Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-1760/2012

Urteil vom 11. März 2013

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli,
Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiber Beat König.

Parteien

Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, DE-78467 Konstanz, vertreten durch Schneider Feldmann AG, Patent- und Markenanwälte, Beethovenstrasse 49, Postfach 2792, 8022 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Stiefel Laboratories, Inc Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, US-19808 Delaware, vertreten durch Rechtsanwalt D. Schnyder, Wild Schnyder AG, Forchstrasse 30, Postfach 1077, 8032 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 11805
IR Nr. 594'448 ZURCAL / CH Nr. 613'084 ZORCALA.

Sachverhalt:

A.
Die Schweizer Marke Nr. 613'084 ZORCALA wurde von der Beschwerdegegnerin am 7. März 2011 bei der Vorinstanz hinterlegt und am 15. März 2011 erstmals veröffentlicht. Die Marke wird für folgende Waren beansprucht:

> Klasse 5: Pharmazeutische Präparate und Substanzen.

Gegen die Eintragung dieser Marke erhob die Beschwerdeführerin am 15. Juni 2011 Widerspruch bei der Vorinstanz. Der Widerspruch basierte auf der internationalen Marke Nr. 594'448 ZURCAL, die der Vorinstanz am 27. Januar 1993 aufgrund einer in Deutschland registrierten Basismarke von der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) notifiziert worden war. Die Widerspruchsmarke, deren Gültigkeit für die Schweiz zuletzt bis zum 28. November 2022 verlängert worden ist, geniesst hier Schutz für die Waren "Medicines, namely gastro-intestinal preparations" der Klasse 5.

B.
Mit Verfügung vom 27. Februar 2012 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab (Dispositiv-Ziff. 1). Zudem ordnete sie an, dass die Widerspruchsgebühr vom Fr. 800.- ihr verbleibe (Dispositiv-Ziff. 2) und die Widersprechende der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 1'000.- zu bezahlen habe (Dispositiv-Ziff. 3).

Zur Begründung führte die Vorinstanz aus, die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren und die Produkte, für welche die Widerspruchsmarken eingetragen seien, seien, soweit die "Médicaments, à savoir préparations gastro-intestinales" "unter den angefochtenen Oberbegriff fallen, identisch und darüber hinaus gleichartig" (Ziff. III Bst. B der angefochtenen Verfügung). Die in Frage stehenden Zeichen würden im Klang- und Schriftbild eine Ähnlichkeit aufweisen. Diese Zeichenähnlichkeit vermöge aber keine Verwechslungsgefahr zu begründen, zumal die Widerspruchsmarke lediglich einen normalen Schutzumfang geniesse (Ziff. III Bst. D der angefochtenen Verfügung).

C.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 30. März 2012 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte, der Widerspruch sei unter Aufhebung der angefochtenen Verfügung sowie

unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin gutzuheissen. Ferner forderte sie (wie schon im vorinstanzlichen Verfahren) eine Parteientschädigung für das Widerspruchsverfahren in der Höhe von Fr. 1'800.-. Schliesslich verlangte sie eine Parteientschädigung für das Beschwerdeverfahren zulasten der Beschwerdegegnerin in der Höhe von Fr. 2'000.-.

Zur Begründung ihres Rechtsmittels führte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen aus, die Vorinstanz habe in ihrem Entscheid dem Umstand zu wenig Rechnung getragen, dass Warenidentität vorliege und sich damit das jüngere Zeichen in erhöhtem Masse vom älteren abheben müsse, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Zudem sei die Vorinstanz zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Widerspruchsmarke ZURCAL ein Kurzzeichen bilde. Angesichts der insbesondere hinsichtlich des Schriftbildes und der klanglichen Ebene bestehenden Ähnlichkeit der beiden in Frage stehenden Marken sowie mit Blick auf den Umstand, dass die gleichen Abnehmerkreise angesprochen seien, begründe das jüngere Zeichen eine Verwechslungsgefahr.

D.
Mit Eingabe vom 15. Juni 2012 reichte die Vorinstanz die bei ihr befindlichen Akten ein und beantragte unter Verweisung auf die angefochtene Verfügung die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge. Im Übrigen verzichtete die Vorinstanz auf Vernehmlassung.

E.
Mit innert erstreckter Frist eingereichter Beschwerdeantwort vom 19. Juli 2012 beantragte die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde sei unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin abzuweisen. Zudem forderte sie eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.- für das Beschwerdeverfahren und führte aus, sie halte "an der Entschädigungsforderung im Widerspruchsverfahren" fest (Beschwerdeantwort, S. 2). Zur Begründung machte sie im Wesentlichen geltend, die betroffenen Waren seien gleichartig und würden von den massgeblichen Verkehrskreisen mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin sei nicht entscheiderheblich, ob die Widerspruchsmarke ein Kurzzeichen bilde. Sowohl eine Markenähnlichkeit als auch eine Verwechslungsgefahr sei bei den sich gegenüberstehenden Zeichen zu verneinen.

F.
Die Beschwerdeführerin hat stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung verzichtet.

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

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig. 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 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), die Rechtsvertreterin hat sich rechtsgenüglich durch schriftliche Vollmacht ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG), der verlangte Kostenvorschuss wurde fristgemäss geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2.
Laut der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unternehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für welche sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG).

3.
Zeichen sind nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder

gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

3.1 Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a – *BOSS/BOKS*, BGE 119 II 473 E. 2d *Radion/Radiomat*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 *Fructa/Fructaid*, B-3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2 *Focus/Pure Focus*, und B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 *Aromata/Aromathera*; siehe auch EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [im Folgenden: MARBACH, SIWR III/1], N. 867) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren und/oder Dienstleistungen sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 3 MSchG N. 8).

3.2 Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 E. 2a *Securitas*). Von einer Verwechslungsgefahr ist auszugehen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), jedoch auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und insbesondere annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 128 III 97 f. E. 2a *Orfina/Orfina,* BGE 128 III 441 E. 3.1 *Appenzeller*, BGE 127 III 166 E. *2a Securitas,* BGE 122 III 382 ff. *Kamillosan*; Urteil des Bundesgerichts 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b *Stoxx/StockX [fig.]*, veröffentlicht in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2002 S. 99).

3.3 Damit eine Verwechslungsgefahr droht, müssen indes weitere Faktoren hinzukommen. Im Einzelfall zu berücksichtigen sind der Aufmerksamkeitsgrad, mit welchem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleis-

tungen nachfragen, und die Kennzeichnungskraft, weil diese massgeblich den Schutzumfang einer Marke bestimmt (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45; siehe auch CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 N. 17 ff.). Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit sowie einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt ist (BGE 126 III 315 E. 6b/bb *RIVELLA*, BGE 122 III 382 E. 3a *Kamillosan*, BGE 117 II 321 E. 4 *Valser*).

4.
In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 49).

4.1 Nach der jüngeren Rechtsprechung ist in Fällen, bei welchen ein Zeichen allgemein für pharmazeutische Präparate registriert ist, vom Verständnis der entsprechenden Fachkreise auszugehen, aber (unabhängig von einer allfälligen Rezeptpflicht) auch die Sichtweise des Endverbrauchers zu beachten. Bei schweren Schmerzmitteln ist gemäss dieser Judikatur indessen (ausschliesslich) die Wahrnehmung der entsprechenden Fachkreise massgeblich (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 4.1 *IRONWOOD*, mit Rechtsprechungshinweisen).

4.2 Die vorliegende Widerspruchsmarke ist eingetragen für "Medicines, namely gastro-intestinal preparations" der Klasse 5. Dabei findet sich im Warenverzeichnis keine Einschränkung auf schwere Schmerzmittel. Letzteres gilt auch für die von der angefochtenen Marke in derselben Klasse beanspruchten "pharmazeutischen Präparate und Substanzen". Vor diesem Hintergrund sind im hier zu beurteilenden Fall als massgebende Verkehrskreise zum einen Ärzte sowie Apotheker (mit ihrer geschulten Aufmerksamkeit) und zum anderen das allgemeine Publikum zu betrachten.

Es ist davon auszugehen, dass das allgemeine Publikum beim Kauf eines Medikaments regelmässig aufmerksamer ist als beim Kauf eines anderen Produktes (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5780/2009 vom 21. Januar 2010 E. 3.5 *SEVIKAR/SEVCAD*, B-6770/2007 vom 9. Juni 2008 [veröffentlicht in: sic! 2008, 810] E. 7.2 *NASACORT/VASOCOR* und B-4070/2007 vom 8. April 2008 E. 5.2 sowie E. 9 *Levane/Levact*; relativierend für diätetische Erzeugnisse BVGE 2010/32 E. 4 *PERNATON/PERNADOL 400*; vgl. ferner Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 26. Juli 2000 E. 3 *Tasmar/Tasocar*, veröffentlicht in: sic! 2000, 608; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 55; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 21).

5.
In einem weiteren Schritt ist zu prüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der massgebenden Verkehrskreise (vgl. dazu hiervor E. 4) gleichartig sind.

5.1 Als markenrechtlich identisch gelten Waren, wenn die von der angefochtenen Marke beanspruchte Ware unter den Oberbegriff fällt, welcher von der älteren Marke geschützt ist (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 242). Lässt sich die Ware nicht unter den von der älteren Marke beanspruchten Begriff subsumieren, ist zu untersuchen, ob zumindest eine Gleichartigkeit vorliegt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1398/2011 vom 25. September 2012 E. 4.2.2 *ETAVIS/ESTAVIS [fig.]*).

Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (Urteile des Bundesverwaltungsgericht B-1398/2011 vom 25. September 2012 E. 4.2.1 *ETAVIS/ESTAVIS [fig.],* B-1396/2011 vom 3. Januar 2012 E. 2.4 *TSARINE/Cave Tsalline [fig.]*, B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 5.1 *HOME BOX OFFICE/Box Office*, und B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 *EFE [fig.]/EVE*). 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 *ETAVIS/ESTAVIS [fig.]*, mit Hinweis auf JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 246). Ebenso für die Warengleichartigkeit sprechen namentlich gleiche Herstellungsstätten, gleiches fabrika-

tionsspezifisches Know-how, ähnliche Vertriebskanäle, ähnliche Abnehmerkreise oder das Vorliegen eines ähnlichen Verwendungszweckes (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2996/2011 vom 30. Januar 2012 E. 4.2 *SKINCODE/Swisscode*, mit Hinweisen).

5.2 Vorliegend ist die Widerspruchsmarke für "Medikamente" der Klasse 5 registriert. Auch die angefochtene Marke wurde für Pharmazeutika angemeldet, beansprucht sie doch Schutz für "pharmazeutische Präparate und Substanzen" derselben Klasse. Bekanntermassen werden Pharmazeutika wie diejenigen, welche sich vorliegend gegenüberstehen, von grösseren Pharmaunternehmen mit Hilfe der gleichen bzw. sehr ähnlicher Technologien hergestellt. Ungeachtet ihrer jeweiligen besonderen Indikation gelten pharmazeutische Präparate daher als hochgradig gleichartig (vgl. Entscheid der RKGE vom 15. März 2005 *Silkis/Sipqis*, veröffentlicht in: sic! 2005, 576 E. 6). Es ist deshalb – auch ungeachtet einer allfälligen Rezeptpflicht – davon auszugehen, dass eine hochgradige Warengleichartigkeit vorliegt (vgl. auch Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 11'485 vom 16. November 2011 Ziff. III Bst. C *SINTROM/Sinorm*; vgl. ferner Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 9'118 vom 7. Oktober 2008 Ziff. III/2.2 *VATIVIO/VIVIO*, wonach sämtliche Medikamente unter den Oberbegriff "pharmazeutische Präparate" der Klasse 5 fallen).

6.

Der zur Beurteilung der Zeichenähnlichkeit heranzuziehende Massstab hängt vom Schutzbereich der älteren Marke ab, der sich nach ihrer Kennzeichnungskraft richtet. Da bei schwächeren Marken der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner ist als bei starken Marken, genügen bei Ersteren schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu begründen (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5076/2011 vom 1. Februar 2013 E. 7 *Doppelrhombus* [*fig.*]/*"UNLIMITED" [fig.],* mit Hinweisen).

Zunächst ist somit der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu prüfen bzw. zu klären, ob diese Marke stark oder schwach ist.

6.1 Marken gelten als stark, wenn sie aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder sich beim Publikum eingeprägt haben (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5076/2011 vom 1. Februar 2013 E. 8.1 *Doppelrhombus [fig.]/"UNLIMITED" [fig.]*, mit Hinweisen). Schwach sind demgegenüber namentlich Zeichen, die sich stark an gemeinfreie Zei-

chenelemente anlehnen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5076/2011 vom 1. Februar 2013 E. 8.1 *Doppelrhombus [fig.]/"UNLIMITED" [fig.]*; MARBACH, SIWR III/1, N. 981).

6.2 Die zweisilbige Wortmarke ZURCAL bildet zwar eine Wortneuschöpfung. In Verbindung mit den "Medikamenten" der Klasse 5, für welche die Marke eingetragen ist, weist dieses Zeichen jedoch keinen besonders kennzeichnungskräftigen fantasiehaften Gehalt auf. Dies gilt umso mehr, als die Endung "-AL" in der Pharmazie sowie der Chemie – als wichtiges Element von Wortneuschöpfungen in diesen Wissenschaften – gebräuchlich ist und entsprechenden Markennamen den Anschein von Fachtermini bzw. den damit gekennzeichneten Produkten die Aura einer wissenschaftlich garantierten Qualität gibt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6068/2007 vom 18. September 2008 E. 6.3 *BIOROM*, mit Hinweisen).

Da zudem weder geltend gemacht wird, noch aus den Akten ersichtlich ist, dass die Widerspruchsmarke aufgrund intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit geniesst, ist davon auszugehen, dass diese Marke normal kennzeichnungskräftig ist und ihr ein normaler Schutzumfang zukommt (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 96).

7.
In einem weiteren Schritt gilt es die beiden sich gegenüberstehenden Marken auf ihre Zeichenähnlichkeit hin zu überprüfen.

7.1 Der bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit von Wortmarken massgebende Gesamteindruck bestimmt sich nach deren Klang, Schriftbild und gegebenenfalls Sinngehalt (BVGE 2010/32 E. 6.1 *PERNATON/Pernadol 400*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 6.1.3 *HÖFER FAMILIY-OFFICE [fig.]/HOFER*). Bei reinen Wortmarken reicht grundsätzlich schon die Übereinstimmung unter einem dieser drei Gesichtspunkte, um von Zeichenähnlichkeit auszugehen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 6.1.3 *HÖFER FAMILIY-OFFICE [fig.]/HOFER*). Der Wortklang wird insbesondere durch Silbenmass, Aussprachekadenz sowie die Aufeinanderfolge der Vokale gekennzeichnet, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben geprägt wird (BVGE 2010/32 E. 6.1 *PERNATON/Pernadol 400*, mit Rechtsprechungshinweisen).

Kurzzeichen und Akronyme werden nach übereinstimmender Judikatur sowie Doktrin leichter erfasst und prägen sich besser ein als längere Wörter. Bei solchen Zeichen ist es sich der Verkehr eher gewohnt, auf kleine Abweichungen zu achten, weshalb die Zeichenähnlichkeit nur bei identischen Buchstabenfolgen oder bei sich auf klanglich oder schriftbildlich ähnliche Chiffren (z.B. D und P) beschränkenden Abweichungen zu bejahen ist (siehe zum Ganzen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3126/2010 vom 16. März 2011 E. 7.4.3 *CC [fig.]/Organic Glam OG [fig.]*, mit Hinweisen, MARBACH, SIWR III/I, N. 895 ff.).

Was ein Kurzzeichen ist, wurde bisher nicht klar definiert (MARBACH, SIWR III/1, N. 899). Die genannten, mit BGE 121 III 378 E. 2b *BOSS/BOKS* aufgestellten Grundsätze für Kurzzeichen und Akronyme gelten nach einem Entscheid der RKGE vom 23. Januar 2001 (*Bison/Bistoon [fig.]*, veröffentlicht in: sic! 2001 S. 521) nur für *einsilbige* Wörter (E. 4 des Entscheides). In einem jüngeren Entscheid der RKGE wurde sodann das Vorliegen von Kurzzeichen bei den Wortmarken "Protos" und "Proteos" verneint, und zwar mit Blick auf die bei diesen Zeichen gegebene Zahl von sechs bzw. sieben Buchstaben (Entscheid der RKGE vom 17. Juni 2005 E. 6 *Protos/Proteos*, veröffentlicht in: sic! 2006 S. 86). Im vorliegenden Zusammenhang nicht von Interesse ist der Umstand, dass die RKGE in einem Entscheid aus dem Jahr 1997 das dreisilbige Wort "Surfactant" als Kurzwort bezeichnet hat. Denn dabei ging es nicht um die leichtere Erfassbarkeit und Einprägsamkeit von Kurzwörtern sowie die daraus abzuleitenden Konsequenzen, sondern um die Verwendung des Wortes "Surfactant" als Abkürzung für "surface active agent" (vgl. Entscheid der RKGE vom 30. April 1997 E. 8 *Exosurf/Exomuc*, veröffentlicht in: sic! 1997 S. 295).

In der Literatur wird teilweise die *Einsilbigkeit* als in der Rechtsprechung angewendete Voraussetzung für das Vorliegen eines leicht einprägsamen Kurzwortes erwähnt, ohne dass eine eigene Würdigung erfolgt (so IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 113 Fn. 361). Demgegenüber liegt nach Meinung EUGEN MARBACHS ein Kurzzeichen bei einsilbigen Wörtern sowie bei zweisilbigen Wörtern mit maximal vier ausgesprochenen Buchstaben vor (MARBACH, SIWR III/I, N. 899). In der Literatur zum deutschen Markenrecht wird namentlich ausgeführt, zweisilbige Wörter mit fünf oder mehr Buchstaben seien keine Kurzmarken, bei welchen mitunter Abweichungen in einem *einzigen* Laut Verwechslungen ausschliessen können (FRANZ HACKER, in: Paul Ströbe-

le/Franz Hacker [Hrsg.], Markengesetz, Kommentar, 10. Aufl., Köln 2012, § 9 N. 237, mit Rechtsprechungshinweis).

7.2 Vorliegend stehen sich die Zeichen ZURCAL (Widerspruchsmarke) und ZORCALA (angefochtene Marke) gegenüber. Die Widerspruchsmarke ist zweisilbig, wogegen die angefochtene Marke drei Silben aufweist.

Nach Auffassung der Vorinstanz ist das Zeichen ZURCAL ein Kurzzeichen, da es lediglich aus zwei Silben bestehe. Die Tatsache, dass das Zeichen sechs ausgesprochene Buchstaben enthält, könne nichts daran ändern (vgl. Ziff. III Bst. D der angefochtenen Verfügung).

Angesichts des Umstandes, dass nach dem Gesagten nur mit Zurückhaltung ein leicht erfassbares sowie einprägsames Kurzwort im Sinne von Judikatur sowie Doktrin anerkannt wird und sich in der Literatur keine Belege für ein extensives Verständnis des Kurzwortes finden, drängt es sich auf, eine Wortmarke mit zwei Silben jedenfalls nicht per se als Kurzzeichen zu behandeln. Ob die Zweisilbigkeit im Sinne der älteren Rechtsprechung das Vorliegen eines Kurzwortes demgegenüber generell ausschliesst, muss hier nicht beurteilt werden. Denn selbst wenn von der erwähnten Auffassung MARBACHS ausgegangen würde, kommen die für Kurzzeichen geltenden Regeln, wonach bereits verhältnismässig geringfügige Modifikationen für den Ausschluss der Zeichenähnlichkeit genügen, vorliegend nicht zur Anwendung. Denn das kürzere der beiden sich vorliegend gegenüberstehenden Zeichen ZURCAL ist eine zweisilbige Wortmarke mit sechs ausgesprochenen Buchstaben.

Für den hier gezogenen Schluss spricht im Übrigen der Umstand, dass sowohl das Bundesverwaltungsgericht, als auch die Vorinstanz ein zweisilbiges Wort mit sechs artikulierten Buchstaben (als Wortmarken oder als Wortbestandteile von Marken) im Rahmen der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr auch schon nicht ausdrücklich als leicht einprägsames Kurzwort qualifiziert haben (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-37/2011 vom 6. Oktober 2011 *SANSAN/Santasana* und die kürzlich ergangenen Entscheide des IGE in den Widerspruchsverfahren Nr. 12'419 und Nr. 12'420 vom 22. Januar 2013 *FINFOX/The fox*).

7.3 Bei den im Streit liegenden beiden Zeichen besteht eine klangliche Übereinstimmung beim Anfangsbuchstaben "Z", dem Vokal der zweiten Silbe "A" sowie der identischen Konsonantenfolge Z-R-C-L (vgl. zur iden-

tischen Konsonantenfolge als Indiz für die Zeichenähnlichkeit Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 6.8 *HÖFER FAMILIY-OFFICE [fig.]/HOFER,* mit Hinweis auf MARBACH, SIWR III/I, N. 880). Mit Blick auf die genannten Gemeinsamkeiten ist trotz der unterschiedlichen Silbenzahl, der nicht identischen ersten Vokale "U" bzw. "O" und dem nur bei der angefochtenen Marke vorhandenen Endvokal "A" von einem ähnlichen Klangbild auszugehen.

7.4 Zum Schriftbild der beiden Marken ist festzuhalten, dass die zu vergleichenden Wortzeichen fast gleich lang sind, indem sie sechs bzw. sieben Buchstaben aufweisen. Die bei beiden Zeichen vorliegende Grossschreibung bildet keine rechtserhebliche Ähnlichkeit (vgl. BVGE 2010/32 E. 6.3 *PERNATON/Pernadol 400*, mit Hinweis; s. auch WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 81).

7.5 Die beiden Zeichen sind lexikalisch nicht erfasst. Zwar verweist die Endung "-AL", welche Teil der Endsilbe der Widerspruchsmarke bildet, wie erwähnt auf die Qualität der damit gekennzeichneten medizinischen Produkte (vgl. vorn E. 6.2). Freilich verleiht dieser Umstand für sich allein der Widerspruchsmarke keinen unterschiedlichen Sinngehalt, welcher sich den Wahrnehmenden sofort sowie unwillkürlich aufdrängt und damit die vorliegend vor allem beim Klangbild bestehende Ähnlichkeit wettzumachen vermöchte (vgl. zu den Anforderungen an den Sinngehalt bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 6.1.3 *HÖFER FAMILIY-OFFICE [fig.]/HOFER*, mit Rechtsprechungshinweisen; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 88).

Nach dem Gesagten ist der Vorinstanz zu folgen, soweit diese vorliegend aufgrund von Ähnlichkeiten im Klang- und Schriftbild auf eine Zeichenähnlichkeit geschlossen hat.

8.

Es gilt nun abschliessend in einem wertenden Gesamtblick zu entscheiden, ob eine Verwechslungsgefahr besteht (vgl. Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG).

8.1 Wie bereits erwähnt, kommt vorliegend der Umstand, dass Kurzwörter optisch sowie akustisch leichter einprägsam sind als längere Wörter, nicht zum Tragen, so dass geringfügige Unterschiede zwischen den streitigen Zeichen eine Verwechslungsgefahr nicht auszuschliessen vermögen (vgl. vorn E. 7.1 f.). Zudem bestehen in Bezug auf Wortklang und

Schriftbild verschiedene übereinstimmende oder ähnliche Elemente (vgl. vorn E. 7.3–7.5). Freilich vermag vorliegend namentlich die Übereinstimmung in der Konsonantenfolge für sich allein – wie dies häufig der Fall ist (vgl. Zeichenähnlichkeit MARBACH, SIWR III/1, N. 880 Fn. 1113, mit Hinweis auf Urteil des Bundesgerichts 4C.353/2001 vom 25. März 2002 *ACTIVIA/ACTEVA*, veröffentlicht in: sic! 2002 S. 522) – keine Verwechslungsgefahr zu begründen. Ebenso wenig ergibt sich daraus auch in Verbindung mit den weiteren Übereinstimmungen oder Ähnlichkeiten keine Verwechslungsgefahr. Denn zu Ungunsten der Beschwerdeführerin ist in Rechnung zu stellen, dass sich die beiden Zeichen insgesamt doch erheblich unterscheiden, indem sie hinsichtlich ihres ersten Vokales sowie der Endung nicht übereinstimmen und nicht die gleiche Silbenzahl aufweisen (vgl. vorn E. 7.3). Da die Endung "-AL" der Widerspruchsmarke bei pharmazeutischen Produkten – wie ausgeführt (vorn E. 6.2) – stereotyp geworden ist, verleiht sie dem Zeichen keine irgendwie erhebliche individualisierende Bezeichnungskraft, weshalb die erste Silbe und der diesbezüglich im Vergleich zur angefochtenen Marke bestehende Unterschied zwischen den Vokalen ("U" bzw. "O") um so grössere Bedeutung erlangen und schärfer hervortreten (vgl. BGE 42 II 666 E. 6 *BURSOLIN/BASOLIN*). Aufgrund der namentlich vor diesem Hintergrund nicht unbedeutenden unterschiedlichen Vokalabfolge und mit Blick auf die nicht identische Silbenzahl der beiden Zeichen ist eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Dies gilt umso mehr, als beim Kauf der in Frage stehenden Produkte durch das allgemeine Publikum – wie ausgeführt (vorn E. 4.2) – mit einer erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer zu rechnen ist.

Am hier gezogenen Schluss würde sich auch dann nichts ändern, wenn zugunsten der Beschwerdeführerin statt von einer hochgradigen Warengleichartigkeit (vgl. vorn E. 5.2) von Warenidentität ausgegangen und ein entsprechend strengerer Massstab an die geforderte Verschiedenheit der Zeichen angelegt würde (vgl. vorn E. 3.1).

8.2 Was Beschwerdeführerin über das hiervor bereits Gewürdigte hinaus vorbringt, vermag im Übrigen keine Verwechslungsgefahr zu begründen:

8.2.1 Insbesondere verfängt der Einwand, die angefochtene Marke bestehe aus einer fast vollständigen Übernahme der Widerspruchsmarke (vgl. Beschwerde, S. 5), nicht. Zwar trifft es zu, dass die Marke der Beschwerdegegnerin fünf der sechs Buchstaben der Widerspruchsmarke in der gleichen Reihenfolge übernimmt. Da jedoch vorliegend die erste Silbe der Widerspruchsmarke nicht mit der ersten Silbe der angefochtenen

Marke identisch ist, liegt keine Übernahme eines den Gesamteindruck prägenden Bestandteils der älteren Marke vor. Nicht einschlägig ist deshalb insbesondere die Rechtsprechung, wonach die Übernahme des prägnanten Hauptbestandteils einer älteren Marke nur zulässig ist, wenn entweder der Sinngehalt des Zeichens durch das hinzugefügte Element verändert wird oder das übernommene Element ein schwaches Zeichen bildet und dieses mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verknüpft wird (vgl. dazu Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 5.5 *Lido Champs-Elysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]*, und B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 8 *Regulat/H2O3 pH - Regulat [fig.]*, je mit Hinweisen).

8.2.2 Die Beschwerdeführerin macht ferner geltend, die Vokale "U" und "O" in den ersten Silben der im Widerspruch stehenden Zeichen seien als sogenannte gerundete Vokale klanglich sowie aufgrund ihrer geschwungenen Linien auch schriftbildlich sehr ähnlich. Nicht von ungefähr habe die Beschwerdegegnerin denn auch in der Widerspruchsantwort versehentlich anstelle von "ZURCAL" "ZORCAL" und statt "ZORCALA" "ZURCALA" geschrieben (Beschwerde, S. 5 f.).

Es mag zutreffen, dass über die genannten identischen oder ähnlichen Elemente der sich gegenüberstehenden Zeichen (vorn E. 7.3–7.5) hinaus auch eine klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit der jeweils ersten Vokale "U" bzw. O" für die Zeichenähnlichkeit und die Verwechslungsgefahr spricht (vgl. dazu MARBACH, SIWR III/1, N. 907 Fn. 1145 f.). Bei einer Gesamtbetrachtung vermag dies indes die zwischen den Zeichen bestehenden Unterschiede nicht derart stark zu relativieren, dass von einer Verwechslungsgefahr auszugehen wäre. Nichts daran ändern kann im Übrigen der Umstand, dass die Beschwerdegegnerin die erwähnten Vokale im vorinstanzlichen Verfahren verwechselte (vgl. dazu Widerspruchsantwort, S. 3).

9.

Die Beschwerde ist nach dem Ausgeführten abzuweisen. Die angefochtene Verfügung ist zu bestätigen, und zwar auch hinsichtlich der Kosten- und Entschädigungsfolgen (vgl. Art. 31 Abs. 2 Satz 2 MSchG in Verbindung mit Art. 1 ff. sowie Ziff. I des Anhangs zur Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 28. April 1997 [IGE-GebO, SR 232.148], Art. 34 MSchG in Verbindung mit Teil 5 Ziff. 9.4 der Richtlinien in Markensachen des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 1. Juli 2012 [abrufbar unter: www.ige.ch/juristische-

infos/rechtsgebiete/marken/richtlinien-im-markenbereich.html], Ziff. IV und Dispositiv-Ziff. 2 f. der angefochtenen Verfügung).

10.
Entsprechend dem Verfahrensausgang wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig und steht der Beschwerdegegnerin ein Anspruch auf Parteientschädigung zu (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

10.1 Die Gerichtsgebühr ist unter Berücksichtigung des Umfanges und der Schwierigkeit der Streitsache, der 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). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der widersprechenden Partei bei einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Indes würde es zu weit gehen und würde es im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Deshalb und bei Fehlen anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3 *Turbinenfuss*, mit Hinweisen). Dieser Erfahrungswert ist auch dem vorliegenden Verfahren zugrunde zu legen. Nach dem Ausgeführten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.- festzulegen. Dieser Betrag ist mit dem in selber Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.

10.2 Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht eine angemessene Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteientschädigung umfasst unter anderem die Kosten der Vertretung (Art. 8 VGKE). Zu Letzteren zählt nebst dem Anwaltshonorar und den Auslagen die Mehrwertsteuer, soweit eine Steuerpflicht besteht und die Steuer nicht schon berücksichtigt wurde (vgl. Art. 9 Abs. 1 VGKE). Die Parteien, welche eine Parteientschädigung verlangen, haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen (Art. 14 Abs. 1 VGKE). Wird keine Kostennote eingereicht wird, ist die Entschädigung seitens des Gerichts aufgrund der Akten festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 VGKE).

Die Beschwerdegegnerin hat keine Kostennote eingereicht, beantragt aber in der Beschwerdeantwort eine Parteientschädigung in Höhe von Fr. 2'000.-. Im konkreten Fall beschränkte sich die Tätigkeit des Rechtsvertreters der Beschwerdegegnerin im Wesentlichen auf die Redaktion einer rund fünfseitigen Beschwerdeantwort. Die geforderte Parteientschädigung erscheint unter Berücksichtigung der gesamten Umstände als angemessen und ist damit auf Fr. 2'000.- festzulegen. In diesem Betrag ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten:

Die Mehrwertsteuer ist nur für Dienstleistungen geschuldet, die im Inland gegen Entgelt erbracht werden (vgl. Art. 18 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 [Mehrwertsteuergesetz, MWSTG, SR 641.20]). Aufgrund des Sitzes der Beschwerdegegnerin in Delaware ist davon auszugehen, dass die massgebende Dienstleistung ihrer Rechtsvertreterin in den USA und damit nicht im Inland erbracht wurde (vgl. Art. 8 Abs. 1 MWSTG; zum Ort der Dienstleistung siehe auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 8.4 *HÖFER FAMILIYOFFICE [fig.]/HOFER*).

11.
Dieser Entscheid kann nicht mit Beschwerde ans Bundesgericht weitergezogen werden (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005, SR 173.110) und ist daher rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten in Höhe von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.

3.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht mit Fr. 2'000.– (exkl. MwSt.) zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück);
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben);
– die Vorinstanz (Ref.-Nr. W11805-ghc/bs; Einschreiben; Beilagen: Vernehmlassungsbeilagen zurück).

Der vorsitzende Richter:	Der Gerichtsschreiber:
Marc Steiner	Beat König

Versand: 18. März 2013