

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 13068 in Sachen

Cephalon Inc.
41 Moores Road
US-Frazer, PA 19355

Widersprechende

vertreten durch Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16A, 3007 Bern

CH-Marke Nr. 652 608 "CINQAERO"

gegen

Novartis AG
CH.4002 Basel

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Baker & McKenzie Zurich, Holbeinstrasse 30, 8034 Zürich

CH-Marke Nr. 640 724 "CINQAPAR"

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. 640 724 "CINQAPAR" wurde am 7. März 2013 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 5: Impfstoffe für humanmedizinische Zwecke.
2. Am 3. Juni 2013 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch.
Die Widersprechende stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 652 608 "CINQAERO", die für folgenden Waren eingetragen ist:
Klasse 5: Pharmazeutische Erzeugnisse für die Behandlung von Entzündungserkrankungen.
3. Mit Verfügung vom 12. Juni 2013 wurde das Widerspruchsverfahren bis zur Eintragung des Markeneintragungsgesuchs Nr. 53425/2013 „CINQAERO“ (Widerspruchsmarke) sistiert.
4. Mit Verfügung vom 8. Januar 2014 wurde die Sistierung aufgehoben, da das Gesuch in der Zwischenzeit eingetragen wurde. Die Widerspruchsgegnerin wurde zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert. In der Folge wurde die Frist bis zum 14. Juli 2014 erstreckt.
5. Die Stellungnahme datiert vom 27. Juni 2014. In dieser macht die Widerspruchsgegnerin geltend, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um ein kennzeichnungsschwaches Zeichen handle.
6. Mit Verfügung vom 1. Juli 2014 wurde die Widersprechende aufgefordert eine Replik einzureichen und zur behaupteten Kennzeichnungsschwäche des Widerspruchszeichens Stellung zu nehmen.
7. Die Replik datiert vom 25. Juli 2014.
8. Mit Verfügung vom 30. Juli 2014 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Duplik einzureichen. In der Folge wurde die Frist bis zum 2. Februar 2015 erstreckt.
9. Die Duplik datiert vom 2. Februar 2015.
10. Mit Verfügung vom 2. Februar 2015 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
11. 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 19. März 2013 mit einer US-amerikanischen Priorität vom 28. November 2012 hinterlegt. Die angefochtene Marke wurde am 26. Februar 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. 2014, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf).
2. In casu stehen sich *pharmazeutische Erzeugnisse für die Behandlung von Entzündungserkrankungen* (Klasse 5) der Widerspruchsmarke und *Impfstoffe für humanmedizinische Zwecke* (Klasse 5) der angefochtenen Marke gegenüber.
3. Bei den *pharmazeutischen Erzeugnissen für die Behandlung von Entzündungserkrankungen* (Klasse 5) der Widerspruchsmarke handelt es sich um pharmazeutische Produkte, welche zur Anwendung beim Menschen bestimmt sind. Bei den angefochtenen *Impfstoffen für humanmedizinische Zwecke* handelt es sich ebenfalls um pharmazeutische Produkte, welche zur Anwendung beim Menschen bestimmt sind.
4. Die Widerspruchsgegnerin führt hierzu aus, dass zwar beide Waren unter den Oberbegriff „Arzneimittel“ subsumiert werden können. Es dürfe allerdings nicht vergessen werden, dass es sich hierbei um eine besonders grosse Produktgruppe handle, zu der völlig unterschiedliche Waren gehörten. Die in casu betroffenen Waren würden nicht miteinander konkurrenzieren. Sowohl die Zwecke als auch die Distributionswege als auch die Verabreichung seien unterschiedlich. Allenfalls liege daher eine entfernte Warenähnlichkeit vor.
5. Bei den Vergleichswaren handelt es um pharmazeutische Produkte mit unterschiedlichen Zweckbestimmungen, welche jedoch als gleichartig zu beurteilen sind. Bekanntlich stellen grössere Pharmaunternehmen Heilmittel für unterschiedliche Indikationen her. Daraus folgt, dass pharmazeutische Erzeugnisse ungeachtet ihrer jeweiligen Indikation als hochgradig gleichartig gelten. Selbst Heilmittel, deren Indikationen keine Berührungspunkte aufweisen, sind gemäss Rechtsprechung als gleichartig zu betrachten (vgl. u.v. RKGE in sic! 2005, 576 – SILKIS / SIPQIS; diese ständige Praxis wurde in BVGer B-1760/2012, E.5.2 – ZURCAL / ZORCALA bestätigt).
6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit der Waren zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

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 beiden Wortmarken "CINQAERO" (Widerspruchsmarke) und "CINQAPAR" (angefochtene Marke) gegenüber.
3. 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.]). 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. 7.3.1). Wortanfang, Wortstamm und Wortendung haben in der Regel grösseres Gewicht als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben (BGE 122 III 388 – Kamillosan).
4. Die Vergleichszeichen bestehen beide aus acht Buchstaben. Die Zeichenanfänge CINQA- sind identisch. Unterschiedlich sind die Endungen –ERO bzw. –PAR, wobei bei beiden Endungen der Buchstabe R enthalten ist. Die Zeichen stimmen somit in den ersten fünf (von acht) Buchstaben vollständig und insgesamt in sechs Buchstaben insgesamt überein. Die Vokalfolge ist ebenfalls ähnlich, I-A-E-O zu I-A-A. Insgesamt sind sich die Marken somit sowohl schriftbildlich als auch phonetisch sehr ähnlich.
5. 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. 7.3.1).
6. Die Widerspruchsmarke heisst "CINQAERO". Gemäss Lexika hat dieser Begriff keine Bedeutung (vgl. z.B. <http://www.onelook.com> und einschlägige Lexika). Die angefochtene Marke "CINQAPAR" besteht ebenfalls aus einem unbestimmten Begriff.
7. Somit ist vorliegend kein rechtsgenügender Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts ersichtlich, welcher eine markenrechtlich relevante Zeichenähnlichkeit zu kompensieren vermag. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die genannten Ähnlichkeiten 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. 7.4.1 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 Widerspruchsmarke, welche deren Schutzzumfang in entscheidender Weise prägt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 f.). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist damit vorgängig der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu klären (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7 mit weiteren Hinweisen).
3. 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).
4. Die Widerspruchsgegnerin macht geltend, dass es sich die Widerspruchsmarke aus den zwei Markenelementen CINQ- und AERO zusammensetze. Das Markenelement CINQ- komme aus dem Französischen und bedeute „fünf“. Es ähnele auch dem entsprechenden italienischen Wort „cinque“. Gemäss Bundesgericht seien einzelne Zahlen sowohl als einfache Zeichen ohne Unterscheidungskraft als auch als freihaltebedürftig zu qualifizieren. Als französisches Wort „fünf“ sei der Markenbestandteil CINQ- eine solche einzelne Zahl und gehöre folglich zum Gemeingut.

AERO- sei ein Präfix, welches sich vom griechischen „aer“ (Luft) ableite. Im Duden sei das Präfix „aero“ als „Bestimmungswort in Zusammensetzungen mit der Bedeutung „Luft“ aufgeführt. Nicht nur Ärzte und Apotheker, welche die Medikamente dieser Marke verschreiben bzw. verkaufen könnten, seien mit dieser inhärenten Bedeutung von „aero“ bestens betraut, sondern auch die schweizerischen Endkonsumenten. Diese würden das Präfix unter anderem aus den Worten „Aerodynamik“ oder „Aeronautik“ kennen und könnten dessen Bedeutung zudem aus dem französischen und/oder englischen „air“ sowie aus dem italienischen „aria“ ableiten.

Die Widerspruchsmarke bestehe folglich aus der blossen Kombination des gemeinen Elements CINQ- und dem schwachen Element AERO. Die Widerspruchsmarke sei folglich als schwache Marke zu qualifizieren und verfüge daher über einen engen Schutzzumfang.

5. Wie oben ausgeführt, handelt es sich bei der Widerspruchsmarke "CINQAERO" insgesamt um eine unbestimmte Wortneubildung (vgl. C. Ziff. 6). Es geht nicht an, die Marke auseinander zu nehmen und in einzelne Bestandteile zu zerlegen. Zudem hätte „fünf Lüfte“ keinerlei logische Bedeutung. Folglich kann der Widerspruchsmarke kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Die Widerspruchsmarke verfügt über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang.
6. Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Dasselbe gilt auch umgekehrt. Vorliegend werden die Vergleichszeichen für gleichartige Waren beansprucht.
7. Wie beim Vergleich der Zeichen festgestellt wurde, stimmen die Widerspruchsmarke und die angefochtene Marke in den ersten fünf (von acht) Buchstaben vollständig und insgesamt in sechs Buchstaben insgesamt überein, da bei beide Endungen den Buchstaben R enthalten. Die Vokalfolge ist ebenfalls ähnlich. Die vollständige Übernahme von fünf der acht Buchstaben der Widerspruchsmarke respektive die Übereinstimmung im Zeichenbeginn CINQA- führt zu einer ausgeprägten klanglichen Nähe.

Trotz dem Grundsatz, dass Pharmaprodukte generell mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden, sind die Unterschiede in casu nicht derart, dass sie das Gesamtbild wesentlich zu prägen vermöchten. Im Hinblick auf die dargelegte Warengleichartigkeit beeinflussen diese den Gesamteindruck der angefochtenen Marke zu wenig, um die wegen der grossen Übereinstimmungen bestehende Verwechslungsgefahr beseitigen zu können.

8. Der Widerspruch ist folglich gutzuheissen und die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 640 724 "CIN-QAPAR" zu 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren durchgedrungen. Die Widerspruchsgegnerin ist daher kostenpflichtig. In casu wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend wurden gestützt auf dieselbe Widerspruchsmarke zwei Widersprüche eingereicht (W13067 und W13068). Die Argumentation zur behaupteten Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke ist in beiden Verfahren identisch. Der Zeitaufwand für das zweite Verfahren erscheint folglich äusserst gering. Somit rechtfertigt es sich in Anwendung der obengenannten Kriterien, der Widersprechenden eine jeweils reduzierte Parteientschädigung von pauschal je CHF 1'500.00 zuzusprechen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühr in der Höhe von CHF 800.00 zu erstatten.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 13068 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der der Schweizer Marke Nr. 640 724 „CINQAPAR“ wird widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'300.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 28. April 2015
Markenabteilung

lic.iur. Nadine Geelhaar-Beuret, 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.