

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104021 in Sachen

F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
4070 Basel

Widersprechende Partei

vertreten durch

FMP Fuhrer Marbach & Partner
Konsumstrasse 16A
3007 Bern

CH-Marke Nr. 768030 - BICEVO

gegen

BeiGene Switzerland GmbH
Aeschengraben 27
4051 Basel

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Meisser & Partners AG
Schulstrasse 1
7302 Landquart

CH-Marke Nr. 811282 - BYCENRO

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 Eintragung der Schweizer Marke Nr. 811282 - "BYCENRO" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 08.03.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 5: Préparations pharmaceutiques; préparations chimico-pharmaceutiques; drogues à usage médical; préparations biologiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; médicaments pour la médecine humaine; préparations chimiques à usage médical; produits pharmaceutiques injectables; médicaments bruts; préparations biochimiques à usage médical.

2. Am 06.06.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 768030 "BICEVO" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 5: Pharmazeutische Erzeugnisse.
4. Mit Verfügung vom 10.06.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 09.07.2024 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke und machte die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
6. Mit Verfügung vom 10.07.2024 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 08.08.2024 replizierte die widersprechende Partei innert Frist.
8. Mit Verfügung vom 12.08.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 16.08.2024 teilte die widerspruchsgegnerische Partei dem Institut innert Frist mit, dass sie auf die Einreichung einer Duplik verzichte.
10. Mit Verfügung vom 19.08.2024 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
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 18.08.2021 hinterlegt, Hinterlegungsdatum der angefochtenen Marke ist der 07.03.2024. 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.

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. Gemäss Rechtsprechung kann der Nichtgebrauch entgegen dem Wortlaut von Art. 22 Abs. 3 MSchV bereits vor Ablauf der Karenzfrist (vorsorglich) geltend gemacht werden. Bei Ablauf der Karenzfrist während des Verfahrens sei es Aufgabe des Instituts, den Gebrauch der Marke zu prüfen (vgl. Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-1958/2022, E. 3.1 f. – *f2 (fig.) / F2 (fig.)* und BVGer B-6675/2016, E. 9.1.5 – *GERFLOR / GEMFLOOR*, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>).
5. Gegen die am 19.08.2021 in Swissreg publizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist begann somit nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist, d.h. am 19.11.2021, zu laufen und dauert noch bis zum 19.11.2026. Sowohl zum Zeitpunkt der (vorsorglichen) Erhebung der Einrede als auch zum Zeitpunkt des vorliegenden Entscheids ist die Karenzfrist somit noch nicht abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1; Newsletter des IGE, 2024/03-04, auf www.ige.ch). Die Einrede des Nichtgebrauchs ist demnach in casu nicht zu beachten.

C. 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, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 5: Préparations pharmaceutiques; préparations chimico-pharmaceutiques; drogues à usage médical; préparations biologiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; médicaments pour la médecine humaine; préparations chimiques à usage médical; produits pharmaceutiques injectables; médicaments bruts; préparations biochimiques à usage médical.

3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 5: Pharmazeutische Erzeugnisse.

4. Die angefochtenen "*Préparations pharmaceutiques*" entsprechen den "*Pharmazeutische Erzeugnisse*" der Widerspruchsmarke, sodass insoweit Warengleichheit besteht. Gleiches gilt bezüglich der angefochtenen "*produits pharmaceutiques injectables*", zumal durch den Zusatz "*injectables*" lediglich die Anwendungsform der Pharmazeutika präzisiert wird. Weiter handelt es sich auch bei den angefochtenen "*préparations chimico-pharmaceutiques*" und "*préparations chimiques à usage pharmaceutique*" um pharmazeutische Erzeugnisse, welche durch die Zusätze "*chimico*" resp. "*chimiques*" lediglich hinsichtlich ihrer Beschaffenheit präzisiert werden, womit auch hier Warengleichheit besteht. Bei den angefochtenen "*drogues à usage médical; préparations biologiques à usage médical; médicaments pour la médecine humaine; préparations chimiques à usage médical; médicaments bruts; préparations biochimiques à usage médical*" handelt es sich um Arzneimittel oder Präparate für den medizinischen Gebrauch, welche per definitionem alle unter den weiten Oberbegriff der pharmazeutischen Erzeugnisse zu subsumieren sind (vgl. diesbezüglich etwa BVGer B-5868/2019, E. 4.3 – *NIVEA (fig.) / NEAUVIA*).
5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass vorliegend von Warengleichheit auszugehen ist. Nachfolgend ist somit 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 "BICEVO" (Widerspruchsmarke) und "BYCENRO" (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. Die Vergleichszeichen bestehen aus sechs (Widerspruchsmarke) resp. sieben (angefochtene Marke) Buchstaben und sind somit beinahe gleich lang. Sie stimmen in den Anfangs- und Endbuchstaben "B" und "O" sowie den jeweils dritten und vierten Buchstaben "C" und "E" überein, was bereits zu einer gewissen Ähnlichkeit im Schrift- und Klangbild führt. Weil der zweite Buchstabe "Y" der angefochtenen Marke zudem nicht nur im Deutschen, sondern mehrheitlich auch im Französischen (insbesondere, wenn danach kein Vokal folgt; vgl. [https://fr.wikipedia.org/wiki/Y_\(lettre\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Y_(lettre))), besucht am 12.12.2024) als "I" ausgesprochen wird, besteht entgegen den Feststellungen der widerspruchsgegnerschen Partei gar eine klangliche Übereinstimmung in den ersten vier Buchstaben und eine Identität der Vokalfolge (I/Y–E–O). Bezüglich der massgeblichen Aussprache ist zu berücksichtigen, dass nach ständiger Rechtsprechung bereits eine Verwechselbarkeit in einem Sprachgebiet genügt, um in der ganzen Schweiz einen Abwehranspruch gegen die jüngere Marke zu begründen (vgl. Gallus JOLLER in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Auflage, Bern 2017, N 153 zu Art. 3, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Der einzige Unterschied besteht im fünften resp. sechsten Buchstaben des jüngeren

Zeichens, indem bei diesem anstelle des Buchstabens "V" die Buchstabenfolge "N-R" erscheint. Dieser Unterschied ist nicht geeignet den Gesamteindruck der streitverfangenen Zeichen im Erinnerungsvermögen der massgeblichen Abnehmer wesentlich zu beeinflussen, zumal die Übereinstimmungen am Zeichenanfang und -ende besonders auffallen und beide Zeichen trotz der Abweichung dreisilbig sind, über die die gleiche Aussprachekadenz verfügen und sich zudem reimen (vgl. zu Letzterem BVGer B-6665/2010, E. 9.2 – *HOME BOX OFFICE / Box Office*).

4. 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 mit Hinweisen).

Die widerspruchsgegnersische Partei führt diesbezüglich aus, die massgeblichen Verkehrskreise, namentlich die adressierten Fachkreise im Bereich der Onkologie, würden in der Widerspruchsmarke "BICEVO" eine Kombination aus verschiedenen Wirkstoffen resp. abgewandelter Formen gemeinfreier internationaler Freinamen, sog. International Nonproprietary Names oder Generic Names (INN), erkennen. So könne deren Wortanfang "BIC" im Kontext mit einem Präparat im Bereich Onkologie, beispielsweise mit "bicalutamide", assoziiert werden, während die Endsilbe "EVO" beispielsweise mit "evofosfamide", oder auch "evorpacept" assoziiert werden könne. Demgegenüber handle es sich bei der angefochtenen Marke "BYCENRO" um ein reines Fantasiezeichen. Die widersprechende Partei hält dem entgegen, dass eine Suche nach Vergleichswirkstoffen und Assoziationen für einzelne Buchstabenfolgen nicht verfange. So sei die Buchstabenfolge "BIC" in diversen Präparaten mit unterschiedlichen Wirkstoffen (wie etwa "Biclodil", "Biclofibrate", "Biciromab", "Bicozamycin", "Bictogravis" oder "Bicyclic") enthalten, wie ein (mit der Replik ins Recht gelegter) Auszug des INN Stem Book 2018 der WHO betr. Buchstabenfolge "BIC" zeige. Selbst den spezialisierten Verkehrskreisen würden sich daher keinerlei Unterschiede im Sinngehalt der Zeichen aufdrängen.

Mit der von ihr vorgenommenen Aufteilung der Widerspruchsmarke in einzelne Buchstabenfolgen gerät die widerspruchsgegnersische Partei nach Ansicht des Instituts in eine mosaikartige Betrachtungsweise, welche gemäss gängiger Lehre und Rechtsprechung unzulässig ist, weil die Marken als Ganzes zu würdigen sind und nicht in ihre Einzelteile zergliedert werden dürfen (vgl. BVGer B-7442/2006, E. 4 – *FEEL 'N LEARN / SEE 'N LEARN* mit Hinweisen). Entgegen ihren Ausführungen erscheint es als wenig wahrscheinlich, dass die massgeblichen Abnehmer in der Widerspruchsmarke eine Kombination aus verschiedenen Wirkstoffen resp. eine inhaltliche Bezugnahme auf einen entsprechenden Fachbegriff (INN oder gemeinschaftlichen Stamm, vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.2.7.11) erkennen. Dies gilt schon allein deshalb, weil es sich bei den Buchstabenfolgen "BIC" resp. "EVO" lediglich um einzelne Buchstaben der zitierten fünf- bzw. sechssilbigen Sachbezeichnungen handelt, welche zudem in Letzteren mit gänzlich anderen Buchstaben kombiniert werden. Die Buchstabenfolge "BIC" ist zudem, wie von der widersprechenden Partei erwähnt, in Namen diverser Präparate mit unterschiedlichen Wirkstoffen enthalten. In Anbetracht dieser Umstände ist davon auszugehen, dass die Abnehmer die Widerspruchsmarke nicht in die Bestandteile "BIC" und "EVO" zerlegen, sondern als Ganzes wahrnehmen und darin keinen konkreten Sinngehalt erkennen. Letzteres gilt auch für die angefochtene Marke, was keine der beiden Partei in Abrede stellt. Somit verfügt keines der Zeichen über einen erkennbaren Sinngehalt. Sie werden vom Publikum als Fantasiezeichen wahrgenommen, womit auch keine rechtsgenügenden Unterschiede bestehen, welche die festgestellte Ähnlichkeit im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermögen (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 mit Hinweisen und zu den diesbezüglichen, strengen Anforderungen BGE 121 III 377, E. 2b – *BOSS / BOKS*; Gallus JOLLER, a.a.O., N 182 f. zu Art. 3, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).

5. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr 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. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren und -dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei "Massenartikeln des täglichen Bedarfs" mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).

Die Ausführungen der widerspruchsgegnерischen Partei, wonach vorliegend von einer sehr hohen Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise auszugehen sei, weil die Widerspruchsmarke vermutungsweise für ein Krebsmedikament gebraucht werden soll, sind insoweit unbeachtlich, als die von ihr erhobene Nichtgebrauchseinrede in casu nicht zu beachten (vgl. III. B. Ziff. 5 hiavor) und zur Bestimmung der Aufmerksamkeit der Abnehmer auf die Waren abzustellen ist, für welche die Widerspruchsmarke gemäss Registereintrag Schutz genießt. Unter die Waren "*Pharmazeutische Erzeugnisse*" der Klasse 5 der Widerspruchsmarke fallen sowohl rezeptpflichtige als auch frei erhältliche Waren (vgl. BVGer B-5868/2019, E. 3.3 – *NIVEA (fig.) / NEAUVIA*). Die angefochtene Marke genießt Schutz für dieselben Waren resp. für Waren, welche alle unter den breiten Warenoberbegriff der Widerspruchsmarke fallen (vgl. III. C. Ziff. 4 hiavor), mithin ebenfalls für Pharmazeutika. Gemäss ständiger Rechtsprechung werden Pharmazeutika in der Regel, und zwar unabhängig von einer allfälligen Rezeptpflicht, sowohl von Fachkreisen wie Ärzten und Apothekern als auch von Endverbrauchern mit *erhöhter* Aufmerksamkeit nachgefragt als Waren des täglichen Gebrauchs (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 sowie BVGer B-5404/2021, E. 4 – *VIFOR / VITOP* und B-2200/2021, E. 3 – *HERVYYTA / Enhervyda*).

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).

Die widerspruchsgegnерische Partei stellt diesbezüglich fest, dass bei der Widerspruchsmarke "BICEVO" von einer originär schwachen Kennzeichnungskraft und einem geringen Schutzzumfang auszugehen sei, weil sich das Zeichen an eine Kombination von INNs anlehne, die eine Gedankenverbindung zu Wirkstoffen im Bereich Onkologie herzustellen vermöge. Das Institut kann sich dieser Auffassung, wie bereits ausgeführt, nicht anschliessen, zumal sich im Widerspruchszeichen lediglich einzelne Buchstaben aus längeren Sachbezeichnungen befinden, welche zudem in der vorliegenden Kombination keine Assoziationen zu bestimmten Wirkstoffen auszulösen vermögen (vgl. III. D. Ziff. 4 hiavor). Die massgeblichen Abnehmer werden in der Widerspruchsmarke als Ganzes keinen konkreten Sinngehalt erkennen und diese als Fantasiezeichen wahrnehmen. Das Zeichen beschreibt weder die Eigenschaften, die Art oder Zweckbestimmung der beanspruchten Waren noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellt "BICEVO" weder einen Qualitätshinweis oder eine reklamehafte Anpreisung dar noch ist erkennbar, dass die Bezeichnung im Geschäftsverkehr allgemein oder im Zusammenhang mit den hier massgeblichen Waren üblicherweise verwendet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1, 4.4). Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzzumfang auf.

4. Die Vergleichszeichen werden für gleiche Waren beansprucht (vgl. III. C. Ziff. 5 hiavor), 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 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Bereits die Übereinstimmung in den Anfangs- und Endbuchstaben "B" und "O" sowie den jeweils dritten und vierten Buchstaben "C" und "E" führt zu einer Ähnlichkeit im Schrift- und

Klangbild. Im Deutschen und Französischen wird der zweite Buchstabe "Y" der angefochtenen Marke zudem mehrheitlich als "I" ausgesprochen wird, was gar zu klanglicher Identität der ersten vier Buchstaben und einer identischen Vokalfolge führt. Die Übereinstimmungen am Wortanfang und am Wortende fallen umso mehr ins Gewicht, als Zeichenanfang und -ende besonders gut im Gedächtnis haften bleiben und diesen Elementen bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes in der Regel eine besonders prägende Funktion zukommt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGE 122 III 388, E. 5a – *Kamillosan / Kamillan, Kamillon*). Die geringfügigen Unterschiede sind daher nicht geeignet, den Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen, zumal sich die Zeichen zusätzlich auch reimen, weshalb sie infolge des ähnlichen Wortklangs grundsätzlich als verwechselbar gelten. Weil beide Zeichen als Fantasiezeichen wahrgenommen werden, bestehen auch keine Unterschiede auf der semantischen Ebene, welche die Ähnlichkeit im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermöchten (vgl. III. D. Ziff. 3 f. hiervor). Zusammenfassend besteht in Anbetracht der festgestellten, ausgeprägten Ähnlichkeit der Zeichen die Gefahr von Fehlzurechnungen. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass die strittigen Waren mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt werden als Waren des täglichen Gebrauchs, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise auch bei erhöhter Aufmerksamkeit nicht überspannt werden dürfen, sondern auch insoweit auf das Erinnerungsbild abzustellen ist, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 957).

5. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104021 wird daher gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 811282 "BYCENRO" widerrufen.

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 Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorewähnten Praxis ersichtlich. Die widersprechende Partei liess sich im vorliegenden Verfahren vertreten. Es wurde ein doppelter Schriftenwechsel angeordnet und die widersprechende Partei reichte am 08.08.2024 fristgerecht eine Replik ein. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher auf insgesamt CHF 3'200.00 (inklusive Widerspruchgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104021 wird gutgeheissen.
2.
Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 811282 - "BYCENRO" wird widerrufen.
3.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 3'200.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 30. Dezember 2024

Freundliche Grüsse



Roland Hutmacher

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).