



Urteil vom 26. April 2022

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter Martin Kayser, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiber Lukas Abegg.

Parteien

Daiichi Sankyo Company Limited,
3-5-1 Nihonbashi Honcho, Chuo-ku,
JP-103-8426 Tokyo,
vertreten durch Dr. Lusuardi AG, Patentanwaltsbüro,
Kreuzbühlstrasse 8, 8008 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Novartis AG,
Postfach, 4002 Basel,
vertreten durch
Keller Schneider Patent- und Markenanwälte AG,
Beethovenstrasse 49, Postfach, 8027 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 101659
CH 744'841 HERVYYTA / CH 749'110 Enhervyda (fig.).

Sachverhalt:**A.**

A.a Am 2. Juli 2020 wurde die Wort-/Bildmarke "Enhervyda (fig.)" in Swiss-reg veröffentlicht. Sie hat folgendes Aussehen:

Enhervyda

Die Marke ist für die Waren *pharmazeutische Präparate und Substanzen* der Klasse 5 hinterlegt.

A.b Gegen diese Eintragung wurde basierend auf der Wortmarke "HER-VYYTA", welche für *pharmazeutische Erzeugnisse für Menschen* der Klasse 5 hinterlegt ist, Widerspruch erhoben.

B.

Die Vorinstanz hiess den Widerspruch gut. Im Wesentlichen begründete die Vorinstanz die Gutheissung damit, dass die beanspruchten Waren hochgradig gleichartig seien und sich die Zeichen stark ähneln, lediglich der Zeichenbeginn, der Einzelkonsonant "y" anstatt des Doppelkonsonanten "YY" sowie das Einsetzen eines "d" anstelle eines "T" sowie die leichte Grafik seien verschieden. Dies reiche nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen.

C.

Gegen diese Verfügung wurde mit Schriftsatz vom 10. Mai 2021 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben. Die Beschwerdeführerin beantragt, den Entscheid der Vorinstanz aufzuheben und die Markenregistrierung Nr. 749110 "Enhervyda (fig.)" in vollem Umfang aufrechtzuerhalten, alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin. Die Beschwerdeführerin begründet ihre Anträge damit, dass im Schriftbild durchaus Unterschiede zwischen den Zeichen bestünden, insbesondere sei die erste Silbe der Zeichen unterschiedlich, weshalb keine Übernahme eines den Gesamteindruck prägenden Bestandteiles der älteren Marke vorliege. Auch phonetisch falle insbesondere die unterschiedliche Anfangsilbe ins Gewicht. Bezüglich Sinngehalt argumentiert die Beschwerdeführerin, dass das für die vorliegend beanspruchten Waren

beschreibende Wort "VITA" zu erkenne sei und somit die übrigen Zeichenbestandteile "Enher" und "Her" einen genügenden Abstand zwischen den strittigen Zeichen herstellen würden.

D.

Mit Schreiben vom 1. Juni 2021 verzichtet die Vorinstanz auf das Einreichen einer Vernehmlassung und beantragt unter Hinweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge.

E.

Mit Schriftsatz vom 21. Juni 2021 reichte die Beschwerdegegnerin eine Beschwerdeantwort ein. Sie beantragt, die Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolgen abzuweisen. Die Beschwerdegegnerin ist der Ansicht, dass die Vorinstanz die Zeichenähnlichkeit korrekt festgestellt habe, sowohl bezüglich Schriftbild als auch Phonetik. Betreffend den Sinngehalt der Marken hält die Beschwerdegegnerin fest, dass die Verkehrskreise aufgrund der Schreibweise der Marken mit zwei "YY" in der Widerspruchsmarke und mit einem "y" und einem "d" in der angefochtenen Marke das Wort "VITA" nicht erkennen und daher den Marken auch keinen Sinngehalt zuschreiben würden. Im Übrigen seien auch gemeinfreie Teile einer Marke in der Gesamtbetrachtung zu berücksichtigen und eine Reduktion auf lediglich die zwei Silben "HER" beziehungsweise "Enher" sei nicht zulässig. Aufgrund der hochgradigen Warengleichartigkeit sei die Vorinstanz korrekterweise zum Schluss gelangt, dass eine Verwechslungsgefahr der beiden Zeichen bestünde.

F.

Eine Parteiverhandlung fand nicht statt, auf die einzelnen Vorbringen wird, soweit rechtserheblich, in den weiteren Erwägungen detailliert eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig. Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung

besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der verlangte Kostenvorschuss wurde fristgemäss geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2.

2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann der Eintragung einer jüngeren Marke widersprechen, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c und 31 MSchG). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Als eine Wechselwirkung zwischen der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit sind an die Verschiedenheit der Zeichen umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154).

2.2 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich aufgrund der Registereinträge. Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen unter anderem eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B 6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 f. "Qnective und Qnective [fig.]/Q qnect [fig.]" m.H.; B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]").

2.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der massgeblichen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; 121 III 377 E. 2a "Boss/Books";

119 II 473 E. 2d "Radion/Radomat"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 41). Für die Ähnlichkeit von Wortelelementen sind der Wortklang, das Schriftbild und unter Umständen der Sinngehalt ausschlaggebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 872 ff). Grundsätzlich genügt die Übereinstimmung auf einer Ebene, damit die Zeichenähnlichkeit bejaht werden kann (Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/Calyana"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge bestimmt (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2c "Radion/Radiomat").

2.4 Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kennzeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 5.5 "7seven [fig.]/Sevenfriday" und B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve" je m.w.H.). Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren. Sind die Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Urteil des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 5.5 "7seven [fig.]/Sevenfriday" m.w.H.).

2.5 Für die Beurteilung, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, ist auch der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke von Belang. (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]"). Der Schutzzumfang bestimmt sich nach der Kennzeichnungskraft einer Marke. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke Marken (BGE 122 III 282 E. 2a "Kamillosan"). Eine Marke gilt als stark, wenn sie aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffällt oder dank intensiven Gebrauchs eine überdurchschnittliche Bekanntheit genießt (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B 7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"; EUGEN

MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N. 979).

3.

Als Erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren sowie deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke (GALLUS JOLLER, a.a.O., Rz. 51, m.H.).

Unter die von der Widerspruchsmarke beanspruchten *pharmazeutischen Erzeugnisse für den Menschen* der Klasse 5 fallen sowohl rezeptpflichtige als auch frei erhältliche Waren. Entsprechend umfassen die Verkehrskreise sowohl medizinisch fachkundige Abnehmer wie Ärzte und Apotheker als auch Endverbraucher, wobei beide Adressatengruppen beim Erwerb der in Frage stehenden Waren eine grössere Aufmerksamkeit an den Tag legen als beim Erwerb von Gütern des täglichen Gebrauchs (Urteile des BVGer B-5119/2014 vom 17. März 2016 E. 4.2 "VISUDYNE/VIVADINE"; B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3.1 f. "Cizello/Scielo"; je m.H.).

4.

Als nächstes ist die Warengleichartigkeit zu prüfen. Beide Zeichen beanspruchen Waren der Klasse 5, nämlich *pharmazeutischen Erzeugnisse für den Menschen* seitens der Widerspruchsmarke bzw. *pharmazeutischen Präparate und Substanzen* seitens der angefochtenen Marke. Die Vorinstanz hat auf Warengleichheit bzw. hochgradige Gleichartigkeit festgestellt, was keine der Parteien bestreitet. Es liegen keine Gründe vor, von dieser Einschätzung abzuweichen. Entsprechend wird auch für die vorliegende Beurteilung eine mindestens hochgradige Gleichartigkeit der zu vergleichenden Waren zu Grunde gelegt.

5.

Weiter ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Vorliegend stehen sich die Wortmarke "HERVYYTA" und die Wort-/Bildmarke "Enhervyda (fig.)" gegenüber. Ein Zeichen wird durch das Schriftbild, den Klang und gegebenenfalls den Sinngehalt bestimmt, eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen begründet bereits eine Verwechslungsgefahr (vgl. E. 2.3 oben).

5.1 In schriftbildlicher Hinsicht ist festzustellen, dass das angefochtene Zeichen einen grossen Teil der Widerspruchsmarke übernimmt. "Enhervyda" beinhaltet "HERVYYTA" insofern, als lediglich das doppelte Y durch ein einfaches y sowie das T durch ein d ersetzt, sowie die Silbe "En" vorangestellt wurde. Zwar wird der Anfang eines Wortes regelmässig als besonders

einprägsam angesehen, dennoch wird ein prägender Teil der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke übernommen.

5.2 Dies wirkt sich auch auf der phonetischen Ebene aus. Das Ersetzen des doppelten Y durch ein einfaches y hat auf den Klang der Zeichen wenig Einfluss. Auch bringt das Austauschen des T durch ein d keinen grossen klanglichen Unterschied hervor. Weiter führt die ähnliche Vokalfolge E-A gegenüber E-e-a dazu, dass eine grosse Nähe der Klangbilder beider Marken entsteht.

5.3 Einen eigentlichen Sinngehalt ist bei den zwei Zeichen nicht auszumachen. Klanglich kann bei der Widerspruchsmarke allenfalls ein "VITA" erkannt werden, welches in der angefochtenen Marke in etwas abgewandelter Form des "-vida" ebenfalls ausgemacht werden kann. Durch die weiteren Zeichenbestandteile – "HER-" sowie "Enher-" – tritt in einer Gesamtbetrachtung dieser Aspekt des Sinngehaltes allerdings stark in den Hintergrund. Einen Unterschied lässt sich jedenfalls in Bezug auf den Sinngehalt nicht feststellen (zur Kennzeichnungskraft vgl. E. 6 nachfolgend).

5.4 Bezüglich des Bildelements der angefochtenen Marke ist festzuhalten, dass dieses im Wesentlichen in der Wahl einer bestimmten Schriftart besteht, was als rein dekorativ und in den Hintergrund tretend angesehen werden muss. Das bildliche Element vermag daher keinen wesentlichen Unterschied zwischen den Zeichen zu erzeugen.

5.5 Insgesamt besteht somit eine erhebliche Ähnlichkeit zwischen den Zeichen sowohl auf der schriftbildlichen als auch auf der klanglichen Ebene. Soweit ein Sinngehalt ausgemacht werden kann, besteht kein Unterschied zwischen den Zeichen.

6.

Nachstehend wird die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geprüft. Die Beschwerdeführerin argumentiert sinngemäss, dass diese gemindert sei. Denn die Widerspruchsmarke "HERVYYTA" enthalte das Wort "vita", welches auf lateinisch Leben bedeute, was wiederum für die beanspruchten Waren – *pharmazeutische Erzeugnisse für den Menschen* – direkt beschreibend sei. Dadurch, so sinngemäss die Beschwerdeführerin, würde eine wesentliche Übereinstimmung der Zeichen in einem gemeinfreien Teil bestehen, was gegen eine Verwechslungsgefahr spräche.

In der Tat ist nicht auszuschliessen, dass gewisse Teil der Verkehrskreise in der Widerspruchsmarke zumindest auf der phonetischen Ebene den

Sinngehalt "vita" erblicken (vgl. E. 5.3 oben). Allerdings wird das Erkennen dieses Sinngehalts durch die Vorsilbe "HER-" und auf schriftbildlicher Ebene durch die Schreibweise mit doppeltem "Y" stark in den Hintergrund gedrängt. Für den Konsumenten verbleibt somit eine nicht unerhebliche gedankliche Arbeit, diesen Sinngehalt aus der Widerspruchsmarke quasi herauszuschälen. Von einer direkt beschreibenden Marke kann daher nicht gesprochen werden, die Kennzeichnungskraft ist damit höchstens leicht heruntergesetzt.

7.

In einer Gesamtbetrachtung der vorgetragenen Abwägungen ist nun die Verwechslungsgefahr zu eruieren.

Die Aufmerksamkeit der relevanten Verkehrskreise ist etwas erhöht, wodurch allfällige Unterschiede zwischen den Zeichen deutlicher wahrgenommen werden. Hingegen sind die beanspruchten Waren quasi identisch, was wiederum zu einem strengeren Massstab bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit führt. Die Zeichen weisen sowohl bezüglich des Schriftbilds aus auch auf der phonetischen Ebene eine gewichtige Ähnlichkeit auf, ein unterschiedlicher Sinngehalt kann nicht eruiert werden. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist – wenn überhaupt – leicht herabgesetzt, was die Zeichenähnlichkeit nicht aufzuwiegen vermag. Unter Berücksichtigung all dieser Überlegungen kann zwischen den Zeichen eine Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Die Beschwerde ist damit abzuweisen.

8.

8.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu gewichten ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und

Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Damit sind die Gerichtskosten auf Fr. 4'500.– festzusetzen.

8.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin keine Kostennote eingereicht. Unter Würdigung sämtlicher massgeblicher Berechnungsfaktoren erscheint eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 2'600.– als gerechtfertigt.

8.3 Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es wird daher mit der Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden in gleicher Höhe dem geleisteten Kostenvorschuss entnommen.

3.

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'600.– zu entrichten.

4.

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz.

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Vera Marantelli

Lukas Abegg

Versand: 4. Mai 2022

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 101659; Einschreiben; Vorakten zurück)