

Entscheid in den Widerspruchsverfahren Nr. 15519, 15527, 15528 in Sachen

MiMedx Group, Inc.
1775 West Oak Commons Ct.
US-NE Marietta GEORGIA 30062

Widersprechende

vertreten durch

Swissberg AG
Seefeldstrasse 224
Postfach
8034 Zürich

CH-Marke Nr. 705623 "MIMEDX"

gegen

MedXCell SA
Avenue Gratta-Paille 2
World Trade Center
1018 Lausanne

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch

Soprintel S.A.
Rue Neuve 8
2300 La Chaux-de-Fonds

CH-Marke Nr. 699716 "MedXCell" (W15519)
CH-Marke Nr. 699717 "SportMedXCell" (W15527)
CH-Marke Nr. 699718 "DiscMedXCell" (W15528)

Gestützt auf Art. 31 ff. i. V. m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragungen der Schweizer Marken Nr. 699716 "MedXCell" Nr. 699717 "SportMedXCell" und Nr. 699718 "DiscMedXCell" wurden am 10. März 2017 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist sind für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 5

Préparations pharmaceutiques pour le traitement par la thérapie cellulaire de traumatismes articulaires et des vertèbres, produits pharmaceutiques pour le traitement de traumatismes articulaires et des vertèbres, cultures de micro-organismes à usage médical, cultures de tissus biologiques à usage médical, implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches, implants chirurgicaux composés de tissus vivants, cellules souches pour la thérapie cellulaire, produits biologiques dérivés des cellules.

Klasse 10

Instruments et appareils chirurgicaux, appareils chirurgicaux et médicaux pour l'isolation, l'insertion, la mise en place et l'entretien de cellules différenciées, cellules souches et cellules en résultant, produits dérivés des cellules et technologie régénératrice.

Klasse 42

Services scientifiques et technologiques, services de recherche médicale, services de recherche et de développement en matière de technologies et médecine régénératrice, recherche et développement en matière de cellules différenciées, cellules souches, cellules en résultant et produits dérivés des cellules, recherche et développement en matière de thérapies cellulaires et dérivées des cellules.

Klasse 44

Services de conseillers professionnels dans le domaine de la technologie médicale, de la chirurgie médicale et de l'orthopédie, services médicaux y compris services opératoires, services médicaux en matière d'isolation, d'insertion, de mise en place et d'entretien de cellules différenciées, cellules souches et cellules en résultant, produits dérivés des cellules.

2. Am 19. Mai 2017 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marken Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 705623 "MIMEDX", die für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:

Klasse 5

Menschliches allogenenes Transplantatgewebe; Transplantate (lebende Gewebe), chirurgische Implantate aus lebenden Geweben, biologisches Gewebe zur Implantation, aus Stammzellen gewonnene chirurgische Implantate, biologische Implantate; Kollagen für medizinische Zwecke.

Klasse 10

Chirurgische und ärztliche Instrumente und Apparate; medizinische Implantate aus künstlichen Materialien, insbesondere medizinische Implantate von künstlichen Kollagenfasern und chirurgische Implantate mit künstlichen Kollagenfasern.

Klasse 44

Medizinische Dienstleistungen, insbesondere medizinische Analysen für die Diagnose und Behandlung von Menschen mit menschlichem allogenem Transplantatgewebe.

4. Da sich die Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs noch im Gesuchstadium befand, wurden die vorliegenden Verfahren mit Verfügung vom 23. Mai 2017 bis zum rechtskräftigen Abschluss des Eintragungsverfahrens der Widerspruchsmarke sistiert.
5. Mit Verfügung vom 7. August 2017 wurde die Sistierung aufgehoben und die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zu den Widersprüchen aufgefordert.

6. Mit Schreiben vom 12. Februar 2018 hat die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist ihre Stellungnahmen eingereicht, worin sie u.a. die Kennzeichenschwäche der Widerspruchsmarke geltend gemacht hat.
7. Mit Verfügung vom 13. Februar 2018 wurde die Widersprechende zur Einreichung einer Replik aufgefordert.
8. Am 20. Juni 2018 reichte die Widersprechende innert Frist ihre Replik ein.
9. Mit Verfügung vom 21. Juni 2018 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Duplik aufgefordert.
10. Am 8. Oktober 2018 reichte die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist ihre Duplik ein.
11. Mit Verfügung vom 10. Oktober 2018 hat das Institut die Verfahrensinstruktionen geschlossen.
12. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 14. April 2017 unter Beanspruchung einer US-amerikanischen Priorität vom 14. Oktober 2016 hinterlegt, die angefochtenen Marken wurden am 9. November 2016 hinterlegt. Das Prioritätsrecht wurde von der Widerspruchsgegnerin nicht in Frage gestellt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Die Widersprüche wurden innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf die Widersprüche ist folglich einzutreten.
3. In den Widerspruchsverfahren Nr. 15519, 15527 und 15528 sind die Parteien identisch. Die Widersprüche stützen sich auf dieselbe Widerspruchsmarke. Überdies weisen die angefochtenen Marken starke Überschneidungen auf, so beinhalten alle das für die vorliegenden Verfahren massgebliche Element «MedX». Zudem beanspruchen sie Schutz für identische Waren und Dienstleistungen. Der zu beurteilende Sachverhalt und auch die sich zu stellenden Rechtsfragen sind somit im Falle der drei Widersprüche sehr ähnlich, so dass sich aus prozessökonomischen Gründen eine Vereinigung der Verfahren aufdrängt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.1.2019, Teil 6, Ziff. 4.1, unter <https://www.ige.ch> sowie BVGer, B-38/2011, E- 1.1– IKB / ICB BANKING GROUP).

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.1.2019, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter <https://www.ige.ch>).

2. Die angefochtenen Marken sind für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 5

Préparations pharmaceutiques pour le traitement par la thérapie cellulaire de traumatismes articulaires et des vertèbres, produits pharmaceutiques pour le traitement de traumatismes articulaires et des vertèbres, cultures de micro-organismes à usage médical, cultures de tissus biologiques à usage médical, implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches, implants chirurgicaux composés de tissus vivants, cellules souches pour la thérapie cellulaire, produits biologiques dérivés des cellules.

Klasse 10

Instruments et appareils chirurgicaux, appareils chirurgicaux et médicaux pour l'isolation, l'insertion, la mise en place et l'entretien de cellules différenciées, cellules souches et cellules en résultant, produits dérivés des cellules et technologie régénératrice.

Klasse 42

Services scientifiques et technologiques, services de recherche médicale, services de recherche et de développement en matière de technologies et médecine régénératrice, recherche et développement en matière de cellules différenciées, cellules souches, cellules en résultant et produits dérivés des cellules, recherche et développement en matière de thérapies cellulaires et dérivées des cellules.

Klasse 44

Services de conseillers professionnels dans le domaine de la technologie médicale, de la chirurgie médicale et de l'orthopédie, services médicaux y compris services opératoires, services médicaux en matière d'isolation, d'insertion, de mise en place et d'entretien de cellules différenciées, cellules souches et cellules en résultant, produits dérivés des cellules.

3. Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 5

Menschliches allogenenes Transplantatgewebe; Transplantate (lebende Gewebe), chirurgische Implantate aus lebenden Geweben, biologisches Gewebe zur Implantation, aus Stammzellen gewonnene chirurgische Implantate, biologische Implantate; Kollagen für medizinische Zwecke.

Klasse 10

Chirurgische und ärztliche Instrumente und Apparate; medizinische Implantate aus künstlichen Materialien, insbesondere medizinische Implantate von künstlichen Kollagenfasern und chirurgische Implantate mit künstlichen Kollagenfasern.

Klasse 44

Medizinische Dienstleistungen, insbesondere medizinische Analysen für die Diagnose und Behandlung von Menschen mit menschlichem allogenen Transplantatgewebe.

4. Klasse 5:

Insoweit die angefochtenen pharmazeutischen Produkte Kollagen umfassen, ist Identität gegeben im Übrigen zumindest starke Gleichartigkeit, zumal das von der Widersprechenden beanspruchte Kollagen zum gleichen Zweck wie die angefochtenen pharmazeutischen Präparate eingesetzt werden.

Die angefochtenen Implantate und Transplantate können unter jene der Widerspruchsmarke subsumiert werden, womit Identität gegeben ist. Schliesslich ist aufgrund des gleichen Einsatzgebietes und entsprechenden Überschneidungen betr. dem benötigten Produktions-Knowhow auch Gleichartigkeit bezüglich der angefochtenen *«cultures de micro-organismes à usage médical»* gegeben.

5. Klasse 10:

Die angefochtenen Apparate und Instrumente können alle unter jene der Widerspruchsmarke subsumiert werden, womit Warenidentität gegeben ist.

6. Klasse 42:

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass keine Marktüblichkeit besteht, dass Pharmahersteller auch Forschungsarbeiten als selbständig kommerzialisierte Produkte anbieten. Falls Pharmahersteller überhaupt Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen erbringen, handelt es sich in der Regel um intern erbrachte Dienste zur Förderung der eigenen Produktentwicklung und nicht um Dienstleistungen für Dritte. Es handelt sich damit um wirtschaftlich unselbständige Hilfsdienstleistungen, die keine Gleichartigkeit zu begründen vermögen (vgl. auch BVGer B-5390/2009 [17.08.2010], E. 3.2 – ORPHAN EUROPE (fig.) / ORPHAN INTER-NATIONAL). Aus diesem Grund ist die Gleichartigkeit bezüglich der nicht weiter spezifizierten *«Services scientifiques et technologiques, services de recherche médicale»* zu verneinen.

Wenn sich die angefochtene Forschung explizit auf die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren beziehen, kann zwischen Waren der Klasse 5 und Dienstleistungen der Klasse 42 Gleichartigkeit bestehen. Im vorgenannten Urteil wurde vom Bundesverwaltungsgericht diesbezüglich festgehalten: *«En l'espèce, dès lors que les «Medizinische Forschung, biologische und chemische Forschung; Forschung und Entwicklung von neuen Medikamenten und medizinischen Erzeugnissen; medizinische und chemische Laboratorien» sont expressément revendiqués, en tant que tels, comme services de la classe 42, il convient de considérer qu'ils constituent non pas des services auxiliaires comme le fait valoir l'IPI, mais bien des services fournis à titre principal à l'intention de tiers (voir en ce sens la décision de la CREPI du 20 février 2006 in sic! 2006 341 consid. 7 Avonex/Avontec »* (ibidem, E. 3.2). Es kann somit festgehalten werden, dass die explizit genannte Forschung im Bereich der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren in Klasse 5, nämlich *«services de recherche et de développement en matière de technologies et médecine régénératrice, recherche et développement en matière de cellules différenciées, cellules souches, cellules en résultant et produits dérivés des cellules, recherche et développement en matière de thérapies cellulaires et dérivées des cellules»* keine Hilfsdienstleistungen darstellen. Die Gleichartigkeit ist aber dennoch zu verneinen. So unterscheiden sich die Waren bzw. Dienstleistungen hinsichtlich ihrer Bestimmung. Während die in Frage stehenden Dienstleistungen der Entwicklung neuer Produkte dienen, sind die Waren der Widersprechenden als Endprodukte zu qualifizieren, welche direkt eingesetzt werden, entsprechend richten sich die Waren bzw. Dienstleistungen auch an unterschiedliche Verkehrskreise (vgl. dazu vorgenannten Entscheid BVGer B-5390/2009 [17.08.2010], E. 3.2 – ORPHAN EUROPE (fig.) / ORPHAN INTER-NATIONAL).

7. Klasse 44:

Die angefochtenen Dienstleistungen in dieser Klasse fallen unter den von der Widersprechenden beanspruchten breitgefassten Oberbegriff *«medizinische Dienstleistungen»*, somit ist Identität gegeben.

8. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit bzw. Gleichheit teilweise zu bejahen ist, nämlich hinsichtlich der angefochtenen Waren in den Klassen 5 und 10 sowie der angefochtenen Dienstleistungen in Klasse 44. Da die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ

Waren-/Dienstleistungsgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der Widerspruch in Zusammenhang mit den angefochtenen Dienstleistungen in Klasse 42 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen. Im Übrigen ist nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die reinen Wortmarken "MIMEDX" (Widerspruchsmarke) und "MedXcell", "Sport-MedXcell" und "DiscMedXcell" (angefochtene Marken) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
3. Die angefochtenen Marken übernehmen die Buchstabenfolge «MEDX» der Widerspruchsmarke, wobei dieses Element in der Widerspruchsmarke nicht ohne Weiteres als eigenständiges Zeichenelement wahrgenommen wird. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke als Einheit, nämlich „MI-MEDX“, wahrgenommen wird. In den angefochtenen Marken erscheint diese Buchstabenfolge aufgrund der Gross-Kleinschreibung indes klar als zwei Elemente, nämlich «Med» und «X», und ihnen wird weiter das Element „cell“ angefügt. Dies führt einerseits zu erheblichen Unterschieden auf der schriftbildlichen Ebene. Auch auf der phonetischen Ebene unterscheidet sich das massgebliche Element in den angefochtenen Marken, trotz einer gleichen Kadenz. So werden die massgeblichen Abnehmer die Widerspruchsmarke wohl „MI-ME-DIKS“ bzw. „MAI-ME-DEKS“ (wenn von einem englischen Wort ausgegangen wird) wohingegen beim massgeblichen Element in den angefochtenen Marken von folgender Aussprache ausgegangen werden kann „MED-IKS-TSELL“ bzw. „MED-EKS-TSELL“ (wenn von einem englischen Wort ausgegangen wird).

Andererseits wird aufgrund der konkreten Gross-Kleinschreibung in den angefochtenen Marken ohne Weiteres der Begriff «Med» als praxisgemäss übliche Abkürzung für «Medizin» bzw. «medizinisch» erkannt (vgl. in diesem Sinn die elektronische Prüfungshilfe des Instituts, aufrufbar unter <https://ph.ige.ch/ph/>). Dieser Sinngehalt wird in der Widerspruchsmarke aufgrund des Umstands, dass diese als Einheit erachtet wird und «MED» nicht ohne Weiteres rausgelöst wird, nicht auf Anhieb erkannt, womit sich auch Unterschiede auf der semantischen Ebene ergeben.

Hinzukommt, dass das strittige Element an einer anderen Stelle übernommen wird und die angefochtenen Marken «SportMedXcell» und «DiscMedXcell» überdies über weitere Elemente verfügen, was zu weiteren Unterschieden führt.

Die Übernahme der Buchstabenfolge «MEDX» führt aus den genannten Gründen daher lediglich zu einer entfernten Zeichenähnlichkeit.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz

der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 7.5).

2. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

Der Widerspruchsmarke "MIMEDX" kommt insgesamt keine ohne Weiteres erkennbare Bedeutung zu. Es kann in casu von einem normalen Schutzzumfang ausgegangen werden. Eine Aufteilung des Zeichens drängt sich ohne Gedankenarbeit nicht auf, sodass auch nicht davon ausgegangen werden kann, dass das Element «MED» rausgelöst werden würde. Entgegen den Ausführungen der Widerspruchsgegnerin wäre die Kombination «MEDX» im Sinn von «MED» plus Einzelbuchstaben «X» aber in jedem Fall nicht gemeinfrei. So sind Kombinationen von gemeinfreien Angaben und einfachen Zeichen, nämlich Buchstaben oder Ziffern, grundsätzlich schutzfähig (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.9.1.2). Solche Kombinationen wären nur dann gemeinfrei, würde diesen ein konkreter Sinngehalt zukommen, wofür in casu indes keine Hinweise vorliegen. Die Widerspruchsgegnerin macht im Speziellen geltend dem Buchstaben «X» käme aufgrund der regelmässigen Verwendung in Marken für die hier massgeblichen Waren und Dienstleistung keine Unterscheidungskraft zu. Dieses Argument ist nicht überzeugend, weil Einzelbuchstaben ohnehin gemeinfrei sind (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.5.1). Die Frage der Verwässerung des Endbuchstabens «X» im Bereich von medizinischen Waren und Forschungsdienstleistungen kann aber ohnehin offengelassen werden, da die Verwechslungsgefahr bereits bei Annahme eines normalen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke zu verneinen ist (vgl. unten).

3. Zu berücksichtigen ist weiter, dass der Schutzzumfang jeder Marke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt wird. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7). Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Zeichen ähnlich sind (vgl. BVGer B-7158/2016, E. 2.5 – V Green Gold (fig.) / GREEN GOLD by wassner (fig.)). Im Gegensatz zur Widerspruchsmarke wird in den angefochtenen Marken aufgrund der Gross-Kleinschreibung ohne Weiteres das Element «Med» erkannt, welches als gängige Abkürzung für «Medizin» bzw. «medizinisch» (vgl. oben Ziff. C.3) und in Zusammenhang mit den angefochtenen Waren und Dienstleistungen aus dem medizinischen Bereich zum Gemeingut gehört. Der Schutz der Widerspruchsmarke kann sich somit auf dieses Element für sich genommen nicht erstrecken.
4. Überdies ist die Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit zu berücksichtigen. Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Im Weiteren ist aber auch von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei Spezialprodukten von einer erhöhten Aufmerksamkeit und somit auch einer besseren Unterscheidbarkeit ausgegangen werden kann (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 bzw. BVGer B-3012/2012, E. 4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.)). In casu stehen sehr spezifische Waren und Dienstleistungen zur Frage, welche sich ausschliesslich an Fachkreise aus dem Bereich Medizin richten und welche sorgfältig bzw. mit einer hohen Aufmerksamkeit und folglich besseren Unterscheidbarkeit ausgewählt werden.
5. Zwar übernehmen die angefochtenen Marken die Buchstabenfolge «MEDX». Dieses wird jedoch in der Widerspruchsmarke nicht ohne Weiteres als eigenständiges Zeichenelement wahrgenommen. Die angefochtenen Marken wecken, insbesondere aufgrund der konkreten Gross-Kleinschreibung von «MedX» sowohl bezüglich der übernommenen Buchstabenfolge «MEDX», als auch in Gesamtbetrachtung hinsichtlich der in den angefochtenen Marken «SportMedXcell» und «DiscMedXcell» hinzugefügten Elementen deutlich unterschiedliche Gesamteindrücke. Im Speziellen werden in den angefochtenen Marken aufgrund der Gross-Kleinschreibung klare Sinngehalte erkannt, welche in der als Einheit wahrgenommenen Widerspruchsmarke «MIMEDX» nicht gesehen werden. Die italienischsprachigen Abnehmer werden denn sogar nicht nur einzelne Sinngehalte erkennen, sie werden aufgrund der üblichen Verwendung von

«X» im Sinn von «per» bei der Betrachtung des Elements «MedXcell» wohl gar eine Anspielung auf ein «Medikamente für Zellen» erkennen, womit sich für sie noch klarere Unterschiede auf der semantischen Ebene ergeben. Überdies befindet sich das übernommene Element nicht an gleicher Stelle. Die Verwechslungsgefahr ist aus den genannten Gründen und insbesondere unter Berücksichtigung des Umstands, dass sich der Schutz der Widerspruchsmarke nicht auf das gemeinfreie Element «Med» in den angefochtenen Marken erstrecken kann sowie der erhöhten Aufmerksamkeit der angesprochenen Abnehmer zu verneinen.

6. Der Widersprüche Nr. 15519, 15527 und 15528 werden daher abgewiesen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Die Widersprechende ist mit ihren Begehren nicht durchgedrungen. Zwar hat die Widerspruchsgegnerin jeweils separate Stellungnahmen eingereicht, diese sind aber quasi deckungsgleich. Aufgrund der Aktenlage kann davon ausgegangen werden, dass der Widerspruchsgegnerin für das separate Einreichen ihrer Stellungnahmen kein wesentlicher Mehraufwand erwachsen ist, weshalb es sich rechtfertigt, ihr nur eine Parteientschädigung in der Höhe von insgesamt CHF 2'400.00 zuzusprechen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widerspruchsverfahren Nr. 15519, 15527 und 15528 werden vereinigt.
2. Die Widersprüche Nr. 15519, 15527 und 15528 werden abgewiesen.
3. Die Widerspruchsgebühren von je CHF 800.00 verbleiben dem Institut.
4. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 20. Februar 2019

Sabrina Mathys
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.