



## Urteil vom 8. August 2014

---

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),  
Richterin Vera Marantelli,  
Richter Pietro Angeli-Busi,  
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.

---

Parteien

**Novartis AG**, 4002 Basel,  
vertreten durch Schneider Feldmann AG,  
Patent- und Markenanwälte,  
Beethovenstrasse 49, Postfach 2792, 8022 Zürich,  
Beschwerdeführerin,

gegen

**Drossapharm Holding AG**,  
Steinengraben 22, Postfach 2660, 4002 Basel,  
vertreten durch Dr. Matthias Häuptli,  
Malzgasse 15, 4052 Basel,  
Beschwerdegegnerin,

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

---

Gegenstand

Verfügung vom 27. Juni 2012 im Widerspruchsverfahren  
Nr. 12045, CH-Nr. 604'520 DROSSARA /CH-Nr. 617'796  
DROSIOLA.

**Sachverhalt:****A.**

Die Schweizer Wortmarke Nr. 617'796 "DROSIOLA" der Novartis AG wurde am 2. August 2011 hinterlegt und erstmals auf Swissreg am 10. August 2011 veröffentlicht. Die Marke beansprucht Schutz im Zusammenhang mit folgenden Waren:

Klasse 5: Pharmazeutische Erzeugnisse.

**B.**

Gegen diese Eintragung erhob die Drossapharma Holding AG am 10. November 2011 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) vollumfänglich Widerspruch. Sie stützte sich dabei auf ihre Schweizer Marke Nr. 604'520 "DROSSARA", welche am 30. August 2010 auf Swissreg veröffentlicht und für die nachfolgenden Waren hinterlegt wurde:

Klasse 5: Pharmazeutische Produkte.

Zur Begründung des Widerspruchs führte die Widersprechende im Wesentlichen aus, beide Marken seien aufgrund identischer Wortanfängen sowie einer gemeinsamen Endung auf "a" visuell und phonetisch sehr ähnlich. Weiter würden sich die Zeichen nicht durch einen klar abweichenden Sinngehalt unterscheiden. Zudem stelle die Silbe "Drossa" der Widerspruchsmarke eine Serienmarke dar: Die Widersprechende sei Inhaberin diverser Marken, deren Anfangssilbenfolge "Drossa" sei. Dieses Serielement werde von der angefochtenen Marke nahezu ganz übernommen. Da die beanspruchten Waren beider Marken gleichartig seien, müsse die Verwechslungsgefahr streng beurteilt und angesichts dessen bejaht werden. Die Abnehmer würden nämlich aufgrund der Gemeinsamkeiten beider Marken fälschlicherweise zumindest eine wirtschaftliche Verbindung vermuten.

**C.**

Am 14. Mai 2012 reichte die Widerspruchsgegnerin innert zweifach erstreckter Frist ihre Widerspruchsantwort ein. Darin ersuchte sie um die Abweisung des Widerspruchs mangels Verwechslungsgefahr. Zur behaupteten Serienmarke hielt sie fest, dass diese dem Abnehmer nicht bekannt sei.

**D.**

Mit Verfügung vom 14. Mai 2012 schloss die Vorinstanz den Schriftenwechsel im Widerspruchsverfahren.

**E.**

Am 27. Juni 2012 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut und widerrief die Eintragung der angefochtenen Marke CH-Nr. 617'796 "DROSIOLA" vollständig. Sie bejahte eine Zeichenähnlichkeit aufgrund der identischen Anfangsilben sowie der gemeinsamen Endung auf "a". Unter Berücksichtigung des strengen Massstabs angesichts der Warengleichartigkeit, würde der vorhandene Unterschied in der Mittelsilbe nicht ausreichen um die Gefahr von Verwechslungen vollständig zu bannen.

**F.**

Gegen diese Verfügung erhob die Widerspruchsgegnerin (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 29. August 2012 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte, der Widerspruch sei unter Aufhebung der angefochtenen Verfügung sowie unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin gutzuheissen.

Zur Begründung führt sie unter anderem aus, die Vorinstanz habe eine Zeichenähnlichkeit und in Folge auch eine Verwechslungsgefahr zu Unrecht bejaht. Die Marken würden sich klanglich und schriftbildlich derart voneinander unterscheiden, dass die massgebenden Abnehmer aufgrund ihrer erhöhten Aufmerksamkeit die Zeichen nicht verwechseln würden. Die mittlere Silbe der angefochtenen Marke weiche dermassen von der Widerspruchsmarke ab, dass damit eine Zeichenähnlichkeit und schliesslich auch eine Verwechslungsgefahr zu verneinen sei.

**G.**

Mit Beschwerdeantwort vom 1. November 2012 beantragte die Beschwerdegegnerin die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Im Wesentlichen bejahte sie eine Zeichenähnlichkeit aufgrund der identischen Anfangsilbe und der gemeinsamen Endung auf den Vokal A. Dadurch entstünden, trotz unterschiedlicher Mittelsilbe, Ähnlichkeiten im Schriftbild und in der Aussprachekadenz. Angesichts der Warenidentität und Zeichenähnlichkeit sei eine Verwechslungsgefahr manifest.

**H.**

Unter Einreichung aller Vorakten verzichtete die Vorinstanz am 1. November 2012 in einem Schreiben auf die Unterbreitung einer Ver-

nehmlassung und beantragte die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.

**I.**

Mit Replik vom 6. Dezember 2012 hielt die Beschwerdeführerin ihre Rechtsbegehren aufrecht. Namentlich stellte sie fest, dass die Widerspruchsmarke sich aus der Firma der Beschwerdegegnerin, "Drossa", und der Endung "ra" zusammensetze. Unabhängig davon, dass die behauptete Serienmarke der Beschwerdegegnerin im vorinstanzlichen Verfahren nicht rechtsgenügend nachgewiesen worden sei, befand die Beschwerdeführerin weiter, dass dieses Firmenelement mangels Ähnlichkeit mit der Firma der Beschwerdeführerin klar nicht verwechselbar sei. Entsprechend schliesst die Beschwerdeführerin, dass die Unterschiede in beiden Marken derart deutlich seien, dass die Zeichen weder als ähnlich noch als verwechselbar erachtet würden.

**J.**

Auch die Beschwerdegegnerin hielt in ihrer Duplik vom 4. März 2013 in-nerstreckter Frist ihr Rechtsbegehren aufrecht. Sie führte aus, die Beschwerdeführerin sei auf ihren Aussagen zum Markenbestandteil "Drossa" sowie zur branchenüblichen Markenzusammensetzung zu behaften. Die Beschwerdeführerin habe die Zugehörigkeit des Zeichenelements "Drossa" zu einer Serienmarke bejaht. Da die angefochtene Marke der Beschwerdeführerin aber mit deren Firma nichts gemein habe, und stattdessen stark jener der Beschwerdegegnerin ähnele, sei eine Verwechslungsgefahr angesichts der Warengleichartigkeit offenkundig.

**K.**

Mit Verfügung vom 5. März 2013 schloss das Bundesverwaltungsgericht den Schriftenwechsel im Beschwerdeverfahren.

**L.**

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

**M.**

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 Widerspruchsgegnerin ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.

### **2.**

**2.1** Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unternehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG).

**2.2** Gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der älteren Marke gegen eine jüngere Markeneintragung innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung deren Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG). Vorliegend erfolgte der am 10. November 2011 von der älteren Marke CH-Nr. 604'520 "DROSSARA" erhobene Widerspruch frist- und formgerecht (vgl. Art. 31 MSchG und Art. 20 MSchV).

### **3.**

**3.1** 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 EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: 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 (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8).

**3.2** 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").

**3.3** 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 CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, 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 Bundesverwal-

tungsgerichts 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-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera"). 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 "Yellow"; 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.]/Armytex [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.]").

#### 4.

In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 49).

**4.1** Nach der jüngeren Rechtsprechung ist in Fällen, bei welchen ein Zeichen allgemein für pharmazeutische Präparate registriert ist, vom Verständnis der entsprechenden Fachkreise auszugehen, aber (unabhängig von einer allfälligen Rezeptpflicht) auch die Sichtweise des Endverbrauchers zu beachten (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 4.1 "Zurcal/Zorcala", mit Rechtssprechungshinweisen).

**4.2** Vorliegend ist die Widerspruchsmarke für "pharmazeutische Produkte" in Klasse 5 eingetragen. Als massgebende Verkehrskreise sind daher Fachkreise wie Apotheker und Ärzte sowie das allgemeine Publikum, d.h. der erwachsene Endabnehmer, zu betrachten (vgl. Urteil des Bundesver-

waltungsgerichts B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 4.2 "Zurcal/Zorcala").

**4.3** Es ist schliesslich davon auszugehen, dass das allgemeine Publikum beim Kauf eines Medikaments bzw. eines pharmazeutischen Produktes regelmässig aufmerksamer ist als beim Kauf eines anderen Produktes (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 4.2 "Zurcal/Zorcala", mit Rechtsprechungshinweisen).

## **5.**

In Bezug auf die Gleichartigkeit der beanspruchten Waren der Klasse 5 der sich gegenüberstehenden Marken ist festzustellen, dass diese unbestrittenermassen gleichartig sind. Während die Widerspruchsmarke Markenschutz im Zusammenhang mit "Pharmazeutische Erzeugnisse" beansprucht, hat die angefochtene Marke ihr Zeichen für "Pharmazeutische Produkte" hinterlegt. Ungeachtet ihrer jeweiligen besonderen Indikation gelten pharmazeutische Präparate als hochgradig gleichartig (vgl. Entscheid der RKGE vom 15. März 2005 "Silkis/Sipqis", veröffentlicht in: sic! 2005, 576 E. 6). Es ist deshalb – auch ungeachtet einer allfälligen Rezeptpflicht – davon auszugehen, dass eine Warengleichartigkeit vorliegt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 5.2 "Zurcal/Zorcala").

## **6.**

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.

### **6.1**

**6.1.1** 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 einge-

tragenen 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 kennzeichnungskräftigen 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").

**6.1.2** 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-2235/2008 vom 2. März 2010 E. 5 "DERMOXANE/DERMASAN").

**6.2** Im vorliegenden Fall stehen sich die Zeichen "Drossara" und "Drosiola" gegenüber. Beide Zeichen sind mit 8 Buchstaben gleich lang und haben – entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin, welche die angefochtene Marke in DRO-SI-O-LA aufteilt – drei Silben. Die Vokalfolge der Widerspruchsmarke lautet "O-A-A", jene der angefochtenen Marke "O-I-O-A". Dagegen stehen sich bei der Konsonantenfolge "D-R-S-S-R" und "D-R-S-L" gegenüber, wobei sich gleich viele Konsonanten gegenüberstehen, denn das doppelte "s" wird nicht als einzelner Buchstabe gezählt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 5.2 "CIZELLO/SCIELO"). Gemeinsam sind beiden Zeichen die Anzahl Buchstaben und Silben, sowie der Wortanfang "Dros" und die Endung auf "A". Es liegen dadurch schriftbildliche und klangliche Gemeinsamkeiten vor, wobei letztere vor allem bezüglich den Anfangskonsonanten und dem Endvokal "-A" bestehen. Schliesslich sind beide Zeichen lexikalisch nicht erfasst und weisen – unstrittig – keinen bestimmaren Sinngehalt auf.

**6.3** Damit ist eine Zeichenähnlichkeit, welche durch die klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit im jeweiligen Zeichenanfang begründet wird, zu bejahen. Zwar besteht keine sinngeltliche Übereinstimmung, doch genügt bei reinen Wortmarken grundsätzlich schon eine Übereinstimmung unter einem der drei Gesichtspunkte Klang, Schriftbild und Sinngeltum um die Zeichenähnlichkeit zu bejahen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-6375/2011 vom 12. August 2013 E. 7.5 "FUCIDIN/Fusiderm"). Die Vorinstanz hat die Zeichenähnlichkeit zu Recht bejaht.

## 7.

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

**7.1** Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen mehrsilbigen Wortmarken, die beide für Pharmazeutika registriert sind, hat die Rechtsprechung 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 381 E. 1 "Alucol/Aludrox", Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-953/2013 E. 2.5 "CIZELLO/SCIELO", mit weiteren Hinweisen). Dabei kommt dem Wortanfang in der Regel eine erhöhte Bedeutung zu, weil er besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas/Securicall", BGE 122 III 382 E. 5 "Kamillosan"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally", B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex [fig.]" und B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 6.3 "Fructa/Fructaid"). Unbetonte Wortendungen fallen bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in der Regel weniger ins Gewicht (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 153; BGE 112 II 362 E. 2 "Seccolino/Escolino"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2380/2010 vom 7. Dezember 2011 E. 7.3 "Lawfinder/Lexfind.ch [fig.]; RKGE in sic! 2003 S. 973 ff. E. 4 "Seropram/Citopram").

**7.2** Bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft eines Zeichens ist zunächst festzuhalten, dass sich diese nach der Unterscheidungskraft der Marke bzw. ihrer Bestandteile bestimmt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 81). Die Widerspruchsmarke "Drossara" ist lexikalisch nicht erfasst und kann auch nicht in lexikalisch bestimmbare Elemente unterteilt werden. Es handelt sich um ein Fantasiezeichen, dessen Sinngeltum unbestrittenermassen im

Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 5 keinen Gemeingutscharakter hat. Die Kennzeichnungskraft einer derartigen Marke und ihr Schutzzumfang sind daher grundsätzlich normal (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 6.2 "Zurcal/Zorcala"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rn. 81).

### 7.3

**7.3.1** In diesem Zusammenhang machte die Beschwerdegegnerin in ihrem Widerspruch geltend, dass die Widerspruchsmarke bzw. dessen Zeichenelement "DROSSA" Seriencharakter aufweise und aus diesem Grund einen erweiterten Schutzbereich habe (vgl. Widerspruchsschrift vom 10. November 2011, Rn. 8 ff.). Sie behauptete, die Widerspruchsmarke bilde zusammen mit ihren schweizerischen Voreintragungen, welche allesamt den Bestandteil "Drossa" im Zeichenanfang aufführen und Schutz für das von der Widerspruchsmarke beanspruchte "Pharmazeutische Produkt" der Klasse 5 beanspruchen, eine Markenserie. Es sind dies die Marken Drossadin (Nr. 2P-276541), Drossafol (Nr. 500862), Drossa (Nr. 520787), Drossadinetten (Nr. 564332), Drossadinol (Nr. 564333), Drossadolor (Nr. 569455), Drossax (Nr. 604521), Drossant (Nr. 604522) und Drossandia (Nr. 604523). Die Vorinstanz kam in ihrem Widerspruchsentscheid vom 27. Juni 2012 zum Schluss, dass sich die Beschwerdegegnerin nicht auf den erweiterten Schutzzumfang einer Serienmarke berufen könne, da sie die Bekanntheit der Serie beim Publikum nicht hinreichend substantiiert habe (vgl. Ziff. D4 der angefochtenen Verfügung vom 27. Juni 2012). Daraufhin hat die Beschwerdegegnerin im Beschwerdeverfahren ihre Zugehörigkeit zu einer Markenserie von sich aus nicht mehr thematisiert. Hingegen griff die Beschwerdeführerin diese Thematik in ihrer Beschwerdereplik dahingehend wieder auf, dass sie feststellte, dass der Markenbestandteil "Drossa" dem Hauptbestandteil der Firma der Beschwerdegegnerin entspreche, was "branchenüblich" sei (vgl. Beschwerdereplik vom 6. Dezember 2012, Rn. 5). Damit sei es – "obschon es der Widersprechenden im erstinstanzlichen Verfahren nicht gelungen ist, die behauptete Serienmarke genügend darzulegen" – für die massgeblichen Verkehrskreise naheliegend die Widerspruchsmarke in "Drossa + irgendwas" aufzuteilen (vgl. Beschwerdereplik vom 6. Dezember 2012, Rn. 5). An diese Feststellung knüpfte die Beschwerdegegnerin wiederum an, und beantragte, dass die Beschwerdeführerin auf ihre Aussage behaftet werde und entsprechend Einigkeit über das Vorliegen einer Markenserie bestehe (vgl. Beschwerdeduplik vom 4. März 2013, Rn. 3 f.).

**7.3.2** Hierzu ist zunächst festzuhalten, dass die Kennzeichnungskraft einer Marke durch deren Verwendung in einer Markenserie gestärkt werden kann (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 101; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 116). Die Zugehörigkeit einer Widerspruchsmarke zu einer Markenserie kann im Widerspruchsverfahren zugunsten ihres Schutzzumfangs berücksichtigt werden. Dies setzt jedoch voraus, dass die weiteren Serienmarken nicht nur im Register aufgenommen, sondern dem massgebenden Publikum aufgrund ihres Gebrauchs tatsächlich bekannt sind (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5076/2011 E. 9.1 "Doppelrhombus [fig.]/UNLIMITED [fig.]", mit Hinweisen). Die Serie muss dem Publikum als solche bekannt bzw. im Verkehrsverständnis verankert sein, dass der Inhaber den gemeinsamen Markenbestandteil für eine Vielzahl von Marken benützt (vgl. MARBACH, SIWR III/1, N. 966; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 116).

**7.3.3** Nun ist die Beschwerdegegnerin der Ansicht, dass die Beschwerdeführerin das Bestehen einer Serienmarke sowie insbesondere deren Bekanntheit beim Publikum anerkannt habe. Dieser Einschätzung kann sich das Gericht nicht anschliessen: Wohl besteht im Widerspruchsverfahren trotz Untersuchungsmaxime eine Mitwirkungspflicht der Parteien und damit die Möglichkeit, Sachverhalte – analog einem Zivilverfahren – als zwischen den Parteien anerkannt festzustellen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"). Allerdings besteht zwischen der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin vorliegend einzig dahingehend eine Übereinstimmung, dass in Pharmamarken häufig die Firma der Herstellerin – oder einen Teil dessen – integriert, und diese Tatsache den massgebenden Abnehmern bekannt ist. Mehr und insbesondere nicht das Bestehen und die Bekanntheit einer Serienmarke, hat die Beschwerdeführerin aber entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin nicht zugestanden. Ganz abgesehen davon, ob eine Parteianerkennung alleine zur Bejahung des Bestehens einer Markenserie überhaupt herangezogen werden könnte, was gegenwärtig offen bleiben kann, ist vorliegend einzig darauf abzustellen, dass bei Marken für Pharmazeutika die Firma der Herstellerin häufig Markenbestandteil ist. Daraus kann die Beschwerdeführerin allerdings nichts mehr zu ihren Gunsten ableiten. Die "marktübliche" Zusammensetzung der Widerspruchsmarke schmälert deren Kennzeichnungskraft nämlich jedenfalls nicht, wenn "Drossa" dem Publikum als Bestandteil der Firma der Beschwerdegegnerin bekannt ist.

**7.3.4** Schliesslich hat die Beschwerdegegnerin die angebliche Bekanntheit der Markenserie im Beschwerdeverfahren selber nicht weiter sub-

stantiiert, selbst als sie in der Beschwerdeduplik die entsprechende Bemerkung der Beschwerdeführerin aufnahm (vgl. E. 7.3.1 hiervor). Wie bereits im vorinstanzlichen Verfahren, beschränkte sie sich auf die Angabe der Registereinträge der Voreintragungen. Es ist daher im Einklang mit der Vorinstanz festzustellen, dass mit diesen Angaben allein die Bekanntheit der Serie beim Publikum nicht hinreichend substantiiert wird.

**7.3.5** Damit steht fest, dass das Bestehen einer Markenserie weder von der Beschwerdeführerin anerkannt noch von der Beschwerdegegnerin rechtsgenügend dargelegt wurde. Die Beschwerdegegnerin kann sich in der Folge nicht auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft aufgrund einer Zugehörigkeit zu einer Serienmarke berufen. Es ist daher von einem Zeichen mit gesamthaft normaler Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. E. 7.2 hiervor).

**7.4** Im Sinne einer gesamthaften Würdigung kann nach dem Gesagten festgestellt werden, dass die Vergleichszeichen bezüglich den ersten drei (bzw. rein optisch bei Trennung des Doppel-S vier) Buchstaben und dem Endbuchstaben "A" übereinstimmen. Diesbezüglich besteht grundsätzlich eine klangliche Ähnlichkeit. Auch ist zu berücksichtigen, dass die Warenidentität einen strengen Beurteilungsmassstab nahelegt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 6 "Gadovist/Gadogita"). Indessen ist festzustellen, dass zwischen den Vergleichszeichen keine Übereinstimmung in den weiteren Silben besteht. So unterscheidet sich "ssara" klanglich wie schriftbildlich in nicht unerheblicher Weise von "siola". Dies gilt umso mehr, wenn nur die letzten vier Buchstaben "sara" und "iola" verglichen werden. Während die Widerspruchsmarke mit einem scharfen "s" ausgesprochen wird und als Vokal einzig ein "a" hat, enthält die angefochtene Marke mit "i" und "o" unterscheidbare Vokale und das "s" weich wird ausgesprochen. Angesichts der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer ist davon auszugehen, dass die Abnehmer die beiden Marken aufgrund der unterschiedlichen Mittel- und Endsilben voneinander unterscheiden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 15. Oktober 2013 E. 5.7 "CIZELLO/SCIELO").

**7.5** Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde gutzuheissen und die angefochtene Verfügung aufzuheben ist.

## **8.**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kos-

ten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

**8.1** Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4<sup>bis</sup> 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. Da diese der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen sind, ist der Beschwerdeführerin der in dieser Höhe geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten.

**8.2** Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie aber nunmehr auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu gelten. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten wurden auf Fr. 800.– festgelegt und von der Beschwerdeführerin vorgeleistet. Sie verbleiben bei der Vorinstanz. Der unterliegenden Beschwerdegegnerin werden die Kosten für das erstinstanzliche Verfahren auferlegt und sie hat diese der Beschwerdeführerin zu ersetzen.

**8.3** 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 Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung, reicht aber keine Kostennote ein. Mangels Kostennote ist die Parteientschädigung zugunsten der Beschwerdeführerin auf Grund der Akten festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Beschwerdeverfahren wurde über zwei

Schriftenwechsel geführt, ging aber gleichwohl nicht wesentlich über den vorinstanzlichen Aufwand hinaus, weshalb die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.– (inkl. MWST) auszurichten hat.

**8.4** Gemäss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei im vorinstanzlichen Verfahren von der unterliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz sprach der Beschwerdegegnerin für das erstinstanzliche Verfahren eine Entschädigung von Fr. 1'000.– (inkl. MWST) zu. Angesichts des Verfahrensausgangs ist diese Regelung aufzuheben. Entsprechend setzt das Bundesverwaltungsgericht die Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren auf Fr. 1'000.– (inkl. MWST) zugunsten der Beschwerdeführerin fest.

## **9.**

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 gutgeheissen. Die Ziffern 1 und 2 der Verfügung der Vorinstanz vom 27. Juni 2012 im Widerspruchsverfahren Nr. 12045 werden dahingehend abgeändert, dass der Widerspruch vollumfänglich abgewiesen wird. Die Vorinstanz wird angewiesen, die Schweizer Marke Nr. 617 796 DROSIOLA im Register zu belassen.

### **2.**

**2.1** Die Kosten des vorliegenden Verfahrens von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Sie hat diese innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

**2.2** Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

**2.3** Die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin die geleisteten Fr. 800.– zu erstatten.

**3.**

**3.1** Der Beschwerdeführerin wird für das vorliegende Verfahren zulasten der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.– (inkl. MWST) zugesprochen.

**3.2** Die Ziffer 4 der Verfügung der Vorinstanz vom 27. Juni 2012 im Widerspruchsverfahren Nr. 12045 wird aufgehoben. Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin als Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren mit Fr. 1'000.– (inkl. MWST) zu entschädigen.

**4.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreterin; Einschreiben; Rückerstattungsformular sowie Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. W12045; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner

Sabine Büttler

Versand: 11. August 2014