

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104452 in Sachen

VectivBio AG
Aeschenvorstadt 36
4051 Basel

Widersprechende Partei

vertreten durch

Schaad Balass Menzi & Partner AG
Patent- und Markenanwälte
Bellerivestrasse 20
8034 Zürich

CH-Marke Nr. 780119 - KYNPRI

gegen

SANOVI PASTEUR INC.
One Discovery Drive
Swiftwater, PA 18370
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Kirker & Cie SA
122 rue de Genève
Case postale 153
1226 Thônex

CH-Marke Nr. 823662 - KYDSPRY

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. 823662 - "KYDSPRY" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 06.12.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 5: Produits pharmaceutiques, vaccins.

2. Am 05.03.2025 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. 780119 "KYNPRI" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die u.a. für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 5: Pharmazeutische Erzeugnisse.

4. Mit Verfügung vom 06.03.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 21.03.2025 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 24.03.2025 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
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 21.12.2021 hinterlegt, die angefochtene Marke am 05.12.2024, unter Beanspruchung einer französischen Priorität vom 14.06.2024. 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. 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], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 5: Produits pharmaceutiques, vaccins.
3. Die Widerspruchsmarke ist u.a. für folgende Waren eingetragen:
Klasse 5: Pharmazeutische Erzeugnisse.
4. Die "*produits pharmaceutiques*" der angefochtenen Marke entsprechen den "*Pharmazeutischen Erzeugnissen*" der Widerspruchsmarke. Es besteht insoweit Warengleichheit. Auch bezüglich der aufgeführten "*vaccins*" der angefochtenen Marke ist von Produkten der Pharmaindustrie bzw. von pharmazeutischen Erzeugnissen auszugehen. Sie sind unter den weiten Oberbegriff "*Pharmazeutische Erzeugnisse*" der Widerspruchsmarke zu subsumieren. Im Übrigen gelten gemäss ständiger Rechtsprechung pharmazeutische Präparate - ungeachtet ihres Indikationsbereichs, ihrer Darreichungsform oder einer allfälligen Rezeptpflicht - als gleichartig, da bezüglich Vertriebskanälen, Herstellungsstätten, verwendetem Know-how und medizinischem Verwendungszweck Übereinstimmungen bestehen (vgl. die Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts [nachfolgend BVGer] B-5404/2021, E. 5.2 – VIFOR / VITOP und BVGer B-1700/2009, E. 4 – *Oscillococcinum* / *Anticoccinum*; abrufbar unter www.bvger.ch).
5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass vorliegend von Warengleichheit auszugehen ist, was im Übrigen auch von der widerspruchsgegnерischen Partei ausdrücklich anerkannt wird. 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 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die reinen Wortmarken "KYNPRI" (Widerspruchsmarke) und "KYDSPRY" (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 im Konflikt stehenden Zeichen bestehen aus je zwei Silben (KYN-PRI // KYD-SPRY). Trotz der abweichenden Konsonanten innerhalb der jeweiligen Silben weisen beide Zeichen eine vergleichbare Struktur auf, insbesondere durch die Kombination "Konsonant-Vokal-Konsonant" am Zeichenanfang.
4. Klanglich fällt auf, dass beide Zeichen mit den Buchstaben "KY-" beginnen und mit der klanglich identischen Buchstabenfolge "-PRI" resp. "-PRY" enden, was beim gesprochenen Wort den ersten Eindruck besonders zu prägen vermag. Zwar unterscheiden sich die Mittelkonsonanten (N vs. D-S) , welche jedoch in der mündlichen Kommunikation weniger deutlich artikuliert werden. Aufgrund der erwähnten Übereinstimmungen und der klanglich identischen Vokalfolge (Y-I / Y-Y) ist insgesamt eine klangliche Ähnlichkeit der Zeichen festzustellen.
5. Bei der Beurteilung des Schrift- bzw. Klangbildes sind insbesondere Übereinstimmungen resp. Ähnlichkeiten am besonders prägenden Zeichenanfang und -ende ausschlaggebend (vgl. BGE 122 III 388, E. 5a – *Kamillosan / Kamillan, Kamillon*). Bezüglich des Schriftbildes fällt vorliegend auf, dass die Wortanfänge (KY- / KY-) identisch und die Wortenden (-PRI / -PRY) jedenfalls ähnlich sind, sodass insgesamt auch von einer Ähnlichkeit im Schriftbild auszugehen ist. Des Weiteren gilt es bezüglich des Schriftbildes festzustellen, dass die beiden Zeichen beinahe über die gleiche Wortlänge verfügen (sechs bzw. sieben Buchstaben).
6. 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).
7. Keinem der Zeichen kann vorliegend ein Sinngehalt entnommen werden. Es handelt sich um Fantasiezeichen ohne erkennbaren Sinngehalt. Die Vergleichszeichen verfügen somit über keine Unterschiede im Sinngehalt, welche die festgestellte Ähnlichkeit im Klang- und Schriftbild zu kompensieren vermöchten.
8. 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 6, Ziff. 6.5).
2. Im Weiteren ist auch von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei "Massenartikel" des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen zu rechnen ist als bei Spezialprodukte, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).
3. Gemäss ständiger Rechtsprechung werden Pharmazeutika i.d.R., und zwar unabhängig von einer allfälligen Rezeptpflicht, sowohl von Fachkreisen als auch von Endverbrauchern mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt als Waren des täglichen Gebrauchs (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6; BVGer

B-5404/2021, E. 4 – *VIFOR / VITOP*). Bei den hier massgeblichen Vergleichswaren ist somit von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen.

4. 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).
5. Der Widerspruchsmarke "KYNPRI" kommt in Verbindung mit den strittigen Waren kein beschreibender Sinngehalt entnommen werden (vgl. auch III. C. Ziff. 7 hiavor). Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
6. Die Vergleichszeichen werden für gleiche Waren beansprucht (vgl. III. B. 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: Die Vergleichszeichen "KYNPRI" und "KYDSPRY" stimmen nicht nur im besonders prägenden Zeichenanfang "KY" überein, was bereits zu einer erheblichen klanglichen und schriftbildlichen Nähe führt, sondern weisen darüber hinaus auch am Zeichenende ("-PRI" bzw. "-PRY") eine auffällige Ähnlichkeit resp. klangliche Identität auf. Diese Parallelen in der Zeichenstruktur führen zu einem ähnlichen Gesamtklang. Zudem weisen beide Zeichen eine ähnliche rhythmische Struktur auf, wobei sie jeweils aus zwei betonten Silben mit einem markanten Konsonanten-Vokal-Wechsel aufgebaut sind und die Betonung auf dem ersten Zeichenbestandteil liegt, was die Verwechslungsgefahr aus phonetischer Sicht zusätzlich erhöht. Der widerspruchsgegnerschen Partei kann nicht gefolgt werden, wenn sie vorbringt, dass weder im Schrift- noch im Klangbild eine Ähnlichkeit bestehe. Das jüngere Zeichen unterscheidet sich mithin im letztlich massgeblichen Gesamteindruck nur geringfügig von der Widerspruchsmarke, sodass der erforderliche Zeichenabstand nicht gewahrt ist und die Gefahr von Fehlzurechnungen besteht.
7. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass die Vergleichswaren mit erhöhter Aufmerksamkeit ausgesucht werden (vgl. Ziffer 3 hiavor). Denn die Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums dürfen auch bei höherer Aufmerksamkeit nicht überdehnt werden. Ein hoher Aufmerksamkeitsgrad führt zwar zu einem geschärften Erinnerungsbild und vermag wohl Unterschiede zwischen den Zeichen deutlicher zutage treten lassen, nicht aber die Zeichenähnlichkeit aufzuheben. Es ist denn auch zu berücksichtigen, dass die Abnehmer die beiden 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 (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Die beiden sich gegenüberstehenden Zeichen sind sowohl schwer zu entziffern als auch anspruchsvoll in der Aussprache. Es handelt sich um eher komplexe Zeichen. Folglich sind lediglich geringfügige Unterschiede (wie vorliegend) nicht geeignet, im durchschnittlich unvollkommenen Erinnerungsvermögen haften zu bleiben.
8. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit sowie der festgestellten Warengleichheit ist die Verwechslungsgefahr, trotz der erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer, zu bejahen. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104452 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 823662 "KYDSPRY" 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).

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 vollständig durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel angeordnet. 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 1'200 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 2'000.00 (inklusive Widerspruchgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104452 wird gutgeheissen.
2.
Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 823662 - "KYDSPRY" wird widerrufen.
3.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die widerspruchsgeegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 30. Juni 2025

Freundliche Grüsse



David Menzinger

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).