Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-5871/2011

Urteil vom 4. März 2013

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Claude Morvant, Richter Marc Steiner;
Gerichtsschreiber Salim Rizvi.

Parteien

Bayer Pharma Aktiengesellschaft, Müllerstrasse 178, DE-13353 Berlin,
vertreten durch Rechtsanwälte Bernard Volken und Stefan Hubacher, Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16 A, 3007 Bern,
Beschwerdeführerin,

gegen

Agfa HealthCare Imaging Agents GmbH, Am Coloneum 4, DE-50829 Köln,
vertreten durch Riederer Hasler & Partner AG,
Elestastrasse 8, Postfach, 7310 Bad Ragaz,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Verfügung vom 22. September 2011 im Widerspruchsverfahren Nr. 10497, IR 637'365 GADOVIST / IR 988'899 GADOGITA.

Sachverhalt:

A.
Die Wortmarke IR 637'365 GADOVIST (Widerspruchsmarke) der Beschwerdeführerin wurde aufgrund einer deutschen Basisanmeldung vom 26. Oktober 1994 im internationalen Markenregister eingetragen und der Vorinstanz am 21. Juli 1995 von der World Intellectual Property Organization (WIPO) notifiziert. Sie wird beansprucht für:

Klasse 5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits chimiques pour l'hygiène.

Die Beschwerdeführerin änderte ihre Firma im relevanten Zeitraum zuerst von "Schering Aktiengesellschaft" zu "Bayer Schering Pharma AG" sowie im Jahr 2011 zu "Bayer Pharma Aktiengesellschaft".

B.
Die Wortmarke IR 988'899 GADOGITA wurde am 15. September 2008 zugunsten der Euretis GmbH, Heidelberg, für Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 35 und 42 im internationalen Markenregister eingetragen. Sie beruht auf einer deutschen Basisanmeldung vom 4. Juni 2008 und beansprucht unter anderem Schutz für das Gebiet der Schweiz.

Die Euretis GmbH übertrug diese Marke im Jahr 2009 auf die Beschwerdegegnerin, die ihre damalige Firma "Insight Agents GmbH" 2011 später in "Agfa HealthCare Imaging Agents GmbH" änderte und ihren Firmensitz von Heidelberg nach Köln verlegte. Die Übertragung wurde im internationalen Register vermerkt.

C.
Mit Schreiben vom 2. Juni 2009 erhob die Beschwerdeführerin, nach Abmahnung durch die Euretis GmbH, teilweise Widerspruch gegen die Eintragung der Marke GADOGITA an die Vorinstanz. Der Widerspruch ist gegen folgende Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke gerichtet:

Klasse 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que préparations médicales, à savoir réactifs de diagnostic pour applications médicales, produits de contraste, radiologiques à usage médical, diagnostics nucléaires et par ultrasons, substances à marquage radioactif à usage diagnostique, produits radiopharmaceutiques et substances à marquage radioactif à usage thérapeutique.

Klasse 42 services d'ingénieurs dans le domaine des radiodiagnostics, de l'actinothérapie et de la médicine nucléaire.

Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin aus, zwischen ihrer Marke und dem angefochtenen Zeichen bestehe eine Verwechslungsgefahr.

D.
Mit Widerspruchsantwort vom 19. Januar 2010 bestritt die Beschwerdegegnerin als neue Inhaberin der angefochtenen Marke anstelle der von der Vorinstanz zur Stellungnahme eingeladenen Euretis GmbH das Bestehen einer Verwechslungsgefahr. Allerdings erwähnte sie die bereits erfolgte Markenübertragung nur implizit im Wortlaut einer Vollmacht. Sie führte unter anderem aus, die Widerspruchsmarke scheine lediglich für diagnostische Zwecke, nämlich als Kontrastmittel beispielsweise bei der Magnetresonanz-Tomographie benutzt zu werden. "Gado-" sei für die fraglichen Waren beschreibend.

E.
Mit Replik vom 26. Juli 2010 reichte die Beschwerdeführerin der Vorinstanz Beweismaterial ein, um den Gebrauch ihrer Widerspruchsmarke für Kontrastmittel glaubhaft zu machen, und argumentierte, der Markengebrauch sei damit für den gesamten Oberbegriff pharmazeutischer Erzeugnisse dargetan. Im Übrigen hielt sie an ihrer Begründung des Widerspruchs fest.

F.
Mit Duplik vom 30. November 2010 bestritt die Beschwerdegegnerin die rechtserhaltende Wirkung des für Kontrastmittel anerkannten Markengebrauchs mit Bezug auf weitere Arzneimittel. Sie hielt an ihrem Antrag fest, wiederum ohne offen zu legen, dass sie anstelle der Euretis GmbH auf den Widerspruch antwortete.

G.
Mit Verfügung vom 22. September 2011 wies die Vorinstanz den Widerspruch gegenüber der Beschwerdeführerin und der Euretis GmbH ab. Sie erläuterte, der anerkannte Gebrauch der Widerspruchsmarke sei auf Kontrastmittel beschränkt, da der Gebrauch für einzelne Produkte in der Regel nicht als Gebrauch für den gesamten Oberbegriff gelte. Der Markenbestandteil "Gado-" sei nach den Richtlinien zur Benutzung internationaler Freinamen für pharmazeutische Substanzen (International Nonproprietary names, "INN") Präparaten mit dem Stoff Gadolinium vorbehalten und wirke darum nicht unterscheidungskräftig, so dass zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe.

H.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 24. Oktober 2011 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Rechtsbegehren:

> "1. Der Entscheid des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum im Widerspruchsverfahren Nr. 10497 vom 22. September 2011 sei aufzuheben und der Widerspruch gegen den schweizerischen Anteil der Internationalen Registrierung Nr. 988'899 GADOGITA sei vollumfänglich gutzuheissen.
>
> 2. Eventualiter: Der Entscheid des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum im Widerspruchsverfahren Nr. 10497 vom 22. September 2011 sei aufzuheben und die Streitsache sei zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen des Bundesverwaltungsgerichts an die Vorinstanz zurückzuweisen.
>
> Unter Kosten- und Entschädigungsfolge."

Zur Begründung machte sie geltend, der rechtserhaltende Gebrauch ihrer Marke sei für Kontrastmittel und folglich auch für alle anderen eingetragenen Waren anerkannt. Die Zeichenähnlichkeit sei unbestritten, das Element "Gado-" wirke nicht beschreibend und die Widerspruchsmarke geniesse einen hohen Bekanntheitsgrad. Ergänzend berief sie sich auf Serienmarkenschutz im Zusammenhang mit ihrer Marke IR 989'209 GADOGRAF.

I.
Mit Stellungnahme vom 15. Februar 2012 beantragte die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge vollumfänglich abzuweisen. Mit Vollmacht vom 1. Dezember 2011 legitimierte sie den unterzeichneten Vertreter, welcher sie und die Euretis GmbH schon vor der Vorinstanz vertreten hatte. Die vom Bundesverwaltungsgericht als Beschwerdegegnerin bezeichnete und zur Beschwerdeantwort eingeladene Euretis GmbH nahm zur Beschwerde nicht Stellung.

J.
Mit Vernehmlassung vom 16. März 2012 beantragte auch die Vorinstanz, die Beschwerde abzuweisen. Zur Frage der Anrechnung eines Teilgebrauchs für einen registrierten Oberbegriff von Waren oder Dienstleistungen äusserte sie sich ausführlich und äusserte Zweifel an einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.

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

L.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

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. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat zudem ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, 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).

Zufolge einer Bestätigungsanzeige der WIPO vom 6. Juli 2009 hat diese die Übertragung der angefochtenen Marke von der Euretis GmbH auf die Beschwerdegegnerin rückwirkend auf den 15. April 2009 und damit auf ein vor dem Widerspruch vom 2. Juni 2009 liegendes Datum verbucht. Materiell ist das Recht an der Marke darum spätestens mit diesem Stichtag auf die Beschwerdegegnerin übergegangen, so dass sie, als der Widerspruch erhoben wurde, bereits Inhaberin der angefochtenen Marke war, auch wenn die Übertragung damals nicht aus dem Internationalen Register ersichtlich war. Während die Veräusserung einer bereits im Streit liegenden Marke die Passivlegitimation der veräussernden Partei im Regelfall nicht verändert (Art. 21 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess [BZP, SR 273] in Verbindung mit Art. 4 VwVG; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7501/2006 vom 13. März 2007 E. 2 *Inwa International Nordic Walking Association/NordicFitnessPoint.ch*), war die Beschwerdegegnerin deshalb vorliegend wie eine Verfügungsempfängerin als Widerspruchsgegnerin legitimiert. Mit ih-

ren Stellungnahmen zum Widerspruch und zur Beschwerde hat sie, ohne Aufforderung, ihr rechtliches Gehör wahrgenommen und sich mit eigenen Anträgen am Beschwerdeverfahren beteiligt, weshalb sie zur Teilnahme als Beschwerdegegnerin legitimiert ist. Sie war damit insbesondere auch legitimiert, vor der Vorinstanz die Einrede des Nichtgebrauchs zu erheben (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV]; SR 232.111).

1.2 Die formelle Verfügungsadressatin Euretis GmbH hat sich trotz Einladungen durch die Vorinstanz und durch das Bundesverwaltungsgericht zum Widerspruch und zur Beschwerde nicht geäussert und keine eigenen Anträge gestellt. Damit ist sie nicht länger als Beschwerdegegnerin zu behandeln, nicht an den Verfahrensfolgen dieses Urteils zu beteiligen, sondern aus dem Beschwerdeverfahren zu entlassen.

1.3 Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2.

2.1 Hat ein Inhaber seine Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [MSchG], SR 232.11).

Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe zu Unrecht angenommen, die Widerspruchsmarke sei nur mit rechtserhaltender Wirkung für Kontrastmittel gebraucht worden. Einer Marke sei der im Zusammenhang mit einer einzelnen Ware erfolgte Gebrauch als Gebrauch des im Register eingetragenen Oberbegriffs anzurechnen, wenn der Verkehr bei einem branchentypischen Hersteller ein Angebot im Umfang des Oberbegriffs erwarte. Für sie als einem der grössten Schweizer Pharmaunternehmen, mit einer weitreichenden Palette von pharmazeutischen Produkten habe der unbestritten gebliebene Gebrauch der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit Kontrastmitteln für die Magnetresonanztherapie darum als Gebrauch der gesamten Warengruppe "Produits pharmaceutiques ainsi que produits chimiques pour l'hygiène" zu gelten. Die Beschwerdegegne-

rin und die Vorinstanz befürchten, diese Rechtsauffassung würde den Schutzumfang der Marke ungerechtfertigt ausdehnen.

2.2 In Rechtsprechung und Lehre werden unterschiedliche Ansichten darüber vertreten, ob der Gebrauch einer Marke für bestimmte Waren und Dienstleistungen als rechtserhaltende Benutzung eines ganzen registrierten Oberbegriffs gelte oder ob er auf die einzelnen Ausführungsformen dieses Gebrauchs, wie sie tatsächlich stattgefunden haben, beschränkt sei (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 *Maxx [fig.]/max Maximum + value [fig.];* EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Bd. III/1, Basel 2009, S. 409, Rz. 1386 in fine):

2.2.1 Die Rechtsprechung pflegt den glaubhaft gemachten Markengebrauch zwar regelmässig zu einem abstrakten, allgemeineren Begriff von Waren und Dienstleistungen zu kategorisieren (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [nachfolgend: RKGE], MA-WI 06/06 vom 17. Oktober 2006 E. 6 f. *ReBalance/Balance [fig.]* in sic! 2007, S. 452; RKGE, MA-WI 24/01 vom 17. Oktober 2002 E. 3a *Boss/Boss [fig.]* in sic! 2003, S. 138; vgl. auch RKGE, MA-WI 33/01 vom 6. September 2002 E. 9 *Le Meridien/Meridiani* in sic! 2002, S. 758 f.; RKGE, MA-WI 63/04 vom 8. September 2005 E. 4 *IP [fig.]/IP Services © 1996 M.C. [fig.] II* in sic! 2005, S. 887). Wie die Vorinstanz richtig feststellt, führt dies aber in der Regel nur zur Kategorisierung, nicht zur Anerkennung des Gebrauchs für einen noch zusätzlich verbreiterten oder gar uneingeschränkten Oberbegriff von Waren oder Dienstleistungen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3126/2010 vom 16. März 2011 E. 5 f. *CC [fig.]/Organic Glam OG [fig.];* B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 3 *Diva Cravatte [fig.]/DD Divo Diva [fig.]*; B-7487/2010 vom 28. Juni 2011 E. 5 und 7 *sparco [fig.]/SPARQ*; vgl. auch BGE 91 II 4 S. 13 f. E. 2 *Colux/Pollux*). In einem Urteil vom 3. Januar 2012 hat das Bundesverwaltungsgericht festgehalten, der Gebrauch für einen Teilbegriff sei für einen ganzen eingetragenen Oberbegriff rechtserhaltend, wenn es sich um eine typische Ware dieses Oberbegriffs handle und dieser nach Verkehrsauffassung und Branchengepflogenheiten mehrere wesensgemäss verschiedene Warengattungen umfasse (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2227/2011 vom 3. Januar 2012 E. 4.3 *ebm [fig.]/EBM Ecotec).*

2.2.2 In der Literatur wird zum Teil die Ansicht vertreten, im Widerspruchsverfahren sei einzig auf die konkreten Waren und Dienstleistungen abzu-

stellen, für welche der Gebrauch glaubhaft gemacht ist (ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, Diss., Zürich 2005, S. 90; vgl. auch KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Diss., Bern 2008, S. 30 und PHILIPPE GILLIÉRON, sic! Sondernummer 2005, S. 101 ff., 105). Eine andere Lehrmeinung möchte eine Teilbenützung dann dem entsprechenden Oberbegriff zurechnen, wenn der Verkehr davon ausgeht, dass ein branchentypischer Anbieter des verwendeten Produkts üblicherweise Produkte des gesamten Oberbegriffs anbietet (CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 11, Rz. 44 und MARBACH, a.a.O., S. 409 f., Rz. 1387; MARKUS WANG, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin, Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 11, Rz. 38 f., LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 11, Rz. 7).

2.3 Das Gebrauchserfordernis von Art. 11 f. MSchG ist eine Folge der Funktion der Marke, die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 MSchG). Diese Funktion kann sich nicht erfüllen, wenn unter dem Zeichen keine Waren oder Dienstleistungen vertrieben werden, so dass der Schutz der Marke in solchen Fällen langfristig unverhältnismässig und ungerechtfertigt erscheint. Das Ziel, auf das die Vorinstanz hinweist, mit dem Gebrauchserfordernis einer "Aufblähung" des Markenregisters entgegenzuwirken, wird demgegenüber unter geltendem Recht kaum erfüllt, da hierfür zusätzlich Löschungsklagen gegen die nichtgebrauchten Marken durch aktivlegitimierte Kläger bei den Zivilgerichten anzuheben wären. Ohne Bereinigung des Registers kann der Nichtgebrauch der angreifenden Marke stattdessen einredeweise geltend gemacht werden (Art. 12 Abs. 3 und Art. 32 MSchG).

Im vorliegenden Zusammenhang ist zunächst zu berücksichtigen, dass in der Praxis die Tendenz besteht, im Rahmen der Markenanmeldung das Verzeichnis weit abzufassen, oft in pauschaler Übernahme der ganzen Klasse (MARBACH, a.a.O., S. 409, Rz. 1386; WANG, a.a.O, Art. 11, Rz. 33). Dieses Vorgehen soll nicht dadurch belohnt werden, dass im Ergebnis für die Bemessung des Schutzbereichs von einer fiktiven rechtserhaltenden Benutzung im gesamten weiten Warenbereich ausgegangen wird (siehe dazu rechtsvergleichend BPatG, Beschluss vom 23. Oktober 2003, 25 W [pat] 52/02 *Cyranetten/Circanetten*, in: GRUR 2004, S. 954 ff., 955 E. 1a). Andererseits ist es nicht das Ziel der Obliegenheit des Marken-

gebrauchs, den Gebrauch der Marke für neue, modernisierte, weiterentwickelte oder in anderer Weise veränderte Waren oder Dienstleistungen zu verhindern oder einzudämmen. Insofern ist der Ansicht der Vorinstanz, ein Markengebrauch wirke nur für bereits mit der Marke gebrauchte Waren und Dienstleistungen rechtswahrend, entgegenzuhalten, dass das Gebrauchserfordernis den Schutz nicht auf den vergangenen Gebrauch beschränken will, an den es anknüpft. Die Unterscheidung gebrauchter von ungebrauchten Marken dient vielmehr auch dem zukünftigen Schutz der Marke, namentlich vor drohenden Verletzungen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a MSchG). Waren- und Dienstleistungsangebote pflegen sich nach der allgemeinen Lebenserfahrung und den Anforderungen des Marktes im Zuge der Entwicklung von Innovation und Zeitgeist natürlicherweise zu verändern, weshalb namentlich die Nachfragekreise an ihre fortgesetzte Aktualisierung, Modernisierung und Innovierung gewöhnt sind, eine solche erwarten und voraussetzen. Aus diesem Grund hat die Beschwerdegegnerin den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke im Ergebnis zurecht für die abstrakte Warengruppe "Kontrastmittel" und nicht etwa nur für "als Injektionslösung vertriebenes Kontrastmittel aus Gadobutrol, Calcobutrol-Natrium, Trometamol, Salzsäure und Wasser für die Magnetresonanztomografie" anerkannt, wie es aufgrund des Gebrauchs der Widerspruchsmarke für das Kontrastmittel "Gadovist" aus der Argumentation der Vorinstanz folgen müsste. Eine während der Karenzfrist erfolgte Gebrauchshandlung muss eine rechtserhaltende Wirkung in gerechtfertigtem Ausmass, über gleiche Waren und Dienstleistungen hinaus, auch für einen naheliegenden, künftigen Gebrauch haben. Andernfalls würde jeder Einführung neuer Waren und Dienstleistungen, aber auch von neuen Typen, Versionen und Modellen, nach Ablauf der Karenzfrist der Markenschutz versagt und es liesse sich die gewollt langfristige Schutzwirkung der Marke nicht erreichen (Art. 10 MSchG).

Es dient zudem der Rechtssicherheit im Umgang mit Marken im Geschäftsverkehr und in Lizenz- und Abgrenzungsverträgen, wenn Markeninhabern nach Ablauf der Karenzfrist ein langfristiger Schutz grundsätzlich für – allerdings nicht zu breite – eingetragene Oberbegriffe der Nizza-Klassifikation als Ganzem und nicht nur für den konkret festgestellten Gebrauch zur Verfügung stehen kann. Würde die Gebrauchswirkung extrem auf die Vergangenheit beschränkt, wäre dies in keinem Falle mehr möglich.

Die rechtserhaltende Wirkung des Markengebrauchs ist darum aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auf jene Art oder Kategorie der Ware

oder Dienstleistung als Ganzes zu abstrahieren, deren künftiger Gebrauch durch die festgestellte Gebrauchshandlung nahegelegt und erwartet wird. So ist zum Beispiel vom nachgewiesenen Gebrauch für Käse auf eine rechtserhaltende Wirkung für Milchprodukte zu schliessen (Handelsgericht Bern, HG 06 5 vom 18. Dezember 2006, E. 5.a-c *Vichy-Karomuster* in sic! 2007, S. 632 ff.; vgl. auch RKGE, MA-WI 06/06 vom 17. Oktober 2006 E. 6 f. *ReBalance/Balance [fig.]* in sic! 2007, S. 452; Handelsgericht Zürich, Nr. 3480 vom 19. September 1984 E. 6.2 f. *Lego/Logi II*, SMI 1985, S. 67 ff.; vgl. auch MARBACH, a.a.O., S. 409 f., Rz. 1387). Demgegenüber ist in der Lehre festgehalten worden, dass ein Markengebrauch auf Kinderwagen kaum als rechtserhaltend für alle Arten von Fahrzeugen anerkannt werden könnte (MARBACH, a.a.O., S. 409 f., Rz. 1387). Zusammenfassend ist der Ansicht jenes Teils der Lehre, der den rechtserhaltenden Gebrauch für einen ganzen eingetragenen Oberbegriff anerkennt, wenn dieser ins gängige Sortiment eines branchentypischen Anbieters gehört (E. 2.2.2), in diesem Sinne der Vorzug zu geben. Dies jedenfalls, soweit sie sich mit der in Deutschland praktizierten sog. erweiterten Minimallösung deckt, wonach zwar von der konkreten Ware bzw. Dienstleistung ausgegangen wird, für welche die Marke benutzt worden ist, der Markeninhaber aber nicht ungebührlich in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit eingeschränkt und auf die tatsächlich gegenwärtig vertriebene Ware in allen Einzelheiten (z.B. physikalische oder chemische Zusammensetzung) festgelegt wird, sondern anerkannt wird, dass die Benutzung für eine Spezialware die Marke auch für einen diese Spezialware umfassenden, nicht zu breiten Warenoberbegriff rechtswirksam aufrecht erhält (vgl. zum Ganzen rechtsvergleichend BPatG, Beschluss vom 23. Oktober 2003 - 25 W [pat] 52/02 *Cyranetten/Circanetten*, in: GRUR 2004, S. 954 ff.; FRANZ HACKER, in: Paul Ströbele/Franz Hacker/Irmgard Kirschneck/Helmut Knoll/Helga Kober-Dehm [Hrsg.], Markengesetz, Kommentar, 10. Aufl., Köln 2012, § 25, Rz. 28 f. m.w.H.; KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht, Kommentar, 4. Aufl., München 2009, § 26, Rz. 131).

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass nicht jeder Oberbegriff eine solche rechtserhaltende Wirkung der in ihm enthaltenen Gebrauchshandlungen rechtfertigt. Der Schutzumfang der Marke kann sich nach dem Gesagten nicht auf Waren und Dienstleistungen ausdehnen, welche zwar unter einen im Markeneintrag enthaltenen, breiten Oberbegriff gehören, durch den erstellten Gebrauch aber nicht als mögliches künftiges Angebot erwartet werden. Für semantisch breite Oberbegriffe im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis genügen isolierte Gebrauchshandlungen für einzelne Produkte darum umso weniger, je untypischer und unspezifischer diese

für den Oberbegriff stehen und je stärker sich andere im Oberbegriff enthaltene Waren oder Dienstleistungen nach ihrem Angebot davon unterscheiden. Umgekehrt wird ein Oberbegriff von einer Gebrauchsweise umso eher als Ganzes gedeckt, je prototypischer sie für diesen Oberbegriff steht, je mehr Gebrauchshandlungen für unterschiedliche Waren des Oberbegriffs sich zum Eindruck eines zusammenhängenden Warenbereichs unter der Marke verbinden und je enger und präziser der Oberbegriff als solcher ist.

2.4 Wurde der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke nur für einen Teil des registrierten Oberbegriffs bestritten, braucht er im unbestrittenen Umfang nicht glaubhaft gemacht zu werden (Art. 32 MSchG; vgl. WILLI, a.a.O., Art. 32, Rz. 2 und 6 f.). Allerdings kann der unbestrittene Teilgebrauch in diesem Fall auch nur dann auf ein zukünftiges, erwartetes Angebot (E. 2.3) ausgedehnt werden, wenn der Widersprechende ihn, wie im vorliegenden Fall, trotz der fehlenden Bestreitung durch entsprechende Beweismittel zusätzlich aktiv glaubhaft gemacht hat.

2.5 Die Beschwerdegegnerin hat die Einwendung des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke, ausser für Kontrastmittel, in ihrer Widerspruchsantwort an die Vorinstanz klar und rechtzeitig geltend gemacht (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 27. November 2007 E.4 *Adwista/ad-vista [fig.]*). Die Beschwerdeführerin hat den Gebrauch der Marke für das Kontrastmittel "Gadovist" durch Gebrauchsbelege zusätzlich glaubhaft dargelegt.

Zwar lässt sich die rechtserhaltende Wirkung dieses Gebrauchs der Marke von vornherein nicht auf ihre Eintragung für "Produits chimiques pour l'hygiène" übertragen, da Kontrastmittel diagnostischen und keinen hygienischen z.B. desinfizierenden oder körperreinigenden, Zwecken dient (DUDEN, Wörterbuch medizinischer Fachbegriffe, 8., Aufl., Mannheim 2007, S. 441; PSCHYREMBEL Klinisches Wörterbuch, 261. Aufl., Berlin 2007, S. 1024). Für den verhältnismässig breiten Oberbegriff der "Produits pharmaceutiques" in Klasse 5 ist das Kontrastmittel Gadovist sodann wenig typisch. Es weicht in seiner Funktionsweise und Verwendung insbesondere wesentlich von therapeutischen Heilmitteln ab, weshalb der Gebrauch der Widerspruchsmarke für Kontrastmittel keinen zukünftigen Markengebrauch für den gesamten Oberbegriff erwarten lassen kann (vgl. E. 2.3).

Kontrastmittel sind diagnostische Arzneimittel (Diagnostika), welche die Darstellung von Strukturen und Funktionen des Körpers bei bildgebenden Verfahren wie Röntgendiagnostik, Magnetresonanztomografie und Sonografie (Ultraschall) verbessern (Brockhaus Enzyklopädie in zwanzig Bänden, 17. Aufl., 10. Band, KAT-KZ, Wiesbaden 1970, S. 464; vgl. auch Meyers grosses Universallexikon in 15 Bänden, Band 8 Ko-Lz, Mannheim/Wien/Zürich 1981, S. 105; PSCHYREMBEL, a.a.O., S. 1024; DUDEN, Wörterbuch medizinischer Fachbegriffe, a.a.O., S. 441). Diagnostika sind Hilfsmittel zur Erstellung einer Diagnose, wozu Gerinnungs- und Immundiagnostika (Stoffwechseldiagnostika), Substanzen als Marker der Nieren- oder Leberfunktion (Funktionsdiagnostika) und Röntgenkontrastmittel für die Organdiagnostik gehören (HUNNIUS, Pharmazeutisches Wörterbuch, a.a.O., S. 465). Innerhalb dieser Arzneimittelgruppe der Diagnostika ist das Kontrastmittel "Gadovist" typisch, doch vermag es keinen zukünftigen Gebrauch der Marke für alle Arten von Diagnostika, wozu zum Beispiel auch Schwangerschaftstests, Blutzuckerstreifen und Augentropfen für die Netzhautuntersuchung zählen, nahezulegen. Eine Verwendung der Widerspruchsmarke für noch andere diganostische Arzneimittel als Konstrastmittel erscheint deshalb entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht naheliegend und ist nicht zu erwarten, so dass der Widerspruchsmarke eine rechtserhaltende Wirkung als Teil des eingetragenen Oberbegriffs "Produits pharmaceutiques", wie die Vorinstanz im Ergebnis richtig erkannt hat, nur für Kontrastmittel zuzuerkennen ist.

3.

Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen nach deren Gesamteindruck im Erinnerungsbild des Letztabnehmers und dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss/Boks*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4070/2007 vom 8. April 2008 E. 5 *Levane/Levact*). Zwischen den beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung. An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (DAVID, a.a.O., Art. 3 Rz. 8).

3.1 Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen bedeutet, dass die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleis-

tungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.5 *Lido Champs-Elysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]*, B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 5.1 *fünf Streifen [fig.] / fünf Streifen [fig.]* und B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 *EFE [fig.] / EVE* mit Hinweisen; DAVID, a.a.O., Art. 3 Rz. 35). Für das Vorliegen von Gleichartigkeit spricht zudem, wenn sich die Waren oder Dienstleistungen unter den gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation einordnen lassen (Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.6 *Lido Champs-Elysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]*; GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 Rz. 280 i.V.m. Rz. 241 ff.). Entscheidend bei Dienstleistungen ist, dass der Abnehmer sich vorstellt, dass die Dienstleistungen aus einer Hand als sinnvolles Leistungspaket erbracht werden (Entscheid der RKGE vom 11. Dezember 2002 E. 4 *Visart/Visarte*, veröffentlicht in sic! 2003 S. 343 ff.).

3.2 Waren können auch gleichartig mit Dienstleistungen sein (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-2269/2011 vom 9. März 2012, E. 6.5.1 *Bonewelding [fig.]*; MARBACH, a.a.O., S. 263 f., Rz. 853 ff.; JOLLER, a.a.O., Art. 3, Rz. 299; WILLI, a.a.O., Art. 3, Rz. 29 ff., 35 f.). Die Gleichartigkeit ist in solchen Fällen insbesondere zu bejahen, wenn die Ware und die Dienstleistung Teil einer einheitlichen Wertschöpfungskette bilden. Gleichartigkeit wurde zwischen Automobilen und Reparaturdienstleistungen angenommen ("*Service après vente*", Entscheid RKGE MA-WI 07/00, MA-WI 10/00 und MA-WI 11/00 vom 1. April 2003 in sic! 2003, S. 709 ff., E. 8 f. *Targa/Targa [fig.])*. Gleichartigkeit ist auch zwischen Unterhaltungsdienstleistungen und Tonträgern anzunehmen, wobei es keine Rolle spielt, ob das primäre Angebot als Ware oder Dienstleistung positioniert ist ("Zweitverwertung des eigenen Angebotes"; vgl. MARBACH, a.a.O., S. 264, Rz. 857). Die RKGE bejahte die Gleichartigkeit zudem zwischen diätetischen Nahrungsmitteln und Ernährungsberatung ("Dienstleistungen zur Produkteimplementierung", Entscheid RKGE, MA-WI 04/01 vom 27. September 2001E. 2 f. *Nutrica/Nutriciel* in sic! 2001, S. 810 ff.; vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 *Bonewelding*; MARBACH, a.a.O., S. 264, Rz. 857). In diesen Fällen besteht zwischen Ware und Dienstleistung eine vom Verkehr erwartete Koppelbeziehung und das eine Angebot wird als marktlogische Folge des anderen wahrgenommen (MARBACH, a.a.O., S. 264, Rz. 858; JOLLER,

a.a.O., Art. 3, Rz. 299 ff.). Weiter ist dann auf Gleichartigkeit zu schliessen, wenn zwischen Waren und Dienstleistungen eine marktübliche Verknüpfung besteht, d.h. wenn der Verkehr gewohnt ist, dass beide Produkte typischerweise vom gleichen Unternehmen als einheitliches Leistungspaket angeboten werden (MARBACH, a.a.O., S. 264, Rz. 859).

3.3 In einem ersten Schritt sind die relevanten Verkehrskreise zu bestimmen. Kontrastmittel werden von ärztlichen Fachleuten erworben. Sie sind verschreibungspflichtig, werden auch eingenommen und bergen daher höhere Gefahren (vgl. Journal Swissmedic, Amtliches Publikationsorgan, 11/2008, S. 914). Aufgrund des erhöhten Gefahrenpotentials bei Verwechslungen in diesem spezialisierten Bereich ist darum vorliegend zur Hauptsache von fachkundigen Abnehmern auszugehen. Auch Ingenieur-Dienstleistungen im Bereich Röntgendiagnostik, Actinotherapie und Nuklearmedizin in Klasse 42 werden gegenüber ärztlichem Fachpersonal erbracht, das in einer ärztlichen Behandlungsumgebung entsprechende Strahlungsgeräte einrichten oder reparieren lässt.

3.4 Sodann ist zu prüfen, ob Kontrastmittel aus Klasse 5 mit jenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 5 und 42 gleichartig sind, für die die Marke der Beschwerdegegnerin eingetragen und mit Bezug auf welche sie angefochten ist.

3.4.1 Die Vorinstanz bejahte das Vorliegen gleichartiger Waren in Klasse 5, verneinte sie aber bezüglich der Dienstleistungen in Klasse 42. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin verkannte die Vorinstanz dabei einen "funktionalen Zusammenhang" zwischen den beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 42 und den Waren in Klasse 5. Kontrastmittel dienten in gewissen technischen Verfahren der Steigerung optischer Kontraste bei Röntgenuntersuchungen. Die Beschwerdegegnerin wendet ein, Pharmaunternehmen böten keine Dienstleistungen unter dem Namen ihrer Medikamente an. Auch Dienstleistungszentren dieser Art seien nicht bekannt. Ferner würden Kontrastmittel durch medizinisches Fachpersonal verabreicht, weshalb keine Beratung erforderlich sei.

3.4.2 Kontrastmittel sind mit *produits de contraste, radiologiques à usage médical* in Klasse 5 im Wesentlichen identisch. Mit Bezug auf produits pharmaceutiques besteht Identität als Unterbegriff (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 5.4 *Salamander [fig.]*; B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.6 *Lido Champs-*

Elysées Paris [fig.]); B-3536/2011 vom 14. Juli 2012 E. 3.6 *MediData [fig.])*.

3.4.3 Eine Gleichartigkeit von Kontrastmitteln mit Ingenieur-Dienstleistungen im Bereich Röntgendiagnostik, Actinotherapie und Nuklearmedizin in Klasse 42 hingegen ist, wie die Vorinstanz richtig erkannt hat, der sehr unterschiedlichen technischen und galenischen Anforderungen an Strahlungsgeräte und Kontrastmitteln wegen zu verneinen. Wie die Beschwerdegegnerin überzeugend darlegt, werden Strahlungsgeräte, auch Röntgenapparate, weder auf bestimmte Kontrastmittel abgestimmt noch parallel zu solchen entwickelt. Umso weniger ist darum eine Gleichartigkeit von Kontrastmittel mit Ingenieur-Dienstleistungen anzunehmen, die unabhängig vom verwendeten Strahlungsgerät nur von Ingenieuren erbracht werden (E. 3.3).

Eine Verwechslungsgefahr ist darum mit Bezug auf die Eintragung der angefochtenen Marke für Dienstleistungen in Klasse 42 zu verneinen (E. 3.1). Hinsichtlich der Eintragung für Waren in Klasse 5 sind die Zeichen zu vergleichen.

4.

Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch Klang, Schriftbild und Sinngehalt geprägt (MARBACH, a.a.O., S. 270 ff., Rz. 872 ff.). Den Wortklang prägen insbesondere das Silbenmass, die Aussprachekadenz und das Aufeinanderfolgen der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der Buchstaben gekennzeichnet ist (BGE 122 III 382 S. 388 E. 5a *Kamillosan*; BGE 121 III 377 S. 379 E. 2b *Boss/Boks*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7442/ 2006 vom 18. Mai 2007 E. 4.2 *Feel'n learn/See'n learn*).

4.1 Von einer Verwechslungsgefahr ist dabei nicht nur auszugehen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise zwei Marken nicht auseinander zu halten vermögen (unmittelbare Verwechslungsgefahr), sondern auch dann, wenn sie aufgrund der Markenähnlichkeit unzutreffende Zusammenhänge vermuten (mittelbare Verwechslungsgefahr; BGE 128 III 445 E. 3.1 *Appenzeller*, BGE 122 III 382, S. 384 E. 1 *Kamillosan*). Im Einzelfall zu berücksichtigen ist der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer Waren oder Dienstleistungen nachfragen (Willi, a.a.O., Art. 3, Rz. 17 ff.; BGE 122 III 382 S. 385 E. 2.a *Kamillosan*). Doch hängt der anzuwendende Massstab auch vom Schutzumfang der älteren Marke ab. Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache, also wenig kennzeichnungs-

kräftige Marken ist kleiner als für starke (BGE 122 II 385 E. 2a *Kamillosan*). Stark sind Marken, die entweder aufgrund ihres Fantasiegehalts ursprünglich unterscheidungskräftig sind oder im Verkehr besondere Bekanntheit erlangt haben (BGE 122 III 385 E. 2a *Kamillosan*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 f. *Converse All Star/Army tex*; MARBACH, a.a.O., S. 300 f., Rz. 976 ff.; JOLLER, a.a.O., Art. 3, Rz. 74 f.).

4.2 Der Schutzumfang jeder Marke ist durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Denn was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht dem Verkehr definitionsgemäss zur freien Verwendung zu. Keine Verwechslungsgefahr besteht darum zwischen Marken, deren Ähnlichkeit ganz auf ein im Gemeingut stehendes Element beschränkt ist (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7506/2006 vom 21. März 2007 E. 3 *Karomuster* und B-7663/2009 vom 26. Juli 2010 E. 2.2 *Eco-Clin/Eco-Clean*).

Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (Entscheid der RKGE, MA-AA 06/02 vom 17. Februar 2003 E. 2 *Royal Comfort* in sic! 2003, S. 495; WILLI, a.a.O., Art. 2, Rz. 34 ff.; MARBACH, a.a.O., S. 74 ff., Rz. 243 ff., 247). Zu den Zeichen mit fehlender Unterscheidungskraft zählen unter anderem 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 (BGE 128 III 447 E. 1.5 *Premiere*; BGE 127 III 160 E. 2b/aa *Securitas*) und ferner Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (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*).

4.3 Im vorliegenden Fall ist insbesondere strittig, unter welchen Voraussetzungen sogenannte International Nonproprietary Names der Weltgesundheitsorganisation "WHO" zum markenrechtlichen Gemeingut zählen.

4.3.1 Die Verfassung der WHO (WHO-Verfassung, SR 0.810.1) ist für die Schweiz am 7. April 1948 in Kraft getreten. Sie ermächtigt die WHO, internationale Normen für pharmazeutische und ähnliche Produkte zu entwickeln und festzusetzen (Art. 2 Bst. u WHO-Verfassung). Eine aus Vertretern aller Mitgliedstaaten zusammengesetzte Gesundheitsversamm-

lung kann Regelungen über die Ankündigung und die Bezeichnung biologischer, pharmazeutischer und ähnlicher Produkte im internationalen Handel beschliessen (Art. 21 Bst. e WHO-Verfassung). Sie treten für alle Mitgliedstaaten in Kraft, die nicht fristgerecht eine Ablehnung oder einen Vorbehalt erklären (Art. 22 WHO-Verfassung). Die WHO macht von dieser Kompetenz seit 1953 mit dem System der International Nonproprietary Names (INNs) Gebrauch. Mittlerweile hat sie rund 8'500 empfohlene/"recommended" INNs festgelegt und in ihrem Journal "WHO Drug Information" publiziert. Jährlich kommen 120-150 weitere hinzu (WHO Guidelines on the use of International Nonproprietary Names [INNs] for pharmaceutical substances, http://www.who.int > Medicines > Services International Nonproprietary Names, besucht am 15. November 2012 [nachfolgend: INN Guidelines], S. 1, Ziff. 1.1, S. 3, Ziff. 2.2 und S. 13, Annex 1; FRANZ BRACHER/FRANK DORNBECK, Was internationale Freinamen aussagen, S. 1 ff., http://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=24680 &type=4, besucht am 15. November 2012).

INNs bezeichnen chemisch festgelegte, pharmakologische Substanzen, z.B. ein Vitamin mit seiner chemischen Formel. Die WHO-Verfassung bestimmt nicht näher, welchen Schutz sie in den WHO-Mitgliedstaaten gegenüber Markenrechten geniessen. WHO Guidelines on the use of International Nonproprietary Names (INNs) for pharmaceutical substances von 2002 (nachfolgend "INN Guidelines") wünschen zwar, private Markenzeichen seien nicht aus INNs abzuleiten. Sie enthalten aber keine bindenden Vorschriften hierzu, sondern überlassen es den Mitgliedstaaten, entsprechende Schutzbeschränkungen zu konkretisieren. Eine WHO-Resolution WHO46.19 von 1997 ersuchte die Mitgliedstaaten insbesondere, Richtlinien zum Gebrauch und Schutz von INNs zu entwickeln und den Gebrauch von INNs als Marken für private Anmelder unattraktiv zu machen ("*to develop policy guidelines on the use and the protection of INNs, and to discourage the use of names derived from INNs…*"; veröffentlicht unter: http://www.who.int/medicines/services/inn/WHA46_19English.pdf, besucht am 3. Dezember 2012).

4.3.2 Seit 1975 entwickelt ein WHO Expert Committee neben INNs auch sogenannte gemeinschaftliche Stämme ("common stems"; vgl. The use of common stems in the selection of International Nonproprietary Names [INN] for pharmaceutical substances, 2011, WHO/EDM/QSM/2003.2 [nachfolgend: The Use of Common Stems], S. 4, 31 ff. und 56 ff. 'List of stems together with corresponding INNs'; INN Guidelines, S. 135, Ziff. 9). Common stems sind Wortteile, die die Zugehörigkeit eines INN zu einer

Gruppe von Wirkstoffen indizieren sollen. Sie werden von der WHO mit Bindestrichen als Präfix (Silbe am Wortanfang), Infix (Silbe in der Wortmitte) und/oder Suffix (Silbe am Wortende) und mit einer entsprechenden "Definition" in einer Liste geführt und wie INNs veröffentlicht. In der Liste der common stems ist unter anderem der stem "gado-" mit der Definition "diagnostic agents, gadolinium derivatives" enthalten (INN Guidelines, S. 19, Annex 3). Recommended INNs mit dem common stem "Gado-" sind bisher: "*Gadobenic acid*", "*gadobutrol*", "*gadocoletic acid*", "*gadodiamide*", "*gadomelitol*", "*gadopenamide*", "*gadopentetic acid*", "*gadoteric acid*", "*gadoversetamide*" und "*gadoxetic acid*" (The Use of Common Stems, a.a.O., S. 65).

Für common stems postulieren die INN guidelines grundsätzlich denselben Schutz wie für INNs. Ein WHO-Papier "The Use of Common Stems" präzisiert demgegenüber, common stems seien in erster Linie zur Formulierung künftiger INNs festgelegt worden. Es werde jedoch gewünscht, sie würden nicht in Marken verwendet ("These stems […] are for use when selecting new international nonproprietary names […]. It would be appreciated if trade-marks were not derived from INNs and if INN stems were not used in trade-marks"). Der Funktion von common stems als einheitlicher Bildungsregeln von INNs entsprechen auch die veröffentlichten Allgemeinen Regeln für die Formulierung von INNs der WHO (General principles for guidance in devising international nonproprietary names for pharmaceutical substances, veröffentlicht in *http://www.who.int/medicines/services/inn/GeneralprinciplesEn.pdf*, besucht am 10. Dezember 2012). Ihnen zufolge soll ein INN grundsätzlich jede Beziehung seiner Wirkstoffe zu einer Gruppe pharmakologischer Wirkstoffe erkennen lassen, soweit es angemessen ist. Für die Formulierung von INNs von Säuren, Salzen, Ammoniumverbindungen usw. gelten je besondere Regeln.

4.3.3 Hersteller einer neuen Wirksubstanz können bei der WHO einen Namensvorschlag einreichen. Nach Abstimmung mit nationalen Nomenklaturbehörden ohne länderspezifische Nachforschungen zum nationalen Sprachgebrauch und Begriffsverständnis wird dieser als "proposed INN" veröffentlicht. Geht innerhalb von vier Monaten kein Widerspruch ein, wird dieser Name endgültig als "recommended INN" im Journal "WHO Drug Information" bekannt gegeben (INN Guidelines, S. 3, Ziff. 2.1; WHO Drug Information, Volume 26, N° 3, 2012, S. 301, *http://www.who.int > medicines > publications > druginformation > issues > DrugInformation2012*, besucht am 15. November 2012; BRACHER/DOMBECK, a.a.O., S. 2).

4.3.4 Ein völkerrechtlicher Vertrag ist direkt anwendbar, wenn er hinreichend bestimmte und klare Regelungen enthält, auf deren Grundlage im Einzelfall ein Entscheid getroffen werden kann, nicht aber, wenn er den Vertragsstaaten lediglich vorschreibt, wie eine Materie zu regeln ist und damit nicht die Verwaltungs- oder Justizbehörden, sondern den Gesetzgeber anspricht ("non-self-executing", BGE 130 I 113 E. 3.3, BGE 126 I 240 E. 2b, BGE 125 I 182 E. 3a, BGE 125 III 277 E. 2d/aa, BGE 120 Ia 1 E. 5b; vgl. ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7. Aufl., Zürich 2008, S. 565, Rz. 1894). Der WHO-Vertrag ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Obwohl die von der Gesundheitsversammlung getroffenen Regelungen für die Mitgliedstaaten in Kraft treten, sofern innert Frist kein Widerspruch erfolgt (Art. 21 f. WHO-Verfassung), wird ein INN auch nach dem Evaluierungsprozess nur als "recommended INN" im Journal "WHO Drug Information" bekannt gegeben (E. 4.3.1). Auch gemäss der Resolution WHA46.19 vom 12. Mai 1993 (E. 4.3.1) werden die Mitgliedsstaaten lediglich ersucht, Grundsätze für den Gebrauch der INNs zu entwickeln. Wie und in welchem Umfang INNs im nationalen Recht Schutz beanspruchen können, obliegt somit den nationalen Gesetzgebern oder Gerichten (HACKER, a.a.O., S. 592, § 8, Rz. 116). Die INN-Regeln der WHO haben deshalb keine Normwirkung.

4.3.5 In der schweizerischen Gesetzgebung werden INNs weder erwähnt noch umgesetzt. Während die Eintragung bestimmter Zeichen als Marken durch explizite Rechtsnormen, zum Beispiel bezüglich eingetragener Ursprungsbezeichnungen und geografischer Angaben, Hoheitszeichen und Namen internationaler Organisationen, verboten ist (vgl. Art. 16 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Landwirtschaft [Landwirtschaftsgesetz, LwG, SR 910.1], Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 des Bundesgesetzes zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen vom 5. Juni 1931 [SR 232.21], Art. 1 ff. und 7 Abs. 2 des Bundesgesetzes betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes vom 25. März 1954 [Rotkreuzgesetz, RKG, SR 232.22]; Art. 1 ff. i.V.m. Art. 7 des Bundesgesetzes zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer Zwischenstaatlicher Organisationen vom 15. Dezember 1961 [NZSchG, SR 232.23]), wurde der von der WHO gewünschte, nationale Schutz von INNs und common stems durch die schweizerische Gesetzgebung bisher nicht realisiert. Gegen die Empfehlung der WHO favorisiert die Arzneimittelzulassungsbehörde Swissmedic zum Beispiel Präparatenamen von Generika in der Kombination des entsprechenden INN mit dem Firmennamen des Inhabers (Swissmedic, Verwaltungsverordnung Anleitung zur Einreichung und Zulassung von Gene-

rika, Ziff. 7.4; veröffentlicht unter *http://www.swissmedic.ch/zulassungen/00173/01076/index.html?lang=de*, besucht am 3. Dezember 2012). Die Vorinstanz hat darum auch vorliegend nur ein Freihaltebedürfnis nach Art. 2 Bst. a MSchG eingewendet und nicht geltend gemacht, dass infolge der Ähnlichkeit einer Marke mit einem INN das Schutzhindernis der Rechtswidrigkeit nach Art. 2 Bst. d MSchG bestehen würde.

4.3.6 Bei rund 8'500 vergebenen INNs wie "*Gadobenic acid*", "*gadobutrol*" oder "*gadocoletic acid*" usw. (vgl. E. 4.3.2) und jährlich ca. 150 neu hinzukommenden Bezeichnungen erscheint es ausgeschlossen, dass sich angesprochene Verkehrskreise, auch soweit dabei von Fachkreisen auszugehen ist (vgl. E. 3.3), im Einzelfall stets an eine bestimmte Bezeichnung erinnern werden. Dass die Kennzeichnungskraft einer Marke durch ihre Ähnlichkeit mit einem INN beeinträchtigt wird, lässt sich daher nur in Ausnahmefällen sagen und ist im Einzelfall zu prüfen. Auch die Annahme einer Irreführungsgefahr durch eine solche Marke setzt voraus, dass die Marke irreführende Erwartungen weckt, namentlich die Verwendung von Wirkstoffen andeutet, die den Verkehrskreisen bekannt sind (BGE 118 II 75 E. 2a *Miss Elleci*, BGE 93 I 575 f. E. 3 *Diamalt*).

4.3.7 Wird ein INN in einer Marke verwendet, ist zwar zu prüfen, ob deren Rechtsschutz aufgrund der international vereinheitlichten Terminologie und des Zwecks der INN-Registrierung ein überwiegendes öffentliches Interesse entgegensteht, also ein Freihaltebedürfnis für entsprechende pharmakologische Waren im Verkehr unabhängig davon anzunehmen sei, ob die Verkehrskreise den INN in der Marke erkennen und verstehen, wodurch die Kennzeichnungskraft solcher Marken auch in Kollisionsverfahren partiell reduziert würde (BVGE 2010/32, E. 7.3.2 *Pernaton/Pernadol 400*). Ob ein solches Freihaltebedürfnis besteht, ist in Abwägung der beteiligten Interessen, insbesondere auch jener von Konkurrenten zu prüfen, die durch den Schutz vom Gebrauch des Zeichens ausgeschlossen würden (BGE 116 II 613 E. 2d *Fioretto*; 118 II 183 E. 3c *Duo*). Besteht eine Marke allein aus einem INN, wird für jene Waren, für die die WHO den INN vorgesehen hat – da dafür zugleich meist erhöhte Deklarationsvorschriften bestehen (vgl. Art. 12 ff. der Verordnung des Schweizerischen Heilmittelinstituts vom 9. November 2001 über die Anforderungen an die Zulassung von Arzneimitteln [Arzneimittel-Zulassungsverordnung, AMZV, SR 812.212.22]) – im Regelfall ein solches Gebrauchsinteresse der Konkurrenten zu bejahen sein. Vorbehalten sind Fälle von Mehrdeutigkeit, vorbestehenden Marken oder anderen älteren Kennzeichenrech-

ten, wie sie die WHO vor Festlegung eines INN allerdings zu vermeiden sucht (INN Guidelines, Ziff. 1.1).

4.3.8 Wird ein INN aber mit einem unterscheidungskräftigen Zusatz kombiniert und als neues und unterscheidungskräftiges Zeichen verwendet, zum Beispiel im Sinne der erwähnten Empfehlung von Swissmedic (vgl. E. 4.3.5), wird, wenn es als Marke hinterlegt wird, in der Regel kein Freihaltebedürfnis daran bestehen. Ein solches ist folglich umso weniger anzunehmen, wenn eine Marke einen common stem, der keinen unmittelbar verständlichen Sinngehalt zum Ausdruck bringt, mit individuellen Markenbestandteilen kombiniert, da an der Mitverwendung dieser Kombination kein legitimes, schutzausschliessendes Interesse der Konkurrenten im Verkehr besteht. Da dem Wunsch der WHO, keine common stems in privaten Marken zu verwenden (E. 4.3.2), in der Schweiz von Behördenseite bisher keine Nachachtung verschafft wurde (E. 4.3.5), ist eine Rechtsgrundlage um den Schutzumfang der Marke mit Bezug auf einen darin mitverwendeten common stem ohne Nachweis eines entsprechenden Sprachverständnisses im Sinne der vorinstanzlichen Argumentation im angefochtenen Entscheid einzuschränken, umso fraglicher. Dem Wunsch der WHO wird durch den relativen Schutzausschluss von INNs (E. 4.3.7), der nach der Rechtsprechung auch gegenüber bereits eingetragenen Marken angewendet wird, wenn ein INN nachmalig registriert wurde (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3766/2007 vom 30. Januar 2009 E. 8 *Galileo*), bereits hinreichend entsprochen. Da Markenanmelder Gefahr laufen, den Schutz ihrer Marken zu verlieren, wenn die WHO ihr Zeichen später als INN registriert, sind sie ohnedies veranlasst, common stems nur in fantasievoller und von der WHO-Nomenklatur sichtbar abweichender Weise mitzuverwenden.

4.3.9 In der deutschen Rechtsprechung erfahren INNs geringen Schutz. Selbst kleinfügige Abweichungen wie das Weglassen des Wortteils "thro" von "Roxithromycin" oder "statin" von "Simvastatin" werden als hinreichend unterscheidungskräftig beurteilt, da der Verkehr die Abwandlung eines Fachbegriffes ohne Weiteres erkenne (BGH GRUR 2005, S. 258 ff. *Roximycin;* Entscheid des Bundespatentgericht 30 W *[*pat*]* 40/05 vom 16. Oktober 2007 E. 2 *SIMVA*; BGH GRUR 2008, S. 905 f., Rz. 15 *Pantohexal*; BGH GRUR 1995, S. 48 *Metoproloc* und BGH GRUR 2005, S. 258 *OMEPRAZOK*). Die Abwandlung eines warenbeschreibenden Fachausdrucks, zum Beispiel eines INN, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH GRUR 2005, S. 258 ff. *Roximycin*) nur dann nicht hinreichend unterscheidungskräftig, wenn ihr jede individualisierende Ei-

genart fehlt. Davon sei auszugehen, wenn der Verkehr in der Abwandlung ohne Weiteres den ihm bekannten Fachbegriff als solchen erkenne und zu erwarten sei, dass auch die Teile des Verkehrs, welchen der Fachbegriff nicht bekannt ist, in der Abwandlung die Sachbezeichnung selbst – und nicht nur eine inhaltliche Bezugnahme auf den Fachbegriff – ohne Weiteres erkennen würden, wenn sie das Fachwort kennengelernt haben (Entscheid des Bundespatentgerichts 30 W [pat] 40/05 vom 16. Oktober 2007 E. 2 *SIMVA*). Der von zwei Marken verwendete INN-stem "Mito" könne zumindest eine Verwechslungsgefahr bewirken, wenn die übrigen Markenbestandteile ebenfalls schwach sind (Entscheid des Bundespatentgericht 30 W [pat] 32/10 vom 7. November 2011 S. 4 E. 1 und S. 8 E. 2 *MitoTad/MitoExtra*).

4.3.10 Die Verwendung eines recommended common stem der WHO, zusammen mit anderen, unterscheidungskräftigen Bestandteilen, führt darum im Regelfall nicht zu einem eingeschränkten Schutzumfang.

5.

5.1 Die Vorinstanz hat die Wortmarken als schriftbildlich und klanglich ähnlich beurteilt. Allerdings zeige das gemeinsame Präfix "Gado-" nach den Richtlinien zur Benutzung von internationalen Freinamen für pharmazeutische Substanzen (INN-Guidelines) den Wirkstoff Gadolinium an. Da auch andere Substanzen dieses Präfix enthielten, sei "Gado-" für diese Waren freihaltebedürftig. Die Beschwerdeführerin wendet ein, "Gado-" sei bloss eine Anspielung auf diesen Inhaltsstoff. Ihr Zeichen geniesse zudem eine erhöhte Kennzeichnungskraft, da sie als eines der weltweit führenden Pharmaunternehmen die Widerspruchsmarke in 47 Ländern registriert habe. Die Beschwerdegegnerin verneint eine klangliche Ähnlichkeit zwischen den Zeichen, weil die angegriffene Marke auf "a" ende.

5.2 Die zu vergleichenden Wortmarken bestehen aus je acht Buchstaben, wovon die ersten vier und der sechste identisch sind und an selber Stelle stehen. Schriftbildlich wie auch phonetisch sind sie sich dadurch verhältnismässig ähnlich, wobei die Widerspruchsmarke aus drei Silben (Ga-do-vist), die angefochtene Marke aus vier besteht (Ga-do-gi-ta).

Eine Einschränkung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist nach dem Gesagten nicht allein aufgrund der Verwendung des common stem "Gado-" anzunehmen (E. 4.3). Im schweizerischen Markenregister findet sich in Klasse 5, ausser der Marke 'Gador' keine Eintragung mit

diesem Wortstamm (https://www.swissreg.ch, besucht am 15. November 2012). Im internationalen Markenregister der WIPO sind für die Klasse 5 mit dem Wortstamm "Gado-" nebst der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke einzig 'Gadograf' und 'Gadothek' eingetragen. In der Schweiz gibt es – beispielsweise für die Magnetresonanztomographie – zahlreiche von Swissmedic zugelassene Kontrastmittel, die auf dem Wirkstoff Gadolinium basieren und das Präfix "Gado-" nicht im Namen enthalten (zum Beispiel Omniscan, MR-Lux, Magnograf, Magnegita, Artirem, vgl. Swissmedic, http://www.swissmedic.ch > Heilmitteldaten > Zugelassene Präparate, Verfahren und Wirkstoffe > Human- und Tierarzneimittel > Excel-Version erweiterte Präparateliste, besucht am 15. November 2012; weitere Beispiele bei DOMINIK WEISHAUPT, VICTOR D. KOECHLI, BORUT MARINCEK, Wie funktioniert MRI, 5. Aufl., Berlin 2001, S. 103). Es kann damit nicht angenommen werden, dass die Konkurrenten in einer Weise auf den Markenbestandteil "Gado-" angewiesen wären, die den Schutz der Widerspruchsmarke mit Bezug auf diesen Bestandteil beeinträchtigen könnte.

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 379 ff. *Alucol/Aludrox*, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4070/2007 vom 8. April 2008 E. 7 *Levane/Levact;* Entscheid der RKGE in sic! 2003, 345 ff. *Mobilat/ Mobigel*, Entscheid der RKGE in sic! 2005, 576 ff. *Silkis/Sipqis*, Entscheid der RKGE in sic! 2003, 500 ff. *Rivotril/Rimostil*, Entscheid der RKGE in sic! 2000, 704 ff. *Nasobol/Nascobal*, Entscheid der RKGE in sic! 1999, 650 ff. *Monistat/Mobilat*, Entscheid der RKGE in sic! 1999, 568 ff. *Calciparine/Cal-Heparine*, Entscheid der RKGE in sic! 1997, 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 (BGer in SMI 1985, 46 ff. *Jade/Naiade*, BVGE 2010/37 E. 7.4 *Pernatod/Pernadol 400*, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5780/2009 vom 12. Januar 2010 E. 3.5 *Sevikar/Sevcad;* Entscheid der RKGE in sic! 2006, 337 E. 3-5 *BSN medical/bsmedical Biomedical Surgery [fig.]*, Entscheid der RKGE in sic! 2003, 346 E. 5 *Mobilat/Mobigel*, Ent-

scheid der RKGE in sic! 2000, 608 ff. *Tasmar/Tasocar*, Entscheid der RKGE in sic! 1997, 295 ff. *Exosurf/Exomuc*, Entscheid der RKGE in sic! 1997, 294 E. 2 *Nicopatch/Nicoflash*).

Vorliegend ist die Übereinstimmung der Marken in der ersten Worthälfte im Lichte dieser Rechtsprechung zu auffällig, als dass der in einzelnen Buchstaben unterschiedliche zweite Teil "-vist" bzw. "-gita" bei Anwendung dieser Grundsätze die zwischen den Marken bestehende Verwechslungsgefahr im Gesamteindruck zu bannen vermöchte. Dies insbesondere, da die weitgehende Warenidentität zwischen Kontrastmitteln einerseits und "Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que préparations médicales, à savoir réactifs de diagnostic pour applications médicales, produits de contraste, radiologiques à usage médical, diagnostics nucléaires et par ultrasons, substances à marquage radioactif à usage diagnostique, produits radiopharmaceutiques et substances à marquage radioactif à usage thérapeutique" andererseits einen strengen Beurteilungsmassstab nahelegt (vgl. BGE 126 III 320 E. 6b/bb *Rivella/Apiella*, BGE 119 II 477 E. 2d *Radion/Radomat*). Es kann damit offenbleiben, ob die Beschwerdeführerin einen ergänzenden Serienmarkenschutz im Zusammenhang mit ihrer Marke IR 989'209 GADOGRAF geltend machen kann.

Die Beschwerde ist teilweise gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, der Marke IR 988'899 GADOGITA den Schutz für das Gebiet der Schweiz mit Bezug für alle eingetragenen Waren in Klasse 5 im schweizerischen Markenregister zu verweigern. Soweit weitergehend ist die Beschwerde abzuweisen.

7.

7.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin je 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. 4bis 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 Widersprechenden an der Löschung bzw. der Wider-

spruchsgegnerin 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. 50'000.00 und Fr. 100'000.00 ausgegangen werden (BGE 133 III 490 S. 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. 4'000.00 festzulegen, die beiden Parteien hälftig aufzuerlegen und zur Hälfte mit dem geleisteten Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 4'000.00 zu verrechnen sind.

7.3 Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennoten festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten für die notwendigen erwachsenen Kosten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der massgeblichen Faktoren werden die Parteikosten wettgeschlagen und ist keiner Partei eine Entschädigung zuzusprechen.

7.4 Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist daher rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Euretis GmbH wird aus dem Beschwerdeverfahren entlassen.

2.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und die Vorinstanz angewiesen, der Marke IR 988'899 GADOGITA den Schutz für das Gebiet der Schweiz mit Bezug für alle eingetragenen Waren in Klasse 5 im schweizerischen Markenregister zu verweigern.

3.
Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.

4.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin je zur Hälfte auferlegt. Sie werden im Umfang von Fr. 2'000.- mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- verrechnet. Der Überschuss von Fr. 2'000.- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.

5.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

6.
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular, Beschwerdebeilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein, Beschwerdebeilagen zurück)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 10497 GADOVIST/GADOGITA; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:	Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann	Salim Rizvi

Versand: 4. März 2013