



Urteil vom 22. März 2016

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Agnieszka Taberska.

Parteien

Guido **Nikolaus**,
Schönhaldenstrasse 43, 8708 Männedorf,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Dr. iur. Conrad Weinmann und/oder Dr. iur. Marco Handle,
WEINMANN ZIMMERLI,
Apollostrasse 2, Postfach 1021, 8032 Zürich,
Beschwerdeführer,

gegen

mibe GmbH Arzneimittel,
Münchener Strasse 15, DE-06796 Brehna,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Marco Bundi,
Meisser & Partners AG,
Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 13805,
IR 1'128'957 DROSPIRA / CH 658'929 PROSPIRE.

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Wortmarke CH 658'929 PROSPIRE, die von der Vorinstanz am 23. Mai 2014 auf der Datenbank Swissreg veröffentlicht wurde. Die Marke beansprucht u.a. Schutz für folgende Waren:

- 5 Arzneimittel; Nahrungsergänzungsmittel; Fungizide; Herbizide; Insektizide; Parasitenvertilgungsmittel.

B.

Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdegegnerin bei der Vorinstanz am 22. August 2014 Widerspruch und beantragte ihren teilweisen Widerruf im Umfang der Waren "*Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel*" in Klasse 5. Dabei stützte sie sich auf ihre internationale Registrierung IR 1'128'957 DROSPIRA, die am 2. August 2012 von der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) registriert wurde und in der Schweiz für folgende Waren geschützt ist:

- 5 Produits pharmaceutiques, médicaments.

Zur Begründung führte die Beschwerdegegnerin aus, die Waren seien identisch oder hochgradig ähnlich. Die Zeichen seien mit Ausnahme des ersten und letzten Buchstabens gleich, weshalb von einer hohen Zeichenähnlichkeit auszugehen sei. Im Ergebnis sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

C.

Die Beschwerdeführerin brachte in ihrer Widerspruchsantwort vom 27. Oktober 2014 vor, zwischen pharmazeutischen Produkten und Nahrungsergänzungsmitteln bestehe keine Gleichartigkeit. Die Widerspruchsmarke werde von den Verkehrskreisen englisch ausgesprochen. Daraus ergebe sich eine unterschiedliche Aussprachkadenz, Silbenanzahl und Vokalfolge. Unterschiede bestünden auch hinsichtlich des Sinngehalts, da die angefochtene Marke Assoziationen zum Verb "prosperieren" auslöse, während die Widerspruchsmarke als Fantasiebezeichnung aufgefasst werde. Da es auch an der erforderlichen Zeichenähnlichkeit fehle und die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise erhöht sei, liege keine Verwechslungsgefahr vor.

D.

Mit Entscheid vom 21. Januar 2015 hiess die Vorinstanz den Widerspruch vollumfänglich gut. Zwischen den von der angefochtenen Marke sowie der Widerspruchsmarke beanspruchten Arzneimitteln bzw. médicaments bestehe Identität und hinsichtlich Nahrungsergänzungsmitteln Gleichartigkeit, da sie einen ähnlichen Zweck wie Medikamente verfolgten, typischerweise am gleichen Ort vertrieben und von denselben Anbietern hergestellt würden. Die Zeichen seien auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene bei Übernahme von zwei Dritteln der Wortmarke sehr ähnlich. Ein unterschiedlicher Sinngehalt sei nicht auszumachen, da beide Marken als Fantasiezeichen wahrgenommen würden. Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

E.

Hiergegen erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 20. Februar 2015 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit den Begehren, es sei der Entscheid der Vorinstanz vom 21. Januar 2015 aufzuheben und der Widerspruch vollumfänglich abzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin. Eine Warengleichartigkeit zwischen Nahrungsergänzungsmitteln und pharmazeutischen Produkten sei aufgrund unterschiedlicher Wirkungsweise und Funktion zu verneinen, führte sie aus. Das angefochtene Zeichen werde englisch ausgesprochen und unterscheide sich in Klang, Wortanfang und Ende von der Widerspruchsmarke. Zudem verfügten die Zeichen über einen unterschiedlichen Sinngehalt, da das angefochtene Zeichen an "Prosperität" denken lasse, während die Widerspruchsmarke mit dem zur Empfängnisverhütung eingesetzten Wirkstoff "Drospirenon" in Verbindung gebracht werde. Wegen fehlender Zeichenähnlichkeit sei eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen.

F.

Die Beschwerdegegnerin beantragte mit Beschwerdeantwort vom 30. März 2015 die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Unter den von der angefochtenen Marke beanspruchten Oberbegriff der "Nahrungsergänzungsmittel" in Klasse 5 fielen für medizinische Zwecke verabreichte Nahrungsergänzungsmittel, Nährstoffkonzentrate und Vitaminpräparate, während Nahrungsergänzungsmittel ohne medizinische Zwecke in die Klassen 20-33 einzuordnen seien. Eine Einschränkung auf Nahrungsergänzungsmittel ohne medizinische Zwecke habe die Beschwerdeführerin nicht vorgenommen. Nahrungsergänzungsmittel fielen durchaus unter den Begriff der Arzneimittel, wenn sie medizinische Zwecke erfüllten. Dass Anbieter

von Medikamenten auch Nahrungsergänzungsmittel herstellten, deute auf Gleichartigkeit hin. Bei sechs identischen Buchstaben von acht sei auch eine Zeichenähnlichkeit zu bejahen. Eine Verwechslungsgefahr liege folglich vor.

G.

Die Vorinstanz verzichtete mit Eingabe vom 23. April 2015 auf eine Vernehmlassung und beantragte die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.

H.

Replicando und duplicando hielten die Parteien an ihren Ausführungen fest.

I.

Die Parteien verzichteten stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung.

J.

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

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat als Widerspruchsgegnerin am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1 Art, 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurde (Art. 63 Abs. 4 VwVG), ist auf die Beschwerde einzutreten.

2.

2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 99 E. 2.c "Orfina"; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 3 N. 8). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 mit Hinweisen "Gallo/Gallay (fig.)"; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 3 N. 17 ff.).

2.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay (fig.)"), soweit aufgrund einer Nichtgebrauchseinrede keine Einschränkung gegeben ist (Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD (fig.)"; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz (MSchG) [nachfolgend: MSchG], Art. 3 N. 235; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 37). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.5 "Lido Champs-Élysées Paris (fig.)/Lido Exclusive Escort (fig.)"; B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 "EFE (fig.)/EVE"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 35). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how, die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "Bonewelding (fig.)"; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1

"G-mode/Gmode"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 221 ff.). Die Zugehörigkeit zum gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation bildet ein Indiz für Gleichartigkeit (Urteil des BVGer B-5073/2011 E. 2.6 "Lido Champs-Elysées Paris (fig.)/Lido Exclusive Escort (fig.)"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 242).

2.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der Marken (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 11) sowie, weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, basierend auf dem Erinnerungsbild der Abnehmer (BGE 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; 119 II 476 E. 2.d "Radion/Radiomat"; MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009. N. 867 [nachfolgend: SIWR]; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 15). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (Urteile des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"; B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex (fig.)").

2.4 Für die Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngesamt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; MARBACH, SIWR, N. 872 ff.). Eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein genügt in der Regel (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 5. Juli 2006, in: sic! 2006 S. 761 E. 4 "McDonald's/McLake"; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillon/Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion").

2.5 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-5312013

vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay (fig.)"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 22 f.).

2.6 Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD (fig.)"). Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und verdienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2.a "Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/Yellow Lounge"; vgl. GALLUS JOLLER, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Eine rechtsvergleichende Untersuchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 53, 2000, S. 204).

2.7 Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidener Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump (fig.)/Jumpman", B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H₂O₃ pH/Regulat (fig.)"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Ihr Schutzzumfang ist in der Regel schon eingeschränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff umfassten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetragen sind (Urteile des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 "Ergo"; B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Sciello" m.w.H.).

3.

Vorab sind, ausgehend vom Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke, die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren festzulegen. Pharmazeutische Produkte und Medikamente ohne Einschränkung auf rezeptpflichtige Medikamente richten sich einerseits an

medizinische Fachkreise wie Ärzte und Apotheker, andererseits an das breite Publikum und werden mit einer grösseren Aufmerksamkeit nachgefragt als Produkte des täglichen Bedarfs. Entsprechend ist von einer erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise auszugehen (Urteile des BVGer B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3.2 "Cizello/Scielo"; B-4511/2012 vom 8. August 2014 E. 4 "Drossara/Drosiola"; B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 4 "Zurcal/Zorcala"; B-3369/2013 vom 12. März 2014 E. 3 2 "Xolair/Bloxair").

4.

Nachfolgend ist die Gleichartigkeit der beanspruchten Waren zu prüfen.

4.1 Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten "médicaments" und die von der angefochtenen Marke beanspruchten "Arzneimittel" sind identisch, da sie ihre jeweilige Entsprechung in deutscher und französischer Sprache bilden (<https://wdl.ige.ch/wdl/>).

4.2 Die Vorinstanz bejaht eine Gleichartigkeit zwischen "produits pharmaceutiques, médicaments" und "Nahrungsergänzungsmitteln" mit der Begründung, Nahrungsergänzungsmittel enthielten Vitamine oder Mineralstoffe, welche für die Gesundheit wichtig seien und von Ärzten zur Vermeidung von Krankheiten empfohlen würden. Nahrungsergänzungsmittel hätten damit einen ähnlichen Zweck und Einsatzbereich wie Medikamente. Sie würden zudem an den gleichen Orten, in Apotheken oder Drogerien, verkauft und üblicherweise von denselben Anbietern hergestellt.

Die Beschwerdegegnerin geht ebenfalls von einer Gleichartigkeit aus, da der Oberbegriff der "Nahrungsergänzungsmittel" auch Nährstoffkonzentrate, Nahrungsergänzungsmittel und Vitaminpräparate für medizinische Zwecke umfasse. Ein Ausschluss von Nahrungsergänzungsmitteln mit medizinischen Zwecken durch die Beschwerdeführerin sei nicht erfolgt. Nahrungsergänzungsmittel ohne medizinische Zwecke seien nicht in die Klasse 5, sondern in die Klassen 29-33 einzuordnen. Nahrungsergänzungsmittel würden nicht nur in Detailhandelsgeschäften, sondern auch in Apotheken und Drogerien angeboten, was ein weiteres Indiz für deren Gleichartigkeit bilde.

Die Beschwerdeführerin bringt demgegenüber vor, Nahrungsergänzungsmittel und pharmazeutische Produkte sowie Arzneimittel seien gesetzlich unterschiedlich definiert und hätten verschiedene Funktionen und Wir-

kungsweisen, welche auf die unterschiedlichen Inhaltsstoffen zurückzuführen seien. Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht dem Ersatz oder der Ergänzung von Arzneimitteln, sondern ergänzen die Nahrung. Im Gegensatz zu pharmazeutischen Produkten würden Nahrungsergänzungsmittel typischerweise in Detailhandelsgeschäften vertrieben, wo auch andere Produkte zu Ernährungszwecken angeboten würden. In Apotheken würden hingegen primär Waren mit medizinischer Zwecksetzung erworben.

4.3 Nahrungsergänzungsmittel und Arzneimittel werden vom Gesetz unterschiedlich definiert und behandelt. Nahrungsergänzungsmittel fallen unter die Lebensmittelgesetzgebung und bilden "Erzeugnisse, die Vitamine, Mineralstoffe oder sonstige Stoffe mit ernährungsspezifischer oder physiologischer Wirkung in konzentrierter Form enthalten und zur Ergänzung der Ernährung mit diesen Stoffen dienen" (Art. 22 Verordnung des EDI über die Speziallebensmittel [SR 817.022.104]). Arzneimittel werden demgegenüber von der Heilmittelgesetzgebung erfasst und als "Produkte chemischen oder biologischen Ursprungs, die zur medizinischen Einwirkung auf den menschlichen oder tierischen Organismus bestimmt sind oder angepriesen werden, insbesondere zur Erkennung, Verhütung oder Behandlung von Krankheiten, Verletzungen und Behinderungen" definiert (Art. 4 Abs. 1 Bst. a des Bundesgesetzes über Arzneimittel und Medizinprodukte [HMG; SR 812.21]). Sie werden hinsichtlich Zulassung, Herstellung, Bewerbung, Vertrieb, Abgabe und Überwachung unterschiedlich geregelt.

Sodann verfolgen sie einen unterschiedlichen Zweck. Nahrungsergänzungsmittel dienen dem Aufbau und Unterhalt des Organismus durch optimale Versorgung mit Nährstoffen, nicht aber der Vorbeugung und Heilung von Krankheiten oder dem Ersatz von Arzneimitteln (eingehend zur Abgrenzung zwischen Lebensmittel- und Arzneimittelrecht BGE 127 II 91 E. 3a)aa und Urteil des BGer 2A.565/2000 vom 8. Mai 2001 E. 4; Publikation der Swissmedic vom Mai 2009 "Abgrenzungskriterien Arzneimittel – Lebensmittel bzw. Gebrauchsgegenstände", abrufbar unter www.swissmedic.ch, zuletzt besucht am 17. Februar 2016). Schliesslich sind auch die Herstellungsstätten unterschiedlich, da einem branchentypischen Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln nicht auch Arzneimittel als logisches Sortiment zugerechnet werden können und umgekehrt (Urteil des BGer 4A_444/2013 E. 5.4.2 "G5"). So werden Nahrungsergänzungsmittel üblicherweise nicht über Ärzte und Apotheker, sondern im Detailhandel (Lebensmittelläden, Reformhäuser, Drogerien, "supplement stores", Sport-

geschäfte) verkauft. Hochdosierte Vitaminpräparate, die wegen Überschreitung der für Lebensmittel zulässigen Höchstmenge an bestimmten Inhaltsstoffen der Zulassung als Arzneimittel bedürfen, sind hingegen nur in Apotheken, nicht aber in Detailhandelsgeschäften erhältlich.

Dass Nahrungsergänzungsmitteln eine gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt wird, wie die Vorinstanz vorbringt, vermag noch keine Warenleichartigkeit zu begründen. So sind auch zahlreiche Lebensmittel der Gesundheit förderlich, ohne dass deswegen eine Gleichartigkeit zu pharmazeutischen Produkten angenommen würde. Unbehelflich ist sodann der Verweis der Beschwerdegegnerin auf die "Explanatory Notes" der OMPI für Waren der Klasse 5 betreffend "meal replacements, dietetic food and beverages" (abrufbar unter www.wipo.int/nicepub/, zuletzt besucht am 12. Februar 2016). Betreffend die hier interessierenden Nahrungsergänzungsmittel ("dietary supplements") halten die Explanatory Notes zu den Klassen 5 und 29-33 unmissverständlich fest, diese fielen unabhängig von ihrer gesundheitsfördernden Wirkung unter die Klasse 5 ("dietary supplements, intended to supplement a normal diet or to have health benefits"). Im Übrigen bildet die Klassenzuteilung lediglich ein untergeordnetes Indiz und lässt nicht zwingendermassen auf eine Gleichartigkeit zwischen den Waren schliessen (Urteil des BVGer B-1656/2008 vom 31. März 2009 E. 5 "F1/F1H2O").

Im Ergebnis ist eine Gleichartigkeit zwischen Nahrungsergänzungsmitteln einerseits und pharmazeutischen Erzeugnissen sowie Arzneimitteln andererseits zu verneinen (vgl. Urteil des BGer 4A_444/2013 vom 5. Februar 2014 E. 5.4.2 "G5").

5.

5.1 Die Beschwerdeführerin stellt sich auf den Standpunkt, ihr Zeichen PROSPIRE werde englisch ausgesprochen, da die Endung SPIRE in der englischen Sprache oft vorkomme und die Verkehrskreise die Marke für ein englisches Fremdwort oder zumindest eine englische Wortkreation hielten. Silbenmass, Aussprachkadenz und Silbenfolge seien aufgrund der englischen Aussprache gegenüber der Widerspruchsmarke unterschiedlich. Zeichenanfang und -ende wichen durch die verschiedenen Buchstaben voneinander ab. Indem die Widerspruchsmarke mit dem Wirkstoff "Drospirenon", das jüngere Zeichen hingegen mit dem Verb "prosperieren" in Verbindung gesetzt würde, ergäben sich auch Unterschiede im Sinngehalt. Eine Zeichenähnlichkeit sei somit zu verneinen.

Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin bejahen demgegenüber eine Zeichenähnlichkeit mit der Begründung, die Zeichen seien durch Übereinstimmung in sechs Buchstaben sowohl phonetisch als auch schriftbildlich ähnlich. Da es sich um Fantasiezeichen handle, sei kein abweichender Sinngehalt auszumachen. Eine englische Aussprache des jüngeren Zeichens liege nicht auf der Hand.

5.2 Der Vorinstanz ist darin recht zu geben, dass PROSPIRE von den Verkehrskreisen, ungeachtet deren Englischkenntnisse, nicht englisch ausgesprochen wird. Es handelt sich weder um einen bekannten englischen Ausdruck, noch liegt es nahe, darin eine englische Wortkreation zu vermuten. PROSPIRE und DROSPIRA verfügen über dieselbe Wortlänge, wobei sechs von acht Buchstaben identisch sind und an derselben Stelle stehen (ROSPIR). Bei identischer Silbenzahl (3), ähnlicher Konsonantenfolge (D-R-S-P-R, P-R-S-P-R) sowie ähnlicher Vokalfolge (O-I-E, O-I-A) besteht eine schriftbildliche und, in deutscher sowie italienischer Sprache, auch eine phonetische Ähnlichkeit.

5.3 Die von der Beschwerdeführerin behauptete Anlehnung des Zeichens PROSPIRE an das Verb "prosperieren", "prosperare" oder "prospérer" lässt sich nicht als verlässliche Anspielung oder gar Sinngebung ausmachen, da das Zeichen gerade nicht PROSPERIRE oder PROSPERER lautet, ein naheliegender Sinnbezug zum gekennzeichneten Wirkstoff oder Produkt fehlt und es sich zudem nicht um ein geläufiges Verb der Alltagssprache handelt, das sich den Verkehrskreisen gedanklich auch bei starker Verkürzung oder Abwandlung sofort aufdrängen würde. Dem Zeichen kommt somit kein eindeutiger, sofort erkennbarer Sinngehalt zu.

5.4 Die Widerspruchsmarke DROSPIRA lehnt sich, wie die Beschwerdeführerin zutreffend vorbringt, an den Wirkstoff "Drospirenon" an, indem sie diesen in nur leicht abgewandelter und verkürzter Form übernimmt. Es handelt sich dabei um ein Gestagen, das zur oralen Empfängnisverhütung und zur Hormonersatztherapie eingesetzt wird (<http://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Drospirenon>, abgerufen am 19. Februar 2016). Der Wirkstoff wurde 1976 von der Schering AG (heute Bayer HealthCare) synthetisiert und im Jahr 2000 auf den Markt gebracht (<https://de.wikipedia.org/wiki/Drospirenon>).

Die medizinischen Fachleute unter den Verkehrskreisen werden die gedankliche Assoziation zwischen dem Zeichen und dem Wirkstoff ohne Wei-

teres herstellen, da die Marke für pharmazeutische Präparate und Arzneimittel Schutz beansprucht (vgl. Urteil des BVGer B-6375/2011 vom 12. August 2013 E. 7.4.1 "Fucidin/Fusiderm"). Auch der breiten Bevölkerung dürfte der Wirkstoff Drospirenon nicht unbekannt sein, da er in vielen Verhütungsmitteln der jüngeren Generation eingesetzt wird. Im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren wegen Vorwürfen der Gesundheitsschädigung wurde der Wirkstoff in den vergangenen Jahren zudem wiederholt in den Medien thematisiert und hat auf diese Weise Bekanntheit erlangt (<https://de.wikipedia.org/wiki/Drospirenon>; www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=31787; <http://www.zdf.de/frontal-21/riskante-verhuetung-antibabypillen-unter-verdacht-40808790.html>; abgerufen am 23. Februar 2016).

Somit verfügt das Zeichen DROSPIRA über einen eindeutig auszumachenden Sinngehalt und unterscheidet sich diesbezüglich vom jüngeren Zeichen PROSPIRE. Dennoch ist angesichts der schriftbildlichen und klanglichen Übereinstimmungen vom Vorliegen einer Zeichenähnlichkeit auszugehen, da bei Wortmarken grundsätzlich eine Übereinstimmung in Klang, Schriftbild oder Sinngehalt genügt, um eine Zeichenähnlichkeit zu bejahen (Urteil des BVGer B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 8.1.3 "Seven (fig.)/Room Seven").

6.

Abschliessend ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

6.1 "Drospirenon" ist ein von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) publizierter International Nonproprietary Name (INN; Psychrembel, Klinisches Wörterbuch, 264. Aufl. 2013, S. 506). Die "WHO Guidelines on the Use of International Nonproprietary Names (INN) for Pharmaceutical Substances" (<http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh1806e/>, abgerufen am 22. Februar 2016) haben für die Schweiz keine Normwirkung; der von der WHO gewünschte, nationale Schutz von INN wurde durch die schweizerische Gesetzgebung noch nicht realisiert. Dass sich eine Marke an einen INN anlehnt, bildet somit an sich noch kein Schutzhindernis für die Eintragung der Marke und führt nicht ohne Weiteres zur Bejahung eines Freihaltebedürfnisses oder einer verminderten Kennzeichnungskraft (Urteil des BVGer B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 4.3.1 ff. "Gadovist/Gadogita").

Vorliegend übernimmt die Widerspruchsmarke den Namen des Wirkstoffs "Drospirenon" in verkürzter Form zu rund zwei Dritteln und mit einem abgewandelten Buchstaben am Ende, ohne ihn mit einem unterscheidungskräftigen Zusatz zu kombinieren. "Drospirenon" bleibt dadurch im Zeichen DROSPIRA erkennbar und wird von den Verkehrskreisen in seiner Bedeutung verstanden. Als Hinweis auf einen möglichen Inhaltsstoff ist das Zeichen unmittelbar beschreibend und verfügt somit über eine geringe Kennzeichnungskraft.

6.2 Die angefochtene Marke unterscheidet sich zwar nur in zwei Buchstaben – P/D und E/A – von der Widerspruchsmarke. Diese Buchstaben stehen aber am besonders einprägsamen Zeichenanfang und -ende, wodurch der Gesamteindruck der Marke erheblich verändert wird. Der unterschiedliche Sinngehalt, der sich durch die abweichenden Anfangsbuchstaben D/P ergibt, fällt unter Berücksichtigung der beanspruchten Waren stark ins Gewicht. Angesichts der erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer und des geringen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke genügen diese Unterschiede, um eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken trotz Identität der Waren "Arzneimittel" bzw. "médicaments" zu beseitigen. Da zwischen den Waren "Nahrungsergänzungsmittel" einerseits und "produits pharmaceutiques, médicaments" andererseits keine Gleichartigkeit besteht, ist eine Verwechslungsgefahr diesbezüglich vom vornherein ausgeschlossen.

6.3 Im Ergebnis ist die Beschwerde gutzuheissen und der Widerspruch in Aufhebung der Ziffern 1 und 2 der angefochtenen Verfügung vom 21. Januar 2015 abzuweisen.

7.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG).

7.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widerspre-

chenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinefuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'000.– festzulegen und der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Der Beschwerdeführerin ist der von ihr geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe zurückzuerstatten.

7.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, falls keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdeführerin hat keine Kostennote eingereicht. Anhand des aktenkundigen Aufwands bei zweimaligem Schriftenwechsel erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'500.– angemessen.

7.3 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Angesichts des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie nunmehr auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu gelten. Die Vorinstanz auferlegte der Beschwerdeführerin die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– und sprach der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 1'000.– zu. In Umkehrung dieser Regel sind die vorinstanzlichen Kosten der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Da sie die Widerspruchsgebühr bereits vorgeleistet hat, verbleibt diese gemäss Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung der Vorinstanz. Die Parteientschädigung von Fr. 1'000.– wird der Beschwerdegegnerin zu Gunsten der Beschwerdeführerin auferlegt.

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 wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziffern 1 und 2 der Verfügung der Vorinstanz vom 21. Januar 2015 werden aufgehoben und der Widerspruch vollumfänglich abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Sie hat diese innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.

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

4.

Der Beschwerdeführerin wird für das Beschwerdeverfahren zu Lasten der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 3'500.– zugesprochen.

5.

In Aufhebung von Ziffer 4 der Verfügung der Vorinstanz vom 21. Januar 2015 wird die Beschwerdegegnerin verpflichtet, der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren von Fr. 1'000.– zu leisten.

6.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular sowie Beschwerdebeilagen)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein sowie Beilagen)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 13805; Einschreiben; Beilage: Vorakten)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Agnieszka Taberska

Versand: 24. März 2016