "vera" (auf Deutsch: der Ehering, die Wahre, die Aufrichtige, die Wirkliche, die Echte; vgl. www.pons.de; Suchabfragen zu vera und vero vom 5. Juni 2014) zerlegt werden und das angefochtene Zeichen in die italienischen Begriffe "la" und "vela" (auf Deutsch: das Segel; vgl. www.pons.de; Suchabfrage vom 5. Juni 2014). Es besteht jedoch die Gefahr des Verhörens bzw. Verlesens zwischen den dreisilbigen Wörtern "lavera" und "Lavela", welche weniger leicht erfasst werden und sich weniger leicht einprägen als Kurzwörter, sodass auch auf der semantischen Ebene keine Differenzierung der Begriffe "Lavela" und "lavera" möglich ist. Dem überwiegenden Teil der Abnehmer (Fachkreise wie Medizinalpersonen, Apotheker, Ärzte und Durchschnittskonsument) werden die zitierten Sinngehalte der beiden Marken zudem nicht geläufig sein und sie werden von zwei Fantasiebegriffen ausgehen. Die Zeichen rufen demzufolge trotz des zusätzlichen Wortbestandteils "Neutral" des Widerspruchszeichens (in den Bedeutungen von: weder sauer noch basisch, zu allem passend usw. vgl. www.wissen.de; Suchabfrage vom 5. Juni 2014) keine klar unterschiedlichen Gedankenverbindungen hervor. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

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. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren 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). Gemäss ständiger Rechtsprechung werden Pharmazeutika in der Regel mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft. Die übrigen Waren der Klasse 5 wie bspw. die diätetische Erzeugnisse, Nahrungsergänzungsmittel werden sodann mit einer gewissen Regelmässigkeit nachgefragt, weshalb grundsätzlich von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen ist.
3. Ist der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch, so ist dies ein Indiz für die Verwechselbarkeit. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden. Grundsätzlich ist somit bereits die Übernahme eines durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Elements geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Kommt dem übernommenen Bestandteil in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen kein direkt beschreibender Gehalt zu, so gilt dieser als normal kennzeichnungskräftig (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3 u. 7.7 m.w.H.).
4. Wie dargetan, ist anzunehmen, dass die Abnehmer das Zeichenelement "lavera" der Widerspruchsmarke

als Fantasiewort wahrnehmen (vgl. III. C. 3 hiervor). Auch in den Bedeutungen von "der Ehering, die Wahre, die Aufrichtige, die Wirkliche, die Echte" (vgl. www.pons.de; Suchabfragen zu vera und vero vom 5. Juni 2014) kann dem Zeichenelement "lavera" in Verbindung mit der hier interessierenden Warenklasse 5 kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Der Begriff "Lavera" ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und ihm kommt ein normaler Schutzzumfang zu.

5. Die Widerspruchsgegnerin wendet in ihrer Stellungnahme vom 5. März 2014 ein (vgl. dort C. 7 ff.), im Begriff "lavera" sei der französischsprachige Infinitiv "se laver" und damit der Sinngehalt "waschen, sauber machen" erkennbar, welcher sich für die betroffenen Waren in der Klasse 5 als insofern beschreibend erweise als deren Zweck und Funktion angesprochen werde. Pharmazeutische Erzeugnisse "reinigten" den Körper vor Krankheit verursachenden Bakterien oder Viren und würden den Patienten derart zur Wiedererlangung ihrer Gesundheit verhelfen. Den Ausführungen der Widerspruchsgegnerin kann nicht gefolgt werden. In Verbindung mit der strittigen Warenklasse 5 drängt sich dieses Zeichenverständnis nicht auf. Wie dargetan, ist anzunehmen, dass die Abnehmer (Fachkreise wie Medizinalpersonen, Apotheker, Ärzte und Durchschnittskonsument) das Zeichenelement "Lavera" der Widerspruchsmarke als Fantasiewort wahrnehmen oder aber in die italienischen Begriffe "la" und "vera" aufteilen werden (vgl. III. C. 3 hiervor).
6. Die (nahezu) vollständige Übernahme eines Zeichenelements einer älteren Marke (wie vorliegend) ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass der übernommene Bestandteil schwach ist und dieser mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3). Die angefochtene Marke "Lavela" hat den kennzeichnungskräftigen Bestandteil "lavera" der Widerspruchsmarke nahezu vollständig übernommen und weist keine weiteren Zeichenelemente auf, welche deren Sinngehalt und Gesamteindruck hinreichend zu verändern vermöchten, weshalb kein ausreichender Zeichenabstand gegeben ist. Lediglich ein Konsonant der dreisilbigen Wörter "Lavela" und "lavera", welche in der Regel weniger leicht erfasst werden als Kurzwörter, ist verschieden. Es besteht die Gefahr des Verhörens und Überlesens. Auch ist zu beachten, dass die sich gegenüberstehenden Wortbestandteile "lavera" (Widerspruchsmarke) bzw. "Lavela" (angefochtene Marke) die gleiche Vokalfolge aufweisen. Wortelemente bzw. Zeichen, die sich wie vorliegend reimen, gelten zudem infolge des ähnlichen Wortklangs grundsätzlich als verwechselbar (vgl. BVGer B-6665/2010, E. 9.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office unter <http://www.bvger.ch>). Die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise dürfen überdies nicht überspannt werden. Vielmehr ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, RN 957). Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der Warenidentität bzw. starken Gleichartigkeit ist der geringfügige Unterschied am Wortende der angefochtenen Marke nicht geeignet, deren Gesamteindruck und Sinngehalt hinreichend zu verändern, trotz des teils erhöhten Aufmerksamkeitsgrads der Verkehrskreise (Durchschnittskonsumenten und Fachkreise wie Medizinalpersonen, Ärzte, Apotheker). Die Verwechslungsgefahr ist folglich zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 13208 wird daher teilweise gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 644 069 "Lavela" im Umfang der bestehenden Warengleichheit bzw. -gleichartigkeit (vgl. III. B. 11 hiervor) widerrufen.
7. Bei diesem Verfahrensausgang kann die von der Widersprechenden vorgebrachte Bekanntheit offen bleiben.

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 mehrheitlich durchgedrungen, weshalb ihr praxisgemäss die volle Parteientschädigung zuzusprechen ist. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 als angemessen. Zudem hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden die Widerspruchsgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 13208 wird teilweise gutgeheissen, nämlich hinsichtlich folgender Waren:

Klasse 05 Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, Babykost; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide.

2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 644 069 "Lavela" wird für folgende Waren widerrufen:

Klasse 05 Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, Babykost; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide.

3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 13. Juni 2014
Markenabteilung

Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin
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.