



## Urteil vom 12. März 2014

---

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),  
Richter Pascal Richard,  
Richter Pietro Angeli-Busi,  
Gerichtsschreiber Beat Lenel.

---

Parteien

**Bausch & Lomb Inc.,**  
One Bausch & Lomb Place, Rochester, NY 14604, USA,  
vertreten durch Advokat lic. iur. Daniel Plüss, LL.M.,  
ThomannFischer, Elisabethenstrasse 30,  
Postfach 632, 4010 Basel,  
Beschwerdeführerin,

gegen

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

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

---

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 12445 XOLAIR / BLOXAIR

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

Am 23. August 2001 hinterlegte die Beschwerdegegnerin die Wortmarke CH P-489'088 XOLAIR (Widerspruchsmarke) für die folgenden Waren:

- 5 Pharmazeutische Produkte.

**B.**

Die Beschwerdeführerin hinterlegte am 23. Januar 2012 die Wortmarke CH 627'491 BLOXAIR (angefochtene Marke), welche am 26. März 2012 auf Swissreg publiziert wurde. Die Marke wird für die folgenden Waren beansprucht:

- 5 Pharmazeutische Präparate und Substanzen für die Gasreduktion und gegen abdominale Schwellungen.

**C.**

Daraufhin erhob die Beschwerdegegnerin am 26. Juni 2012 bei der Vorinstanz Widerspruch gegen diese Eintragung. Sie führte aus, zwischen den beiden Marken herrsche Warenidentität, sie hätten einen ähnlichen Wortklang und wiesen keinen erkennbaren Sinngehalt auf, weshalb eine Verwechslungsgefahr bestehe.

**D.**

Mit Stellungnahme vom 3. September 2012 beantragte die Beschwerdeführerin die Abweisung des Widerspruchs. Sie argumentierte, es bestünden weder eine Übereinstimmung der konkret beanspruchten Waren noch Gemeinsamkeiten in Schriftbild, Wortklang und Sinngehalt. Zudem weise die Widerspruchsmarke eine geringe Kennzeichnungskraft auf, weil der Markenbestandteil "-air" beschreibend wirke. Pharmazeutika würden in der Regel mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft, weshalb schon geringe Abweichungen eine Verwechslungsgefahr ausschliessen. Die Widerspruchsmarke werde für verschreibungspflichtige Medikamente genutzt, die sich nur an das medizinische Fachpublikum richteten. Dieses erkenne die Unterschiede, weshalb keine Verwechslungsgefahr bestehe.

**E.**

Die Beschwerdegegnerin konterte mit Replik vom 6. November 2012, die Widerspruchsmarke weise eine normale Kennzeichnungskraft auf, weil sie einen Fantasiecharakter habe und insbesondere "-air" nicht als Synonym für Luft erkannt werde. Die beanspruchten Waren seien hochgradig

gleichartig und die Widerspruchsmarke habe eine hohe Bekanntheit auf dem Markt erlangt.

**F.**

Mit Duplik vom 20. Dezember 2012 wiederholte die Beschwerdeführerin ihre Standpunkte und rügte, es lägen keine Belege für die Bekanntheit der Widerspruchsmarke vor.

**G.**

Den Widerspruch hiess die Vorinstanz mit Entscheid vom 14. Mai 2013 gut. Sie erläuterte, die Vergleichszeichen seien für gleiche oder gleichartige Waren eingetragen. Die Marken seien sich phonetisch ähnlich und wiesen keine offensichtlichen Sinngehalte auf. Bei pharmazeutischen Präparaten werde der Markenbestandteil "-air" nicht automatisch als Hinweis auf "Luft" erkannt. Trotz unterschiedlichem Zeichenanfang und erhöhter Aufmerksamkeit der Verkehrskreise könne eine Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden.

**H.**

Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 13. Juni 2013 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht, mit den Anträgen:

1. In Gutheissung der Beschwerde sei der Entscheid der Vorinstanz vom 14. Mai 2013 (Verfahrens-Nr. 12445) aufzuheben.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin.

Zur Begründung erläuterte sie, das "X" in "Xolair" dominiere das Erscheinungsbild, was durch die grafische Gestaltung im konkreten Gebrauch noch hervorgehoben werde. Eine schriftbildliche Gemeinsamkeit bestehe nur bezüglich des Elements "-air", während die Aussprache von den stark unterschiedlichen ersten Silben dominiert werde. Die angefochtene Marke werde ohne Weiteres mit dem Sinngehalt "Blocks Air" (von englisch *to block*) erkannt, weil es üblich sei, die Buchstabenfolge "cks" als "x" abzukürzen. Die Vorinstanz habe zu Unrecht nicht geprüft, ob "-air" ein üblicher und kennzeichnungsschwacher Markenbestandteil sei. Nachdem die Widerspruchsmarke nur von Fachleuten für rezeptpflichtige Medikamente verwendet werde, sei die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise als zu gering eingestuft worden.

**I.**

Mit Beschwerdeantwort vom 16. September 2013 beantragte die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. Massgeblich für die Warengleichartigkeit sei die Waren- und Dienstleistungsliste der Widerspruchsmarke. Weil kein Nichtgebrauch geltend gemacht worden sei, bleibe deren tatsächlicher Gebrauch irrelevant. Nachdem pharmazeutische Produkte sowohl von Fachpersonen als auch von Patienten nachgefragt würden, reiche es aus, wenn bei letzteren eine Verwechslungsgefahr drohe. Die Marken seien sich einerseits im Schriftbild ähnlich, weil die Präfixe "Xol" und "Blox" aus den fast gleichen Buchstaben beständen, andererseits im Wortklang, weil beide Marken zweisilbig seien und eine ähnliche Konsonantenfolge aufwiesen. Im Übrigen wiederholte die Beschwerdegegnerin die bereits früher vorgebrachten Argumente.

**J.**

Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 16. September 2013 auf eine Stellungnahme.

**K.**

Mit Schreiben vom 23. September 2013 wies die Beschwerdeführerin darauf hin, die Beschwerdegegnerin habe die geltend gemachte Bekanntheit der Widerspruchsmarke nicht mit Umsatzzahlen glaubhaft gemacht. Auch die Kennzeichnungsstärke des Elements "-air" sei ungenügend belegt worden.

**L.**

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

**M.**

Auf die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen einzugehen.

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

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bun-

desverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.

## 2.

**2.1** Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 31 Abs. 1 Markenschutzgesetz [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind (BGE 128 III 445 E. 3.1 *Appenzeller*, BGE 128 III 99 E. 2c *Orfina*, BGE 126 III 320 E. 6b/bb *Apiella*; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 3 Rz. 8). Dabei ist die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Zeichen zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss/Boks*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4753/2012 vom 18. April 2013 E. 2.1 *Connect/Citroën Business Connected*, B-1618/2011 vom 25. September 2012 E. 5.2 *Eiffel/Gustave Eiffel [fig.]*; GALLUS JÖLLER, in Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 Rz. 45; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 Rz. 17 ff.).

**2.2** Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich aufgrund der Registereinträge (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4753/2012 vom 18. April 2013 E. 2.2 *Connect/Citroën Business Connected*, B-137/2009 vom 30. September 2009 E. 5.1.1 *Diapason Rogers Commodity Index*, B-8105/2007 vom 17. November 2008 E. 4.2.2 *Activia*, B-7437/2006 vom 5. Oktober 2007 E. 6 *Old Navy*), soweit der Schutzzumfang nicht aufgrund einer erfolgreich erhobenen Nichtgebrauchseinrede

eingeschränkt wird (JOLLER in Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 3 Rz. 235; WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 37). Wird im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ein Oberbegriff beansprucht, so beurteilt sich die Gleichartigkeit auf dieser Ebene (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4260/2010 vom 21. Dezember 2011 E. 6.2.3 *Bally/Balú [fig.]*). Irrelevant ist, welche Verkehrskreise der Markeninhaber tatsächlich bearbeitet (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 10 *Quadratischer Rahmen [fig.]/Quadratischer Rahmen [fig.]*).

**2.3** Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc *Securitas*, BGE 121 III 377 E. 2b *Boss/Boks*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5188/2010 vom 27. Mai 2011 E. 2.3 *M&G [fig.]/MG International*; EUGEN MARBACH in Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [zit. SIWR III/1], Rz. 872 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 69 ff.), wobei eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein genügt (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: sic! 2006 S. 761 E. 4 *McDonald's/McLake*; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 875; WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung, die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a *Kamillosan*, BGE 119 II 473 E. 2c *Radion*). Die Zeichenähnlichkeit ist nach dem Gesamteindruck der Marken auf die massgebenden Verkehrskreise zu beurteilen (BGE 128 III 446 E. 3.2 *Appenzeller*, BGE 121 III 377 E. 2a *Boss/Boks*, BGE 98 II 141 E. 1 *Luw/Lumatic*; DAVID, a.a.O., Art. 3 Rz. 11; JOLLER in Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 3 Rz. 121; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 864). Weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, beurteilt sich die Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Abnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss/Boks*, BGE 119 II 476 E. 2d *Radion/Radiomat*; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 867; DAVID, a.a.O., Rz. 15). 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-2996/2011 vom 30. November 2012 E. 6.2 *Skincode/Swisscode*, B-37/2011 vom 6. Oktober 2011 E. 6.2 *Sansan/Santasana*).

**2.4** Als stark gelten Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber aufgrund ihres intensiven Gebrauchs über-

durchschnittliche Bekanntheit geniessen (BGE 122 III 385 E. 2a *Kamillon/Kamillosan*; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 *Yello*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7452/2006 vom 17. April 2007 E.2 *Martini/martini [fig.]*, B-7447/2006 vom 17. April 2007 *Martini baby/martini [fig.]*; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 979), denn die Ausstrahlung der starken Marke erhöht die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Konsumenten ähnliche Drittmarken als Kennzeichen gleichwertiger, austauschbarer Ersatzprodukte auffassen (BGE 122 III 382 S. 386 E.2a *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*). Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 *Jump [fig.]/Jumpman*, B-5477/2007 vom 28. Februar 2008, E. 6 *Regulat/H2O3 pH/Regulat [fig.]* und B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6, *Aromata/Aromathera*; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 981). Der reduzierte Schutzbereich gilt für den ganzen registrierten Oberbegriff, auch wenn der beschreibende Charakter nur für einen Teil der darunter fallenden Waren zutrifft (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 7.1.2 *Noblewood*, B-7272/2008 vom 11. Dezember 2009 E. 5.3.5 *Snowsport [fig.]* und B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 6 *Stencilmaster*).

**2.5** Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird; eine mittelbare Verwechslungsgefahr, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen. Auch die Zugehörigkeit der Widerspruchsmarke zu einer Markenserie kann die mittelbare Verwechslungsgefahr erhöhen, wenn jene registriert und ihr Gebrauch glaubhaft gemacht worden ist ("Serienverwechselbarkeit"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2635/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 7.3 *Anna Molinari*; RKGE in sic! 2005 S. 805 *Suprême des Ducs/Suprême de fromage Eisis Chästerrine [fig.]*; RKGE in sic! 1998 S. 197 *Torres, Las Torres/Baron de la Torre*; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 965; vgl. WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 12). Starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Konsumenten ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E.

3.1 *Appenzeller*, BGE 128 III 97 E. 2a *Orfina*, BGE 127 III 165 f. E. 2a *Securiton/Securicall*). Die Verwechslungsgefahr kann hingegen im Gesamteindruck entfallen, wenn es sich beim übernommenen Element um einen schwachen Bestandteil handelt, der mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wurde (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-502/2009 vom 3. November 2009 E. 5.2.1, E. 6 *Premium ingredients, s.l. [fig.]/Premium Ingredients International [fig.]*, B-1656/2008 vom 31. März 2009 E. 10 *F1/F1H2O*, B-386/2007 vom 4. Dezember 2009 E. 7 *Sky/Skype in* und *Skype out*).

**2.6** 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 381 E. 1 *Alucol/Aludrox*, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts 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*; RKGE in sic! 2003 S. 345 ff. *Mobilat/Mobigel*, RKGE in sic! 2005 S. 576 ff. *Silkis/Sipqis*, RKGE in sic! 2003 S. 500 ff. *Rivotril/Rimostil*, RKGE in sic! 2000 S. 704 ff. *Nasobol/Nascobal*, RKGE in sic! 1999 S. 650 ff. *Monistat/Mobilat*, RKGE in sic! 1999 S. 568 ff. *Calci-parine/Cal-Heparine*, RKGE in sic! 1997 S. 294 ff. *Nicopatch/Nicoflash*). 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 (Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht [SMI] 1985 S. 46 ff. *Jade/Naiade*, BVGE 2010/32 E. 7.4 *Pernaton/Pernadol 400*, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.5 *Cizello/Scielo*, B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 6 *Gadovist/Gadogita*, B-5780/2009 vom 12. Januar 2010 E. 3.5 *Sevikar/Sevcad*, B-1700/2009 vom 11. November 2009 E. 7 *Oscillococcinum/Anticoocinum*; RKGE in sic! 2006 S. 337 E. 3 ff. *BSN medical/bsmedical Biomedical Surgery [fig.]*, RKGE in sic! 2003 S. 346 E. 5 *Mobilat/Mobigel*, RKGE in sic! 2000 S. 608 ff. *Tasmar/Tasocar*, RKGE in sic! 1997 S. 295 ff. *Exosurf/Exomuc*, RKGE in sic! 1997 S. 294 E. 2 *Nicopatch/Nicoflash*). Unterscheiden sich die Anfangsilben nur geringfügig, besteht aber dennoch eine Verwechslungsgefahr (BGE 101 II 290 *Stugeron/Ugaron*; RKGE in sic! 2005 S. 655 *Lepone/Felonex*, RKGE in SMI 1996 S. 467 *Vit-a-cid/Phyt'acid*, RKGE in SMI

1996 S. 328 *Dromos/Stromos*). Im Gegensatz zu den betonten Wortteilen (BGE 127 III 160 E. 2b/cc *Securitas*, 122 III 382 E. 5a *Kamillosan*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2678/2012 vom 7. März 2013 E. 7.2.1 *Omix/Onyx*) fallen unbetonte Wortendungen bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in der Regel weniger ins Gewicht (vgl. BGE 112 II 362 E. 2 *Seccolino/Escolino*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.5 *Cizello/Scielo*, B-2380/2010 vom 7. Dezember 2011 E. 7.3 *Lawfinder/Lexfind.ch*; RKGE in sic! 2003 S. 973 ff. E. 4 *Seropram/Citopram*; JOLLER in Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 3 Rz. 153).

### 3.

**3.1** Aufgrund der für die Beurteilung relevanten Waren und Dienstleistungen sind vorfrageweise die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (MARBACH, SIWR III/1, Rz. 180; DERSELBE, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in sic! 2007, S. 7). Die Bestimmung der Verkehrskreise ist eine Rechtsfrage (BGE 133 III 347 E. 4 *trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]*; BGE 126 III 317 E. 4b *Apiella/Rivella*; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 183). Sie erfolgt aufgrund des Registereintrags, wobei irrelevant ist, welche Verkehrskreise der Markeninhaber tatsächlich bearbeitet (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 4 *Quadratischer Rahmen [fig.]/Quadratischer Rahmen [fig.]*). Bei Waren und Dienstleistungen, die sich gleichzeitig an Fachleute und an Durchschnittskonsumenten richten, ist auch das Verständnis der betroffenen Fachkreise zu berücksichtigen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6632/2011 vom 18. März 2013 E. 4.1 *Adaptive Support Ventilation*, B-6629/2011 vom 18. März 2013 E. 5.1 *ASV*, B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.3 *Ironwood*). Dabei kann nicht schematisch darauf abgestellt werden, welcher Adressatenkreis mengenmässig am grössten ist, weil je nach Konstellation auch die kleineren Fachkreise oder weiteren Adressatengruppen zu berücksichtigen sind (Urteil des Bundesgerichts 4A\_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.2 *Wilson*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5296/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 3 *toppharm Apotheken [fig.]*). Eine erhöhte Aufmerksamkeit und eine reduzierte Verwechslungsgefahr wird in der Regel angenommen, wenn sich eine Marke nur an Fachleute wendet (Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 *Yello/Yellow Access AG*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1398/2011 vom 25. September 2012 E. 5.4 *Eta-vis/Estavis 1993*; DAVID, a.a.O., Art. 3 Rz. 14) oder es sich um Dienstleistungen handelt, die nicht zum täglichen Bedarf gehören (Urteil des Bun-

desverwaltungsgerichts B-38/2011 vom 29. April 2011 E. 7 ff. *IKB/ICB, ICB [fig.]*), während bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit der Verkehrskreise zu rechnen ist (BGE 133 III 347 E. 4.1 *trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]*; JOLLER in Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 3 Rz. 52). Anderes gilt bei Medikamenten, bei deren Kauf nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts eine besondere Aufmerksamkeit gilt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3.1 f. *Cizello/Scielo*, B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 4.2 *Zurcal/Zorcala*, B-5780/2009 vom 21. Januar 2010 E. 3.5 *Sevikar/Sevcad*, B-6770/2007 vom 9. Juni 2008 E. 7.2 *Nasacort/Vasocor* und B-4070/2007 vom 8. April 2008 E. 5.2 und 9 *Levane/Levact*; RKGE in sic! 2000 S. 608 E. 3 *Tasmar/Tasocar*, JOLLER in Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 3 Rz. 55; WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 21).

**3.2** Die vorliegende Widerspruchsmarke ist für "pharmazeutische Produkte" der Klasse 5 eingetragen, ohne Einschränkung auf rezeptpflichtige Medikamente. Letzteres gilt auch für die von der angefochtenen Marke in derselben Klasse beanspruchten "pharmazeutischen Präparate und Substanzen für die Gasreduktion und gegen abdominale Schwellungen". Damit bestehen die massgeblichen Verkehrskreise sowohl aus Fachkreisen wie Ärzten und Apothekern als auch aus Patienten, die den Kaufentscheid für rezeptfreie Medikamente selbst treffen.

#### **4.**

In einem ersten Schritt ist zu prüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der massgebenden Verkehrskreise gleichartig sind. Vorliegend ist die Widerspruchsmarke für den Oberbegriff der Klasse 5 und die angefochtene Marke in der gleichen Klasse für einen praktisch gleichlautenden Oberbegriff sowie sinngemäss für Medikamente gegen Blähungen registriert (E. 3.2). Letztere fallen, wie die Vorinstanz richtig festgestellt hat, ebenfalls unter den Oberbegriff "pharmazeutische Produkte", der nicht durch eine Nichtgebrauchseinrede eingeschränkt wird. Der Vorinstanz ist darum beizupflichten, dass die gegenüberstehenden Marken für identische Waren beansprucht werden. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist daher ein strenger Massstab anzulegen (BGE 126 III 320 E. 6b bb *Apiella*, BGE 122 III 387 E. 3a *Kamillosan*; JOLLER in Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 3 Rz. 46).

## 5.

**5.1** Die Vorinstanz hat eine "vorab klangliche" Zeichenähnlichkeit der gegenüberstehenden Wortmarken bejaht. Auch im Sinngehalt bestünden keine Unterschiede, da beide Marken als unbestimmte Fantasiezeichen wahrgenommen würden. Die Beschwerdeführerin bestreitet eine schriftbildliche, klangliche oder sinngeltliche Zeichenähnlichkeit.

**5.2** Bezüglich des Schriftbilds fällt auf, dass die Widerspruchsmarke mit einem "X" beginnt, während die angefochtene Marke mit einem "B" optisch unterschiedlich anfängt. Gemeinsam haben die beiden Marken andererseits das "O" in der Mitte der ersten Silbe sowie die Endung "-air". Die Silbe "Xol" der Widerspruchsmarke findet sich in der Umkehrung "lox" in der ersten Silbe der angefochtenen Marke wieder. Die Widerspruchsmarke ist sechs, die angefochtene Marke sieben Buchstaben lang, wobei der Unterschied kaum wahrgenommen wird. Die Wortendung "-air" ist bei beiden Marken identisch. Damit besteht eine Ähnlichkeit zwischen den Schriftbildern der Vergleichszeichen.

**5.3** Zu Wortklang und Aussprache stellte die Vorinstanz Ähnlichkeiten zwischen den Marken fest. Tatsächlich sind die Vokalfolgen O-A-I identisch. Während die Widerspruchsmarke als "Ksolähr" gelesen wird, wird die angefochtene Marke "Blokähr" ausgesprochen. Bei beiden wird besonders das hart ausgesprochene "X" wahrgenommen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1700/2009 vom 11. November 2009 E. 7.3.2 *Oscillococcinum/Anticoccinum*) wobei im verschwommenen Erinnerungsbild die Stellung des "X" im Wort weniger deutlich ist, denn eine Vertauschung von Konsonanten am Wortanfang mit Konsonanten in der Wortmitte ist nicht unüblich ("Spoonerismus", vgl. Hadumod Bussmann, Lexikon der Sprachwissenschaft, 2. Aufl. Stuttgart 1990, S. 696; Arnold Langenmayr, Sprachpsychologie, Göttingen 1997, S. 302; Astrid Heiter und Menekse Yurtlu, Lineare Position von Konsonanten am Wort- oder Silbenanfang, häufiger Fehler: [https://www.unifrankfurt.de/fb/fb10/KogLi/Lehrstuehle/ehem\\_\\_Lehrstuhl\\_Leuninger/Download/Praesentationen/Spoonerism.pdf](https://www.unifrankfurt.de/fb/fb10/KogLi/Lehrstuehle/ehem__Lehrstuhl_Leuninger/Download/Praesentationen/Spoonerism.pdf), besucht am 4. März 2014). Ebenfalls wahrgenommen wird die gemeinsame Schlussilbe "air". Beide Marken sind zweisilbig, wobei die Widerspruchsmarke aus den Silben "Xol" und "air" besteht, während dies bei der angefochtenen Marke die Silben "Blox" und "air" sind. Damit besteht zwischen den Zeichen auch eine Ähnlichkeit im Wortklang.

**5.4** Die Vorinstanz macht geltend, dass beide Zeichen als Fantasiezeichen ohne bestimmten Sinngehalt wahrgenommen würden. Die Beschwerdeführerin macht geltend, das "X" werde ohne Weiteres als Synonym für "cks" verstanden, weshalb der angefochtenen Marke der Sinngehalt "blocks air" zukomme.

Der englische Ausdruck "to block" bedeutet "hemmen, hindern, blockieren, durchkreuzen, versperren, verstopfen" (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, München 2005, Stichwort "block"), während "Air" die Bedeutung von "Luft" oder aber "Lied, Melodie, Weise, Arie" zukommt (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, München 2005, Stichwort "air"). Beide Wörter sind Teil des englischen Grundwortschatzes, der in der Schweiz verstanden wird (Pons Basiswörterbuch Schule Englisch, Stuttgart 2006, Stichworte "air" und "block"). Ob die Schweizer Verkehrskreise das "x" mit "cks" substituieren, kann aber vorliegend offen gelassen werden, da der Wortsinn "blocks air" im Zusammenhang mit pharmazeutischen Produkten nicht auf der Hand liegt und somit von den Verkehrskreisen nicht als beschreibend erkannt wird.

"Xol" ist identisch mit einem seltenen Nachnamen (<http://www.eduardoxol.com/>, besucht am 12. Februar 2014) und wird als Akronym für ein "Excess of Loss Agreement" im Rückversicherungswesen verwendet (<http://thelawdictionary.org/excess-of-loss-xol-agreement/>, besucht am 12. Februar 2014). Beide Bedeutungen sind in der Schweiz nicht bekannt. Darüber hinaus hat "Xol" keine lexikalische Bedeutung. Damit erscheint die Widerspruchsmarke als reine Fantasiebezeichnung, der kein Wortsinn zukommt.

Die Vorinstanz hat somit zurecht erkannt, dass die entgegenstehenden Zeichen von den Verkehrskreisen als Fantasiezeichen ohne Wortsinn verstanden werden.

## **6.**

**6.1** Die Beschwerdegegnerin schliesst zutreffend, mangels erkennbarer Anspielung im Sinngehalt sei von einer unverminderten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 5 *Stenflex/Starflex*, B-4471/2012 vom 29. Oktober 2013 E. 7.2 *Alaïa/Lalla Alia*)

**6.2** Die Beschwerdeführerin beruft sich überdies auf die Bekanntheit der Widerspruchsmarke. Durch Gebrauch habe sie eine erhöhte Kennzeich-

nungskraft erlangt. Dazu legte sie bereits im vorinstanzlichen Verfahren sieben Beilagen ins Recht:

Replikbeilage 1: Auszug aus dem Swissmedic Journal 09/2006, S. 894 f., 958; Mitteilung, dass Xolair Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung in der Schweiz zugelassen worden sei.

Replikbeilage 2: Auszug aus dem Swissmedic Journal 05/2011, S. 446: Mitteilung, dass die Zulassung von Xolair Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung verlängert worden sei.

Replikbeilage 3: handelszeitung.ch, Datum unlesbar; Mitteilung, dass Xolair in Japan zugelassen worden sei.

Replikbeilage 4: handelszeitung.ch, Datum unlesbar; Mitteilung, dass Xolair in der EU zugelassen worden sei.

Replikbeilage 5: wirtschaft.ch, Datum unlesbar; Mitteilung, dass Xolair in den USA von der FDA zugelassen worden sei.

Replikbeilage 6: google.ch vom 5. November 2012; Erste Seite mit Suchergebnissen nach dem Stichwort "Xolair" ohne Anzahl Resultate.

Replikbeilage 7: google.ch vom 5. November 2012; Erste Seite mit Suchergebnissen nach dem Stichwort "Xolair", ohne sichtbare Sucheinschränkung, ohne Anzahl Resultate.

Keiner der vorerwähnten Belege bezieht sich auf das Wiedererkennen der Marke durch das massgebliche Publikum oder den intensiven Gebrauch der Marke. Sie machen lediglich glaubhaft, dass die Widerspruchsmarke in mehreren Ländern registriert worden ist, nicht aber, ob damit Umsätze erzielt oder eine Marktdurchdringung erreicht wurden (E. 2.4). Überdies sind die Belege 3-5 nicht datierbar, weil die Daten unlesbar sind, und beziehen sich nicht auf die Wahrnehmung der Marke bei den Schweizer Verkehrskreisen. Auch bei den der Belegen 6-7 sind die Daten und die Anzahl Suchresultate nicht lesbar, wobei diese Belege auch aus anderen Gründen nicht zu berücksichtigen sind, denn selbst eine grosse Anzahl Suchresultate von Internet-Suchmaschinen kann die Bekanntheit einer Marke nicht glaubhaft machen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2380/2010 vom 7. Dezember 2011 E. 8.4 *LawFinder/Lexfind.ch* [fig.]).

**6.3** Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass der Widerspruchsmarke normale Kennzeichnungskraft zukommt. Da beide Marken für identische

Waren beansprucht werden, ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr jedoch ein strenger Massstab anzulegen (E. 4).

## 7.

Schliesslich ist in einem wertenden Überblick zu entscheiden, ob aufgrund der Ähnlichkeit der Waren und der Zeichen eine Verwechslungsgefahr besteht (E. 2.5 f.).

Aufgrund ihrer weitgehenden Übereinstimmung in den teilweise auffälligen und als solche erinnerbaren Buchstaben der ersten sowie in der identischen zweiten Silbe wird eine Verwechslungsgefahr durch die Ähnlichkeit der beiden zweisilbigen Marken im Schriftbild und Wortklang selbst bei erhöhter Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise in Anbetracht der identischen Waren und Ermangelung eines deutlich abweichenden Sinngehalts nicht ausreichend verhindert. Die Vorinstanz hat zurecht das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bejaht. Die Beschwerde ist daher abzuweisen.

## 8.

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

**8.2** 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, der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und der von ihr einbezahlte Kostenvorschuss zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.

**8.3** Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer detaillierten Kostennote fest, sofern eine solche eingereicht wird. Wird keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. Die Beschwerdeführerin hat vorliegend keine Kostennote für das Beschwerdeverfahren eingereicht. In Anbetracht des Aufwands erscheint vorliegend eine Parteientschädigung von Fr. 1'800.– (inkl. Mehrwertsteuer) an die Beschwerdeführerin für das vorinstanzliche und das Beschwerdeverfahren als angemessen.

**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 abgewiesen.

**2.**

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und der von ihr einbezahlte Kostenvorschuss zur Bezahlung verwendet.

**3.**

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 1'800.– (inkl. MWSt) zu leisten.

**4.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 12445; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann

Beat Lenel

Versand: 14. März 2014