

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 15186 in Sachen

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Strasse 2-4
DE-76532 Baden-Baden

Widersprechende

vertreten durch

Braunpat Braun Eder AG
Reussstrasse 22
4054 Basel

Internationale Registrierung Nr. 222 568 "Nervo-Heel"

gegen

Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
US-Plymouth, MN 55442

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch

Cabinet Roland Nithardt
Conseils en Propriété Industrielle SA
Y-Parc Swiss Technopole
Rue Galilée 7
1400 Yverdon-les-Bains

CH-Marke Nr. 691 811 "NEOHEEL"

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 Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, 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. 691 811 "NEOHEEL" wurde am 24. August 2016 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 10: Appareils et instruments pour prélèvement d'échantillons de sang; lancettes; pièces et accessoires des produits précités contenus dans cette classe.
2. Am 27. Oktober 2016 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 222 568 "Nervo-Heel", die in der Schweiz Schutz für folgende Waren geniesst:
Klasse 5: Médicaments
4. Mit Verfügung vom 2. November 2016 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 22. Dezember 2016 hat die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme eingereicht.
6. Mit Verfügung vom 27. Dezember 2016 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 Widerspruchsbüher zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 8. August 1959 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke wurde am 18. Mai 2016 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 Widerspruchsbüher 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 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 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 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], 1.1.2017, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter <https://www.ige.ch>).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 10: Appareils et instruments pour prélèvement d'échantillons de sang; lancettes; pièces et accessoires des produits précités contenus dans cette classe.
3. Die Widerspruchsmarke geniesst in der Schweiz Schutz für folgende Waren:

Klasse 5: Médicaments.
4. Waren sind insbesondere dann gleichartig, wenn sie aufgrund ihres Verwendungszweck und ihrer Eigenschaften als «austauschbar» gelten, wenn dahinter das gleiche Know-how in der Herstellung vermutet werden kann oder wenn die Waren eine sinnvolle Ergänzung zueinander bilden. Der blosser Umstand, dass die Vergleichswaren im medizinischen Bereich Anwendung finden, bedeutet noch keine Überschneidung im Verwendungszweck. Ein Medikament dient per Definition der Heilung von Krankheiten, der Vorbeugung oder der Diagnose. Die angefochtenen Waren "*Appareils et instruments pour prélèvement d'échantillons de sang*" dienen gemäss Wortlaut der Blutentnahme. Unter "*lancettes*" (*Lanzetten*) versteht man ein Produkt, das verwendet wird, um schnell eine kapillare Blutprobe zu gewinnen. Die angefochtenen Waren weisen somit einen anderen Verwendungszweck auf als die Waren der Widerspruchsmarke, insbesondere dienen sie im Gegensatz zu Medikamenten nur indirekt der Diagnose. Die angefochtenen Instrumente für die Blutentnahme dienen somit auch nicht der Applikation von Medikamenten und können daher auch nicht als komplementierende Waren zu jenen der Widersprechenden gesehen werden. Schliesslich bestehen klare Unterschiede bezüglich des Herstellungs-Know-hows. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass eine (entfernte) Gleichartigkeit zwischen Vergleichswaren der Klassen 5 und 10 nur dann zu bejahen ist, wenn zwischen den Waren ein enger und eindeutiger Bezug gegeben ist. Dies wäre etwa der Fall bei Asthmamedikamenten (Kl. 5) im Verhältnis zu Inhalationsgeräten (Diffusern) für Asthmamedikamente (Kl. 10) oder bei Insulinpäraraten (Kl. 5) im Verhältnis zu Apparaten/Geräten zur deren Verabreichung (Kl. 10). Hingegen kann nicht jede Komplementärbeziehung ausreichen, um auf eine Gleichartigkeit zu schliessen. Die "Paketbildung" zwischen Waren der Klassen 5 und 10 ist mit Blick auf das markenrechtliche Spezialitätsprinzip (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1) vielmehr auf Fälle zu beschränken, in denen es sich um selbständig schwer nutzbare Angebote handelt (vgl. hierzu auch Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 831). Letzteres trifft vorliegend nicht zu. Zwischen den Vergleichswaren liegen keine marktüblichen Überschneidungen resp. markenrechtlich relevante Berührungspunkte vor, weshalb eine Gleichartigkeit vorliegend zu verneinen ist.
5. Da die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Waren-/Dienstleistungsgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der Widerspruch bereits wegen fehlender Warengleichartigkeit abzuweisen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
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 (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Vorliegend fand ein einfacher Schriftenwechsel statt und es sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich, weshalb der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zuzusprechen ist.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 15186 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 7. Juni 2017
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.