

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104719 in Sachen

Merck Sharp & Dohme LLC
126 East Lincoln Ave.
P.O. Box 2000
Rahway, NJ 07065
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch

Lenz & Staehelin
Brandschenkestrasse 24
8027 Zürich

CH-Marke Nr. 769686 - LYFNUA

gegen

Chengjian Qiu
Xindian Town, Jin'an District, Room 405, Building 10
350000 Gucheng Town, Fuzhou, Fujian
CN-China

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Jeanne Zhanna Petrosyan
Abendweg 38
6006 Luzern

CH-Marke Nr. 830207 - Lyfusu

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: IGE)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 830207 "Lyfusu" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 05.05.2025 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend für folgende Waren eingetragen:
5 Arzneimittel für humanmedizinische Zwecke; Arzneimittel für tierärztliche Zwecke; pharmazeutische Präparate; pharmazeutische Erzeugnisse.
2. Am 28.07.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 769686 "LYFNUA" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren eingetragen ist:
5 Pharmazeutische Präparate gegen chronischen Husten.
4. Mit Verfügung vom 29.07.2025 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 26.08.2025 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 28.08.2025 schloss das IGE 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

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 wurde am 17.09.2021, die angefochtene Marke am 21.04.2025 hinterlegt. 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).

2. Die angefochtene Marke ist soweit vorliegend interessierend für folgende Waren eingetragen:
 - 5 *Arzneimittel für humanmedizinische Zwecke; Arzneimittel für tierärztliche Zwecke; pharmazeutische Präparate; pharmazeutische Erzeugnisse.*
3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren eingetragen:
 - 5 *Pharmazeutische Präparate gegen chronischen Husten.*
4. Insoweit die angefochtenen *Arzneimittel für humanmedizinische Zwecke; pharmazeutische Präparate; pharmazeutische Erzeugnisse* auch Präparate gegen chronischen Husten umfassen, besteht Warengleichheit. Betreffend darüberhinausgehende pharmazeutische Präparate und Arzneimittel bejaht die Praxis - ungeachtet ihres Indikationsbereichs - gestützt auf die gleichen Vertriebskanäle, Herstellungsstätten, erforderlichem herstellungstechnischem Know-how und deren medizinischen Zweckbestimmung deren Gleichartigkeit (vgl. u.a. BVGer B-478/2017 – SIGNIFOR / SIGNASOL, E. 5).
5. Weiter bejaht das IGE die Gleichartigkeit zwischen *pharmazeutischen Präparaten für humanmedizinische Zwecke* sowie *Arzneimittel für tierärztliche Zwecke*. Dies, weil Arzneimittel für Mensch und Tier der gleichen Gesetzgebung sowie der Bewilligungspflicht von Swissmedic unterstehen. Als Tierarzneimittel definiert werden Produkte, welche zur Behandlung oder Vorbeugung von Tierkrankheiten bestimmt sind. Darüber hinaus ist anzumerken, dass pharmazeutischen Produkten für Menschen sowie veterinärmedizinischen Präparaten nicht nur das gleiche Herstellungs-Know-how zugrunde liegt, sondern einige pharmazeutische Unternehmen sowohl im Bereich der Human- als auch in der Veterinärmedizin tätig sind. Tierarzneimittel werden zudem inzwischen in zahlreichen grossen Apotheken angeboten (vgl. u.a. Entscheid des IGE W101587 [2021-03-31], III. B. Ziff. 4 – YESCARTA /// YESMARIA (fig.), abrufbar in der Prüfungshilfe des IGE, unter <https://ph.ige.ch>).
6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise teils hochgradige Gleichartigkeit zu bejahen ist. 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 "LYFNUA" (Widerspruchsmarke) und "Lyfusu" (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.]*). Beide Konfliktzeichen weisen je sechs Buchstaben auf, wobei die ersten drei Buchstaben am besonders prägenden Zeichenanfang identisch sind. Weiter stimmen sie auch im Buchstaben "U" überein, wobei dieser im angefochtenen Zeichen an anderer Stelle platziert ist. Keine Rolle für den schriftbildlichen Vergleich spielt die Tatsache, dass die ältere Marke ausschliesslich in Grossbuchstaben, die angefochtenen Marke hingegen in Gross- und Kleinbuchstaben ausgeführt ist, weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (vgl. BVGer B-4728/2014, E. 5.3.1 - WINSTON / Wilson, BVGer B-953/2013, E. 2.3 - CIZELLO / SCIELO und BVGer B-4246/2022, E. 5.5 – You See Augenlaser (fig.) / EYE SEE YOU AUGENLASER (fig.) mit Hinweisen). In einer Gesamtbetrachtung kann festgehalten

- werden, dass aufgrund des identischen Zeichenbeginns und der Unterschiede am Zeichenende (N-U-A vs. u-s-u) vom Schriftbild her Gemeinsamkeiten und Unterschiede bestehen.
3. Die Konfliktzeichen weisen je drei Silben auf (LYF-NU-A // lyf-u-su bzw. ly-fu-su). Während die erste Silbe je nach Aussprache identisch ist, bestehen Unterschiede in der zweiten und dritten Silbe. Auch wenn die Vokale in der jeweils zweiten Silbe übereinstimmen, können die Unterschiede nicht überhört werden. Aufgrund dieser deutlichen Abweichungen ist im Klangbild einzig von einer gewissen Ähnlichkeit auszugehen.
 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 m.w.H.).
 5. Bezüglich des Sinngehalts ist davon auszugehen, dass beide Marken in ihrer Gesamtheit als Fantasiezeichen wahrgenommen werden. Die Zeichen finden sich in keinem einschlägigen Nachschlagewerk (wie z.B. <https://extranet.who.int/soinn/> oder <https://roempp.thieme.de>, abgefragt am 15.12.2025) und diesen kann auch kein unmittelbar auf der Hand liegender Sinngehalt entnommen werden. Folglich wird den Zeichen kein klarer, unterschiedlicher Bedeutungsinhalt zugeordnet, sodass insoweit keine offensichtliche Abweichung im Sinngehalt auszumachen ist, welcher die gewisse Ähnlichkeit im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermöchte. Ob die festgestellten Ähnlichkeiten genügen, um eine Verwechslungsgefahr bejahen zu können, gilt es in der Folge 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 von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und/oder Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die Dienstleistungen in Anspruch genommen 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. 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. u.a. BVGer B-5404/2021, E. 4 – VIFOR / VITOP).
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 "LYFNUA" kommt als Fantasiezeichen kein Sinngehalt in Verbindung mit den hier massgebenden Waren der Klasse 5 zu. Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und sie verfügt über einen normalen Schutzzumfang.

6. Die Vergleichszeichen werden zwar für gleiche respektive teils ausgeprägt gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend der Fall: Die Vergleichszeichen "LYFNUA" und "Lyfusu" unterscheiden sich in ihrer zweiten und dritten Silbe. Diese machen die Zeichenmehrheit aus, was folglich ins Gewicht fällt. Zudem ist das Zeichenende genauso prägend wie der Zeichenanfang. Weiter ist von Bedeutung, dass die mehrsilbigen Marken je nach Aussprache lediglich in ihrer ersten Silbe übereinstimmen. Dies spricht zwar für die Nähe der beiden Zeichen. Umgekehrt hat indes auch das Wortende in der Gesamtwahrnehmung besonderes Gewicht (vgl. BGE 122 III 382 E. 5.a – Kamillosan / Kamillan; BGE 127 III 160 E. 2.cc – Securitas [fig.]). Vorliegend rufen die Mittel- und Schlusssilben "NU-A vs. u-su bzw. fu-su " (vgl. III. C. Ziff. 3 hiervor) keine übereinstimmenden Bedeutungsinhalte hervor. Auch verleihen die Unterschiede in den Mittel- und Endsilben den im Streit liegenden Marken aufgrund der jeweils unterschiedlichen Konsonanten ein voneinander abweichendes Klangbild. Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, dass im Gesamteindruck signifikante Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen bestehen. Es gilt zwar, dass 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). Hingegen sind in casu die Unterschiede in der zweiten und dritten Silbe derart ausgeprägt, dass aufgrund der Aufmerksamkeit, die auch Durchschnittsabnehmer beim Erwerb von Pharmazeutika anwenden, von einem rechtsgenügenden Abstand der jüngeren Marke ausgegangen werden kann. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist im Hinblick gerade unter Berücksichtigung der erhöhten Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise sowie des normalen Schutzbereichs der durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke, trotz der teilweise bestehenden Warengleichheit, zu verneinen. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist entgegen den Ausführungen der widersprechenden Partei nicht erkennbar. Es liegt vorliegend kein gemeinsamer Wortstamm, sondern lediglich eine gemeinsame erste Silbe vor (LYV bzw. Ly, je nach Aussprache: vgl. III. C. 3 hiervor). Dies ist jedoch noch kein Indiz für eine mittelbare Verwechselbarkeit, da allein aufgrund der identischen Silbe am Wortanfang noch kein diversifiziertes Angebot einer Stammmarke angenommen werden kann (vgl. hierzu auch BVGer B-2235/2008, E. 6.5 – Dermoxane / Dermanan, mit Hinweisen). Der Widerspruch wird daher abgewiesen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (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 IGE 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 praxismässig 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 einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das IGE erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch Nr. 104719 wird abgewiesen.
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.
3.
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zu bezahlen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 23. Dezember 2025

Freundliche Grüsse



Marc Burki

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).