

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 14727 in Sachen

AstraZeneca AB
SE- 151 85 Södertälje

Widersprechende

vertreten durch

Lenz & Staehelin
RA Prof Dr.Jürg Simon
Bleicherweg 58
8027 Zürich

CH-Marke Nr. 677 492 "TEMLIMM"

gegen

Abbott Products Operations AG
Hegenheimermattweg 127
CH-4123 Allschwil

Widerspruchsgegnerin

CH-Marke Nr. 680 563 "TEMFLAM"

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. 680 563 "TEMFLAM" wurde am 18.11.2015 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für *pharmazeutische Erzeugnisse* in Kl. 5 eingetragen.
2. Am 16.02.2016 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 677 492 "TEMLIMM", die für *pharmazeutische Präparate und Substanzen* in Kl. 5 eingetragen ist.
4. Mit Verfügung vom 19.02.2016 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Die Widerspruchsgegnerin hat nach zweifach erstreckter Frist keine Stellungnahme eingereicht.
6. Mit Verfügung vom 21.09.2016 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Widersprechenden 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 11.06.2015, unter Beanspruchung einer EU-Priorität vom 16.12.2014, die angefochtene Marke am 16.11.2015 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 herge-

stellt. 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/richtlinien_marken/richtlinien_marken.pdf).

2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und geschützt:

Klasse 5: pharmazeutische Erzeugnisse

3. Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für folgende Waren:

Klasse 5: pharmazeutische Präparate und Substanzen

4. Die konkurrierenden Waren sind offensichtlich gleich bzw. hochgradig gleichartig. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten *pharmazeutische Präparate und Substanzen* können unter den etwas breiteren Begriff *pharmazeutische Erzeugnisse* subsumiert werden. 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 reinen Wortmarken "TEMLIMM" (Widerspruchsmarke) und "TEMFLAM" (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. Beide Zeichen verfügen über sieben Buchstaben. Die ersten drei und der letzte Buchstaben sind dabei identisch. Die Konfliktzeichen sind zweisilbig, wobei die erste Silbe bei beiden Zeichen gleich ist („tem“). Da Wortanfang und Wortende besonders gut im Gedächtnis haften bleiben, kommt diesen gemäss Praxis bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit eine grössere Bedeutung zu als dazwischengeschobenen Silben (vgl. BVGer B-1637/2015, E. 4.1 – FEMIBON (fig.) / FEMINABIANE). Die Vergleichszeichen werden bei der Aussprache unweigerlich in die Silben TEM-LIMM und TEM-FLAMM aufgeteilt. Entsprechend wird die Silbe TEM in beiden Zeichen als eigenständiges Element am prägenden Zeichenanfang erkannt. Aufgrund der identischen ersten Silbe und dem gleichen Endbuchstaben sind die Zeichen schriftbildlich wie auch phonetisch ähnlich.
4. Eine Bedeutung kann keinem der beiden Zeichen entnommen werden. Dies gilt auch für die Anfangssilbe TEM. Auf der Ebene des Sinngehalts liegen somit keine Unterschiede vor, welche die Zeichenähnlichkeit im Klang- und Schriftbild zu kompensieren vermöchten.
5. 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. 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).

Bei der Widerspruchsmarke "TEMLIMM" handelt es sich um ein Phantasiewort, dem keine Bedeutung zukommt. Der Widerspruchsmarke eignet daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang. Dies gilt auch für die beiden Zeichen gemeinsame Silbe TEM.

3. 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). Dies ist vorliegend nicht der Fall.
4. Die beanspruchten Pharmazeutika werden gemäss Praxis mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft (BVGer B-1760/2012, E.4.2 – ZURCAL / ZORCALA). Dabei gilt es aber zu berücksichtigen, dass die beanspruchten Pharmazeutika nicht näher spezifiziert sind, so dass auch einfache Heilmittel, die direkt von den Durchschnittsabnehmern erworben werden, unter die beanspruchten Waren fallen. Es kann somit nicht von einer stark erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise ausgegangen werden.
5. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der Identität bzw. hochgradigen Gleichartigkeit der Vergleichswaren und der festgestellten Zeichenähnlichkeit ist trotz der erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 14727 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 680 563 "TEMFLAM" vollumfänglich 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 vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel

durchgeführt, weshalb der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zuzusprechen ist. 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. 14727 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 680 563 "TEMFLAM" 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 zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 15. Dezember 2016
Markenabteilung

lic.iur. Marc Burki, Fürsprech
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.