

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 100473 in Sachen

Bial-Portela & CA, S.A.
À Avenida da Siderurgia Nacional
4745-457 S. Mamede do Coronado
PT-Portugal

Widersprechende Partei

vertreten durch

TIMES ATTORNEYS
Falkenstrasse 27
8024 Zürich

IR-Marke Nr. 1092712 - ONGENTYS

gegen

Viomed Co., Ltd.
203dong Institute of Basic Science Bldg.
College of Natural Science
Seoul National University
Gwanak-ro 1
Gwanak-gu
Seoul 151-747
KR-Republik Korea

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Zulauf Partner
Wiesenstrasse 17
Postfach 1013
8032 Zürich

IR-Marke Nr. 1422029 - ENGENSIS

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 IR-Marke Nr. 1422029 "ENGENSIS" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 13.09.2018 in der Gazette des marques internationales Nr. 35/2018 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:
 - 5 *préparations de traitement génétique; réactifs pour tests génétiques vétérinaires; réactifs à utiliser pour des tests génétiques médicaux; préparations de diagnostic à usage médical pour la détection de mutations dans des gènes de prion; préparations à usage médical pour la détection de mutations dans des gènes de prion; préparations chimiques à usage pharmaceutique; substances médicamenteuses à usage médical; substances médicamenteuses à usage pharmaceutique; médicaments à usage humain; préparations pharmaceutiques pour le diagnostic; préparations médicinales éthiques; préparations pharmaceutiques pour traitement; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles liés au système immunitaire; préparations chimiques à utiliser dans l'analyse ADN médicale.*
 - 42 *Développement et recherches pharmaceutiques; services de conseillers en tant que services de développement et de recherche pharmaceutiques; recherche et mise au point de vaccins et médicaments; services de recherche scientifique dans les domaines de la biomédecine; services de recherche et de test dans les domaines de la bactériologie et de la virologie; services de découverte de médicaments; services de développement et de recherche dans des domaines de biotechnologie; prestation d'informations en matière de recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; services de conseillers en analyse de traitement de séquences biologiques à des fins de recherche médicale; services de conseillers en analyse de la génomique à des fins de recherche médicale; services de recherche scientifique dans les domaines des médicaments, de la santé et de la pharmacologie; analyse de sérums humains pour la recherche médicale; analyse de tissus humains pour la recherche médicale; analyse de sang.*
2. Am 28.12.2018 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1092712 "ONGENTYS" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren geschützt ist:
 - 5 *Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour détruire la vermine; fongicides, herbicides.*
4. Am 10.01.2019 erliess das Institut gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen bzgl. den obgenannten Waren und Dienstleistungen. Die widerspruchsgegenerische Partei wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
5. Mit Schreiben vom 21.03.2019 benannte die widerspruchsgegenerische Partei innert Frist einen Vertreter in der Schweiz.
6. Mit Verfügung vom 26.03.2019 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
7. Mit Schreiben vom 26.04.2019 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.
8. Mit Verfügung vom 01.05.2019 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen und den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.

9. Mit Schreiben vom 05.09.2019 replizierte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist.
10. Mit Verfügung vom 06.09.2019 wurde die widerspruchsgegenerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
11. Mit Schreiben vom 07.11.2019 duplizierte widerspruchsgegenerische Partei innert erstreckter Frist.
12. Mit Verfügung vom 08.11.2019 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
13. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien 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 geniesst als sog. nachträgliche Benennung ("désignation postérieure") seit dem 22.11.2011 Schutz in der Schweiz. Die angefochtene Marke am 14.06.2018 mit einer Priorität vom 22.12.2017 im internationalen Register eingetragen. Die widersprechende Partei 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. Die Widerspruchsgegnerin macht geltend, die Widerspruchsschrift enthalte keine Auszüge der Widerspruchsmarke bzw. der angefochtenen Marke. Deshalb sei der Widerspruch nicht genügend substantiiert und entsprechend abzuweisen.
4. Aus Art. 31 Abs. 2 MSchG ergibt sich die Pflicht, dass der Widerspruch innert drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung schriftlich beim Institut mit einer Begründung einzureichen ist. Art. 20 MSchV präzisiert Form und Inhalt der Widerspruchsschrift. In lit. c wird bezüglich der angefochtenen Marke einzig vorgeschrieben, dass die Widerspruchsschrift die Registernummer der angefochtenen Markeneintragung sowie den Namen oder die Firma enthalten muss. Dieser Voraussetzung kommt die Widerspruchsschrift nach, in dem auf der ersten Seite die Firma inkl. der Adresse der Widerspruchsgegnerin aufgeführt sind und auf Seite 2 im Rechtsbegehren sowohl die Nummer der angefochtenen internationalen Registrierung als auch die Marke genannt werden.

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. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.3.2, unter www.ige.ch) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Gegen die der Schweiz am 09.02.2012 als nachträgliche Benennung ("désignation postérieure") notifizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Mit Datum vom 04.04.2013 erliess die Schweiz eine Erklärung der Schutzgewährung gemäss Regel 18ter¹) GAFO. Somit beginnt die fünfjährige Karenzfrist mit dem Datum der Gazette, in welcher diese Erklärung publiziert wurde, zu laufen, also am 04.04.2013 (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegnerische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 26.04.2019. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für den Zeitraum zwischen dem 26.04.2014 und dem 26.04.2019 glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien Teil 6, Ziff. 5.3.2).
5. Die Widersprechende macht geltend, zum Zeitpunkt der Nichtgebrauchseinrede habe ein wichtiger Grund für den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz bestanden. Zwar sei die Zulassungsbewilligung am 26.04.2018 erfolgt. Hingegen fehle die ebenfalls erforderliche Betriebsbewilligung gemäss Art. 5 Heilmittelgesetz (HMG; SR 812.21). Die Ankündigung der Inspektion ihres Betriebes am 27.06.2019 erfolgte am 15.04.2019 (Replikbeilage 32).
6. Bei Vorliegen wichtiger Gründe kann der Widersprechende sein Markenrecht trotz Nichtgebrauchs geltend machen (Art. 12 Abs. 1 i.V.m. Art. 32 MSchG). Umstände, die unabhängig vom Willen des Inhabers eintreten und ein Hindernis für die Benutzung der Marke darstellen, wie etwa Einfuhrbeschränkungen oder sonstige staatliche Vorschriften betr. die Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die Marke geschützt ist, werden als triftige Gründe für die Nichtbenutzung anerkannt (Art. 19 Abs. 1 TRIPS). Diese Ausnahmebestimmung ist eng zu handhaben. Einen Nichtgebrauch rechtfertigen nur solche Gründe, die völlig ausserhalb des Einflussbereiches des Markeninhabers liegen. Technische oder wirtschaftliche Schwierigkeiten, die voraussehbar oder kalkulierbar sind, sind dem Markeninhaber zuzurechnen (vgl. Richtlinien, Teil 6 Ziff. 5.4).
7. Bei Medikamenten, deren Herstellung und Vertrieb einer Bewilligungspflicht der Swissmedic unterstehen, befürwortet die Praxis das Vorliegen eines wichtigen Grundes für den Nichtgebrauch, wenn diese Bewilligungen noch nicht erteilt sind. Hingegen kann sich der Markeninhaber bei Verzögerungen in der Einleitung oder dem Abschluss des Bewilligungsverfahrens, die er selber zu verantworten hat, nicht auf wichtige Gründe berufen (vgl. Noth/Bühler/Thouvenin, Markus Wang, Art. 12 N. 26 mit weiteren Verweisen; BGE 100 II 230, 235 f. – Mirocor/Micronor).
8. Neben der Zulassungsbewilligung betreffend ein Medikament muss in der Schweiz auch eine Betriebsbewilligung vorliegen, wenn Medikamente hergestellt oder vertrieben werden (Art. 5 Abs. 1 i.V.m. Art. 6 HMG). Diese Bewilligung lag zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtgebrauchseinrede, d.h. am 26.04.2019 nicht vor, da die Inspektion des Betriebes der Widersprechenden erst am 27.06.2019 erfolgte. Es stellt sich die Frage, ob die widersprechende Partei das Nichtvorliegen der Betriebsbewilligung zu verantworten hat oder ob es sich um einen Umstand handelt, der unabhängig vom Willen des Markeninhabers eingetreten ist.
9. Gemäss Angaben von Swissmedic dauert das Zulassungsverfahren rund 330 Tage (vgl. Replik, Rz. 42). Anschliessend ist noch das Betriebsbewilligungsverfahren zu durchlaufen. Die Karenzfrist hat am 04.04.2013 zu laufen begonnen (siehe oben III. B. Ziff. 4). Die Widersprechende hat das

Marktzulassungsgesuch am 25.11.2016, also gut dreieinhalb Jahre später, bei Swissmedic eingereicht. Die Markeninhaberin wusste um die lange Dauer des zweistufigen Bewilligungsverfahrens. Entsprechend muss sie alles daransetzen, dass sie den Gebrauch ihrer Marke vor Ablauf der Karenzfrist aufnehmen kann. Dabei hat sie auch mit gewissen Verzögerungen im Bewilligungsverfahren rechnen. Bei einem Zuwarten mit der Einreichung eines Zulassungsantrags von dreieinhalb Jahren ab Beginn der Karenzfrist hat die Widersprechende das Ausbleiben der erforderlichen Bewilligungen vor Ablauf der fünfjährigen Karenzfrist zu verantworten (in diesem Sinne vgl. auch Urteil des Gerichtshofes der Europäischen Union (EuGH), C-668/17, Rz. 17). Bei dieser Sachlage kann denn auch nicht davon ausgegangen werden, dass es sich in casu um einen Grund für den Nichtgebrauch handelt, der völlig ausserhalb des Einflussbereichs der Markeninhaberin liegt. Somit liegen keine wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG vor.

10. Die Widersprechende geht weiter betreffend den Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz davon aus, dass die Erteilung der Zulassungsbewilligung durch die Swissmedic zeige, dass die Widersprechende Massnahmen ergriffen habe, die auf den Absatz des fraglichen Produkts in der Schweiz zielen würden (vgl. Replik, Rz. 19). An anderer Stelle in ihrer Replik betreffend wichtige Gründe für den Nichtgebrauch hält die Widersprechende hingegen fest, dass ohne die notwendigen Zulassungen durch Swissmedic die Widersprechende nicht in der Lage war, das Zeichen für die beanspruchten Waren in der Schweiz zu gebrauchen (Replik, Rz. 44). Sie führt weiter aus, ohne Vorliegen einer Betriebsbewilligung sei sie somit nicht in der Lage gewesen, das Medikament unter der Bezeichnung "ONGENTYS" in der Schweiz zu vertreiben bzw. zu bewerben (Replik, Rz. 49). Schliesslich wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer ohne die erforderliche Zulassung oder Bewilligung Arzneimittel herstellt, in Verkehr bringt, anwendet, verschreibt, einführt, ausführt oder damit im Ausland handelt wird (Art. 86 Abs. 1 lit. a. Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte [Heilmittelgesetz, SR 812.21]). Unter diesen Voraussetzungen ist nicht zu erkennen, wie die Widersprechende vor Erteilung aller erforderlichen Bewilligungen den Willen haben und manifestieren kann, jedes auftretende Bedürfnis des Marktes zu befriedigen, m.a.W. wie die Ernsthaftigkeit des Gebrauchs gegeben sein kann (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3 mit Verweis auf BGE 102 II 111, E. 3 – SILVA / SILVA THINGS). Ein rechtserhaltender Gebrauch betreffend die *produits pharmaceutiques* in der Schweiz ist somit nicht glaubhaft gemacht. An dieser Tatsache vermag auch der Eintrag in compendium.ch bzw. im Pharmawiki nichts zu ändern (Replikbeilagen 4 und 5).
11. Für die weiteren von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren *produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour détruire la vermine; fongicides, herbicides* ist ohnehin kein wichtiger Grund für deren Nichtgebrauch gegeben. Entweder braucht es für diese Waren, obwohl sie in Kl. 5 der Nizza-Klassifikation eingereiht sind, keine Bewilligung der Swissmedic (z.B. *aliments pour bébés, herbicides*) oder die Widersprechende hat kein Gesuch um Erteilung einer Zulassungsbewilligung bei Swissmedic gestellt (z.B. *produits vétérinaires*). Die Widersprechende behauptet einzig betreffend *produits pharmaceutiques* die Zulassung sowie eine Betriebsbewilligung beantragt zu haben. Bei dieser Sachlage kann die Frage offenbleiben, für welche der beanspruchten Waren eine Zulassungsbewilligung eingeholt werden müsste. Die Widersprechende behauptet denn auch nicht, dass ein rechtserhaltender Gebrauch betreffend diese Waren glaubhaft gemacht sei. Belege betreffend einen Gebrauch in der Schweiz für diese Waren wurden ohnehin keine ins Recht gelegt.
12. Die widersprechende Partei macht weiter einen Gebrauch des älteren Zeichens in Deutschland geltend. Zur Glaubhaftmachung legte sie folgende Belege ins Recht:

Auszug aus gelbe-liste.de betreffend Ongentys Markteinführung	Beilage 6
Auszug aus pharma24.de betreffend Ongentys Hartkapseln	Beilage 7
Auszug aus medpex.de betreffend Ongentys Hartkapseln	Beilage 8
Auszug aus medipreis.de betreffend Ongentys Hartkapseln	Beilage 9
Auszug aus parcelmed.de betreffend Ongentys Hartkapseln	Beilage 10
Auszug aus Handelsregister betr. Novipharma SA	Beilage 13
Auszug aus Handelsregister betr. BIAL Deutschland GmbH	Beilage 14
Auszug aus der Webseite der Widersprechenden betr. Tochtergesellschaften	Beilage 14A

Auszug aus der Webseite der Novipharma SA	Beilage 15
Auszug aus der Webseite der Widersprechenden betr. Tochtergesellschaften	Beilage 16
Auszug aus Handelsregister betr. Bial SA	Beilage 16A
Auszug aus wipo.int betr. ONGENTYS	Beilage 17
Auszug aus EUIPO betr. ONGENTYS	Beilage 18
Rechnung an Med-X-Press vom 30. November 2016	Beilage 19
Rechnung an Med-X-Press vom 29. Dezember 2016	Beilage 20
Rechnung an Med-X-Press vom 31. März 2017	Beilage 21
Rechnung an Med-X-Press vom 29. August 2017	Beilage 22
Rechnung an Med-X-Press vom 28. März 2018	Beilage 23
Rechnung an Med-X-Press vom 29. August 2018	Beilage 24
Rechnung an Med-X-Press vom 30. April 2019	Beilage 25
Rechnung an Med-X-Press vom 29. Mai 2019	Beilage 26
Auszüge aus der Webseite der Med-X-Press GmbH	Beilage 27
Werbeflyer ONGENTYS „Würde kennt kein Wearing-Off“	Beilage 28
Informationsbroschüre ONGENTYS „Würde kennt kein Wearing-Off“	Beilage 29
Auszug aus wipo.net betr. ENGENSIS	Beilage 33
13. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz. Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz die Rechte aus diesem Staatsvertrag beanspruchen, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben. Die Marke muss zudem in beiden Staaten geschützt sein (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1).	
14. Bei der Unionsmarke Nr. 010169498 und der Widerspruchsmarke handelt es sich um identische Zeichen und für die in diesem Verfahren interessierende identische Waren. Weiter verfügt die Widersprechende mit der Bial Deutschland GmbH über eine Handelsniederlassung in Deutschland. Der Staatsvertrag kommt demnach zur Anwendung und die Gebrauchshandlungen in Deutschland sind entsprechend zu würdigen.	
15. Mit Ausnahme der letzten beiden Rechnungen fallen diese in den relevanten Zeitraum. Sie richten sich an einen Abnehmer in Deutschland und stammen von der Widersprechenden. Die Rechnungen belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von EUR 3'572'817.00. Damit ist ohne weiteres von einem ernsthaften Gebrauch auszugehen.	
16. Bei den einzelnen Rechnungspositionen findet sich die Widerspruchsmarke "ONGENTYS" in Kombination mit weiteren Elementen wie 50,CAP 30 (GB/DE) oder 50,CAP 90 (DE). Hinzufügungen hindern den rechtserhaltenden Gebrauch dann, wenn die Marke nicht mehr als unabhängiges Zeichen wahrgenommen wird, sondern als Teil eines umfassenderen Zeichens erscheint. Dies ist in casu klar nicht der Fall. ONGENTYS wird auch in Kombination mit den weiteren Elementen als selbständiges Zeichen wahrgenommen, zumal die weiteren Angaben als mögliche Hinweise auf die Packungsgrösse und die Stärke wahrgenommen werden können.	
17. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können (sog. Subsumptionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.1).	

18. Aus den Beilage 3 bis 6 ist ersichtlich, dass unter der Marke "ONGENTYS" ein Parkinsonmedikament angeboten wird. Dieses fällt klar unter den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Begriff *produits pharmaceutiques*. Aus keinem der eingereichten Belege geht ein Gebrauch für die von der Widerspruchsmarke weiter beanspruchten *produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour détruire la vermine; fongicides, herbicides* hervor. Der rechtserhaltender Gebrauch für die Ware *Parkinsonmedikament* ist somit glaubhaft gemacht.
19. Ob unter Anwendung der erweiterten Minimallösung ein Gebrauch für weitere unter den Oberbegriff *produits pharmaceutiques* fallende Waren zu bejahen wäre, kann in casu offengelassen werden, weil, wie nachfolgend aufgezeigt wird, auch eine Bejahung des rechtserhaltenden Gebrauchs für weitere Waren keinen Einfluss auf die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit hätte.
20. Für die nachfolgende Prüfung der Verwechslungsgefahr ist somit davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke für die Ware *Parkinsonmedikament* Schutz genießt.

C. 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, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. 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 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. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "*service après vente*"), weil zwischen Waren und Dienstleistungen *aus der Sicht der Konsumenten* gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).
3. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:
 - 5 *préparations de traitement génétique; réactifs pour tests génétiques vétérinaires; réactifs à utiliser pour des tests génétiques médicaux; préparations de diagnostic à usage médical pour la détection de mutations dans des gènes de prion; préparations à usage médical pour la détection de mutations dans des gènes de prion; préparations chimiques à usage pharmaceutique; substances médicamenteuses à usage médical; substances médicamenteuses à usage pharmaceutique; médicaments à usage humain; préparations pharmaceutiques pour le diagnostic; préparations médicinales éthiques; préparations pharmaceutiques pour traitement; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles liés au système immunitaire; préparations chimiques à utiliser dans l'analyse ADN médicale.*
 - 42 *Développement et recherches pharmaceutiques; services de conseillers en tant que services de développement et de recherche pharmaceutiques; recherche et mise au point de vaccins et*

médicaments; services de recherche scientifique dans les domaines de la biomédecine; services de recherche et de test dans les domaines de la bactériologie et de la virologie; services de découverte de médicaments; services de développement et de recherche dans des domaines de biotechnologie; prestation d'informations en matière de recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; services de conseillers en analyse de traitement de séquences biologiques à des fins de recherche médicale; services de conseillers en analyse de la génomique à des fins de recherche médicale; services de recherche scientifique dans les domaines des médicaments, de la santé et de la pharmacologie; analyse de sérums humains pour la recherche médicale; analyse de tissus humains pour la recherche médicale; analyse de sang.

4. Die Widerspruchsmarke geniesst in diesem Verfahren Schutz für folgende Waren:

5 *Parkinsonmedikament.*

Angefochtene Waren in Kl. 5

5. Die angefochtenen *préparations de traitement génétique; substances médicamenteuses à usage médical; substances médicamenteuses à usage pharmaceutique; médicaments à usage humain; préparations médicinales éthiques; préparations pharmaceutiques pour traitement; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles liés au système immunitaire; préparations de traitement génétique* sind alles Medikamente bzw. Pharmazeutika. Diese sind identisch bzw. gleichartig zu *Parkinsonmedikament* der Widerspruchsmarke.
6. Die Widerspruchsgegnerin macht unter Verweis auf die Rechtsprechung der RKGE (sic! 2006, 341 – Avonex / Avontec; sic! 2006, 754 – Valent Biosciences (fig.) / Valeant) geltend, zwischen *Pharmazeutika* und *chemischen Präparaten für pharmazeutische Produkte* bestehe keine Gleichartigkeit. Entsprechend würde dies auch für das Verhältnis zwischen *Diagnostikpräparaten* und *Pharmazeutika* gelten. Diese Fälle sind hingegen mit der vorliegenden Konstellation nicht vergleichbar. Bei Valent Biosciences (fig.) / Valeant ging es u.a. um das Verhältnis zwischen *chemischen Erzeugnissen für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke* (Kl. 1) sowie *Pestizide und Herbizide für landwirtschaftliche Zwecke* (Kl. 5) und *Pharmazeutika*. Bei Avonex/Avontec ging es um die Beurteilung der Gleichartigkeit zwischen *Heilmitteln* einerseits und *chemischen Erzeugnissen zur Erforschung von Krankheiten* andererseits. Die Frage der Gleichartigkeit zwischen Pharmazeutika in Klasse 5 sowie chemischen Erzeugnissen in Klasse 1 stellt sich in casu hingegen nicht.
7. Bei den angefochtenen Waren *réactifs pour tests génétiques vétérinaires; réactifs à utiliser pour des tests génétiques médicaux; préparations de diagnostic à usage médical pour la détection de mutations dans des gènes de prion; préparations à usage médical pour la détection de mutations dans des gènes de prion; préparations chimiques à usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques pour le diagnostic; préparations chimiques à utiliser dans l'analyse ADN médicale* handelt es sich um Reagenzien und Diagnosemittel, die alle im medizinischen Bereich eingesetzt werden. Die konkurrierenden Waren richten sich an die gleichen Abnehmerkreise, nämlich Ärzte bzw. Spitäler, und sie sind über die gleichen Vertriebskanäle erhältlich. Die Herstellung von Mitteln zur Diagnose einer bestimmten Krankheit verlangt überdies ein ähnliches herstellungstechnisches Know-how wie die Entwicklung und Produktion von Pharmazeutika zur Bekämpfung dieser Krankheit. Entsprechend werden die Abnehmer somit davon ausgehen, dass die unter der gleichen Marke kommerzialisierten Produkte vom gleichen Hersteller stammen. Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen.

Angefochtene Dienstleistungen in Kl. 42

8. In Kl. 42 werden von der angefochtenen Marke Entwicklungs- und Recherchedienstleistungen im Bereich Medizin und Pharmazie beansprucht. Die Widersprechende erkennt, dass keine Marktüblichkeit besteht, dass Pharmahersteller solche Dienstleistungen als *selbständig kommerzialisierte Produkte* anbieten. Falls Pharmaziehersteller überhaupt Forschungs-, Entwicklungs- oder Analysedienstleistungen erbringen, handelt es sich um intern erbrachte Dienste zur Förderung der eigenen Produktentwicklung und nicht um Dienstleistungen für Dritte (Forschungsmethoden und –resultate werden als Geschäftsgeheimnisse behandelt oder, soweit dies möglich ist, rechtlich geschützt). Es handelt sich damit um wirtschaftlich unselbständige Hilfsdienstleistungen, die keine Gleichartigkeit zu begründen vermögen (vgl. auch BVGer 5390/2009, E. 3.2 – ORPHAN EUROPE (fig.) / ORPHAN INTERNATIONAL).

9. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichheit bzw. Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Dienstleistungen in Kl. 42 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren ist von Gleichheit respektive Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

D. 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 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die reinen Wortmarken "ONGENTYS" (Widerspruchsmarke) und "ENGENSIS" (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 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
3. Beide Konfliktzeichen verfügen über je acht Buchstaben. Diese stimmen im zweiten, dritten, vierten, fünften und achten Buchstaben überein. Am besonders prägenden Anfang weisen die Zeichen hingegen unterschiedliche Buchstaben auf. Zwar stimmen die sich gegenüberstehenden Zeichen am ebenfalls wichtigen Zeichenende im Buchstaben S überein, hingegen bestehen im zweitletzten Buchstaben vom Schriftbild her Unterschiede. Es bestehen somit vom Schriftbild her Ähnlichkeiten und Unterschiede.
4. Die Zeichen weisen drei Silben auf (ON-GEN-TYS / EN-GEN-SIS), wobei sie über eine identische zweite Silbe verfügen. Dabei unterscheiden sich die Zeichen im ersten Vokal. Die dritten Vokale "Y" und "I" werden hingegen sehr ähnlich oder gar identisch ausgesprochen. Die Konfliktzeichen weisen somit auch auf klanglicher Ebene Unterschiede und Gemeinsamkeiten auf.
5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren 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 ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).
6. Die im Konflikt stehenden Zeichen weisen keinen Sinngehalt auf. Entsprechend besteht kein Einfluss auf die festgestellten Ähnlichkeiten und Unterschiede im Schriftbild und Klang.
7. Ob die Ähnlichkeiten genügen, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen, gilt es in der Folge zu prüfen.

E. 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 6, Ziff. 6.5).

2. Gemäss ständiger Rechtsprechung werden Pharmazeutika sowohl von Durchschnittsabnehmern wie auch von Fachkreisen erworben. Diese werden von beiden Abnehmerkreisen mit erhöhter Aufmerksamkeit erworben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6). Das unter der Widerspruchsmarke vertriebene Medikament ist zudem rezeptpflichtig (vgl. Beilagen 6 bis 8 des Widerspruchs). Entsprechend wird der Kaufentscheid bezüglich dieser Medikamente einzig von Ärzten getroffen, die über ein grösseres Unterscheidungsvermögen verfügen als Durchschnittsabnehmer.
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 6, Ziffer 6.7).
4. Der Widerspruchsmarke "ONGENTYS" kommt als Fantasiezeichen in Verbindung mit den strittigen Waren kein direkt beschreibender Sinngehalt zu. Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig mit einem normalen Schutzzumfang.
5. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive gleichartige Waren beansprucht, so dass zumindest betreffend die identischen Waren 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 6, Ziff. 6.5). In casu gilt es hingegen zu berücksichtigen, dass die streitgegenständlichen Waren mit erhöhter Aufmerksamkeit erworben werden und somit bereits geringe Zeichenunterschiede ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr ausschliessen zu können.
6. Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen mehrsilbigen Wortmarken, die beide für Pharmazeutika registriert sind, hat die Rechtsprechung schon wiederholt beschäftigt. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr wurde gewöhnlich bejaht, wenn die Marken sich entweder nur in ihrer End- oder nur in ihrer Mittelsilbe voneinander unterscheiden (vgl. BVGer B-953/2013, E. 2.5 – CIZELLO / SCIELO und B-1637/2015, E. 2.9 – FEMIBION / FEMINABIANE, jeweils mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Verneint wurde die Verwechslungsgefahr hingegen bei Differenzen am besonders prägenden Wortanfang (vgl. BVGer 1605/2019, E. 6.2 – CREMOLAN / XEROLAN; BVGer B-3138/2013, E. 3.5 – TRILEPTAL / DESILEPTAL; RKGE in sic! 2004, 100 – IXENSE / AXENSEE).
7. Die Vergleichszeichen "ONGENTYS" und "ENGENSIS" weisen nicht nur Unterschiede in ihrer Endsilbe auf. Sie unterscheiden sich auch deutlich im Anfangsbuchstaben. Die Zeichen verfügen, wie dargelegt (vgl. III.C. Ziff. 3 ff. hiervor), über Unterschiede im Klang und im Schriftbild. Der Unterschied am Wortanfang fällt insofern ins Gewicht, als dem Wortanfang in der Regel eine besonders prägende Funktion zukommt (vgl. BGE 122 III 388, E. 5a – Kamillosan / Kamillon, Kamillan; Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1). Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, dass die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen angesichts der erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise ausreichen, um von einem rechtsgenügenden Abstand der jüngeren Marke auszugehen. Es besteht mithin weder eine direkte noch eine indirekte Verwechslungsgefahr.
8. Der Widerspruch Nr. 100473 wird daher abgewiesen und die angefochtene internationale Registrierung Nr. 1422029 "ENGENSIS" vollumfänglich in der Schweiz zum Schutz zugelassen.

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).
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).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Es hat ein zweifacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zugunsten der Widerspruchsgegnerin als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 100473 wird abgewiesen.

2.

Die internationale Registrierung Nr. 1422029 "ENGENSIS" wird in der Schweiz vollumfänglich zum Schutz zugelassen [sog. Déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire – règle 18ter.2)i) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)].

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

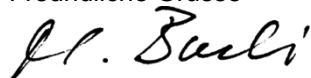
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 3. Juli 2020

Freundliche Grüsse



Marc Burki
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).