

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 14000 in Sachen

Novartis AG
Postfach
4002 Basel

Widersprechende

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

CH-Marke Nr. 576 918 "SIMULECT"

gegen

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.
Computerweg 10
NL-3542 DR Utrecht

Widerspruchsgegnerin

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

CH-Marke Nr. 663 794 "SIMUNAL"

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. 663 794 "SIMUNAL" wurde am 18. September 2014 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 5: Immunsuppressivum für Patienten nach Organtransplantation und akuter Transplantatabstossung.

2. Am 18. Dezember 2014 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 576 918 "SIMULECT", die für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 5: Pharmazeutische Erzeugnisse.

4. Mit Verfügung vom 22. Dezember 2014 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 12. Februar 2015 hat die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme eingereicht.
6. Mit Verfügung vom 17. Februar 2015 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 9. Juni 2008, die angefochtene Marke am 18. Juli 2014 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. Die angefochtenen Waren "*Immunsuppressivum für Patienten nach Organtransplantation und akuter Transplantatabstossung*" (Klasse 5) fallen unter den Oberbegriff "*pharmazeutische Erzeugnisse*" (Klasse 5) der Widerspruchsmarke. Es besteht somit Warengleichheit. Nachfolgend ist mithin 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 reinen Wortmarken "SIMULECT" (Widerspruchsmarke) und "SIMUNAL" (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 Widerspruchsgegnerin hat den Wortstamm "SIMU-" der Widerspruchsmarke übernommen und mit der Endung "-NAL" ergänzt. Der zweite Zeichenbestandteil der Vergleichszeichen weist des Weiteren in beiden Elementen den Buchstaben "L" auf. Dies hat schriftbildlich – was die Buchstabenposition betrifft – eine Übereinstimmung in vier von acht resp. sieben Buchstaben zur Folge, hinsichtlich der Buchstabenart besteht sogar eine Übereinstimmung in fünf von acht resp. sieben Buchstaben. In klanglicher Hinsicht fällt nicht nur der identische Wortanfang resp. -stamm "SIMU" ins Gewicht, sondern auch die ähnliche Vokalfolge ("I-U-E" [Widerspruchsmarke] gegen "I-U-A" [angefochtene Marke]) und die ähnliche Konsonantenfolge ("S-M-L-CT" [Widerspruchsmarke] gegen "S-M-N-L" [angefochtene Marke]). Zudem verfügen die Vergleichszeichen über die gleiche Kadenz (drei Silben). Aufgrund der festgestellten Gemeinsamkeiten und im Hinblick, dass dem Wortanfang, insbesondere wenn er (wie in casu) betont wird, gemäss Rechtsprechung mehr Beachtung zukommt (vgl. BGE 122 III 382 – *Kamillosan / Kamillan*), besteht demzufolge auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene eine Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen.
4. 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. 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).
5. Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Begriff "SIMULECT", dem als Ganzes kein klarer Sinngehalt zugeordnet werden kann. Auch die angefochtene Marke "SIMULAN" wird mit keinem offensichtlichen Bedeutungsinhalt assoziiert. Das Element "IMUN" wird zudem in der angefochtenen Marke – wie von der Widersprechenden vorgebracht – nicht isoliert wahrgenommen und somit nicht ohne weiteres erkannt, so dass die Vergleichszeichen als Gesamtzeichen semantisch ohne offensichtlichen Sinngehalt sind und als Fantasiebezeichnungen eingestuft werden können.

Folglich können keine Unterschiede im Sinngehalt ausgemacht werden, welche die festgestellten Ähnlichkeiten auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene zu kompensieren vermögen. Nachfolgend ist zu prüfen, ob die bestehenden Übereinstimmungen eine Verwechslungsgefahr begründen.

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 beschreibende Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
In Bezug auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann ausgeführt werden, dass diese aufgrund des unbestimmten Charakters über einen durchschnittlichen Schutzzumfang verfügt. Gemäss Recherchen (Römpp, Wikipedia, <https://www.tk.de/rochelexikon/>, <http://www.acronymfinder.com/SIMU.html>, www.abkuerzungen.de; eingesehen am 18.03.2015) kommt dem übernommenen Bestandteil "SIMU" auch keine konkrete resp. beschreibende Bedeutung zu. Wie von der Widersprechenden dargelegt, existieren nur vier Marken (davon zwei der Widersprechenden und eine der Widerspruchsgegnerin) mit dem Element "SIMU" in der Klasse 5, so dass auch keine Verwässerung dieses Bestandteiles gegeben ist.
3. Die vollständige Übernahme einer Marke oder die Übernahme eines für deren Gesamteindruck massgebenden Bestandteils vermag in der Regel eine Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7). Die Vergleichszeichen werden für gleiche 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). Dies ist vorliegend nicht der Fall:
Beim angefochtenen Zeichen handelt es sich um die Übernahme des – aufgrund der Positionierung am Wortanfang – selbständig wahrgenommenen, den Gesamteindruck besonders prägenden Elementes "SIMU-" der Widerspruchsmarke. Zudem weisen beide Zeichen im zweiten Zeichenbestandteil resp. in ihrer Schlussilbe den Buchstaben "L" auf.
Im Hinblick auf die bestehende Warengleichheit sind die Unterschiede am Wortende ("LECT" / "NAL") trotz der im vorliegenden Warenbereich tendenziell erhöhten Aufmerksamkeit der Konsumenten (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6) nicht derart, dass sie das Gesamtbild wesentlich zu beeinflussen vermöchten. Die Unterschiede sind des Weiteren auch nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen, mithin vom übereinstimmenden und beiderseits am Zeichenanfang positionierten Element "SIMU-" abzulenken und die bestehende Verwechslungsgefahr beseitigen zu können. Aufgrund der Übereinstimmung im Wortstamm "SIMU-" wirkt die angefochtene Marke einzig als Variante der Widerspruchsmarke.
4. Selbst wenn das Publikum die Unterschiede in den Zeichenbestandteilen "LECT" resp. "NAL" der Vergleichszeichen erkennt, besteht die Gefahr, dass es aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktespezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2).
5. Der Widerspruch Nr. 14000 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 663 794 "SIMUNAL" 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. Der Widerspruch wird gutgeheissen. Die Widerspruchsgegnerin als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Da es sich um ein Verfahren mit einfachem Schriftenwechsel handelt und keine Gründe vorliegen, um von oben genannter Regel abzuweichen, hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu bezahlen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Verfahrenskosten von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 14000 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 663 794 "SIMUNAL" wird 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. Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 13.04.2015
Markenabteilung

Tanja Belser Spuck
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.