

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103079 in Sachen

AMEOS Gruppe AG
Bahnhofplatz 14
8021 Zürich

Widersprechende Partei

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG
Postfach
8027 Zürich

CH-Marke Nr. 668495 - AMEOS

gegen

machineMD AG
Weyermannsstrasse 36
3008 Bern

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Dr. Michael A. Meer
Sirius Legal GmbH
Monbijoustrasse 23,
Postfach
3001 Bern

CH-Marke Nr. 786886 - NEOS

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 Eintragung der Schweizer Marke Nr. 786886 «NEOS» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 21.09.2022 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 44: Medizinische Dienstleistungen, insbesondere im Bereich der Neurologie und Ophthalmologie; optometrische Dienstleistungen.

2. Am 19.12.2022 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im unter Ziffer 1 genanntem Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 668495 «AMEOS» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die u.a. für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 44: Medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen; Dienstleistungen eines Arztes; Dienstleistungen eines Tierarztes; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Land-, Garten- und Forstwirtschaft; Beratungen in der Pharmazie; Betrieb von Pflegeheimen; Dienstleistungen eines Chiropraktikers; Dienstleistungen eines Krankenhauses; Dienstleistungen eines Psychologen; psychologische, therapeutische und medizinische persönliche Dienstleistungen im Rahmen von Rehabilitationseinrichtungen; Dienstleistungen eines Sanitäters; Dienstleistungen von Gesundheitszentren; Dienstleistungen von Kliniken [Ambulanzen]; Krankenpflegedienste; physiotherapeutische Behandlungen; Therapiedienste.

4. Mit Verfügung vom 20.12.2022 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert. In der Folge wurde die Frist bis zum 20.02.2023 erstreckt.
5. Mit Schreiben vom 09.02.2023 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert (erstreckter) Frist eine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 13.02.2023 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

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).

Die Widerspruchsmarke wurde 02.06.2014 hinterlegt, die angefochtene Marke 13.09.2022. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchG) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

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 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], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch).
2. Die angefochtene Marke ist in der vorliegend angefochtenen Klasse 44 für folgende Dienstleistungen eingetragen:
Medizinische Dienstleistungen, insbesondere im Bereich der Neurologie und Ophthalmologie; optometrische Dienstleistungen.
3. Die Widerspruchsmarke ist in derselben Klasse für folgende Dienstleistungen eingetragen:
Medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen; Dienstleistungen eines Arztes; Dienstleistungen eines Tierarztes; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Land-, Garten- und Forstwirtschaft; Beratungen in der Pharmazie; Betrieb von Pflegeheimen; Dienstleistungen eines Chiropraktikers; Dienstleistungen eines Krankenhauses; Dienstleistungen eines Psychologen; psychologische, therapeutische und medizinische persönliche Dienstleistungen im Rahmen von Rehabilitationseinrichtungen; Dienstleistungen eines Sanitäters; Dienstleistungen von Gesundheitszentren; Dienstleistungen von Kliniken [Ambulanzen]; Krankenpflegedienste; physiotherapeutische Behandlungen; Therapiedienste.
4. Die Vergleichszeichen beanspruchen folglich identisch *medizinische Dienstleistungen*. Die Aufzählung *insbesondere im Bereich der Neurologie und Ophthalmologie* bei der angefochtenen Marke ändert nichts an der Gleichheit dieser Dienstleistungen, da der Oberbegriff bei der Widerspruchsmarke auch diese enthalten kann und es sich bei der angefochtenen Marke lediglich um eine nicht abschliessende Aufzählung der beanspruchten medizinischen Dienstleistungen handelt.
5. Die Widerspruchsgegnerin argumentiert, dass *optometrische Dienstleistungen* nicht unter den Begriff der *medizinischen Dienstleistungen* zu subsumieren seien, da Erstere im Gegensatz zu Ärzten durch Augenoptiker bzw. Optometriker erbracht würden (Stellungnahme, Ziff. 2.3).

Dieses Argument vermag nicht zu überzeugen: *Optometrische Dienstleistungen* widmen sich der Gesamtheit aller Fragen rund um den Sehvorgang (vgl. z.B. <https://www.optometrischeaugenklinik.ch/>, besucht am 01.05.2023). Als solche fallen sie offensichtlich unter den weiten Oberbegriff *medizinische Dienstleistungen*, welche auch die Augen umfassen. Ebenso können sie unter den Oberbegriff *Gesundheitspflege für Menschen* subsumiert werden. Auch wenn Optometristen keine Augenärzte sind, sind sie dennoch Spezialisten auf dem Gebiet der Erhaltung der Gesundheit der Augen und können

Erkrankungen frühzeitig erkennen und entsprechende Massnahmen ergreifen. Ebenso werden *optometrische Dienstleistungen* vom weit gefassten Begriff *Dienstleistungen von Gesundheitszentren* erfasst, so gibt es beispielsweise Gesundheitszentren speziell für Kontaktlinsen und Optometrie (vgl. z.B. <https://web2.cylex.de/firma-home/gesundheitszentrum-fuer-contactlinsen-und-optometrie-gmbh-5395967.html>, besucht am 01.05.2023).

6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit sämtlicher Dienstleistungen zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit 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 «AMEOS» (Widerspruchsmarke) und «NEOS» (angefochtene Marke) gegenüber. Beide Zeichen sind in Grossbuchstaben gehalten.
3. 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.]).
4. Auf der schriftbildlichen Ebene weisen die Vergleichszeichen gewisse Ähnlichkeiten auf: Sie sind ähnlich lang, da sie aus 5 bzw. 4 Buchstaben bestehen. Zudem stimmen sie in der Endung -EOS überein, d.h. in den letzten drei von fünf bzw. vier Buchstaben. Unterschiedlich sind jedoch die Zeichenbeginne AM- bzw. N-. Insbesondere der am Zeichenbeginn der Widerspruchsmarke stehende Vokal A ist auffällig und wird ohne weiteres wahrgenommen. Dabei fällt auch ins Gewicht, dass es sich beiderseits um kurze Zeichen handelt, bei denen Unterschiede eher wahrgenommen werden.
5. Auf der phonetischen Ebene ist die Widerspruchsmarke dreisilbig (A-ME-OS) und die angefochtene Marke zweisilbig (NE-OS). Die Vergleichszeichen überschneiden sich somit nur in einer von drei Silben. Die Vokalfolge A-E-O bzw. E-O ist ähnlich, aber nicht gleich. Die Konsonanten M-S bzw. N-S sind ebenfalls ähnlich, aber nicht gleich. Die Endung -EOS ist identisch. Unterschiedlich ist der Zeichenbeginn AM- bzw. N-. Insbesondere aufgrund des stark unterschiedlichen Zeichenbeginns mit dem auffälligen Buchstaben A bei der Widerspruchsmarke werden die Zeichen klanglich unterschiedlich wahrgenommen und es bestehen insgesamt auch auf dieser Ebene ebenfalls nur gewisse Ähnlichkeiten.
6. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).
7. Die Widerspruchsmarke heisst «AMEOS». Dabei handelt es sich um eine Neuwortbildung ohne bestimmten Sinngehalt (vgl. z.B. www.onelook.com, besucht am 02.05.2023). Gemäss Rechtsprechung sucht der Abnehmer in einem Zeichen stets einen Sinngehalt, einen bekannten Bedeutungsinhalt (vgl.

Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.2.4; BVGer B-2147/2016, E. 5.4.1 – DURINOX). Die angefochtene Marke heisst «NEOS». Dabei handelt es sich insbesondere um die Pluralform von «Neo» (vgl. z.B. <https://en.wiktionary.org/wiki/NEOs>, besucht am 02.05.2023). Das Präfix «Neo-» bedeutet in Bildungen mit Adjektiven oder Substantiven «neu, erneuert, jung» (vgl. www.duden.de, besucht am 02.05.2023).

Folglich haben die Vergleichszeichen insoweit unterschiedliche Sinngelhalte, als insbesondere das im jüngeren Zeichen enthaltene Präfix "NEO" aufgrund seiner häufigen Verwendung von einer Mehrheit der Verkehrsteilnehmer erkannt werden dürfte. Nachfolgend ist zu prüfen, ob dieser semantische Unterschied ausreicht, um in Anbetracht der festgestellten Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.

8. Nachfolgend ist somit die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

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. 6.5).
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).
3. Die Widersprechende führt aus, dass die Widerspruchsmarke in Zusammenhang mit den hier interessierenden Dienstleistungen der Klasse 44 keine Bedeutung habe und insoweit als starke Marke einzustufen sei (Widerspruch, II, 1., Ziff. 6).

Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass, wer sich auf eine starke Marke beruft, was insbesondere durch Bekanntheit möglich wäre, diese auch glaubhaft machen muss. Entsprechende Belege müssen einen langjährigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung ausweisen, damit eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft bejaht werden kann (vgl. z.B. BVGer B-5294/2016, E. 6.2.3, MEISTER / ZeitMeister; BVGer B-1064/2019, E. 6.2.2 - ECOWATER CHC / ECOAQUA; BVGer B-5659/2018, E. 6.1.3.1 und 6.1.3.3 – RICHARD MILLE / Richard Man (fig.)); BVGer B-4104/2021, E. 7.4.4 – CAPRI-SUN / PRISUN). In Anbetracht, dass die Widersprechende vorliegend keinerlei Belege vorlegt, welche eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke in der Schweiz belegen, kann sie sich nicht auf eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke «AMEOS» berufen.

4. Beim Begriff «AMEOS» handelt es sich insgesamt um eine unbestimmte Neuwortbildung (vgl. C. Ziff. 7 hiavor). Der Widerspruchsmarke kann somit in Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen der Klasse 44 kein direkt beschreibender Sinngelhalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
5. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). In casu handelt es sich um medizinische Dienstleistungen der Klasse 44.

6. Die medizinischen Dienstleistungen sowie die Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere der Klasse 44 decken nicht nur alltägliche Bedürfnisse ab und setzen demzufolge eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraus. Folglich kann ein erhöhter Aufmerksamkeitsgrad bei der Inanspruchnahme der Dienstleistungen der Klasse 44 vorausgesetzt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
7. Die Vergleichszeichen werden für gleiche Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

Letzteres trifft vorliegend zu: Wie zuvor ausgeführt, bestehen zwischen den Vergleichszeichen lediglich gewisse schriftbildliche und klangliche Ähnlichkeiten (vgl. C. Ziff. 4, 5 und 7 hiervor). Diese vermögen indessen keine Verwechslungsgefahr zu bewirken. Die Zeichen sind zwar fast gleich lang und stimmen in ihrer Endung -EOS überein. Weil es sich jedoch bei beiden Zeichen um kurze Zeichen handelt, werden die Unterschiede eher wahrgenommen als bei längeren Zeichen. Dabei fällt auch ins Gewicht, dass die strittigen Dienstleistungen mit erhöhter Aufmerksamkeit beansprucht werden. Das jüngere Zeichen stimmt lediglich in einer von drei Silben mit der Widerspruchsmarke überein. Insbesondere ist der für den Gesamteindruck besonders prägende Zeichenbeginn unterschiedlich. Der am Zeichenanfang der Widerspruchsmarke stehende Vokal A ist auffällig und wird im Schriftbild und insbesondere auch klanglich ohne weiteres wahrgenommen. Auch verfügt die angefochtene Marke über einen von der Widerspruchsmarke unterschiedlichen Sinngehalt, insbesondere indem sie auf das Präfix «Neo-» hinweist und damit einen Hinweis auf «neu, erneuert, jung» enthält (vgl. C. Ziff. 7 hiervor). Die festgestellte entfernte phonetische und schriftbildliche Ähnlichkeit führt in casu nicht dazu, dass die Zeichen im Gesamteindruck verwechselbar ähnlich sind. Dies gilt, wie dargetan, insbesondere unter Berücksichtigung, dass die Dienstleistungen der Klasse 44 mit erhöhter Aufmerksamkeit ausgesucht resp. in Anspruch genommen werden. Der Widerspruch Nr. 103079 wird 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).
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).
4. Der Widerspruch wird abgewiesen. Die Widersprechende als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103079 wird abgewiesen
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegenerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zu bezahlen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 10. Mai 2023

Freundliche Grüsse



Nadine Geelhaar

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).