



Urteil vom 15. Oktober 2013

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Marc Steiner, Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiber Beat Lenel.

Parteien

Merck KGaA,
Frankfurter Strasse 250, DE-64293 Darmstadt,
vertreten durch Bovard AG, Patent- und Markenanwälte,
Optingenstrasse 16, 3000 Bern 25,
Beschwerdeführerin,

gegen

Janssen R&D Ireland,
Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork, Ireland
vertreten durch E. Blum & Co. AG, Patent- und
Markenanwälte, Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 12296, IR 993'931 CIZELLO /
CH 624'425 SCIELO.

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Wortmarke IR 993'931 CIZELLO (Widerspruchsmarke), welche am 5. Februar 2009 für folgende Waren hinterlegt wurde:

- 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage médical.

Die Eintragung der Marke im internationalen Register wurde am 12. März 2009 der Vorinstanz notifiziert.

B.

Am 21. Oktober 2011 hinterlegte die Beschwerdegegnerin unter dem Namen Tibotec Pharmaceuticals die Wortmarke CH 624'425 SCIELO, welche für folgende Waren beansprucht wird:

- 5 Pharmazeutische Präparate für den Humangebrauch für die Behandlung von Infektionskrankheiten und von mit Infektionskrankheiten im Zusammenhang stehenden Krankheiten, von Autoimmun- und entzündlichen Krankheitszuständen, von Herz-/Kreislaufkrankungen, von Schmerzzuständen und Krankheiten des zentralen Nervensystems, von dermatologischen Krankheiten, von Stoffwechselkrankheiten, von antiviralen Erkrankungen, von onkologischen Erkrankungen, von Erkrankungen der Atemwege, von ophthalmischen Erkrankungen, von Muskeldystonie, von Falten, von Erkrankungen der glatten Muskulatur, und von Magen-Darm-Erkrankungen; pharmazeutische Präparate für den Humangebrauch für die Verwendung als hämostatische Mittel.

Ihre Eintragung ins schweizerische Markenregister wurde am 28. Dezember 2011 auf Swissreg.ch publiziert.

C.

Die Beschwerdeführerin erhob am 28. März 2012 Widerspruch gegen diese Eintragung. Sie begründete dies damit, dass die beiden Marken Ähnlichkeiten in Schriftbild und Wortklang, insbesondere bei den Wortendungen, aufwiesen. Weil beide Marken für identische Waren eingetragen seien, bestehe eine Verwechslungsgefahr.

D.

Mit Schreiben vom 3. August 2012 beantragte die Beschwerdegegnerin, den Widerspruch abzuweisen. Sie bestritt, dass zwischen den Marken eine Verwechslungsgefahr bestehe, weil sie sich weder visuell, phonetisch

noch vom Sinngehalt her ähnlich seien, eine unterschiedliche Anzahl Silben aufwiesen und die damit versehenen Waren mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft würden. Die beiden Marken würden bereits weltweit in den Markenregistern koexistieren.

E.

Die Vorinstanz wies den Widerspruch mit Entscheid vom 23. Januar 2013 ab. Sie begründete dies damit, dass sich die Zeichen im Silbenmass, der Aussprachekadenz, dem Schriftbild und den Konsonanten unterschieden. Auffällig seien insbesondere das zusätzliche "Z" und das Doppel-L der Widerspruchsmarke sowie die unterschiedlichen Wortanfänge. Aufgrund der erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise und der geringen Zeichenähnlichkeit sei eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen.

F.

Am 22. Februar 2013 erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit dem Antrag, den Widerspruchsentscheid der Vorinstanz aufzuheben und den Widerspruch vollumfänglich gutzuheissen. Sie erläuterte, dass Warenidentität bestehe. Beide Marken seien dreisilbig, verfügten über die gleiche Vokalfolge I-E-O und reimten sich, weshalb eine Verwechslungsgefahr bestehe. Der Entscheid der Vorinstanz sei widersprüchlich, weil die Verwechslungsgefahr einmal verneint und einmal bejaht werde. Auch bei Marken für rezeptpflichtige Medikamente sei nicht von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, da diese später auch für rezeptfreie Medikamente verwendet werden könnten.

G.

Mit Schreiben vom 13. Mai 2013 verzichtete die Vorinstanz auf eine Vernehmlassung.

H.

Die Namensänderung der Beschwerdegegnerin von "Tibotec Pharmaceuticals" in "Janssen R&D Ireland" wurde am 14. Mai 2013 im schweizerischen Markenregister eingetragen.

I.

Mit Beschwerdeantwort vom 11. Juni 2013 beantragte die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolgen abzuweisen. Sie führte aus, dass die angefochtene Marke nicht dreisilbig ausgesprochen werde und starke klangliche Unterschiede zur Widerspruchsmarke aufweise. Die angeführten Präzedenzen seien nicht mit

dem vorliegenden Fall vergleichbar. Es bestehe eine stehende Praxis, wonach Pharmaerzeugnisse mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft würden und das Warenverzeichnis der angefochtenen Marke enthalte hauptsächlich rezeptpflichtige Medikamente.

J.

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

K.

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

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 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 Bundesverwaltungsgericht [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), die Vertreter haben sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG).

1.2 Während des Beschwerdeverfahrens wurde die Beschwerdegegnerin von "Tibotec Pharmaceuticals" in "Janssen R&D Ireland" umfirmiert. Allerdings gilt ein Namenswechsel nicht als rechtlich relevanter Parteiwechsel (Urteil des Bundesgerichts 9C_457/2009 vom 10. Dezember 2009 E. 5 in fine). Auf die Beschwerde ist daher 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 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [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, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 3 Rz. 8). Dabei sind die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Zeichen zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss/Boks*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1618/2011 vom 25. September 2012 E. 5.2 *Eiffel/Gustave Eiffel [fig.]*, B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.11 *Stenflex/Starflex [fig.]*, B-7438/2006 vom 10. Mai 2007 E. 5 *Cellini [fig.]/Elini [fig.]*; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 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 der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich aufgrund der Registereinträge (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts 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* und B-7437/2006 vom 5. Oktober 2007 E. 6 *Old Navy*), soweit der Schutzzumfang nicht aufgrund einer Nichtgebrauchseinrede eingeschränkt wird (JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 235; WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 37). Wenn sich die Waren unter den gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation subsumieren lassen, spricht dies für Gleichartigkeit (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1398/2011 vom 25. September 2012 E. 4.2.2 *Eta-vis/Estavis [fig.]*, mit Hinweis auf JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 246). Weitere Indizien sind eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge der zu vergleichenden Waren, sowie deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 *Bonewelding [fig.]*, B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 *G-mode/Gmode*; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 300).

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*;

EUGEN MARBACH in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: Markenrecht], 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], sic! 2006 S. 761 E. 4 *McDonald's/McLake*; MARBACH, Markenrecht, 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 *Luwa/Lumatic*; DAVID, a.a.O., Art. 3 Rz. 11; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 121; MARBACH, Markenrecht, Rz. 864). Weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, beurteilt sie sich im Erinnerungsbild des Abnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss/Boks*, BGE 119 II 476 E. 2d *Radion/Radiomat*; MARBACH, Markenrecht, Rz. 867; DAVID, a.a.O., Art. 3 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-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*). Die Gross- und Kleinschreibung prägt das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht (BGE 96 II 405 E. 3c *Men's Club/Eden Club*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-317/2010 vom 13. September 2010 E. 6.3 *Lifetex/Lifetea*, B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 7 *G-Mode/Gmode*; RKGE vom 4. Oktober 2001 in sic! 2001 S. 813 f. E. 4 *Viva/CoopViva [fig.]*; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 132).

2.4 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. Die Zugehörigkeit der Widerspruchsmarke zu einer Markenserie kann die mittelbare Verwechslungsgefahr erhöhen, wenn mehrere Marken registriert sind und ihr Gebrauch glaubhaft gemacht worden ist ("Serienverwechselbarkeit"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2635/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 7.3 *Anna Molinari*; RKGE vom 9. August 2005 in sic! 2005, S. 805 *Suprême des Ducs/Suprême de fromage Eisis Chästerrine [fig.]*, RKGE vom 19. Dezember 1997 in sic! 1998 S. 197 *Torres, Las Torres/Baron de la Torre*; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., 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/Securical*). Als stark gelten Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber aufgrund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit geniessen (BGE 122 III 385 E. 2a *Kamillon/Kamillosan*; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 *Yello*; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 979). 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 und 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*). 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, Markenrecht, a.a.O., Rz. 981). Zum Gemeingut gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Beschaffenheit, die Bestimmung, den Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, für welche das Zeichen hinterlegt wurde, sofern dies von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden wird und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpft (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 *akustische Marke*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-283/ 2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 *Noblewood*, B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.1 *Ironwood* und B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 2 *Bioscience Accelerator*). Wei-

ter kommt allgemeinen Qualitätshinweisen und reklamehaften Anpreisungen Gemeingutcharakter zu (BGE 129 III 225 E. 5.1 *Masterpiece*; Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 *we make ideas work*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 *Noblewood*). Der Gemeingutcharakter gilt für den ganzen registrierten Oberbegriff, auch wenn er 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 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-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. *Calciparine/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-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 6 *Gadovist/Gadogita*; B-5780/2009 vom 12. Januar 2010 E. 3.5 *Sevikar/Sevcad*; 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*). 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*; RKGE in sic! 2003 S. 973 ff. E. 4 *Seropram/Citopram*).

3.

3.1 Aufgrund der für die Beurteilung relevanten Waren und Dienstleistungen sind vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (MARBACH, Markenrecht, Rz. 180; DERSELBE, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 7). Eine erhöhte Aufmerksamkeit und eine reduzierte Tendenz zur 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 *Etavis/Estavis 1993*; DAVID, a.a.O., Art. 3 Rz. 14) oder es sich um Dienstleistungen handelt, die nicht zum täglichen Bedarf gehören (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 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, a.a.O., Art. 3 Rz. 52). Die Bestimmung der Verkehrskreise ist eine Rechtsfrage (BGE 133 III 347 E. 4 *trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]*, BGE 126 III 317 E. 4b *Apiella*; MARBACH, Markenrecht, Rz. 183). Richten sich die relevanten Waren und Dienstleistungen gleichzeitig an Fachleute und an Durchschnittskonsumenten, ist in erster Linie die Sicht der letzteren massgeblich, wobei das Verständnis der betroffenen Fachkreise aber nicht ganz ausser Acht gelassen werden darf (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* und B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.3 *Ironwood*). Ein Spezialfall bilden die Medikamente, bei deren Kauf nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts die Verkehrskreise aufmerksamer sind als beim Kauf anderer Produkte (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts 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, a.a.O., Art. 3 Rz. 55; WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 21).

3.2 Die vorliegende Widerspruchsmarke ist für "Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage médical" der Klasse 5 eingetragen. Dabei findet sich im Warenverzeichnis keine Einschränkung auf rezeptpflichtige Medikamente. Letzteres gilt auch für die von der angefochtenen Marke in derselben Klasse beanspruchten pharmazeutischen Präparate für den Human-

gebrauch. Vor diesem Hintergrund sind im hier zu beurteilenden Fall als massgebliche Verkehrskreise zum einen Fachkreise wie Ärzte und Apotheker und zum anderen die Verbraucher dieser Medikamente (Patienten) zu betrachten. Wie erwähnt ist davon auszugehen, dass diese sowohl von Fachkreisen als auch von Endverbrauchern mit grösserer Aufmerksamkeit als Produkte des täglichen Bedarfs nachgefragt werden. Entgegen der Darlegungen der Beschwerdeführerin ist deshalb vorliegend von einer erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise auszugehen.

4.

In einem weiteren Schritt ist zu prüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der massgebenden Verkehrskreise gleichartig sind. Vorliegend ist die Widerspruchsmarke für "Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage médical" der Klasse 5 registriert. Die angefochtene Marke wurde für verschiedene pharmazeutische Präparate für den Humangebrauch in derselben Klasse angemeldet. Diese fallen alle unter den mit der Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriff "Produits pharmaceutiques et vétérinaires". Nachdem pharmazeutische Präparate ungeachtet ihrer jeweiligen besonderen Indikation als hochgradig gleichartig gelten (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 5.2 *Zurcal/Zorcala*; vgl. RKGE in sic! 2005 S. 576 E. 6 *Silkis/Sipqis*), ist von identischen Waren auszugehen.

5.

5.1 Die Vorinstanz hat bei beiden Wortmarken "trotz klarer Unterschiede" eine klangliche und schriftbildliche Zeichenähnlichkeit bejaht, aber ausgeführt, dass bezüglich des Sinngehalts beide Marken als Fantasiezeichen wahrgenommen würden. Die Beschwerdegegnerin verneint eine klangliche Ähnlichkeit zwischen den Zeichen, weil die Marken in den drei massgeblichen Landessprachen Deutsch, Italienisch und Französisch unterschiedlich ausgesprochen würden.

5.2 Bezüglich des Schriftbilds bestehen sowohl Unterschiede wie Gemeinsamkeiten. Die Widerspruchsmarke besteht aus sieben, die angefochtene Marke aus sechs Buchstaben. Die Marken sind unterschiedlich lang, weil entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin das doppelte L nicht als ein einziger Buchstabe zählt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7438/2006 vom 10. Mai 2007 E. 4.1 *Cellini/Elini*). Die Vo-

kalfolge I-E-O haben beide Marken gemeinsam. Die Wortanfänge sind allerdings unterschiedlich; die Widerspruchsmarke beginnt mit einem "C", während die angefochtene Marke mit einem "Sc" anfängt, und die Widerspruchsmarke hat ein zusätzliches "Z" in der Wortmitte.

5.3 Was den Wortklang und die Aussprache anbetrifft, so stellte die Vorinstanz erhebliche Unterschiede zwischen den beiden Marken fest. Die Beschwerdeführerin erachtet die Marken als klanglich ähnlich, denn die Widerspruchsmarke werde als "Kizello" und die angefochtene Marke als "Tsielo" oder "Skielo" ausgesprochen, wobei sich die beiden Marken reimten. Die Beschwerdegegnerin hingegen erkennt keine Gemeinsamkeiten, denn die Widerspruchsmarke werde "Sitsello" oder "Tsitsello" (deutsch), "Sizello" (französisch) oder "Tschizello" (italienisch) und die angefochtene Marke "Skilo" (deutsch), "Silo" (französisch) oder "Schelo" (italienisch) ausgesprochen.

Wenn die Vergleichszeichen nach deutschen Ausspracheregeln ausgesprochen werden, bestehen erhebliche Unterschiede. So wird die Widerspruchsmarke als "Tsitsello" und die angefochtene Marke als "Stsieelo" ausgesprochen (Duden, die deutsche Rechtschreibung, Mannheim 2009, S. 13). Unterschiede bestehen auch in der französischsprachigen Aussprache, nämlich "Sissello" für die Widerspruchsmarke und "Siélo" für die angefochtene Marke (Langenscheidt Handwörterbuch Französisch, Berlin/München 2006, S. 14; http://de.wikibooks.org/wiki/Französisch:_La_prononciation, besucht am 9. September 2011).

Auch den Deutschschweizern und Romands ist bekannt, dass viele italienische Wörter, insbesondere Diminutive, auf -o enden: -ino, -etto, -ello, -uccio, -uzzo, -icci(u)olo, -ucolo, -(u)olo, -otto, -acchiotto, -iciattolo (MAURIZIO DARDANO/PIETRO TRIFONE, *La nuova grammatica della lingua italiana*, Bologna 2010, S. 538 f.). Beide Vergleichszeichen erwecken deshalb einen italienischen Eindruck. Daher werden sich Teile der deutsch- und französischsprachigen Verkehrskreise der italienischen Aussprache bedienen, wie sie dies auch bei anderen italienischen Marken tun (zum Beispiel IR 568873 *Cinquecento*, IR 172502 *Campagnolo* oder IR 1008214 *Scirocco*).

Nach den italienischen Ausspracheregeln wird ein "c" als "tsch", ein "sc" als "sch" und ein "z" als "ts" ausgesprochen. Ob ein "ie" als "ii", "ee" oder als "ié" ausgesprochen wird, lässt sich diesen Regeln allerdings nicht eindeutig entnehmen (NICOLA ZINGARELLI, *lo Zingarelli, vocabulario della*

lingua italiana, Bologna 2004, S. 12). Es werden jedoch einige Wörter mit "ie" aufgeführt (cièca, ciecàle, ciecàre, cièco, cièra), bei denen auf die Form ohne "i" verwiesen wird, was ein Indiz dafür darstellt, dass das "i" nicht immer ausgesprochen wird (ZINGARELLI, a.a.O., S. 365). Damit wird die Widerspruchsmarke als "Tschitsello" ausgesprochen, während die angefochtene Marke als "Schiélo" oder "Scheelo" ausgesprochen wird. Im Gegensatz zu den Wörtern Champagner und Schlumpagner, deren Wortanfänge gleich ausgesprochen werden (Entscheid des Bundesgerichts 4C.34/2002 vom 24. September 2002 E. 2.2 *Schlumpagner*), bestehen hier aufgrund der auf den Anfangsbuchstaben folgenden Buchstaben markante Unterschiede in der Aussprache. Entgegen der Vorbringen der Beschwerdeführerin reimen sich die beiden Marken demzufolge nicht. Es ist somit festzuhalten, dass in der italienischen Aussprache erhebliche Unterschiede im Klangbild der entgegengesetzten Zeichen bestehen.

5.4 Strittig ist weiter, aus wie vielen Silben die beiden fraglichen Zeichen bestehen. Während die Widerspruchsmarke "Cizello" klar dreisilbig ist, kann die angefochtene Marke "Sciello" zwei- oder dreisilbig ausgesprochen werden.

Für die deutschsprachigen Verkehrskreise ist die Silbe die kleinste Sprechereinheit des Wortes und besteht entweder aus einem Vokal oder aus mehreren zusammengefassten Lauten (RENATE WAHRIG-BURFEIND, Wahrig Deutsches Wörterbuch, Gütersloh/München 2011, S. 71, 81). Sie ist intuitiv nachweisbar, hat jedoch wissenschaftlich keine einheitliche Definition. Eine Silbe muss immer genau einen Silbengipfel enthalten. Das ist meistens ein Vokal oder Doppelvokal (Diphthong). Beim "je" in "Sciello" handelt es sich um einen zum Diphthong abgeschliffenen Triphthong (<http://de.wikipedia.org/wiki/Silbe>, <http://de.wikipedia.org/wiki/Diphthong>, <http://de.wikipedia.org/wiki/Triphthong>, alle besucht am 23. September 2013; HADUMOD BUSSMANN, Lexikon der Sprachwissenschaft, Stuttgart 1990, Stichwort "Silbe"), der einer einzigen Silbe zuzuordnen ist. Die Widerspruchsmarke besteht demzufolge nur aus zwei Silben, nämlich "Sciello".

Ähnlich verhält es sich für die französischsprachigen Verkehrskreise. Hier gilt das "je" in "Sciello" als Halbvokal, der nicht zu trennen ist (Maurice Grévisse/André Grosse, Le bon usage, grammaire langue française, Bruxelles 2011, §19 N. 19). Auch auf Französisch erscheint die Widerspruchsmarke zweisilbig.

Im Italienischen entspricht jede Silbe einem Luftstoss bei der Aussprache, wobei von Fall zu Fall Kriterien wie Aussprache, Klang, Rhythmus, Funktionalität, Psychologie etc. zu berücksichtigen sind. Diphtonge und Triphthonge zwischen zwei Konsonanten sind auch hier nicht teilbar (DARDANO/TRIFONE, a.a.O., Rz. 17.8). Die Widerspruchsmarke wird demzufolge in die gleichen Silben wie auf Französisch oder Deutsch aufgeteilt. Dasselbe Ergebnis liefert ein elektronisches Silbentrennungsprogramm, auch wenn die phonetischen und typografischen Silben nicht immer deckungsgleich sind (WAHRIG, a.a.O., S. 88; GRÉVISSE/GROSSE, a.a.O., §19 N. 20 Bst. a; <http://www.silbentrennung24.de>, besucht am 9. September 2013). Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass die Widerspruchsmarke dreisilbig (Ci-zel-lo) und die angefochtene Marke zweisilbig (Scie-lo) ausgesprochen wird.

5.5 Bezüglich des Sinngehalts ist den schweizerischen Verkehrskreisen nicht geläufig, dass "Scielo" auch als Akronym für "Scientific Electronic Library Online" verwendet wird (www.scielo.org, besucht am 19. September 2013), genauso wenig, dass "Cizello" ein äusserst seltener Familienname ist (Yakubowitz Cizello, <http://www.fold3.com/document/124300859/>; Andrea Cizello, www.mylife.com/c-450305359, beide besucht am 9. September 2013). Anders verhält es sich mit der Endung "-ello" der Widerspruchsmarke, die einem italienischen Diminutivsuffix entspricht. Dieses ist recht geläufig, und wird beispielsweise für die Wörter *asino* – *asinello*, *paese* – *paesello* oder *povero* – *poverello* verwendet (DARDANO/TRIFONE, a.a.O., S. 538 f.). Das Suffix -ello ist sehr produktiv (d.h. zur Bildung neuer Wörter verwendbar), wenn auch weniger als -ino und -etto. Die Modifikativa dieses Typs haben fast immer eine positive qualitative Bewertung (HEIKE NECKER, *Modifizierende Suffixe und Adjektive im Italienischen*, Dissertation, Konstanz 2004, S. 81). Als Begriff des allgemeinen italienischen Sprachgebrauchs wird das Suffix -ello über den italienischen Sprachkreis hinaus erkannt (vgl. BGE 112 II 364 E. 2; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2996/2011 vom 30. Januar 2012 E. 6.2 *Skincode/Swisscode*; B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 6.2 *Pulcino/Dulcino* mit Hinweis auf Urteil des Bundesgerichts 4A_103/2008 vom 7. Juli 2008 E. 7.3.3 *Botox/Botoina*) und verleiht der Widerspruchsmarke eine positive Erscheinung, während die Endung der angefochtenen Marke, die mit einem L geschrieben wird, als Teil des Wortstammes erscheint. Auch wenn die Verkehrskreise den gegenüberstehenden Zeichen keinen bestimmten Sinngehalt zuordnen können, werden die Abnehmer in allen Sprachregionen die Widerspruchsmarke als Diminutiv und die angefochtene Marke

als Kurzzeichen wahrnehmen, weshalb Unterschiede im Sinngehalt bestehen.

5.6 Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, dass bezüglich Schriftbild, Wortklang und Sinngehalt signifikante Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen bestehen.

5.7 Ob aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Identität der Waren eine Verwechslungsgefahr entsteht, bestimmt sich aufgrund des Gesamteindrucks der gegenüberstehenden Zeichen. Dabei treten vorliegend erhebliche Unterschiede in den Wortstämmen, der Silbenzahl und im Wortklang in den Vordergrund: Die angefochtene Marke beginnt mit einem "S", die Widerspruchsmarke mit einem "C"; zudem enthält die Widerspruchsmarke in der Wortmitte ein klanglich und schriftbildlich markantes "Z". Der italienische Wortklang der beiden Marken, der auch die französische und deutsche Aussprache dominiert, weist grosse Unterschiede auf. Im Gegensatz zur angefochtenen Marke wird die Widerspruchsmarke als Diminutiv wahrgenommen. Selbst wenn die Wortendungen der beiden Marken identisch wären, hinterliessen sie nur einen schwachen Eindruck, da sie aufgrund ihrer Üblichkeit nicht besonders kennzeichnungskräftig sind. Damit ist auch nicht wahrscheinlich, dass die Verkehrskreise wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die eine mittelbare Verwechslungsgefahr bewirken. Angesichts der erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise und der doch markanten Unterschiede besteht deshalb weder eine unmittelbare noch eine mittelbare Verwechslungsgefahr.

6.

6.1 Die Beschwerdeführerin verlangt sinngemäss eine Gleichbehandlung mit den vorinstanzlichen Entscheiden Nr. 11967 *Salixyl/Cilixyl* und 11617 *Cip/Dip* sowie dem Entscheid des Berner Handelsgerichts vom 13. Juni 2006 *Zyloric/Uloric*.

6.2 Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln (Art. 8 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]). Die gleiche Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei ohne weiteres vergleichbare Sachverhalte unterschiedlich beurteilen (WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 28; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4762/2011 vom 28. November 2012 E. 7.2 *Myphotobook*,

B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 *Stencilmaster*). Wegen der Problematik einer erneuten Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke, die seit Jahren im Markenregister eingetragen ist, muss das Kriterium, wonach Sachverhalte "ohne Weiteres" vergleichbar sein müssen, restriktiv angewendet werden, zumal bereits geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die Beurteilung der Schutzzfähigkeit eines Zeichens von grosser Bedeutung sein können (RKGE in sic! 1998 S. 303 *Masterbanking*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3036/2011 vom 5. Dezember 2011 E. 4 *Swissair*).

6.3 Beim ersten Entscheid sind beide entgegenstehenden Fantasiezeichen dreisilbig, wobei sie fünf von sieben Buchstaben gemeinsam haben und auf Französisch fast gleich ausgesprochen werden (Entscheid der Vorinstanz Nr. 11967 vom 28. Juni 2012 E. C2 *Salixyl/Cilixyl*), während im vorliegenden Fall Unterschiede in Silbenzahl, Wortlänge, Wortklang und Sinngehalt bestehen. Beim zweiten Entscheid handelt es sich um nicht vergleichbare Kurzzeichen von je drei Buchstaben. Beim Entscheid des Berner Handelsgerichts handelt es sich um eine andere Behörde als die Vorinstanz. Somit kann keine Gleichbehandlung mit den erwähnten Entscheiden geltend gemacht werden.

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

7.

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

7.2 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 abschre-

ckend 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.

7.3 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 2 des angefochtenen Entscheids ist zu bestätigen.

7.4 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 Beschwerdegegnerin hat eine Kostennote über Fr. 3'455.– für das Beschwerdeverfahren eingereicht. Nachdem diese keine im Sinne von Art. 14 Abs. 1 VGKE detaillierte Abrechnung enthält, erscheint vorliegend eine Parteientschädigung von Fr. 1'600.– (inkl. MWSt) an die Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren als angemessen.

8.

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 23. Januar 2013 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. 1'600.– (inkl. MWSt) zu Lasten der Beschwerdeführerin zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 12296; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann

Beat Lenel

Versand: 18. Oktober 2013