

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 12598 in Sachen

MediGene AG
Lochhamer Strasse 11
DE- 82152 Planegg/Martinsried

Widersprechende

vertreten durch
Isler & Pedrazzini AG
Postfach 1772
8027 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 916 277 „VEREGEN“

gegen

Ceregene, Inc.
9381 Judicial Dr., Suite 130
US-San Diego, CA 92121

Widerspruchsgegnerin

CH-Marke Nr. 630 554 "CEREGENE"

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. 630 554 "CEREGENE" wurde am 8. Juni 2012 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 5:

Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, einschliesslich virale Vektoren und Zellen für Vektorsysteme und mit viralen Vektoren transformierte Zellen (packaging cells) für therapeutische und klinische Verwendung bei der Behandlung von autoimmunen Erkrankungen, Infektionskrankheiten, Entzündungen, genetisch bedingten Erkrankungen und Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide;

Klasse 42:

Forschung und Produkteentwicklung auf dem Gebiet der Biotechnologie.

2. Am 7. September 2012 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 916 277 "VEREGEN", die für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 5:

Produits pharmaceutiques destinés à des applications locales, à savoir produits pharmaceutiques destinés au traitement d'affections cutanées telles que verrues, verrues anogénitales et condylomes acuminés.

4. Mit Verfügung vom 7. September 2012 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 5. März 2013 beantragte die Widerspruchsgegnerin nach zweimalig erstreckter Frist die Sistierung des Verfahrens.
6. Mit Verfügung vom 8. März 2013 wurde das Verfahren auf unbestimmte Zeit sistiert.
7. Mit Schreiben vom 30. Mai 2014 wurden die Parteien aufgefordert, dem Institut innert 30 Tagen mitzuteilen, ob weiterhin Gründe für eine Verfahrenssistierung vorliegen.
8. Mit Schreiben vom 27. Juni 2014 teilte der Vertreter der Widerspruchsgegnerin dem Institut mit, dass die Firma seiner Mandantin ihren Betrieb eingestellt habe. Die Ceregene, Inc. sei aufgelöst worden, weshalb er sein Mandat niederlege.
9. Mit Verfügung vom 25. August 2014 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
10. Auf die einzelnen Ausführungen der Widersprechenden wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, 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 11. Oktober 2006 unter Beanspruchung einer US-amerikanischen Priorität vom 17. April 2006 gemäss Art. 4 PVUe (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04) im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke wurde am 24. Februar 2012 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.
3. Wer an einem Verwaltungsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 42 MSchG). Kommt die Widerspruchsgegnerin einer entsprechenden Aufforderung nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen. Der von der Widerspruchsgegnerin bestellte Vertreter hat mit Schreiben vom 27. Juni 2014, unter Hinweis auf die Auflösung der Gesellschaft seiner Mandant, sein Mandat niedergelegt. Da auch kein neuer Vertreter bestellt worden ist, ist die Widerspruchsgegnerin vom Verfahren auszuschliessen und der Entscheid gestützt auf Art. 36 VwVG im Bundesblatt zu publizieren

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

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. 2014, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/r/ma/r/ma_d.pdf).

Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 5:

Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, einschliesslich virale Vektoren und Zellen für Vektorsysteme und mit viralen Vektoren transformierte Zellen (packaging cells) für therapeutische und klinische Verwendung bei der Behandlung von autoimmunen Erkrankungen, Infektionskrankheiten, Entzündungen, genetisch bedingten Erkrankungen und Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide;

Klasse 42:

Forschung und Produkteentwicklung auf dem Gebiet der Biotechnologie.

Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für folgende Waren:

Klasse 5:

Produits pharmaceutiques destinés à des applications locales, à savoir produits pharmaceutiques destinés au traitement d'affections cutanées telles que verrues, verrues anogénitales et condylomes acuminés.

2. Pharmazeutische Präparate gelten ungeachtet ihrer jeweiligen besonderen Indikation untereinander als hochgradig gleichartig (BVGer B-1760/2012 [11.03.2013], E. 5.2 – ZURCAL / ZORCALA), so dass zwischen den angefochtenen Waren in Klasse 5 „Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, einschliesslich virale Vektoren und Zellen für Vektorsysteme und mit viralen Vektoren transformierte Zellen (packaging cells) für therapeutische und klinische Verwendung bei der Behandlung von autoimmunen Erkrankungen, Infektionskrankheiten, Entzündungen, genetisch bedingten Erkrankungen und Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems“ und den für die Widerspruchsmarke beanspruchten „Produits pharmaceutiques destinés à des applications locales, à savoir produits pharmaceutiques destinés au traitement d'affections cutanées telles que verrues, verrues anogénitales et condylomes acuminés“ Gleichheit, bzw. soweit für die angefochtene Marke mit dem Oberbegriff „Pharmazeutische Erzeugnisse“ Schutz für andere pharmazeutische Präparate als für diejenigen der Widersprechenden beansprucht wird, Gleichartigkeit gegeben ist.
3. Die angefochtenen „diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Desinfektionsmittel“ (Klasse 5) werden üblicherweise im medizinischen Bereich eingesetzt. Darüber hinaus werden diese typischerweise auch in Apotheken und/oder Drogerien verkauft. Schliesslich kann ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass der Abnehmer annehmen kann, dass ein Anbieter von pharmazeutischen Präparaten auch „diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ und „Desinfektionsmittel“ herstellt (vgl. diesbezüglich RKGE in sic! 2005, 655, E. 7 - LEPONEX / Felonex). Aus dem Gesagten ergibt sich, dass diese Waren mit den von der Widersprechenden beanspruchten pharmazeutischen Produkten ebenfalls gleichartig sind.
4. Die angefochtenen „Pflaster, Verbandmaterial“ (Klasse 5) können mit Pharmazeutika versehen sein. Pflaster und Verbandsmaterial (z.B. Bandagen) können Cremes, Lotionen oder Gel enthalten. Insbesondere existieren auch Pflaster zur Behandlung von Warzen (vgl. auch http://de.wikipedia.org/wiki/Transdermales_Pflaster, abgerufen am 02.11.2014 sowie <http://www.zurrose.ch/elixan-warzenpflaster.html>, abgerufen am 02.11.2014). Solche kombinierten Produkte sind mit pharmazeutischen Erzeugnissen und damit auch mit den für die Widerspruchsmarke beanspruchten spezifischen Pharmazeutika gleichartig.
5. Bei Mitteln zur Vertilgung von schädlichen Tieren kann es sich unter anderem um Präparate zur Behandlung von Lausbefall und bei Fungiziden um Präparate zur Behandlung von Fusspilz, Scheidenpilz, etc. handeln, somit handelt es sich ebenfalls um Mittel mit therapeutischer Wirkung und sie sind daher gleichartig mit den pharmazeutischen Produkten der Widersprechenden.
6. Bei den in der Klasse 5 weiter angefochtenen Waren "Herbiziden" handelt es sich indessen um Unkrautbekämpfungsmittel und damit um Substanzen, die störende Pflanzen abtöten sollen (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Herbizide>, abgerufen am 02.11.2014), weshalb keine markenrechtlich relevanten Bezugspunkte oder ein sachlogischer Zusammenhang zu einem pharmazeutischen Produkt zu erkennen sind. Auch die in der Klasse 5 angefochtene "Babykost" ist nicht gleichartig mit den pharmazeutischen Produkten der Widersprechenden, weil Babynahrung im Sinn eines Alltagsproduktes, das nicht der Heilung von Krankheiten dient und das auch bei Grossverteilern erhältlich ist und von Unternehmen der Nahrungsmittelindustrie hergestellt wird einen ganz anderen Verwendungszweck und andere Eigenschaften inne hat als pharmazeutische Produkte (RKGE in sic! 2005, 655, E. 7 - LEPONEX / Felonex). Die angefochtenen „Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke“ werden von Unternehmen der Medizinaltechnik gefertigt und dienen nicht der Heilung von Krankheiten, sondern werden primär von Zahnärzten zum Flickern von Zahnlöchern und zur Herstellung von Gebissabdrücken verwendet (RKGE in sic! 2005, 655, E. 7 - LEPONEX / Felonex). Diese Waren verfügen somit über einen ganz anderen Ver-

wendungszweck als pharmazeutische Produkte, weshalb bezüglich dieser Waren ebenfalls keine Gleichartigkeit vorliegt. Pharmazeutische Produkte sind ausschliesslich für Menschen bestimmt, wohingegen die angefochtenen „veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, einschliesslich virale Vektoren und Zellen für Vektorsysteme und mit viralen Vektoren transformierte Zellen (packaging cells) für therapeutische und klinische Verwendung bei der Behandlung von autoimmunen Erkrankungen, Infektionskrankheiten, Entzündungen, genetisch bedingten Erkrankungen und Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems“ ausschliesslich für Tiere bestimmt sind. Diese Waren richten sich somit an unterschiedliche Abnehmer und haben andere Vertriebskanäle, weshalb auch bezüglich dieser Waren die Gleichartigkeit zu verneinen ist (vgl. RKGE in sic! 2005, 655 E. 7 – Leponex / Felonex).

7. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch erheblich relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. Dabei sind nur solche Waren und Dienstleistungen von Bedeutung, welche vom Markeninhaber auch tatsächlich gewerbsmässig angeboten werden. Die sogenannten Hilfswaren resp. Hilfsdienstleistungen, welche lediglich zur Förderung des Absatzes der Hauptware erbracht werden, gehören nicht dazu (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.3).

Die Widersprechende nimmt auch bezüglich der in Klasse 42 angefochtenen „*Forschung und Produktentwicklung auf dem Gebiet der Biotechnologie*“ Gleichartigkeit mit der von ihr in Klasse 5 beanspruchten Waren an. Dabei erkennt sie, dass keine Marktüblichkeit besteht, dass Pharmahersteller solche Dienstleistungen als selbständig kommerzialisierte Produkte anbieten. Falls Pharmahersteller überhaupt Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen erbringen, handelt es sich um intern erbrachte Dienste zur Förderung der eigenen Produktentwicklung und nicht um Dienstleistungen für Dritte. Es handelt sich damit um wirtschaftlich unselbständige Hilfsdienstleistungen, die keine Gleichartigkeit zu begründen vermögen (vgl. auch BVGer B-5390/2009 [17.08.2010], E. 3.2 – ORPHAN EUROPE (fig.) / ORPHAN INTERNATIONAL).

8. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit/Gleichheit teilweise zu bejahen ist, nämlich für folgende Waren der Klasse 5: „*Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, einschliesslich virale Vektoren und Zellen für Vektorsysteme und mit viralen Vektoren transformierte Zellen (packaging cells) für therapeutische und klinische Verwendung bei der Behandlung von autoimmunen Erkrankungen, Infektionskrankheiten, Entzündungen, genetisch bedingten Erkrankungen und Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide*“. In Bezug auf diese Waren ist somit nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Da die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch hingegen bezüglich folgender Waren und Dienstleistungen bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 in fine): „*veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, einschliesslich virale Vektoren und Zellen für Vektorsysteme und mit viralen Vektoren transformierte Zellen (packaging cells) für therapeutische und klinische Verwendung bei der Behandlung von autoimmunen Erkrankungen, Infektionskrankheiten, Entzündungen, genetisch bedingten Erkrankungen und Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems; Babykost; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Herbizide*“ in Klasse 5 sowie in Klasse 42 „*Forschung und Produktentwicklung auf dem Gebiet der Biotechnologie*“.

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 "VEREGEN" (Widerspruchsmarke) und "CEREGENE" (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 Vergleichszeichen stimmen bezüglich ihrer Wortmitte "EREGEN", welche zugleich den grössten Teil der Zeichen ausmacht, überein. Die Zeichen "VEREGEN" und "CEREGENE" verfügen sodann über eine ausgeprägt ähnliche Vokalfolge, nämlich E-E-E gegenüber E-E-E-E und die Konsonantenfolge unterscheidet sich lediglich im ersten Buchstabe „V“ bzw. „C“, womit die Zeichen auf schriftbildlicher und phonetischer Ebene insgesamt ausgeprägt ähnlich sind. Bezüglich dem Deutschen und Italienischen stehen sich zwei Zeichen mit drei bzw. 4 Silben gegenüber, was bezüglich ihrer Aussprachekadenz zumindest zu einer Ähnlichkeit führt. Da im Französischen der „E“ in "CEREGENE" nicht ausgesprochen wird, stehen sich für die französischsprachigen Abnehmer zwei Zeichen mit gleicher Silbenzahl und somit gleicher Aussprachekadenz gegenüber. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Vergleichszeichen sowohl auf schriftbildlicher als auch auf phonetischer Ebene äusserst ähnlich sind.
4. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, ist für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entscheidend. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weisen die Wortbestandteile einer Marke 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1 mit Hinweisen sowie BGE 121 III 377, E. 2b – BOSS / BOKS). Die angefochtene Marke übernimmt das Element „GEN“ im Zeichenende „GENE“. „Gen“ kommt insbesondere die Bedeutung „Träger der Erbanlage“ zu (vgl. <https://www.munzinger.de/search/document?index=duden-d1&id=D100000608&type=text/html&query.key=dhJKSwpS&template=/publikationen/duden/document.js&preview=#D10000032342>, abgerufen am 02.11.2014). Das in der angefochtenen Marke enthaltene Element „GENE“ kann einerseits im Sinn des Plurals des übernommen Teils „GEN“ verstanden werden oder aber im Sinn der englischen Übersetzung „gene“ (vgl. <http://de.pons.com/übersetzung?q=gene&l=deen&in=&lf=de>, abgerufen am 02.11.2014). Der Widerspruchsmarke wird dem Element „GEN“ „VERE“ vorangestellt, wobei „vere“ auf Lateinisch die Bedeutung „der Wahrheit gemäss, wirklich“ zukommt (vgl. <http://de.pons.com/übersetzung?q=vere&l=dela&in=&lf=de>, abgerufen am 02.11.2014). In der angefochtenen Marke wird dem Element „GENE“ „CERE“ vorangestellt, wobei „cere“ auf Englisch mit „a soft waxy swelling, containing the nostrils, at the base of the upper beak in such birds as the parrot, bzw. “to wrap (a corpse) in a cerecloth“ definiert wird (vgl. <http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cere?showCookiePolicy=true>, abgerufen am 02.11.2014). Höchstens die angesprochenen Fachkreise erkennen aufgrund ihrer erhöhten Englischkenntnisse und Lateinkenntnisse einen Unterschied auf semantischer Ebene der Vergleichszeichen. Für die ebenfalls angesprochenen Durchschnittsabnehmer stehen sich zwei Fantasiezeichen gegenüber, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass sie „CERE“ und/oder „VERE“ verstehen. Beide Abnehmerkreise werden aber in den Elementen „GEN“ und „GENE“ eine Übereinstimmung erkennen.

5. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die festgestellten Ähnlichkeiten eine Verwechslungsgefahr zu begründen vermögen.

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).
3. Wie weiter oben aufgeführt, kann die Widerspruchsmarke in die Elemente „VERE“ und „GEN“ aufgeteilt werden, wobei „vere“ auf Lateinisch die Bedeutung „der Wahrheit gemäss, wirklich“ zukommt und „GEN“ insbesondere die Bedeutung „Träger der Erbanlage“. Selbst die angesprochenen Fachkreise, bei welchen grundsätzlich von Lateinkenntnissen sowie erhöhten Englischkenntnissen ausgegangen werden kann, werden im Widerspruchszeichen als Ganzes in Verbindung mit den beanspruchten Waren keine direkt beschreibende Angabe erkennen. Die Widerspruchsmarke verfügt über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang.
4. Die Vergleichszeichen werden, soweit vorliegend noch interessierend, 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).
5. Die Ähnlichkeiten auf phonetischer und schriftbildlicher Ebene bergen die Gefahr des Überhörens und/oder Überlesens bzw. die Gefahr, dass der Abnehmer die beiden Zeichen in seinem in der Regel verschwommenen Erinnerungsbild verwechselt. Den Unterschieden auf der Ebene des Sinngehalts, welche jedoch ohnehin höchstens die angesprochenen Fachkreise erkennen, kommen vorliegend keine kompensierende Wirkung zu. Die Verwechslungsgefahr der beiden Zeichen ist somit vorliegend für die noch massgebenden Waren zu bejahen, selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass zumindest ein Teil der strittigen Waren der Klasse 5 in der Regel mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6). Da die Vergleichszeichen vorliegend, wie dargelegt wurde, nicht nur im Element „GEN“ übereinstimmen, sondern die Widerspruchsgegnerin diesem in ihrem Zeichen das dem Element „VERE“ der Widerspruchsmarke äusserst ähnlich klingende „CERE“ voranstellt, ändert an diesem Ergebnis auch der Umstand nichts, dass „GEN“, isoliert betrachtet, zumindest für einen Teil der angefochtenen Waren kennzeichnungsschwach ist, denn sowohl Medikamente als auch Diäten können spezifisch auf jeden Menschen mit seiner individuellen DNA abgestimmt werden (vgl. <http://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=23921>; <http://www.welt.de/gesundheit/article13574336/Bald-erhaelt-jeder-Patient-seine-Therapie.html> sowie <http://www.zeit.de/zeit-wissen/2013/05/dna-diaet-gene-ernaehrung>, abgerufen am 02.11.2014). Durch die Ähnlichkeit in der Zeichenstruktur verletzt die Widerspruchsgegnerin den Schutzbereich der Widerspruchsmarke.
6. Der Widerspruch Nr. 12598 wird daher teilweise, nämlich für die gleichartigen Waren „*Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, einschliesslich virale Vektoren und Zellen für Vektorsysteme und mit viralen Vektoren transformierte Zellen (packaging cells) für therapeutische und klinische Verwendung bei der Behandlung von autoimmunen Erkrankungen, Infektionskrankheiten, Ent-*“

zündungen, genetisch bedingten Erkrankungen und Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide“ gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 630 554 "CEREGENE" in diesem Umfang 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. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren mehrheitlich durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. 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. 12598 wird teilweise gutgeheissen, nämlich hinsichtlich folgender Waren:

Klasse 5: «Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, einschliesslich virale Vektoren und Zellen für Vektorsysteme und mit viralen Vektoren transformierte Zellen (packaging cells) für therapeutische und klinische Verwendung bei der Behandlung von autoimmunen Erkrankungen, Infektionskrankheiten, Entzündungen, genetisch bedingten Erkrankungen und Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide».

2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 630 554 "CEREGENE" wird in diesem Umfang widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich und der Widerspruchsgegnerin durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 2. November 2014
Markenabteilung

Sabrina Mathys
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.