



Abteilung II
B-6375/2011

Urteil vom 12. August 2013

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.

Parteien

Leo Pharma A/S, 55, Industriparken, DK-2750 Ballerup,
vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. Felix Locher und
Simon Affentranger, E. Blum & Co. AG, Vorderberg 11,
8044 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 7, DE-82031 Grünwald,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Marco Bundi, Meisser &
Partners, Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Verfügung vom 20. Oktober 2011 im Widerspruchsverfahren
Nr. 11231 – CH-Nr. 336'113 "FUCIDIN"/ IR 1'032'064
"Fusiderm".

Sachverhalt:**A.**

Die internationale Registrierung Nr. 1'032'064 "Fusiderm" der Dermapharm AG wurde am 1. April 2010 in der Gazette OMPI des marques internationales Nr. 10/2010 veröffentlicht. Hinterlegt ist sie für die folgenden Waren:

Classe 5: Préparations pharmaceutiques, médicaments, à l'exception de ceux pour le traitement du psoriasis, de neurodermatites, de la polyarthrite psoriasique et de la maladie de Crohn.

B.

Gegen deren Zulassung zum Markenschutz in der Schweiz erhob die Leo Pharma A/S am 29. Juli 2010 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) vollumfänglich Widerspruch. Sie stützte sich dabei auf ihre schweizerische Marke CH-Nr. 336'113 "FUCIDIN", welche am 23. Februar 1985 erstmals im SHAB-Nr. 45 veröffentlicht wurde. Sie ist für die nachfolgenden Waren hinterlegt:

Klasse 5: Pharmazeutische Produkte.

Zur Begründung des Widerspruchs führte die Widersprechende im Wesentlichen aus, beide Marken seien aufgrund ihrer praktisch identischen Wortanfänge sowie derselben Anzahl Vokale visuell und phonetisch sehr ähnlich. Weiter würden sich die Zeichen nicht durch einen klar abweichenden Sinngehalt unterscheiden. Zudem handle es sich bei der Endung "Derm" der angefochtenen Marke um einen Begriff des Gemeinguts, so dass diesem Element praktisch keine Bedeutung zukomme. Da die beanspruchten Waren beider Marken identisch bzw. gleichartig seien, müsse die Verwechslungsgefahr streng beurteilt werden. Angesichts dessen sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen, da die Abnehmer aufgrund ihrer Gemeinsamkeiten fälschlicherweise eine wirtschaftliche Verbindung vermuten würden.

C.

Am 9. August 2010 erliess das Institut für Geistiges Eigentum in der Folge gegen die angefochtene internationale Registrierung einen Refus provisoire total und setzte deren Inhaberin aufgrund ihres ausländischen Sitzes, unter Androhung des Ausschlusses vom Widerspruchsverfahren, eine dreimonatige Frist um in der Schweiz einen Rechtsvertreter zu bestellen.

D.

Innert Frist konstituierte sich die Widerspruchsgegnerin mit Eingabe vom 8. November 2010 als Partei und reichte eine Vertretungsvollmacht ein, so dass der Schriftenwechsel in der Folge eröffnet werden konnte.

E.

Mit Schreiben vom 2. Dezember 2010 reichte die Widerspruchsgegnerin ihre Widerspruchsantwort ein. Darin machte sie den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend und wies zudem darauf hin, dass das Zeichen kennzeichnungsschwach sei, da es den Wirkstoff Fusidinsäure praktisch unverändert übernehme.

F.

In der Folge forderte die Vorinstanz die Widersprechende mit Verfügung vom 6. Dezember 2010 dazu auf, den Gebrauch der Widerspruchsmarke für den Zeitraum zwischen dem 2. Dezember 2005 und dem 2. Dezember 2010 zu belegen oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch geltend zu machen sowie eine Replik einzureichen.

G.

Mit Replik vom 22. Februar 2011 reichte die Widersprechende innert erstreckter Frist diverse Gebrauchsbelege ein und legte ausserdem dar, dass die beiden Marken aufgrund der Warenidentität und ihrer Ähnlichkeit von den Abnehmern verwechselt würden. Dies sei vorliegend auch deshalb der Fall, weil es in der Pharmabranche üblich sei, für Präparate mit denselben Wirkstoffen, jedoch nur wenig abweichenden Verwendungszwecken, Serienmarken zu entwickeln. Das breite Publikum sei daher an solche Serienmarken bereits gewöhnt, so dass es nahe liege, dass die Abnehmer in der angefochtenen Marke eine Marke der Widersprechenden vermuten würden.

H.

In ihrer Duplik vom 18. April 2011 hielt die Widerspruchsgegnerin ihre Einrede des Nichtgebrauchs aufrecht, da die von der Widersprechenden vorgebrachten Belege keinen markenmässigen Gebrauch und insbesondere keinen Gebrauch in der Schweiz belegen würden.

I.

Mit Verfügung vom 20. April 2011 schloss die Vorinstanz den Schriftenwechsel im Widerspruchsverfahren.

J.

Trotz geschlossenem Schriftenwechsel reichte die Widersprechende mit Eingabe vom 1. Juli 2011 weitere Gebrauchsbelege ein.

K.

Mit Verweis auf den geschlossenen Schriftenwechsel verlangte die Widerspruchsgegnerin in ihrem Schreiben vom 11. Juli 2011, dass die verspätet eingereichten Belege unberücksichtigt bleiben.

L.

Am 20. Oktober 2011 verfügte die Vorinstanz die vollständige Abweisung des Widerspruchs. Zur Begründung führte sie zuerst aus, dass die Widersprechende den rechtserhaltenden Gebrauch ihrer Marke "Fucidin" in der Schweiz einzig im Zusammenhang mit den Waren "Cremes, Salben, Tabletten und Gaze für Hautinfektionen und Verbrennungen" der Klasse 5 glaubhaft machen konnte, so dass das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr einzig im Zusammenhang mit diesen Waren zu prüfen war. Die Vorinstanz bejahte in der Folge eine Zeichenähnlichkeit aufgrund der Ähnlichkeiten in den jeweiligen Wortanfänge "FUCI" und "FUSI", verneinte aber eine Verwechslungsgefahr, da die Widerspruchsmarke aufgrund ihrer Anlehnung an den beschreibenden Inhaltsstoff "Fusidinsäure" einen schwachen Schutzzumfang habe und sich die angefochtene Marke somit mit "Derm" genügend von der Widerspruchsmarke abhebe.

M.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 23. November 2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte, der Widerspruch sei unter Aufhebung der angefochtenen Verfügung sowie unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin gutzuheissen.

Zur Begründung ihres Rechtsmittels führte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen aus, die Vorinstanz habe in ihrem Entscheid dem Umstand keine Rechnung getragen, dass sie durch den Nachweis des rechtserhaltenden Gebrauchs für die Waren "Cremes, Salben, Tabletten und Gaze für Hautinfektionen und Verbrennungen" in der Klasse 5 auch einen Gebrauch für den Oberbegriff "pharmazeutische Produkte" der Klasse 5 glaubhaft gemacht habe. Eine Teilbenutzung sei dem gesamten Oberbegriff zuzurechnen, wenn der Verkehr davon ausgehe, dass ein branchentypischer Anbieter des entsprechenden Produkts üblicherweise Produkte des gesamten Oberbegriffs anbiete. Dies treffe im vorliegenden Fall zu, weshalb die von der Vorinstanz anerkannte Teilbenutzung dem Oberbeg-

riff ebenfalls zuzurechnen sei. Weiter sei eine mittelbare Verwechslungsgefahr vorliegend zu bejahen. Angesichts der insbesondere hinsichtlich des Schriftbildes und der klanglichen Ebene bestehenden Ähnlichkeit der beiden in Frage stehenden Marken sowie mit Blick auf den Umstand, dass die gleichen Abnehmerkreise angesprochen seien, begründe das jüngere Zeichen eine Verwechslungsgefahr.

N.

Mit Beschwerdeantwort vom 16. Januar 2012 beantragte die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde sei unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin abzuweisen. Im Wesentlichen bemängelte sie die eingereichten Gebrauchsbelege der Beschwerdeführerin und bestritt die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke – insbesondere für den gesamten Oberbegriff. So sei auf den Belegen kein Gebrauch durch die Beschwerdeführerin erkennbar, sondern durch einen Dritten. Schliesslich verneinte sie sowohl eine Markenähnlichkeit als auch eine Verwechslungsgefahr bei den sich gegenüberstehenden Zeichen.

O.

Unter Einreichung aller Vorakten reichte die Vorinstanz am 19. März 2012 innert erstreckter Frist ihre Vernehmlassung ein. Darin verwies sie auf ihre bisherige Praxis, wonach ein rechtserhaltender Markengebrauch einzig für jene Waren oder Dienstleistungen zu bejahen ist, für welche der Gebrauch auch tatsächlich glaubhaft gemacht wurde. Sie warnte insbesondere davor, bei einem Teilgebrauch den rechtserhaltenden Gebrauch auch für den gesamten Oberbegriff anzunehmen, denn dies würde ihrer Meinung nach zu einer unzulässigen Schutzerweiterung der Widerspruchsmarke führen.

P.

Mit innert erstreckter Frist eingereichter Replik vom 11. Mai 2012 hielt die Beschwerdeführerin ihre Rechtsbegehren aufrecht und reichte einen Auszug des zürcherischen Handelsregister ein, aus welchem ersichtlich ist, dass die auf den Lieferungsquittungen angegebene Vertriebsfirma jene GmbH ist, mit welcher sie eine Vertriebsvereinbarung abgeschlossen hat.

Q.

Auch die Beschwerdegegnerin hielt in ihrer Duplik vom 30. Mai 2012 ihr Rechtsbegehren aufrecht und bestritt den rechtserhaltenden Marken-

gebrauch weiterhin. Aus der von der Beschwerdeführerin nur auszugsweise eingereichten Vertriebsvereinbarung sei gar nichts erkennbar, weil ein tatsächlicher Vereinbarungstext nicht eingereicht wurde.

R.

Mit Verfügung vom 31. Mai 2012 schloss das Bundesverwaltungsgericht den Schriftenwechsel im Beschwerdeverfahren.

S.

Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung verzichtet.

T.

Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist des Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) erhoben und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widersprechende ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.

2.

Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) gegen die Eintragung einer jüngeren Marke innerhalb von drei Monaten nach ihrer Veröffentlichung Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG).

2.1 Der Schutz der älteren Marke im Widerspruchsverfahren setzt voraus, dass diese in den letzten fünf Jahren vor Erhebung der Nichtgebrauchseinrede im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistun-

gen, für die sie beansprucht wird, ernsthaft gebraucht worden ist (Art. 11 Abs. 1 und 12 Abs. 1 MSchG). Eine Ausnahme besteht, wenn für den Nichtgebrauch wichtige Gründe vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Behauptet der Widerspruchsgegner in seiner ersten Stellungnahme an die Vorinstanz den Nichtgebrauch der älteren Marke, hat der Widersprechende anlässlich des Widerspruchsverfahrens den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für deren Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Die Gebrauchsfrist ist dabei vom Zeitpunkt der Geltendmachung des Nichtgebrauchs der Marke durch den Widerspruchsgegner an rückwärts zu bestimmen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 3.1 *LIFE/mylife [fig.]*, *mylife [fig.]*, B-2227/2011 vom 3. Januar 2012 E. 4.2 *ebm [fig.]/EBM Ecotec*, B-3686/2010 vom 10. Februar 2011 E. 3.1 *HEIDLAND/HEIDI Best of Switzerland*). Die Nichtgebrauchseinrede muss mit der ersten Stellungnahme erhoben werden (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]).

2.2 Wird der Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke behauptet, ist von ihrem tatsächlichen Gebrauch auszugehen, wie er vom Widersprechenden glaubhaft gemacht ist oder vom Widerspruchsgegner von der Bestreitung ausgenommen wurde (Art. 32 MSchG; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 2.3 *CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE [fig.]/my swiss chocolate.ch [fig.]*, B-8242/2010 vom 22. Mai 2012 E. 3.1 *Lombard Odier & Cie./Lombard Network [fig.]*; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 N. 37). Dieser bisherige Gebrauch ist für die Bestimmung des Schutzzumfangs auf die Kategorie jener Waren oder Dienstleistungen zu verallgemeinern, deren künftigen Gebrauch er aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise nahelegt und erwarten lässt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 2.3 *CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE [fig.]/my swiss chocolate.ch [fig.]*, B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 *Gadovist/Gadogita*). Für Waren oder Dienstleistungen, die nicht zumindest unter einen Oberbegriff des eingetragenen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses fallen, wird ein tatsächlicher Gebrauch allerdings nicht berücksichtigt. Insofern bleibt der rechtserhaltende Markengebrauch vom Registereintrag der Marke begrenzt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 *Maxx (fig.)/max Maximum + value [fig.]*; LUCAS DAVID in: Kom-

mentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 11 Rz. 7).

2.3 Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein (vgl. EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, [hernach: MARBACH, SIWR III/1], N. 1303). Ein solcher Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte im Sinne eines Hinweises auf deren betriebliche Herkunft erkannt wird (MARKUS WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 11 N. 7 f.). Ein funktionsgerechter, markenmässiger Gebrauch ist dabei vom unternehmensbezogenen Gebrauch zu unterscheiden. Um Letzteren handelt es sich, wenn die Konsumenten das Zeichen zwar als Hinweis auf ein Unternehmen wahrnehmen, das Ausgangsort einer betrieblichen Herkunft sein könnte, zwischen den beanspruchten Waren sowie Dienstleistungen und diesem Unternehmen aber keinen funktionsgerechten Bezug im Sinne einer betrieblichen Herkunft herstellen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 3.3 *LIFE/mylife [fig.]*, *mylife [fig.]*; MARBACH, SIWR II/1, N. 1316 f.).

2.4 Der markenmässige Gebrauch muss nicht zwingend durch den Markeninhaber selber erfolgen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (vgl. Art. 11 Abs.3 MSchG; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 99 f.). Dabei stellt das Gesetz an die Form der Zustimmung keine besonderen Anforderungen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-763/2007 E. 5 *K.Swiss [fig.]*/*K Swiss [fig.]*), allerdings genügt ein blosses Dulden durch den Markeninhaber nicht (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 104). Die Zustimmung kann auch stillschweigend, etwa im Rahmen eines Konzernverhältnisses, oder vertraglich, z.B. auf der Grundlage eines Lizenzvertrags oder eines Distributionsabkommens, erteilt werden (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 104). Auch der Gebrauch durch einen Unterlizenznehmer kann rechtserhaltend wirken, wenn die Vergabe der Unterlizenz durch den Lizenznehmer nicht im Widerspruch mit den Bestimmungen des Lizenzvertrages steht (WANG a.a.O., Art. 11 N. 104 mit Verweis auf MARBACH, SIWR III/1, Rz. 1401). Beim stellvertretenden Gebrauch ist jedoch von massgebender Bedeutung, dass der Markenbenutzer die Marke für den Markeninhaber gebraucht, d.h. mit einem Fremdbenutzungswillen tätig wird (vgl. WANG, a.a.O., Art. 11 N. 107; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 60). Ein derartiger stellvertretender Gebrauch findet etwa bei Markengebrauch durch Tochter-, Konzern- und mit dem Mar-

keninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundenen Gesellschaften oder durch Lizenznehmer, Unterlizenznehmer und Wiederverkäufer statt (vgl. DAVID, a.a.O., Art. 11 N. 22). Im Rahmen solcher gesellschaftsrechtlicher oder vertraglicher Verhältnisse kommt es häufig vor, dass Markeninhaber die Marke nicht selbst anbringen, sondern damit ihre Tochtergesellschaften, Lizenznehmer, Importeure usw. betrauen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-763/2007 E. 5 *K.Swiss [fig.]/K Swiss [fig.]*).

2.5 Der Widersprechende muss den Gebrauch seiner Marke im relevanten Zeitraum nicht beweisen aber glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 120 II 393 E. 4c, 88 I 11 E. 5a, 30 III 321 E. 3.3). Es braucht keine volle Überzeugung des Richters, doch muss er zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 *Streifenmarken*, B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 *EXIT [fig.]/EXIT ONE*; Entscheid der RKGE vom 17. September 2003, veröffentlicht in sic! 2004 S. 106 E. 3 *Seiko Rivoli/R Rivoli [fig.]*, Entscheid der RKGE vom 26. Oktober 2001, veröffentlicht in sic! 2002 S. 53 E. 4 *Express/Express clothing, mit Verweis auf BGE 88 I 14 E. 5a*; DAVID, a.a.O., Art. 12 N. 16). Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinsobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs ist es nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint (Entscheid der RKGE vom 28. Juni 2005, veröffentlicht in sic! 2005 S. 754 E. 5 *Gabel/Kabel 1*). Die Zuordnung des Gebrauchs zu bestimmten Produkten kann beispielsweise auch aufgrund von Prospekten, Preislisten oder Rechnungen möglich sein (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3686/2010 vom 10. Februar 2011 E. 4.3 *HEIDILAND/HEIDI Best of Switzerland*).

3.

Die Fristberechnung des Gebrauchs richtet sich nach Art. 2 MSchV. Demnach endet die Frist im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem sie zu laufen begann. Das Fristende wird mit dem Tag der Geltendmachung des Nichtgebrauchs, vorliegend der Widerspruchsantwort der Beschwerdegegnerin vom 2. Dezember 2010, fixiert. Der Fristbeginn wird durch Rückrechnung um fünf Jahre berechnet

(siehe E. 2.1). Die Vorinstanz hat die massgebliche Gebrauchsfrist mithin korrekt vom 2. Dezember 2005 bis zum 2. Dezember 2010 festgesetzt.

4.

4.1 Die Beschwerdeführerin macht in ihrer Beschwerde geltend, sie habe die Benutzung der Widerspruchsmarke bereits im Widerspruchsverfahren durch die Vorlage von Rechnungen, Werbungen und einer Vertriebsvereinbarung ausreichend belegt. Sie rügt weiter, die Vorinstanz habe zu Unrecht angenommen, die Widerspruchsmarke sei nur mit rechtserhaltender Wirkung für "Cremes, Salben, Tabletten und Gaze für Hautinfektionen und Verbrennungen" in Klasse 5 gebraucht worden. Einer Marke sei der im Zusammenhang mit einer einzelnen Ware erfolgte Gebrauch als Gebrauch des im Register eingetragenen Oberbegriffs anzurechnen, wenn der Verkehr bei einem branchentypischen Hersteller ein Angebot im Umfang des Oberbegriffs erwarte. Für sie als eines in der Schweiz bekanntes Pharmaunternehmen habe der Gebrauch der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den ausgewiesenen Waren deshalb als Gebrauch für den gesamten Oberbegriff "Pharmazeutische Erzeugnisse" zu gelten. Die Beschwerdegegnerin bestreitet den Gebrauch der Widerspruchsmarke weiterhin und befürchtet zusammen mit der Vorinstanz, dass die Bejahung dieser Rechtsauffassung den Schutzzumfang der Marke ungerechtfertigt ausdehnen würde.

4.2 Die von der Beschwerdeführerin angebotenen Gebrauchsbelege wurden mit Ausnahme des Belegs 19 von ihr bereits im vorinstanzlichen Verfahren vorgelegt. Es sind dies [Nummerierung durch das Bundesverwaltungsgericht]:

- Beleg 1: Tabelle Umsatzzahlen Schweiz von Fucidin, 2002-2010
- Beleg 2: Lieferschein an die Klinik Marienfried in Niederuzwil SG vom 28.06.2005
- Beleg 3: Lieferschein an Unione Farmaceutica in Barbengo TI vom 06.04.2006
- Beleg 4: Lieferschein an die Galexis AG in Ecublens VD vom 29.03.2007
- Beleg 5: Lieferschein an die Apotheke Zur Rose AG in Frauenfeld TG vom 11.01.2008
- Beleg 6: Lieferschein an die Galexis AG in Niederbipp BE vom 29.07.2009
- Beleg 7: Lieferschein an die Amedis-UE SA in Puidoux VD vom 24.11.2010

- Beleg 8: Kopie einer Verpackung eines unverkäuflichen Ärztemusters der Fucidin Salbe
- Beleg 9: Kopie aus DERMATOLOGIE PRAXIS 2010/6, S. 4
- Beleg 10: Werbeinserat vom 04.05.2010
- Beleg 11: Werbeinserat vom 11.05.2010
- Beleg 12: Prospekt "Fucidin Wohlfühlen" aus dem Jahr 2004
- Beleg 13: Auszug Domain-Namen-Register Whois bezüglich <leo-pharma.ch>
- Beleg 14: Ausdruck der Website der Widersprechenden bezüglich ihrer weltweiten Standorte, letztmals besucht am 10.02.2011
- Beleg 15: Ausdruck der Website der Widersprechenden, List of LEO Pharma Products, letztmals besucht am 10.02.2011
- Beleg 16: Jahresberichte der Jahren 2005-2010 der LEO PHARMA A/S, 55 INDUST-RIPARKEN, DK-2570 BALLERUP
- Beleg 17: Auszug aus einem „Distribution Agreement“ zwischen LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd. und P.P. Pharma Logistik GmbH vom 23. September 2002
- Beleg 18: Auszug aus dem Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld bezüglich der Namensänderung der P.P. Pharma Logistik GmbH zur NextPharma Logistics GmbH vom 10. März 2004
- Beleg 19: Auszug aus dem Handelsregister des Kantons Zürichs vom 2. Mai 2012 bezüglich der Zweigniederlassung in Turbenthal ZH der NextPharma Logistics GmbH

4.3 Nicht zu berücksichtigen sind die Belege 2, 8 sowie 12 bis 14, weil sie entweder nicht in den relevanten Zeitraum fallen, undatiert sind oder keinen Markengebrauch belegen. So fallen die Warenlieferung vom 28. Juni 2005 an die Klinik Marienfried (Beleg 2) sowie den Prospekt "Fucidin Wohlfühlen" aus dem Jahre 2004 (Beleg 12) sowie den Ausdruck der Website der Beschwerdeführerin aus dem Jahre 2011 (Beleg 15) nicht in den relevanten Zeitraum. Die Verpackung des unverkäuflichen Ärztemusters (Beleg 8) führt zwar die hinterlegte Marke auf, kann aber mangels eindeutiger Datierung nicht berücksichtigt werden. Schliesslich enthalten die Belege 13 und 14 lediglich Hinweise auf die Firma der Beschwerdeführerin, nicht aber auf die Widerspruchsmarke. Als Gebrauchsbelege kommen diese Unterlagen daher nicht in Frage.

4.4 In den relevanten Zeitraum fallen und ausserdem den Verkauf von mit "FUCIDIN" gekennzeichneten Waren der Klasse 5 belegen die Lieferscheine an die Unione Farmaceutica (Beleg 3), die Galexis AG (Belege 4

und 6), die Apotheke zur Rose AG (Beleg 5) und die Amedis-UE SA (Beleg 7). Gemäss diesen Belegen vertrieb die NextPharma Logistics GmbH das pharmazeutische Produkt "FUCIDIN" in Form von Cremes, Salben, Gaze und Tabletten in alle Landesteile der Schweiz an Apotheken und pharmazeutische Vollgrossisten. Die Beschwerdeführerin belegt, dass über einen Zeitraum von viereinhalb Jahren rund 10'000 Produkte vertrieben wurden, was – wie die Vorinstanz zu Recht feststellt – auf einen ernsthaften und funktionsgerechten Gebrauch der Marke "FUCIDIN" im Zusammenhang mit diesen Waren "Cremes, Salben, Gaze und Tabletten" hinweist.

4.5 In diesem Zusammenhang bestreitet die Beschwerdegegnerin, dass die Verkäufe der mit FUCIDIN gekennzeichneten Präparate der Beschwerdeführerin zuzurechnen seien, da die Lieferscheine (Belege 3 bis 7) als Vertreiberin die NextPharma Logistics GmbH aus Turbenthal ausweisen würden. Hierzu reichte die Beschwerdeführerin den Auszug eines Distribution Agreements vom 23. September 2002 zwischen ihr und der P.P. Pharma Logistik GmbH (Beleg 17). Im Auszug vom 10. März 2004 aus dem Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld ist ersichtlich, dass sich die P.P. Pharma Logistik GmbH zur NextPharma Logistics GmbH umbenannte (Beleg 18). Desweiteren belegt die Beschwerdeführerin, dass die schweizerische Zweigniederlassung der NextPharma Logistics GmbH sich in Turbenthal befindet (vgl. Beleg 19). Bezüglich der eingereichten Vertriebsvereinbarung ist der Beschwerdegegnerin dahingehend zuzustimmen, dass der eingereichte Auszug spärlich ist, weil kein Vereinbarungstext vorgelegt wurde. Einzig das Deckblatt, die Unterschriften der Parteien sowie ein Annex A, in welchem das Produkt FUCIDIN aufgeführt ist, wurden dem Gericht vorgelegt. Wäre dieser Auszug das einzige von der Beschwerdeführerin eingereichte Dokument, so müsste der Beschwerdegegnerin gefolgt werden und Beleg 17 wäre nicht zu berücksichtigen, denn ohne anderslautende Indizien kann nicht überprüft werden, ob Annex A gerade jene Produkte aufführt, welche nicht in der Schweiz zu vertreiben sind. Im vorliegenden Fall liegen aber anderslautende Indizien und Belege vor: So reichte die Beschwerdeführerin tatsächliche Lieferungsquittungen ein, welche belegen, dass die Vertriebspartnerin NextPharma Logistics GmbH in der Schweiz das pharmazeutische Produkt FUCIDIN vertreibt. Zusammen mit diesen Belegen und der Aussage der Beschwerdeführerin kann daher glaubhaft geschlossen werden, dass die Vertriebsvereinbarung u.a. tatsächlich den Vertrieb von FUCIDIN zum Inhalt hat und dies für das gesamte Gebiet der Schweiz. Weiter ist der Vorinstanz zu folgen, wenn diese schliesst, dass die Ver-

einbarung zwar vor dem relevanten Zeitraum unterzeichnet wurde (nämlich im Jahr 2002), doch aufgrund der eingereichten Lieferungsquittungen anzunehmen ist, dass die Vertriebsvereinbarung weiterhin anhält. Der Vertrieb des Präparates "FUCIDIN" in der Schweiz durch die NextPharma Logistics GmbH erfolgt mit Zustimmung der Beschwerdeführerin und kann ihr zugerechnet werden (vgl. E. 2.4 hiervor).

4.6 In einem Zwischenschritt kann daher festgehalten werden, dass der Gebrauch der Widerspruchsmarke "FUCIDIN" im Zusammenhang mit (antibiotische) "Cremes, Salben, Tabletten und Gaze zur Behandlung von Hautinfektionen und Verbrennungen" rechtsgenügend glaubhaft gemacht wurde. Ob damit auch – wie von der Beschwerdeführerin gerügt – ein rechtserhaltender Gebrauch für den von ihr beanspruchten Oberbegriff "Pharmazeutische Produkte" glaubhaft gemacht wurde, ist nachfolgend zu überprüfen.

4.7 Aufgrund der für die Beurteilung relevanten Waren sind vorfrageweise die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (MARBACH, SIWR II/1, N. 180; EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 7). Die Widerspruchsmarke ist für pharmazeutische Produkte hinterlegt und der Gebrauch ist zumindest für "Cremes, Salben, Tabletten und Gaze zur Behandlung von Hautinfektionen und Verbrennungen" glaubhaft gemacht. Gemäss den eingereichten Belegen sind jene Dermatika antibiotisch und rezeptpflichtig (vgl. Belege 9 bis 11). Antibiotika werden von ärztlichen Fachpersonen erworben und dem Durchschnittskonsumenten erst auf Anraten der Fachpersonen abgegeben. Es ist daher zur Hauptsache von medizinisch fachkundigen Abnehmern auszugehen, worunter insbesondere Dermatologen zu zählen sind.

4.8 Vorliegend ist insbesondere strittig, ob der von der Beschwerdeführerin glaubhaft gemachte Gebrauch für "Cremes, Salben, Tabletten und Gaze für Hautinfektionen und Verbrennungen" auch dem von ihr beanspruchten Oberbegriff "Pharmazeutische Produkte" zugerechnet werden kann. Dieser Oberbegriff ist verhältnismässig breit und beinhaltet verschiedenste Unterbegriffe (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.5 *Gadovist/Gadogita*). Aus den zu berücksichtigenden Belegen ist ersichtlich, dass die mit "FUCIDIN" gekennzeichneten Waren Antibiotika zur Behandlung von bakteriellen Hautinfektionen sind (vgl. Belege 9 bis 11). Es sind demnach Dermatika, d.h. Medikamente zur Behandlung der Haut (vgl. Eintrag zu Dermatikum in: DUDEN WÖRTERBUCH MEDIZINISCHER FACHBEGRIFFE, 8. Aufl., Mann-

heim/Leipzig/Wien/Zürich). Innerhalb dieser Arzneimittelgruppe sind sie jedoch nur für verschreibungspflichtige Hautmittel typisch, und vermögen daher keinen zukünftigen Gebrauch der Marke für alle Arten von Dermatika oder gar weitere pharmazeutische Produkte nahezulegen. Die massgeblichen Verkehrskreise (vgl. E. 4.7 hiervor) werden aufgrund dessen nicht erwarten, dass die Widerspruchsmarke in Zukunft für mehr als nur verschreibungspflichtige Dermatika gebraucht wird. Damit kann die Beschwerdeführerin eine rechtserhaltende Wirkung immerhin für den Unterbegriff "verschreibungspflichtige Dermatika" – und damit mehr als die Vorinstanz ihr zuerkannt hat – geltend machen, nicht aber für den gesamten Oberbegriff "pharmazeutische Produkte" (vgl. E. 2.2 hiervor, sowie Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.5 *Gadovist/Gadogita*).

5.

5.1 Zeichen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a *BOSS/BOKS*, BGE 119 II 473 E. 2d *Radion/Radiomat*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 *Fructa/Fructaid*, B-3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2 *Focus/Pure Focus*, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 *Aromata/Aromathera*; siehe auch MARBACH, SIWR III/1, N. 867) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren und/oder Dienstleistungen sind, und umgekehrt (DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 8).

5.2 Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 E. 2a *Securitas*). Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass

beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 128 III 97 f. E. 2a *Orfina/Orfina*, BGE 127 III 166 E. 2a *Securitas*, Urteil des Bundesgerichts 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b *Stoxx/StockX [fig.]*, in: sic! 2002 S. 99, BGE 122 III 382 ff. *Kamillosan*).

5.3 Weiter sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft der Zeichen, da diese massgeblich den Schutzzumfang einer Marke bestimmt, zu berücksichtigen (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45; siehe auch WILLI, Art. 3 N. 17 ff.). Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a *Kamillosan*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 3.3 *R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]*, B-2653/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 3.3 *monari c./ANNA MOLINARI*). Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (BVGE 2010/32 E. 7.3 *Pernaton/Pernadol*, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5390/2009 vom 17. August 2010 E. 5.6 *ORPHAN EUROPE [fig.] / ORPHAN INTERNATIONAL*). Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a *Kamillosan*, mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 *Yello*; MARBACH, SIWR III/1, N. 979 mit Hinweis auf Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 *Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]* und Entscheid der RKGE vom 26. Oktober 2006 E. 7 *Red Bull [fig.]/Red, Red Devil*, in: sic! 2007 S. 531). Die Verwechselbarkeit zweier Zeichen ist daher nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 *R Rothmans [fig.] / Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]*).

6.

In einem weiteren Schritt ist zu überprüfen, ob die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der

in E. 4.7 hiervoor definierten Verkehrskreise identisch oder zumindest gleichartig sind.

6.1 Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 [fig.]/*BoneWelding* [fig.], B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 5.1 *HOME BOX OFFICE/Box Office*, B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 *EFE* [fig.] / *EVE*, mit Verweis u.a. auf DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 35). Für die Warengleichartigkeit sprechen unter anderem gleiche Herstellungsstätten, gleiches fabrikationsspezifisches Know-how, ähnliche Vertriebskanäle, ähnliche Abnehmerkreise oder das Vorliegen eines ähnlichen Verwendungszweckes (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 [fig.]/*BoneWelding* [fig.] mit weiteren Hinweisen).

6.2 Beide Widerspruchsmarken sind in Klasse 5 grundsätzlich für die Waren "*Pharmazeutische Produkte*" hinterlegt, wobei die Beschwerdeführerin den rechtserhaltenden Gebrauch ihrer Marke einzig für "verschreibungspflichtige Dermatika" glaubhaft machen konnte und die Beschwerdegegnerin Produkte zur Behandlung von Psoriasis, Neurodermitis und Morbus Crohn vom Schutz ausschliesst. Insofern beansprucht die Beschwerdegegnerin jene Dermatika, welche bei der Behandlung von Psoriasis, Neurodermitis und Morbus Crohn eingesetzt werden können, nicht. Dennoch schliesst die von der Beschwerdegegnerin gewählte Formulierung ihres Warenverzeichnisses nicht aus, dass sie ihre Marke für andere verschreibungspflichtige Dermatika generell hinterlegt hat. Es ist daher wenn nicht von Identität, so doch von hochgradiger Gleichartigkeit auszugehen.

7.

Angesichts der Gleichartigkeit zwischen den in Klasse 5 beanspruchten Waren gilt es nun zu prüfen, ob vorliegend eine Zeichenähnlichkeit besteht. Wird eine solche bejaht, so ist zu klären, welche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zukommt und damit, wie ähnlich die Marken sein dürfen, die jene neben sich zu dulden hat.

7.1 Entscheidend bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Zeichen ist der Gesamteindruck, den die Zeichen bei den massgebenden Verkehrskreisen hinterlassen (MARBACH, SIWR III/1, N. 864). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 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 vom 27. April 2006 E. 6 *O [fig.]*, in: sic! 2006 S. 673 f.). 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 *Kamillosan*). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach ausgeblendet werden (MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 122 III 382 E. 5b *Kamillosan*; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 65). Vielmehr ist im Einzelfall zu entscheiden, ob und inwieweit dieselben das Markenbild ungeachtet ihrer Kennzeichnungsschwäche beeinflussen (MARBACH, SIWR III/1, N. 865 mit Hinweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1085/2008 vom 13. November 2008 *Red Bull/Stierbräu*). Eine Differenzierung und damit eine Gewichtung der Zeichenelemente ist zulässig (MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 96 II 400 *Eden Club*).

7.2 Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch Klang, Schriftbild und Sinngehalt geprägt (MARBACH, SIWR II/1, N. 872 ff.). Den Wortklang prägen insbesondere das Silbenmass, die Aussprachekadenz und das Aufeinanderfolgen der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der Buchstaben gekennzeichnet ist (BGE 122 III 382 S. 388 E. 5a *Kamillosan*; BGE 121 III 377 S. 379 E. 2b *Boss/Boks*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 4.2 *Feel'n learn/See'n learn*).

7.3 Im vorliegenden Fall stehen sich die Zeichen "FUCIDIN" und "FUSIDERM" gegenüber. Beide Zeichen sind dreisilbig. Die Vokalfolge der Widerspruchsmarke lautet "U-I-I", jene der angefochtenen Marke "U-I-E". Dagegen stehen sich bei der Konsonantenfolge "F-C-D-N" und "F-S-D-R-M" gegenüber. Eine Übereinstimmung besteht daher in den jeweiligen Wortanfängen, nämlich bezüglich den Buchstaben "FU-ID". Klanglich äh-

neln sich die Zeichen bezüglich den ersten beiden Silben "FU-CI" und "FU-SI".

7.4

7.4.1 Der in der Widerspruchsmarke enthaltene Begriff "FUCIDIN" ist – wie von der Vorinstanz festgestellt – als solcher lexikografisch nicht nachweisbar. Dennoch werden die hier als Verkehrskreis im Vordergrund stehenden Ärzte (vgl. E. 4.7 hiervor) in diesem Begriff ohne nennenswerten Gedankenaufwand einen Sinngehalt erkennen, da sich das Zeichen stark an den medizinischen Begriff "Fusidinsäure" anlehnt (Eintrag zu Fusidinsäure, in: PSCHYREMBEL Klinisches Wörterbuch 2013, 264. überarbeitete Auflage, Berlin, S. 717). Auf Französisch spricht man von "acide fusidique" (DICTIONNAIRE DE L'ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE, online abrufbar unter: <<http://dictionnaire.academie-medecine.fr>>, zuletzt besucht am 10.06.2013). Der Begriff "Fusidinsäure" bzw. "acide fusidique" stellt einen International Nonproprietary Name dar (vgl. PSCHYREMBEL, a.a.O.), welcher als solcher grundsätzlich zum markenrechtlichen Gemeingut zu zählen ist. Fusidinsäure ist eine tetracyclische Triterpensäure aus dem Pilz "Fusidium coccineum" (PSCHYREMBEL, a.a.O.). Die Säure ist sowohl ein bakteriostatisches als auch ein bakterizides Antibiotikum, welches in erster Linie bei Haut- und Augeninfektionen angewendet wird (PSCHYREMBEL, a.a.O.; Eintrag zu Fusidinsäure in: ROCHE LEXIKON MEDIZIN, 5. Auflage, abrufbar unter: <<http://www.tk.de/rochelexikon/>>, besucht am 10.04.2013). So hemmt Fusidinsäure insbesondere Staphylokokkeninfektionen, den Erreger von Diphtherie (*Corynebacterium diphtheriae*) sowie verschiedene Clostridien- und Neisseria-Stämme (PSCHYREMBEL, a.a.O.). Fusidinsäure wird u.a. oral oder als Creme bzw. Salbe angewendet (vgl. DICTIONNAIRE DE L'ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE, a.a.O.). Es ist daher im Einklang mit der Vorinstanz darauf zu schliessen, dass die Anlehnung an den Namen eines möglichen Inhaltsstoffs im Zusammenhang mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Antibiotika zu einer sinngelaltlichen Assoziation führt. Da die Widerspruchsmarke den Bestandteil "Fusidin" nur leicht modifiziert übernimmt, steht bei ihr der Sinngehalt "Fusidinsäure" daher im Vordergrund.

7.4.2 Auch die angefochtene Marke "FUSIDERM" hat mit dem Zeichenelement "Fusid" eine Übereinstimmung mit den Anfangsbuchstaben des International Nonproprietary Names (INN) "Fusidinsäure". Da aber die Leseweise "Fusid - Erm" keinen Sinn ergibt, und der Abnehmer in einem Zeichen stets einen ihm bekannten Bedeutungsgehalt sucht (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-4854/2010 vom 29. November 2010 E. 5.2

Silacryl), wird die angefochtene Marke vom massgebenden Abnehmer (vgl. E. 4.7 hiervor) klar als "Fusi-Derm" gelesen. Zwar ist auch das Element "Fusi" im Begriff "Fusidinsäure" enthalten, doch fehlt das eindeutig zuordnende Element "din" um sofort und ohne Gedankenaufwand auf "Fusidin" zu schliessen. Grundsätzlich ist dieses Zeichenelement daher ohne sofort erkennbaren Sinngehalt und bleibt unbestimmt. Das zweite Zeichenbestandteil "DERM" wird hingegen selbst vom Durchschnittskonsumenten ohne Gedankenaufwand im Sinne von "Haut" verstanden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6097/2011 vom 16. März 2011 E. 5.1 *Belladerm*, B-2235/2008 vom 2. März 2010 E. 5.1 *DERMOXAN/DERMASAN*). Zusammen mit dem grundsätzlich unbestimmten Zeichenelement "Fusi", ist der Sinngehalt der angefochtenen Marke gesamthaft nicht klar bestimmbar.

7.4.3 Aus dem Gesagten kann geschlossen werden, dass eine tatsächliche Übereinstimmung im Sinngehalt der Marken nicht vorliegt. Während die Widerspruchsmarke einen klaren Hinweis auf "Fusidinsäure" enthält, ist der Sinngehalt der angefochtenen Marke einzig bezüglich des Elements "Derm" klar bestimmbar.

7.5 Damit ist eine Zeichenähnlichkeit, welche durch die klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit im jeweiligen Zeichenanfang begründet wird, zu bejahen. Zwar besteht keine sinngehaltliche Übereinstimmung, doch genügt bei reinen Wortmarken grundsätzlich schon eine Übereinstimmung unter einem der drei Gesichtspunkte Klang, Schriftbild und Sinngehalt um die Zeichenähnlichkeit zu bejahen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 8.1.3 *SEVEN [fig.]/ROOM SEVEN*). Damit hat die Vorinstanz eine Zeichenähnlichkeit zu Recht bejaht.

8.

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

8.1 Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin schliessen eine Verwechslungsgefahr aus, da die Widerspruchsmarke aufgrund ihrer Nähe zur INN "Fusidinsäure" nur über einen schwachen Schutzzumfang verfüge,

sodass bereits kleine Unterschiede zwischen den zwei Marken ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.

8.2 Die Beschwerdeführerin ihrerseits verneint eine Nähe zur INN und erachtet ihre Marke als stark da sie ja eintragungsfähig war. Ausserdem verweist sie auf die erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke sowie auf die Tatsache, dass das Zeichenelement "Fuci" als Serienelement benutzt werde, was die Gefahr von Verwechslungen erhöhe.

8.2.1 Hierzu ist bereits zu diesem Zeitpunkt festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin weder belegt, dass ihre Marke über eine erhöhte Bekanntheit verfügt, noch, dass die weiteren Marken der Beschwerdeführerin in der Schweiz gebraucht und das Element "Fuci" vom schweizerischen Abnehmer als einen Hinweis auf die Beschwerdeführerin verstanden wird.

8.3 Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen mehrsilbigen Wortmarken, die beide für Pharmazeutika registriert sind, hat die Rechtsprechung schon wiederholt beschäftigt. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr wurde gewöhnlich bejaht, wenn die Marken sich entweder nur in ihrer End- oder nur in ihrer Mittelsilbe voneinander unterschieden (BGE 78 II 379 ff. *Alucol/Aludrox*, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 6 *Gadovist/Gadogita* mit Hinweis auf die zahlreiche Rechtsprechung). Zählen die zu vergleichenden Marken unterschiedlich viele Silben oder hat ein Wortbestandteil einen im Gemeingut stehenden 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 (BGer in SMI 1985, 46 ff. *Jade/Naiade*, BVGE 2010/37 E. 7.4 *Pernatod/Pernadol 400*, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 6 *Gadovist/Gadogita* mit Hinweis auf die Rechtsprechung).

8.4 Die vorliegend je dreisilbigen Marken stimmen klanglich und schriftbildlich bezüglich der ersten zwei Silben überein. Insofern unterscheiden sie sich lediglich in der Endsilbe voneinander, was gemäss dem vorher gesagten für die Bejahung einer Verwechslungsgefahr ausreichen könnte. Ausserdem legt die Bejahung der Warengleichartigkeit (vgl. E. 6.2 hiervor) einen strengen Beurteilungsmassstab nahe. Allerdings ist im Einklang mit der Vorinstanz festzustellen, dass die Widerspruchsmarke eine grosse Nähe zur im Gemeingut stehenden INN "Fusidinsäure" aufweist

(vgl. E. 7.4.1 hiervor). Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren liegt dieser Sinngehalt auf der Hand und ist ausserdem – unabhängig von seiner Qualität als INN – beschreibend, weil damit ein möglicher Inhaltsstoff der gebrauchten Waren bezeichnet wird. Dies schwächt den Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Wohl ist auch das Zeichenelement "Derm" der angefochtenen Marke im Zusammenhang mit pharmazeutischen Produkten kennzeichnungsschwach (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2235/2008 vom 2. März 2010 E. 6.2 *DERMOXAN/DERMASAN*). Doch angesichts der Tatsache, dass die Abnehmer die beanspruchten Waren mit erhöhter Aufmerksamkeit kaufen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 4.2 *Zurcal/Zorcala*), genügen bereits kleinere Unterschiede um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5390/2009 vom 17. August 2010 E. 5.6 *ORPHAN EUROPE [fig.]/ORPHAN INTERNATIONAL*). Vor diesem Hintergrund vermag die Endung "DERM" der angefochtenen Marke, welche in der Widerspruchsmarke nicht enthalten ist, eine Verwechslungsgefahr zu bannen, auch wenn sie selber nicht über eine starke Kennzeichnungskraft verfügt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5390/2009 vom 17. August 2010 E. 6.3 *ORPHAN EUROPE [fig.]/ORPHAN INTERNATIONAL*). Dies trifft im Übrigen selbst dann zu, wenn die massgebenden Verkehrskreise (vgl. E. 4.7 hiervor) auch die Silbe "Fusi" allein entgegen der vorgenommenen Beurteilung (vgl. E. 7.4.2 hiervor) als einen Hinweis auf "Fusidinsäure" verstehen, und damit beide Zeichenelemente der angefochtenen Marke schwach sind.

8.5 Aus den oben dargelegten Gründen ist die Beschwerde abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen.

9.

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

9.1 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 dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren

das Interesse der Widersprecherin an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000. – und Fr. 100'000. – ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 *Turbinenfuss* mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000. – festzulegen. Dieser Betrag ist mit dem in selber Höhe von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.

9.2 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als unterliegend zu gelten und die Ziffer 4 des angefochtenen Entscheids ist zu bestätigen.

9.3 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten des Beschwerdeführers zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE.). Vorliegend verlangt die Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung, reicht aber keine Kostennote ein. Sie bittet einzig um Berücksichtigung des umfangreichen Schriftenwechsels in beiden Verfahren. Mangels Kostennote ist die Parteientschädigung zugunsten der Beschwerdegegnerin auf Grund der Akten festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Beschwerdeverfahren wurde zwar über zwei Schriftenwechsel geführt, doch beschränkte sich die Tätigkeit der Beschwerdegegnerin im Wesentlichen auf die Redaktion zweier kurzen Eingaben von insgesamt 13 Seiten. Der Schriftenwechsel im vorliegenden Verfahren ging daher nicht über den vorinstanzlichen Aufwand hinaus, weshalb die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.– (exkl. MWST) auszurichten hat. Eine Mehrwertsteuer ist vorliegend nicht geschuldet, weil die Dienstleistungen des Rechtsvertreters der Beschwerdegegnerin nicht im Inland erbracht wurden, da Letztere ihren Sitz im Ausland hat (Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 [Mehrwertsteuergesetz; MWSTG, SR 641.20] in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 MWSTG und Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE).

10.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen und die vorinstanzliche Verfügung vom 20. Oktober 2011 bestätigt.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.

3.

Für das Beschwerdeverfahren wird der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.– (exkl. MWST) zu Lasten der Beschwerdeführerin zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. W11231; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner

Sabine Büttler

Versand: 14. August 2013