



Urteil vom 5. Oktober 2021

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Martin Kayser, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Gizem Yildiz.

Parteien

CONSAVO Treuhand AG,
Tödistrasse 27, 8002 Zürich,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Gallus Joller,
Troller Hitz Troller,
Schweizerhofquai 2, Postfach, 6002 Luzern,
Beschwerdeführerin,

gegen

Melisana AG,
Grüngasse 19, 8004 Zürich,
vertreten durch Rechtsanwältin
Dr. Stephanie Bruderer-Lattmann,
Blum & Grob Rechtsanwälte AG,
Neumühlequai 6, Postfach 3954, 8021 Zürich 1,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 101179,
CH 590'898 DOLOCYL / CH 736'256 DOLOCAN.

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Wortmarke CH 736'256 DOLO-CAN, die von der Vorinstanz am 24. September 2019 auf der Datenbank Swissreg veröffentlicht wurde. Die Marke ist u.a. für folgende Marken eingetragen:

- 5 Vitamin- und Mineralstoffzusätze; Vitaminzusätze; pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel; Produkte zur Nahrungsergänzung; Tinkturen für medizinische Zwecke.

B.

Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdegegnerin am 24. Dezember 2019 Widerspruch bei der Vorinstanz und beantragte ihren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang. Diesen stützt sie auf ihre Schweizer Wortmarke CH 590'898 DOLOCYL, eingetragen für:

- 5 Pharmazeutische Präparate, nämlich Analgetika.

C.

Die Beschwerdeführerin reichte zuerst trotz Aufforderung der Vorinstanz keine Stellungnahme ein, woraufhin letztere die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 1. Mai 2020 abschloss.

D.

Mit unaufgefordertem Schreiben vom 12. Mai 2020 bestritt die Beschwerdeführerin teilweise den Gebrauch der Widerspruchsmarke sowie die Gleichartigkeit und das Bestehen einer Verwechslungsgefahr.

E.

Die Beschwerdegegnerin machte mit Schreiben vom 25. Mai 2020 geltend, die Einrede des Nichtgebrauchs sei nicht fristgerecht erfolgt.

F.

Mit Entscheid vom 21. August 2020 hiess die Vorinstanz den Widerspruch teilweise gut. Die Einrede des Nichtgebrauchs beurteilte sie als verspätet. Mit Analgetika gleichartig seien allerdings nur *Tinkturen für medizinische Zwecke*, für die sie die angefochtene Marke widerrief. Für *Vitamin- und Mineralstoffzusätze; Vitaminzusätze; pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel; Produkte zur Nahrungsergänzung* dagegen wies sie den Widerspruch ab. Mit einer zweiten Verfügung vom 25. August 2020 korrigierte sie die Entschädigungsregelung und schlug die Parteikosten wett.

G.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 23. September 2020 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit den Anträgen:

1. Die Ziff. 1, 2 und 4 des Dispositivs der Verfügungen des Eidg. Instituts für Geistiges Eigentum vom 21. August 2020 und 25. August 2020 im Widerspruchsverfahren Nr. 101179 seien aufzuheben und es sei der Widerspruch vollständig, d.h. auch in Bezug auf "*Tinkturen für medizinische Zwecke*" (Kl. 5), abzuweisen.
2. Eventualiter seien die Ziff. 1, 2 und 4 des Dispositivs der Verfügungen des Eidg. Instituts für Geistiges Eigentum vom 21. August 2020 und 25. August 2020 im Widerspruchsverfahren Nr. 101179 aufzuheben und es sei die Streitsache zur neuen Beurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdegegnerin.

In formeller Hinsicht rügt sie, ihr Anspruch auf rechtliches Gehör sei verletzt, da die Vorinstanz ihre Argumente und Beweismittel zur Häufigkeit des Bestandteils "Dolo-" für Schmerzmittel und zum Sinngehalt der Bestandteile "-cyl" und "-can" nicht geprüft habe. In materieller Hinsicht gehe die Vorinstanz bundesrechtswidrig von durchschnittlicher und nicht von erhöhter Aufmerksamkeit der Verkehrskreise und einer zu hohen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus; "Dolo-" sei beschreibend und werde für Schmerzmittel häufig verwendet. Mit "Dolo-" und "-cyl" setze sich die Widerspruchsmarke aus gemeinfreien oder zumindest schwachen Bestandteilen zusammen, ihr Schutzzumfang sei darum gering. Die Unterschiede zwischen den Marken genügten deshalb, um einen hinreichenden Abstand zu schaffen.

H.

Mit Vernehmlassung vom 24. November 2020 hielt die Vorinstanz an ihrem Standpunkt fest und beschied, sie habe das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin nicht verletzt, sondern sich bloss auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränkt.

Die Beschwerdegegnerin hat keine Beschwerdeantwort eingereicht.

I.

Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

J.

Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e VGG). Als Verfügungsadressatin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerdeführung legitimiert und beschwert, soweit sie vor der Vorinstanz unterlegen ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

In formeller Hinsicht rügt die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz sei ihrer Begründungspflicht (Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 32 und 35 Abs. 1 VwVG) nicht nachgekommen.

2.1 Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör verlangt, dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt. Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen. Die Begründungspflicht und der Anspruch auf Begründung sind nicht bereits dadurch verletzt, dass sich die urteilende Behörde nicht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich der Betroffene über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 134 I 83 E. 4.1; 141 III 28 E. 3.2.4; 143 III 65 E. 5.2, je mit Hinweisen). Die verfassungsrechtlich geforderte Begründungsdichte ist nicht einheitlich festgelegt. Unter anderem gilt aber, dass umso höhere Anforderungen an die Begründung eines

Entscheidungen zu stellen sind, je grösser der Spielraum ist, welcher der Behörde infolge Ermessen und unbestimmter Rechtsbegriffe zusteht (Urteil 4A.15/2006 E. 4.1, mit Verweis auf BGE 112 Ia 107 E. 2b).

2.2 Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe nicht berücksichtigt, wie oft "Dolo-" in Kennzeichen vorkomme. Die angefochtene Verfügung widerspricht einer Segmentierung der Marken in die Elemente "Dolo-" und "-cyl" bzw. "-can" aus Sicht der Verkehrskreise allerdings schon grundsätzlich. Die Häufigkeit von "Dolo-" ist aus Sicht der Vorinstanz darum irrelevant (vgl. Ziff. III. E. 3 des angefochtenen Entscheids). In Ziff. III. D. 5-7 nimmt sie auf den Sinngehalt dieser Wortsegmente und Endsilben gleichwohl Bezug und führt aus, keine Bedeutung der Endung "-cyl" stehe für die angesprochenen Verkehrskreise mit Bezug auf die beanspruchten Waren klar im Vordergrund, sei dafür üblich oder bekannt. Dass die Vorinstanz das Argument der Häufigkeit tiefer hätte prüfen müssen oder sich nicht mit der Kennzeichnungsschwäche oder beschreibenden Wirkung von "Dolo-" und dem Sinngehalt von "-cyl" und "-can" auseinandergesetzt hat, trifft darum nicht zu. Ob sie die Segmentierung damit richtig oder eher widersprüchlich prüfte, ist hingegen eine materielle Frage (vgl. E. 6).

Der Anspruch auf rechtliches Gehör der Beschwerdeführerin wurde im vorliegenden Fall somit nicht verletzt.

3.

Sowohl die verspätete Einrede des Nichtgebrauchs als auch die teilweise Gleichheit bzw. starke Gleichartigkeit der zu vergleichenden Waren, welche von der Vorinstanz festgestellt wurde, wird von der Beschwerdeführerin nicht in Frage gestellt. Gegenstand der Beschwerde ist daher die Frage, ob zwischen der Wortmarke der Beschwerdegegnerin und der angefochtenen Wortmarke der Beschwerdeführerin, insoweit die Vorinstanz die Gleichartigkeit der zu vergleichenden Waren bejahte, eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) besteht.

3.1 Eine Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn das jüngere Zeichen das ältere in seiner Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Von einer solchen Funktionsstörung ist auszugehen, wenn die massgeblichen Verkehrskreise eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere halten oder aufgrund der Zeichenähnlichkeit falsche wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die ver-

schiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina"; 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.]"; 127 III 160 E. 2a; Urteile des BVGer B-7536/2015 vom 10. Juni 2016 E. 3.3 "Caddy/Top Caddy [fig.]"; B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; EUGEN MARBACH, Kennzeichenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N. 955).

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände 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, und andererseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 "Kamillosan").

3.2 Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (BGE 122 III 382 E. 3a; 119 II 473 E. 2c "Radion/Radiomat"). Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, beispielsweise Lebensmitteln, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 122 III 382 E. 3a; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind Kleider keine Massenartikel des täglichen Bedarfs; diese werden zuerst anprobiert und daher mit einer gewissen Sorgfalt erworben (BGE 123 III 377, 381 E. 3d "Boss/Boks"; GAL-LUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 57).

3.3 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter-

lassen (BGE 121 III 377 E. 2a; MARBACH, a.a.O., N. 864; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz. Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 41). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/ad-vista" mit Hinweisen; siehe auch MARBACH, SIWR III/1, N. 705), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE in sic! 2006, S. 673 f E. 6 "O [fig.]/O [fig.]"). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (MARBACH, SIWR III/1, N. 867 f.), weshalb es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungs-kräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a).

3.4 Für die Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngesamt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; MARBACH, SIWR III/1 N. 872 ff.). Eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein genügt in der Regel (Entscheid der RKGE in sic! 2006 S. 761 E. 4 "McDonald's/McLake"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a; 119 II 473 E. 2.c). Übereinstimmungen im Wortanfang haben im Erinnerungsbild ein besonderes Gewicht (vgl. BGE 122 III 382 E. 5b; Entscheid der RKGE in sic! 2002, S. 756 E. 7 "Bally/Ball [fig.]; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 6.5 "Gallo/Gallay [fig.]"). Zur Annahme einer Sinngesamtwirkung, die entweder die Ähnlichkeit oder die Unterscheidung der Marken begünstigt, ist zunächst zu prüfen, ob der Verkehr die Marken gedanklich in Bestandteile segmentiert oder als Einheit versteht (vgl. BGE 118 II 322 E. 2b "Fertrans/Ferosped"; BGE 127 III 160 E. 2b/bb).

3.5 Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen schon bescheidene Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Daher führen Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit nicht zwingend zur Verwechslungsgefahr. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen

Sprachgebrauchs anlehnen bzw. deren Bestandteile einen beschreibenden Gehalt haben, d.h. wenn die wesentlichen Bestandteile gemeinfrei sind. Dem Gemeingut zugehörig sind Zeichen, bzw. Zeichenbestandteile, wenn es ihnen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt oder von einem Freihaltebedürfnis auszugehen ist, wobei beide Fallgruppen eine gewisse Schnittmenge aufweisen (BVGE 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol 400"). Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a).

3.6 Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr bei mehrsilbigen Wortmarken, die beide für Pharmazeutika eingetragen sind, wurde gewöhnlich bejaht, wenn die Marken sich entweder nur in ihrer End- oder nur in ihrer Mittelsilbe voneinander unterschieden (Urteile des BVGer B-478/2017 vom 1. Januar 2018 E. 7.1 "Signifor/Signasol"; B-3138/2013 vom 3. Oktober 2014 E. 2.6 "Trileptal/Desileptal"; B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.5 "Cizello/Scielo"; B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 6 "Gadovist/Gadogita"; B-4070/2007 vom 8. April 2008 E. 7 "Levane/Levact"). Zählen die zu vergleichenden Marken unterschiedlich viele Silben oder hat ein Wortbestandteil einen beschreibenden und darum nur schwach kennzeichnungskräftigen Sinngehalt, hängt die Beurteilung vor allem davon ab, ob auch die prägenden, kennzeichnungsstarken Silben von der angegriffenen Marke übernommen wurden (BVGE 2010/32 E. 7.4; Urteile des BVGer B-3369/2013 vom 12. März 2014 E. 2 "Xolair/Bloxair"; B-5780/2009 vom 12. Januar 2010 E. 3.5 "Sevikar/Sevcad"; B-1700/2009 vom 11. November 2009 E. 7 "Oscillococcinum/Anticoocinum"; Urteile B-953/2013 E. 2.5; B-5871/2011 E. 6), doch kann eine besondere Bekanntheit der angreifenden Marke wiederum selbst dann zur Verwechslungsgefahr führen, wenn die Marken ausschliesslich in beschreibenden Bestandteilen übereinstimmen (BGE 122 III 382 E. 5; 127 III 160 E. 2b/cc).

4.

Die zu vergleichenden Marken sind reine Wortmarken. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit müssen daher der Wortklang, das Schriftbild und der Sinngehalt miteinander verglichen werden.

4.1 Die Vorinstanz vertritt die Meinung, die Wortelemente "Dolocyl" und "Dolocan" seien in keinem einschlägigen Wörterbuch aufgeführt, weshalb die Verkehrskreise in erster Linie von Fantasiewörtern, ohne unmittelbar

erkennbaren Sinngehalt, ausgehen würden. Es könne zwar nicht ausgeschlossen werden, dass "Dolo-" bei den italienischsprachigen und französischsprachigen Abnehmern als "Schmerz" bzw. "Mutwille, Vorsatz" verstanden wird. Selbst bei Berücksichtigung der Endungen "-cyl" bzw. "-can" in den Bedeutungen "Cylinder", "change your life", "catch you later" oder "Dose, Büchse, Eimer" riefen die Zeichen aber übereinstimmende Gedankenverbindungen aufgrund des übereinstimmenden Wortanfangs "Dolo-" hervor (vgl. angefochtene Verfügung, Ziff. III. D. 5-7).

4.2 Die Beschwerdeführerin geht davon aus, der Bestandteil "Dolo-" in der Widerspruchsmarke lasse sich vom Lateinischen "dolor" ableiten und stehe für "Schmerz". Dieser Sinngehalt sei für die breite Bevölkerung erkennbar, zumal "Dolo-" eng an den italienischen ("dolore") und französischen ("douleur") Begriff für "Schmerz" anlehne (Beschwerde vom 23. September 2020, Ziff. 22). Die Endsilben wiesen in semantischer Hinsicht klar abweichende Sinngehalte auf. Selbst diejenigen Abnehmer, die die Silben "-cyl" und "-can" nicht als Hinweis auf Salicylsäure bzw. **Cannabis** verstehen, sei zumindest der Sinngehalt des englischen Wortes "can" sofort erkennbar (Beschwerde vom 23. September 2020, Ziff. 40, 51).

5.

Vorab sind, ausgehend vom Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke, die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren festzulegen. Pharmazeutische Produkte und Medikamente ohne Einschränkung auf rezeptpflichtige Medikamente richten sich einerseits an medizinische Fachkreise wie Ärzte und Apotheker, andererseits an das breite Publikum und werden mit einer grösseren Aufmerksamkeit nachgefragt als Produkte des täglichen Bedarfs. Entsprechend ist von einer erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise auszugehen (Urteile des BVGer B-4511/2012 vom 8. August 2014 E. 4 "Drossara/Drosiola"; B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 4 "Zurcal/Zorcala"; Urteile B-953/2013 E. 3.2; B-3369/2013 E. 3 2).

6.

6.1 Im Zusammenhang mit dem Wortklang verfügen beide Marken über drei Silben ("do-lo-cyl" und "do-lo-can"). Was die Vokalfolge anbelangt, sind die ersten zwei von insgesamt drei Vokalen gleich, weshalb ebenfalls von einer Ähnlichkeit gesprochen werden kann (o-o-y vs. o-o-a). Im Übrigen stimmen die Marken in fünf von sieben Buchstaben überein ("Doloc-"); sie

unterscheiden sich lediglich in den Wortendungen "-yl" und "-an". Der gleiche Wortstamm "Doloc-" wird daher im Erinnerungsbild der massgeblichen Verkehrskreise haften bleiben.

6.2 In Bezug auf die Spracherwartung ist zu erwähnen, dass es sich vorliegend bei den relevanten Waren um Pharmazeutika handelt und man von einer lateinischen Aussprache der Marken ausgehen dürfte. Ein c wird im Lateinischen wie ein k ausgesprochen (in Mittellatein wird ein c vor den hellen Vokalen e, i, ä zu einem z; vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Schul-aussprache_des_Lateinischen, besucht am 7. September 2021). Diese Ausspracheregulation ist zumindest bei bekannten Begriffen häufig anzutreffen. Die Beschwerdeführerin weist zwar zu Recht darauf hin, die Widerspruchsmarke werde in der Deutschschweiz als [dolo´tsy:l] und die angefochtene Marke als [dolo´ka:n] bzw. [dolo´kä:n] ausgesprochen (vgl. Beschwerde vom 23. September 2020, Ziff. C. 49). Sie verkennt jedoch, dass es sich vorliegend nicht um bekannte Begriffe handelt, wobei zwar nicht alle theoretisch denkbaren, aber die aufgrund allgemeiner Sprachregeln naheliegenden Aussprachemöglichkeiten zu untersuchen wären (vgl. Urteile des BVGer B-5312/2013 vom 5. Dezember 2014 E. 5.1.2 "six/Sixx und Sixx"; B-234/2014 vom 4. Juli 2015 E. 6.3 "Juke/Jook Video").

Das französische c kann somit als k [dolo´kü:l] bzw. die angefochtene Marke als [dolo´sa:n] ausgesprochen werden, weil der Konsonant c mit dem Vokal a in Berührung kommt. Das a bezieht sich in diesem Fall auf ein vorgeschaltetes c zurück und kann dadurch als s ("c cédille") ausgesprochen werden ("Das französische Konsonantensystem", vgl. <https://www.lingoda.com/de/content/franzoesische-aussprache/>, besucht am 31. August 2021). Da nicht auszuschliessen ist, dass aufgrund der französischen Aussprache das c sowohl als k als auch als s ausgesprochen werden kann, ist die Aussprachekadenz im Wortstamm "Doloc-" – je nach Situation – ähnlich oder gar identisch. In akustischer Hinsicht sind daher zwischen den Marken keine grossen Unterschiede vorhanden, weshalb von einem ähnlichen Klangbild auszugehen ist.

7.

Vergleicht man die Schriftbilder beider Marken, so sind diese genau gleich, nämlich sieben Buchstaben lang. Wie bereits erwähnt stimmen die ersten fünf Buchstaben überein. Betreffend die Eigenheit der Buchstaben ist zu erwähnen, dass das Y in der Widerspruchsmarke einen seltenen Buchstaben in allen Landessprachen darstellt (Buchstabenhäufigkeit in der deut-

schen Sprache 0.05%; in der französischen Sprache 0.19%; in der italienischen Sprache 0%; vgl. hierzu <https://www.sttmedia.de/buchstabenhaeufigkeit-deutsch> oder <https://www.sttmedia.de/buchstabenhaeufigkeit-franzoesisch> oder <https://www.sttmedia.de/buchstabenhaeufigkeit-italienisch>, alle besucht am 31. August 2021). Aus diesem Grund bleibt im Gesamteindruck zu beurteilen, ob der Buchstabe y in der Widerspruchsmarke so unterscheidungskräftig ist, dass er eine Verwechslungsgefahr, trotz Zeichenähnlichkeit, zu verhindern vermag.

8.

Hinsichtlich des Sinngehalts ist der Vorinstanz insoweit nicht zuzustimmen, dass "Dolo-" vorliegend als "Mutwille, Vorsatz" verstanden würde, da diesem juristischen Begriff ein Sinnbezug zum Produkt fehlt. Hingegen haben sowohl die Vorinstanz als auch die Beschwerdeführerin korrekt erkannt, dass "Dolo-" bei den italienischsprachigen Abnehmern von Analgetika eine Gedankenverbindung zum Begriff "dolore" in der Bedeutung "Schmerz" hervorruft. Dies trifft auch auf die französischsprachigen Abnehmer zu, da "douleur" in der Bedeutung "Schmerz" (vgl. auch "doléances" = "Beschwerden, Klagen") für diese medizinischen Produkte unmittelbar naheliegt (vgl. BVGE 2010/32 E. 6.4.2) und sich gedanklich darum auch in abgewandelter Form sofort aufdrängt (auch auf Lateinisch "dolor" = "Schmerz"; "dolorosa" = "die Schmerzensreiche" oder auf Englisch "dolorous" = "schmerzlich, traurig"). Deshalb ist der (nicht näher begründeten) Beurteilung der Vorinstanz, die Verkehrskreise würden die vorliegenden Wortmarken nicht in ihre Bestandteile segmentieren, sondern die Marken als Ganzes würdigen, nach der allgemeinen Lebenserfahrung zu widersprechen. Keinen Einfluss hat in diesem Zusammenhang das Verbot einer mosaikartigen Beurteilung von Zeichen im Hinblick auf die Segmentierung im Sprachverstehen der Bestandteile "Dolo-" und "-cyl" beim Verkehr, zumal diverse auf "-cyl" endende Marken für medizinische Produkte vorkommen (z.B. Al-cacyl).

8.1 Weiter führen beide Parteien zutreffend aus, dem Begriff "-cyl" komme die Bedeutung "Cylinder" (Mass für eine Hornhautverkrümmung) zu. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die medizinischen Fachleute unter den Verkehrskreisen die gedankliche Assoziation zwischen dem Zeichen und der Masseinheit machen, da die Marke für Tinkturen zu medizinischen Zwecken beansprucht wird. Der breiten Bevölkerung wird aber die Bedeutung unbekannt sein, weshalb sie diesem Bestandteil keinen entsprechenden Sinngehalt beimessen wird.

8.2 Der Wortbestandteil "-cyl", bringt die Beschwerdeführerin zudem vor, könnte als Hinweis auf Salicylsäure verstanden werden. Salicylsäure ist ein Entzündungshemmer mit schmerzlindernden, fiebersenkenden und hornhautauflösenden Eigenschaften (<https://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Salicyls%C3%A4ure>, besucht am 3. September 2021). Dies dürfte der breiten Käuferschaft von Schmerzmitteln indessen kaum bekannt sein.

8.3 Auch der Hinweis, "-cyl" sei eine Abkürzung für "change your life" oder "catch you later", bleibt ungeachtet der Englischkenntnisse der Verkehrskreise ohne Einfluss, da kein Sinnbezug zu den beanspruchten Waren oder einer englischen Wortherkunft ersichtlich ist. Zu fernliegend erscheint auch eine Assoziation der Endung "-can" mit den Bedeutungen "können", "Dose, Büchse" oder dem Wirkstoff der Cannabispflanze.

8.4 Vom Verkehr wird somit lediglich im Wortanfang "Dolo-", nicht aber in den Endungen "-cyl" und "-can", ein Sinngehalt erkannt. Dass beide Marken denselben Wortanfang haben, ruft damit eine übereinstimmende Sinn-erwartung hervor und verstärkt die festgestellte, optische und akustische Ähnlichkeit, weshalb vorliegend von ähnlichen Zeichen auszugehen ist.

9.

Schliesslich ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft beider Marken und des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren walten lassen, über die Verwechslungsgefahr zu befinden.

9.1 Vorliegend übernimmt die Widerspruchsmarke in verkürzter Form "Dolo-" – das lateinische Wort "dolor" (vgl. auch weitere Sprachen in E. 8). "Dolor" bleibt dadurch im Zeichen "Dolocyl" erkennbar und wird von den Verkehrskreisen in seiner Bedeutung verstanden. Grundsätzlich würde die Ähnlichkeit in einer Landessprache ausreichen, um in der gesamten Schweiz einen Abwehranspruch zu begründen (BGE 84 II 314 E. 1b "Compact/Compactus"; RKGE in sic! 2005, S. 749 "Zara/Zahara [fig.]; JOLLER, in: MschG, Art. 3 N. 153). Als Hinweis auf eine mögliche schmerzlindernde Wirkung ist das Zeichen in Bezug auf die relevanten Waren aber unmittelbar beschreibend und verfügt somit über eine geringe Kennzeichnungskraft.

Die angefochtene Marke unterscheidet sich zwar nur in zwei Buchstaben – y/a und l/n – von der Widerspruchsmarke. Der Buchstabe y in der Widerspruchsmarke stellt aber einen nicht häufig vorkommenden und daher speziellen Buchstaben dar (vgl. E. 7); Der Wortanfang "Dolo-" wurde daher mit einem unterscheidungskräftigen Zusatz kombiniert. Angesichts der erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer und des geringen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke, insbesondere im Bestandteil "Dolo-", genügt dieser Unterschied, um im Gesamteindruck eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken trotz Zeichenähnlichkeit und Identität der Waren "Pharmazeutischen Präparate, nämlich Analgetika" bzw. "Tinkturen für medizinische Zwecke" zu beseitigen. Da zwischen den Waren "Pharmazeutischen Präparate, nämlich Analgetika" einerseits und "Vitamin- und Mineralzusätze; Vitaminzusätze; pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel; Produkte zur Nahrungsergänzung" andererseits keine Gleichartigkeit besteht, ist eine Verwechslungsgefahr diesbezüglich von vornherein ausgeschlossen.

9.2 Im Ergebnis ist die Beschwerde gutzuheissen und der Widerspruch in Aufhebung der Ziffern 1, 2 und 4 der angefochtenen Verfügung vom 21. August 2021 bzw. 25. August 2021 abzuweisen.

10.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG).

10.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen 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 173.320.2]). 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 veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 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. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzu-

legen und der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Der Beschwerdeführerin ist der von ihr geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe zurückzuerstatten.

10.2 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 und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, falls keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdeführerin macht in ihrer Kostennote einen Aufwand von Fr. 6'065.65 (inkl. MWST) geltend. Dieser Betrag erscheint aufgrund des aktenkundigen Aufwands für den einfachen Schriftenwechsel zu hoch und ist angemessen auf Fr. 4'200.– (inkl. MWST, Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE) zu kürzen. Der Vorinstanz als Bundesbehörde ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

10.3 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin teilweise unterlegen. Angesichts des Verfahrensausgangs vor dem Bundesverwaltungsgericht hat sie nunmehr auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu gelten. Die Vorinstanz behielt mit Verfügung vom 21. August 2020 die von der Beschwerdegegnerin einbezahlte Widerspruchsgebühr und sprach der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 1'200.– zu. Mit Verfügung vom 25. August 2020 widerrief die Vorinstanz die Kostenregelung im Widerspruchsentscheid vom 21. August 2020 und sprach neu keine Kosten zu. Die Parteientschädigung von Fr. 1'200.– wird der Beschwerdegegnerin zu Gunsten der Beschwerdeführerin auferlegt.

10.4 Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziffern 1, 2 und 4 der Verfügung der Vorinstanz vom 21. August 2020 bzw. 25. August 2020 werden aufgehoben und der Widerspruch vollumfänglich abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt und sind innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.

Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

4.

Der Beschwerdeführerin wird für das Beschwerdeverfahren zu Lasten der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 4'200.– (inkl. MWST) zugesprochen.

5.

Der Beschwerdeführerin wird für das vorinstanzliche Verfahren zu Lasten der Beschwerdegegnerin eine Entschädigung von Fr. 1'200.– zugesprochen.

6.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beweisakten zurück; Rückerstattungsformular)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 101179; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Gizem Yildiz

Versand: 7. Oktober 2021