

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103604 in Sachen

Thommen Medical AG
Neckarsulmstrasse 28
2540 Grenchen

Widersprechende Partei

vertreten durch

FMP Fuhrer Marbach & Partner
Konsumstrasse 16A
3007 Bern

CH-Marke Nr. 495968 - SPI

gegen

Mediliant Holding SA
Rue Girardet 29
2400 Le Locle

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Athemis Avocats Sàrl
Rue Jaquet-Droz 32
CP 1548
2300 La Chaux-de-Fonds

CH-Marke Nr. 799507 - SpiTrex

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: IGE)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 799507 «SpiTrex» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 28.06.2023 in Swissreg (www.swissreg.ch) veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 10

Appareils, instruments et implants chirurgicaux, médicaux et dentaires; articles orthopédiques.

2. Am 25.09.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 495968 «SPI» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 10

Chirurgische, ärztliche und zahnärztliche Instrumente und Apparate, Zahnimplantate und Suprastrukturen für Zahnimplantate.

4. Mit Verfügung vom 05.10.2023 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 06.11.2023 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke und machte die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
6. Mit Verfügung vom 08.11.2023 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 23.11.2023 ersuchte die widerspruchsgegenerische Partei um Vereinigung des vorliegenden Verfahrens mit dem Parallelverfahren Nr. 103605, in welchem die Verfahrensinstruktion bereits abgeschlossen war. In beiden Widerspruchsverfahren seien die gleichen Parteien involviert und zudem sei der Sachverhalt identisch.
8. Mit Schreiben vom 08.12.2023 replizierte die widersprechende Partei innert Frist.
9. Mit Verfügung vom 19.12.2023 wurde die widerspruchsgegenerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
10. Mit Schreiben vom 16.01.2024 duplizierte die widerspruchsgegenerische Partei innert Frist.
11. Mit Verfügung vom 17.01.2024 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.
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 IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 30.01.2002, die angefochtene Marke am 22.05.2023 hinterlegt. 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 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Antrag auf Aussonderung

1. Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, werden auf Antrag ausgesondert. Die Aussonderung wird im Aktenheft vermerkt (Art. 36 Abs. 3 MSchV). Die widersprechende Partei ersuchte in der Replik vom 08.12.2023 um Aussonderung der Beilagen 11 – 16 der Replik vom 08.12.2023 als geheime Geschäftsgeheimnisse der widersprechenden Partei.
2. Bei den auszusondernden Dokumenten handelt es sich um Verkaufszahlen, Rechnungen, einen Materialbeleg für schweizweite Produktabgänge und Produktdatenblätter und somit um sensible Geschäftszahlen und -daten. Dem Antrag wird demnach stattgegeben. Die Beilagen 11 – 16 der Replik werden im Aktenheft mit entsprechendem Vermerk ausgesondert und im Zusammenhang mit Gesuchen um Akteneinsicht Dritten nicht offenbart.
3. Art. 26 VwVG verankert den Grundsatz, dass jede Partei unter anderem die Eingaben der Gegenpartei und alle als Beweismittel dienenden Urkunden einsehen können muss (vgl. Art. 26 Abs. 1 lit. a und b VwVG). Von der Akteneinsicht sind ausgeschlossen insbesondere Akten, bei denen ein wesentliches privates Interesse die Geheimhaltung erfordert (vgl. Art. 27 Abs. 1 lit. b VwVG). Die Verweigerung der Einsichtnahme darf sich nur auf solche Akten erstrecken, die geheim zu halten sind (Art. 27 Abs. 2 VwVG).
4. Art. 28 VwVG sieht vor, dass auf ein Aktenstück, in das einer Partei die Einsichtnahme verweigert wird, zum Nachteil der Partei nur abgestellt werden darf, wenn ihr das IGE von seinem für die Sache wesentlichen Inhalt schriftlich Kenntnis und ihr ausserdem Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen (vgl. Richtlinien in Markensachen des IGE [nachfolgend Richtlinien], Teil 1, Ziff. 5.6.4, unter www.ige.ch).
5. Im vorliegenden Fall kann festgestellt werden, dass die auszusondernden Belege (Beilagen 11 – 16 der Replik vom 08.12.2023) zur Beurteilung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke nicht herangezogen werden müssen, weil letzterer bereits anhand der zugänglich gemachten Dokumente als glaubhaft beurteilt werden kann (vgl. zur Beurteilung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke Abschnitt V. B. nachfolgend). Folglich können die ausgesonderten Belege für den vorliegenden Entscheid unberücksichtigt bleiben resp. es ist nicht auf diese abzustellen, so dass der widerspruchsgegnerschen Partei durch die Aussonderung kein Nachteil erwächst.

IV. Antrag auf Vereinigung der Verfahren

1. Mit Schreiben vom 23.11.2023 beantragte die widerspruchsgegnersche Partei eine Vereinigung der Verfahren gemäss Art. 23 Abs. 1 MSchV, da in den Widerspruchsverfahren Nr. 103604 und 103605 die gleichen Parteien involviert seien und der Sachverhalt identisch sei.
2. Obwohl sich im vorliegenden Widerspruchsverfahren Nr. 103604 und im Parallelverfahren Nr. 103605 die gleichen Parteien gegenüberstehen und die zwei Widerspruchsmarken identisch sind, richten sich die beiden Widerspruchsverfahren gegen unterschiedliche angefochtene Marken. Auch wurde im vorliegenden Verfahren aufgrund der rechtzeitig erhobenen Nichtgebrauchseinrede ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet. Die zu beurteilenden Sachverhalte und auch die sich stellenden Rechtsfragen überschneiden sich aber nur teilweise und sind folglich nicht identisch (vgl. auch Ausführungen unter Abschnitt III. Ziff. 3 in der Verfügung gleichen Datums im Widerspruchsverfahren Nr. 103605), so dass sich aus prozessökonomischen Gründen eine Vereinigung der Verfahren nicht aufdrängt und diese daher abzulehnen ist. Der Umstand, dass die Verfahren nicht vereinigt werden und in zwei separaten Verfügungen ergehen, wird keinen Einfluss auf die Kostenfrage haben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 4.1).

V. 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. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Behauptet die widerspruchsgegnерische Partei den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat die widersprechende Partei den Gebrauch ihrer Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will die widerspruchsgegnерische Partei die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss sie dies in ihrer ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Für Schweizer Marken beginnt die Karenzfrist nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchverfahrens (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Gegen die am 03.04.2002 im Schweizerischen Handelsblatt (SHAB) Nr. 63 publizierte Widerspruchsmarke wurde am 01.07.2002 Widerspruch erhoben. Das Verfahren wurde mit Verfügung vom 31.10.2002 abgeschlossen. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 06.11.2023 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegnерische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 06.11.2023. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegnерische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 06.11.2018 und dem 06.11.2023, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).
5. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die widersprechende Partei mit Replik vom 08.12.2023 folgende Belege ins Recht:

- Gebrauchsanweisungen von 2017
- Gebrauchsanweisungen von 2018
- Gebrauchsanweisungen von 2019
- Gebrauchsanweisungen von 2020
- Gebrauchsanweisungen von 2021
- Gebrauchsanweisungen von 2022

Beilage 1
Beilage 2
Beilage 3
Beilage 4
Beilage 5
Beilage 6

- Produktkatalog 2018/2019
- Produktkatalog 2020/2021
- Produktkatalog 2022/2023

Beilage 7
Beilage 8
Beilage 9

- Screenshot www.thommenmedical.com/: «Über uns» **Beilage 10a**
- Screenshot www.thommenmedical.com/: SPI Sortiment im Bereich «Definitive Versorgung» **Beilage 10b**
- Screenshot www.thommenmedical.com/: SPI Sortiment im Bereich «Implantate» **Beilage 10c**
- Screenshot www.thommenmedical.com/: Suchtreffer Website **Beilage 10d**
- Screenshot www.thommenmedical.com/: Suchtreffer Online-Shop **Beilage 10e**
- Verkaufszahlen in der Schweiz – Absatz pro Artekelebene **Beilage 11 (Geschäftsgeheimnis)**
- Verkaufszahlen in der Schweiz – Absatz pro Produktgruppe **Beilage 12 (Geschäftsgeheimnis)**
- SAP Materialbeleg für die Abgänge der Produkte beschränkt auf die Schweiz **Beilage 13 (Geschäftsgeheimnis)**
- Rechnungen 2018-2023 **Beilage 14 (Geschäftsgeheimnis)**
- Rechnungen Früh Verpackungstechnik AG aus dem Jahr 2020-2023 **Beilage 15 (Geschäftsgeheimnis)**
- Produktdatenblätter aus dem Jahr 2021 **Beilage 16 (Geschäftsgeheimnis)**
- Handelsregistrauszug der Früh Verpackungstechnik AG **Beilage 17**
- Wissenschaftlicher Artikel von Schüpbach et al. aus dem Jahr 2019 **Beilage 18**
- Wissenschaftlicher Artikel von Raabe et al. aus dem Jahr 2023 **Beilage 19**
- Fallstudien und Erfahrungsberichte **Beilage 20**
- Pressemitteilung 2022 **Beilage 21**
- Newsletter **Beilage 22**
 - Screenshot Facebook **Beilage 23**
 - Screenshot Instagram **Beilage 24**
 - Screenshot LinkedIn **Beilage 25**
 - Screenshot Youtube **Beilage 26**

6. Die widersprechende Partei machte geltend, dass aufgrund der eingereichten Unterlagen offensichtlich sei, dass das Widerspruchszeichen nachgewiesenermassen in den letzten Jahren zur Kennzeichnung von chirurgischen, ärztlichen und zahnärztlichen Instrumenten und Apparaten, Zahnimplantaten und Suprastrukturen für Zahnimplantate umfassend verwendet wurde. Durch die eingereichten Unterlagen habe sie den Gebrauch ihrer Marke rechtsgenüglich glaubhaft gemacht.
7. Die widerspruchsgegnerische Partei machte demgegenüber u.a. geltend, dass die durch die widersprechende Partei zum Nachweis der Benutzung der Marke vorgelegten Unterlagen nicht belegen würden, dass die fraglichen Waren tatsächlich auf dem Schweizer Markt in Verkehr gebracht wurden, noch dass die Widerspruchsmarke in einem signifikanten Teil der Schweiz für die eingetragenen Waren benutzt wurde. Zudem sei die Benutzung des Widerspruchszeichens nicht für jede registrierte Kategorie der Waren nachgewiesen worden, insbesondere nicht für die Bereiche «Chirurgie, Instrumente und Apparate für die Medizin».
8. In der Folge gilt es die eingereichten Gebrauchsbelege zu würdigen. Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechterhaltenden Gebrauch dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung. Diese setzt voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland respektive für den Export, ernsthaft sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (vgl. den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts

[nachfolgend: BVGer] B- 4640/2018, E. 2.3 – *QUANTEX / Quantextual (fig.)* mit Verweis auf Lehre und Rechtsprechung; abrufbar unter www.bvger.ch).

Gebrauch in der Schweiz

9. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Jedoch ist der Gebrauch in allen Sprachregionen resp. in einem signifikanten Teil der Schweiz nicht Voraussetzung; ein lokaler Gebrauch reicht aus, um Art. 11 MschG zu entsprechen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1). Der Gebrauch muss in direktem Zusammenhang mit in der Schweiz erworbenen Produkten oder geleisteten Dienstleistungen stehen, oder die Werbung dafür muss speziell auf die Schweiz zugeschnitten oder mehr oder weniger regelmässig gezielt ausgestrahlt worden sein (BVGer B-7524/2016, E. 2.6 – *DIADORA / Dador Dry Waterwear (fig.)*).
10. Die widersprechende Partei hat zum einen ihren Hauptsitz in der Schweiz (Beilage 10a) und führt des Weiteren eine schweizerische Webseite für ihre Produkte (vgl. Beilagen 10a – 10e). Durch die Sprachauswahl «Deutsch» und die Länderauswahl «Schweiz» (Beilage 10e) auf der durch die widersprechende Partei betriebenen Webseite besteht die Möglichkeit von online Bestellungen auch für Schweizer Kunden. Im Onlineshop auf der Firmenwebsite ist ebenfalls das gesamte Sortiment ersichtlich, welches unter der Marke «SPI» angeboten wird.
 Weiter erscheinen die Produkte insbesondere auch in den eingereichten Gebrauchsanweisungen (Beilagen 1 – 6) und Produktkatalogen (Beilagen 7 – 9), wobei die Gebrauchsanweisungen und Produktkataloge neben der Adresse des Hauptquartiers (Neckarsulmstrasse 28, 2540 Grenchen) auch die Schweizer Vertriebsgesellschaft an identischer Adresse aufführen.
11. Da sich sowohl der Hauptsitz der widersprechenden Partei als auch die Vertriebsgesellschaft an gleicher Adresse in der Schweiz befinden und zumindest die durchwegs in deutscher Sprache gehaltenen Gebrauchsanweisungen und Kataloge u.a. mit einer Schweizer Kontaktadresse versehen und mithin auch für den Schweizer Markt erstellt oder in diesem verwendet worden sind, lässt sich ein inländischer Markengebrauch ableiten. Weiter kann der Umstand, dass Implantat-Systeme der widersprechenden Partei in wissenschaftlichen Abhandlungen von Schweizer Labors und Kliniken zitiert und in Studien verwendet wurden (Beilage 18, Seite 2 und Beilage 19, Seite 3), als Indiz gewertet werden, dass diese zum einen hergestellt wurden und in der Schweiz auch kommerziell erwerblich waren.

Gebrauch nach Art einer Marke

12. Die Gebrauchsbelege müssen einen Gebrauch als Marke zeigen. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen beziehen.
 An einem hinreichenden Bezug zu den zu kennzeichnenden Waren und/oder Dienstleistungen fehlt es hingegen bei einem rein unternehmensbezogenen Gebrauch der Marke. Die ausschliessliche Verwendung als Firma oder Geschäftsbezeichnung stellt kein identifizierendes Unterscheidungsmerkmal für Produkte oder Dienstleistungen dar, sondern einen abstrakten Hinweis auf ein Unternehmen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).
13. Die Widerspruchsmarke erscheint teilweise auf und in den Gebrauchsanweisungen sowie den darin aufgeführten Verpackungsetiketten (vgl. z.B. Beilage 3, 5. Beleg, Seite 2 (03_12_2019_THM61113_ELEMENT_CONTACT_Implantat_DE_003_AA) als auch teilweise in den Katalogen nie in Alleinstellung, aber von den zusätzlich vorhandenen Zeichenelementen abgetrennt mit einem Registervermerk (®). Zudem wird die Widerspruchsmarke auf den Ausdrucken des Shops der firmeneigenen Webseite im Zusammenhang mit den angebotenen Waren wiederum in kombinierter Form mit einem ® verwendet. Auch im durch Dritte publizierten wissenschaftlichen Artikel (Beilage 18) sowie den Fallstudien und der Pressemitteilung der widersprechenden Partei (Beilagen 20 und 21) wird markenmässig auf die Widerspruchsmarke verwiesen. Ferner ist die Widerspruchsmarke in abgeänderter Form in den Posts der widersprechenden Partei auf ihren Social-Media-Kanälen (Beilagen 23 – 26) ersichtlich. Vorgenannte Belege weisen alle einen direkten Bezug zu den Waren auf, für welche die Widerspruchsmarke eingetragen ist. Die Tatsache, dass die Marke nicht auf dem Produkt per se ersichtlich ist, spricht nicht gegen einen markenmässigen Gebrauch. Denn es ist nicht zwingend, dass die Marke

direkt auf dem Produkt angebracht ist. Es ist demzufolge von einem funktionsgerechten und markenmässigen Gebrauch als Marke im Sinne von Art. 1 Abs. 1 MSchG auszugehen.

Gebrauch wie hinterlegt

14. Weiter ist die Marke grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag. Art. 11 Abs. 2 MSchG sieht jedoch vor, dass der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form auch als Gebrauch der Marke gilt. Die Rechtsprechung pflegt bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch ein Hinzufügen von weiteren Elementen in der Regel weniger streng zu beurteilen, als Abweichungen durch Weglassen eingetragener Markenbestandteile. Hinzufügungen hindern den rechtserhaltenen Gebrauch grundsätzlich nicht, wenn das Zeichen im Gebrauchskontext auf Anhieb erkannt wird und nicht in einem «Zeichenwald» verschwindet (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6).
15. Die Widerspruchsmarke «SPI» ist als Wortmarke registriert. Diese erscheint auf den eingereichten Dokumenten nie in Alleinstellung, sondern immer in Kombination mit weiteren Wortelementen.
16. In den eingereichten Belegen liegt die Widerspruchsmarke in verschiedenen Varianten vor: SPI@ELEMENT, SPI@ELEMENT INICELL®, SPI@ELEMENT INICELL® PF3.0, SPI@CONTACT, SPI@CONTACT INICELL®, SPI@EASY, SPI@EASYemergence, SPI@VARIO, SPI@VARIOflex, SPI@VARIOmulti, SPI@TEMPORARY, SPI@VARIOtemp, SPI@ART, SPI@RETAIN.
17. Dabei handelt es sich um keinen Gebrauch wie hinterlegt. Allerdings gilt der Gebrauch der Widerspruchsmarke in Kombination mit den weiteren Wortelementen als Gebrauch der Marke, zumal das Widerspruchszeichen aufgrund der Positionierung am Zeichenanfang und des vorhandenen @, welches zu einer Abtrennung zu den weiteren Zeichenbestandteilen führt, auf Anhieb erkannt wird und den Gesamteindruck des Zeichens klar dominiert. Zudem sind einige der zusätzlich vorhandenen Wortelemente als direkt die Art oder Eigenschaften beschreibend einzustufen (ELEMENT, EASY, flex, TEMPORARY, VARIO) und vermögen daher praxisgemäss den Gesamteindruck nicht zu prägen. Es wird in der Praxis denn auch anerkannt, dass die Widerspruchsmarke in Kombination mit weiteren, auch unterscheidungskräftigen Bestandteilen rechtserhaltend gebraucht werden kann, solange die Marke noch als unabhängiges Zeichen wahrgenommen wird (vgl. BVGer B-4465/2012, E. 2.6 – *LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE*). Dies ist vorliegend klar der Fall, zumal die Widerspruchsmarke nach wie vor auf Anhieb als selbständiges Zeichen erkannt wird und ihr kennzeichnender Charakter trotz abweichender Benutzung ohne weiteres gewahrt bleibt.

Gebrauch im relevanten Zeitraum

18. Aufgrund der Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke vom 06.11.2023 ist der Gebrauch für den Zeitraum zwischen dem 06.11.2018 und dem 06.11.2023 glaubhaft zu machen.
19. Aus diesem Zeitraum stammen die Gebrauchsanweisungen mit Ausnahme derer aus dem Jahre 2017 (Beilage 1) und derer, die anfangs 2018 publiziert wurden (Beilage 2). Kataloge liegen für die Jahre 2018/19, 2020/21 und 2022/23 vor und fallen somit ebenfalls in die relevante Zeitperiode (Beilagen 7-9). Die Screenshots der firmeninternen Webseite liegen ausserhalb der relevanten Periode und können nur im Zusammenhang mit weiteren Dokumenten in Betracht gezogen werden (Beilagen 10a – 10e). Sowohl die wissenschaftlichen Artikel Dritter (Beilagen 18 und 19) als auch die seitens der widersprechenden Partei publizierten Fallstudien (Beilage 20), die Pressemitteilung (Beilage 21) und der Newsletter (Beilage 22) liegen wiederum im relevanten Zeitraum. Des Weiteren sind zumindest auf dem Screenshot der LinkedIn-Seite klar zuordenbare Daten (publiziert am 16.5.2023 und 18.07.2023) innerhalb des relevanten Zeitraums ersichtlich. Die Screenshots der weiteren Social-Media-Kanäle können jedoch nur mit weiteren Dokumenten in Betracht gezogen werden. Folglich vermögen die Belege mit zuordenbarem Datum im relevanten Zeitraum die Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.

Ernsthafter Gebrauch

20. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um

durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3).

21. Aus den eingereichten Unterlagen, insbesondere aus den Gebrauchsanweisungen und den Produktkatalogen, dem herausgegebenen Newsletter, der Pressemitteilung und den Fallstudien, als auch aus der geführten firmeneigenen Webseite und den betriebenen Social-Media-Kanälen lässt sich der ernsthafte Wille der widersprechenden Partei ableiten, den schweizerischen Markt bearbeiten zu wollen. Aus dem Umstand, dass die Implantate der widersprechenden Partei des Weiteren in der Fachliteratur zitiert wurden, welche in den massgeblichen Zeitraum fallen und durch Schweizer Labors und Kliniken publiziert wurden, kann ohne weiteres von mehr als einer minimalen Marktbearbeitung ausgegangen werden. Folglich geht aus den Belegen hervor, dass es sich um einen ernsthaften Gebrauch handelt.

Gebrauch durch die widersprechende Partei

22. Zu Recht ist von den Parteien der Gebrauch der Widerspruchsmarke durch ihre Inhaberin weder thematisiert worden noch ist er strittig. Die Inhaberin erscheint denn auch auf den Gebrauchsanweisungen, den Katalogen, der firmeneigenen Webseite, in den wissenschaftlichen Artikeln Dritter, den eigenen publizierten Fallstudien, in der Pressemitteilung, im Newsletter und auf dem LinkedIn-Auszug. Folglich ist von einem Gebrauch durch die Inhaberin auszugehen.

Gebrauch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren

23. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können (sog. Subsumptionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.1).
24. Wird der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, für welche Waren oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt (Problematik des Teilgebrauchs, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2). Das IGE wendet dabei die erweiterte Minimallösung an. Unter gewissen Bedingungen wirkt der Gebrauch für bestimmte Waren oder Dienstleistungen auch rechtserhaltend für einen Oberbegriff, der diese Waren oder Dienstleistungen umfasst. Der Schutz kann aber in keinem Fall auf sämtliche gleichartigen Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG ausgedehnt werden. Insbesondere kann der Schutz nicht auf Waren ausgedehnt werden, welche aufgrund des Herstellungsortes oder der Vertriebswege als gleichartig beurteilt werden. Der Schutz kann zudem nicht auf einen semantisch breiten Oberbegriff ausgedehnt werden, welcher eine breite Gruppe von Waren oder Dienstleistungen resp. Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art umfasst. Der Schutz der Marke kann sich nicht auf alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren oder Dienstleistungen beziehen, sondern nur auf jene Waren oder Dienstleistungen, die nicht so unterschiedlich sind, dass kohärente Gruppen oder Untergruppen gebildet werden können. Waren oder Dienstleistungen gehören dann zur gleichen Gruppe oder Untergruppe, wenn sie unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im Wesentlichen übereinstimmen. Diese Gruppen oder Untergruppen dürfen nicht ohne Willkür weiter unterteilt werden können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2).
25. Die widersprechende Partei machte geltend, dass der Gebrauch für alle registrierten Waren der Klasse 10, nämlich «*chirurgische, ärztliche und zahnärztliche Instrumente und Apparate, Zahnimplantate und Suprastrukturen für Zahnimplantate*» glaubhaft gemacht worden sei. Die widerspruchsgegnerische Partei stellt sich hingegen auf den Standpunkt, dass insbesondere für die Bereiche «Chirurgie, Instrumente und Apparate für die Medizin» kein glaubhaft gemachter Gebrauch vorliege.
26. Hat die widersprechende Partei den Gebrauch ihrer Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Die widersprechende Partei hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch ihrer Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich «glaubhaft» zu machen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2). Hat sie den Gebrauch ihrer Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.6, mit weiteren Hinweisen).

27. In Gesamtwürdigung der eingereichten Belege (Gebrauchsanweisungen, Kataloge, Auszüge der firmeneigenen Webseite, wissenschaftliche Artikel Dritter, eigene Fallstudien, Pressemitteilung, Newsletter, Auszüge der Social Media-Kanäle) erachtet es das IGE als glaubhaft, dass die Widerspruchsmarke durch die widersprechende Partei selbst als Marke, in nicht wesentlich abweichender Form und im massgeblichen Zeitraum sowie in der Schweiz zumindest für die folgenden Waren in genügend ernsthafter Weise gebraucht wurde: «Zahnimplantate; Abutments; Abutment-Analogue; Provisoriums- und Schutzkappen; Abformkappen, Kunststoffkappen; Profilbohrer; Finierer; Modellierschrauben».
28. Die unter Ziff. 27 aufgeführten Produkte «Zahnimplantate, Profilbohrer; Finierer» fallen unter den Begriff «Zahnimplantate» (Klasse 10) der Widerspruchsmarke oder lassen sich definitionsbedingt unter den Oberbegriff «zahnärztliche Instrumente» (Klasse 10) subsumieren (zur Subsumptionsfrage vgl. V. B. Ziff. 23 hiavor).
29. Festgestellt werden kann, dass die weiter nachweislich gebrauchten «Abutments; Abutment-Analogue; Provisoriums- und Schutzkappen; Abformkappen, Kunststoffkappen; Modellierschrauben» nicht in der Warenliste der Widerspruchsmarke erwähnt sind.
Grundsätzlich gilt das Registerprinzip, das heisst, die Marke ist nur für diejenigen Waren und Dienstleistungen geschützt, für die sie eingetragen ist (Eugen Marbach, Markenrecht, in: SIWR Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, S. 411 N 1389). Entsprechend entfalten Gebrauchshandlungen, die andere als die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen betreffen, keine rechtserhaltende Wirkung, da der rechtserhaltende Gebrauch durch den Registereintrag begrenzt wird (vgl. Art. 11 Abs. 1 MSchG; Markus Wang, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, N. 28 zu Art. 11 MSchG; Karin Bürgi Locatelli, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, 2008, S. 22).
30. Die Frage, ob die erwiesenermassen gebrauchten «Abutments; Abutment-Analogue; Provisoriums- und Schutzkappen; Abformkappen, Kunststoffkappen; Modellierschrauben» ebenfalls unter die im Warenverzeichnis des Widerspruchszeichens enthaltenen Warenoberbegriffe subsumiert werden können resp. ob der glaubhaft gemachte Gebrauch des Widerspruchszeichens, wie von der widersprechenden Partei vorgebracht, in Anwendung der erweiterten Minimallösung (vgl. V. B. Ziff. 24 hiavor) rechtserhaltende Wirkung für alle in der Klasse 10 beanspruchten Waren hat, kann vorliegend offenbleiben, weil dies im Ergebnis ohne Einfluss auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist. Die Gleichartigkeit wäre auch gestützt auf zusätzliche Waren des Widerspruchszeichens nicht anders zu beurteilen (vgl. Abschnitt V. C. Ziff. 6 nachfolgend).
31. Für die anschliessende Prüfung der Verwechslungsgefahr kann sich die widersprechende Partei somit zumindest auf die Waren «Zahnimplantate; Profilbohrer; Finierer» (Klasse 10), für welche der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft ist, stützen.

C. Vergleich der Waren

1. Die widerspruchsgegnersische Partei führte in ihren Schreiben vom 06.11.2023 und 16.01.2024 aus, dass sie über die SpiTrex Orthopedics Switzerland SA Implantate in den Bereichen Wirbelsäule, Traumatologie und Extremitäten herstelle. SpiTrex Orthopedics Switzerland SA sei somit ein Subunternehmen, welches im Auftrag anderer Unternehmen Implantate herstelle, diese aber nicht selber vermarkte. Sie erbringe Dienstleistungen in den Bereichen Komplettherstellung, Endbearbeitung, Design und Fabrikation für Implantathersteller. Diese Implantate seien nicht wie die Waren der widersprechenden Partei für den Verkauf an spezialisierte Ärzte oder Krankenhäuser bestimmt, sondern diese würden ausschliesslich an Unternehmen verkauft, die diese unter ihrem eigenen Markennamen vermarkten würden. Es würden daher nicht die gleichen Abnehmerkreise angesprochen und die Waren würden zu unterschiedlichen Zwecken produziert. Auch würden diese über unterschiedliche Absatzkanäle veräussert.
2. Hierzu ist festzustellen, dass sich die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen einzig aufgrund der Registereinträge beurteilt und der tatsächliche oder beabsichtigte Gebrauch der Marke auf dem Markt ist irrelevant ist (vgl. statt vieler BVGer B-2473/2022, E. 2.3 – *Acara / AICARE (fig.)*). Entsprechend sind die Ausführungen der widerspruchsgegnersischen Partei zu marketingmässigen Segmentierungen resp. bezüglich der unterschiedlichen Abnehmerkreise und Absatzkanäle, die sich nicht aus dem Warenverzeichnis ihrer Marke ergeben, vorliegend unbeachtlich.

3. 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, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).

4. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 10

Appareils, instruments et implants chirurgicaux, médicaux et dentaires; articles orthopédiques.

5. Der Gebrauch der Widerspruchsmarke ist für folgende Waren glaubhaft:

Klasse 10:

Zahnimplantate; Profilbohrer; Finierer.

6. Zwischen den Waren «Zahnimplantate» (Klasse 10) der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Waren «implants dentaires» (Klasse 10) besteht offensichtliche Gleichheit.

Die Waren «Profilbohrer; Finierer» (Klasse 10) der Widerspruchsmarke lassen sich unter die angefochtenen Waren «instruments dentaires» (Klasse 10) der angefochtenen Marke subsumieren. Soweit sich letztere mit ersteren decken, besteht offensichtliche Gleichheit; soweit es sich bei den angefochtenen «instruments dentaires» um unterschiedliche Waren handelt, ist dennoch von hochgradiger Gleichartigkeit auszugehen, da diese ebenfalls zu zahnärztlichen Zwecken eingesetzt werden und von identischen Abnehmerkreisen nachgefragt werden.

Die angefochtenen Waren «appareils dentaires» (Klasse 10) sind als gleichartig zu den Waren «Profilbohrer, Finierer» (Klasse 10) der Widerspruchsmarke einzustufen, da sich diese zum einen an die gleichen Abnehmerkreise (Zahnärzte) richten, für vergleichbare Zwecke bestimmt sind (zahnärztliche Anwendungen) und über die gleiche Vertriebskanäle, nämlich Zulieferer für Zahnarztbedarf, veräussert werden. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass Profilbohrer oder Finierer als ergänzendes Zubehör zusammen mit Dentalgeräten auf dem Markt angeboten und vom gleichen Hersteller produziert werden.

Unter den chirurgischen und medizinischen Bereich sind sowohl die Zahnchirurgie als auch die Zahnmedizin zu subsumieren. Falls es sich bei den angefochtenen Waren «implants chirurgicaux, médicaux» (Klasse 10) daher um «Zahnimplantate» (Klasse 10 der Widerspruchsmarke) handelt, besteht Gleichheit. Soweit es sich bei den vorgenannten angefochtenen Waren nicht um Zahnimplantate handelt, kann dennoch vom gleichen Produkttyp (Implantate) ausgegangen werden, der für vergleichbare Zwecke zum Einsatz kommt. Zwischen den Vergleichswaren besteht daher starke Gleichartigkeit.

Da die angefochtenen Waren «appareils, instruments chirurgicaux, médicaux» (Klasse 10) wiederum die zahnchirurgischen und zahnmedizinischen Apparate und Instrumente umfassen, kann mutatis mutandis auf die Ausführungen zu den vorgängig beurteilten angefochtenen Waren «appareils, instruments dentaires» (Klasse 10) abgestellt werden. Es besteht nicht weiter zu erläuternde (hochgradige) Gleichartigkeit.

Unter die angefochtenen Waren «articles orthopédiques» (Klasse 10) fallen u.a. auch orthopädische Prothesen (vgl. <https://freyortho.ch/>, eingesehen am 05.06.2024). «Zahnimplantate» (Klasse 10) der Widerspruchsmarke spielen eine wichtige Rolle in der Zahnprothetik. Zwischen den Vergleichswaren sind daher Übereinstimmungen in der Zweckbestimmung auszumachen, nämlich dass sowohl orthopädische Prothesen als auch Zahnimplantate als Ersatz von fehlenden Gelenken oder Zähnen fungieren und der Übergang daher fließend ist. Auch die Abnehmerkreise überschneiden sich, sind doch im Wesentlichen Fachärzte wie Orthopäden, Zahnärzte oder Chirurgen angesprochen. Da heutzutage orthopädische Artikel nicht nur als kosmetischer Ersatz dienen, sondern auch die Funktion des Körperteils ersetzen können,

nähert sich auch das entsprechende Know-how demjenigen für die Herstellung von Implantaten an (vgl. BVGer B-2261/2011, E. 6.4 - (fig.) / *Bonewelding* (fig.)). Zudem kann festgestellt werden, dass Anbieter von Medizintechnik sowohl im Dental- als auch im Orthopädiebereich tätig sein können (vgl. <https://www.klingel-med.de/medizintechnik/>, eingesehen am 05.06.2024) und die Vergleichswaren folglich über gleiche Vertriebskanäle veräussert werden. Zwischen den vorgenannten Produkten ist mithin von Gleichartigkeit auszugehen.

7. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit zwischen den Vergleichswaren der Klasse 10 zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

D. 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 «SPI» (Widerspruchsmarke) und «SpiTrex» (angefochtene Marke) 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; Bundesgericht [BGer] in sic! 2008, 295 – *sergio rossi* [fig.] *et al.*, *Miss Rossi* / *Rossi* [fig.]).
3. Beim Zeichenvergleich kann festgestellt werden, dass die widerspruchsgegnersche Partei die Widerspruchsmarke vollständig übernommen und mit dem zusätzlichen Begriff «Trex» ergänzt hat. Angemerkt werden kann zunächst, dass der Umstand, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, grundsätzlich unbeachtlich ist, da reine Wortmarken unabhängig von ihrer konkreten grafischen Gestaltung geschützt sind und daher beim Vergleich des Schriftbilds nicht auf eine typografische Darstellung abzustellen ist. Gemäss Rechtsprechung vermag die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht zu prägen (vgl. zuletzt BVGer B-4246/2022, E. 5.5 – *You See Augenlaser* (fig.) / *EYE SEE YOU AUGENLASER* (fig.) mit Hinweisen).
4. Die Übereinstimmung der Widerspruchsmarke mit dem ersten der beiden Wortbestandteile der angefochtenen Marke, der zudem am besonders prägenden Wortanfang steht (vgl. BGE 122 III 382 – *Kamillosan* / *Kamillan*), führt dazu, dass sich die Vergleichszeichen bezüglich der Buchstabenart als auch -position in drei von sieben Buchstaben decken. Aufgrund der Schreibweise bleiben die Wortbestandteile «Spi» und «Trex» des Weiteren trotz Zusammenzug als selbständige Markenbestandteile erkennbar. Folglich können die Vergleichszeichen als ähnlich im Klang- und Schriftbild beurteilt werden.
5. 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.).

6. Semantisch besteht die Widerspruchsmarke aus der Kurzform «SPI». Der Abkürzung kommen die unterschiedlichsten Bedeutungen zu (<http://www.abkuerzungen.de/result.php?searchterm=spi&language=de>, <https://www.acronymfinder.com/SPI.html>, <https://de.wikipedia.org/wiki/SPI>, <https://en.wikipedia.org/wiki/SPI>, eingesehen am 05.06.2024). Es kann davon ausgegangen werden, dass die unzähligen Bedeutungen des Kürzels «SPI» - mit Ausnahme des Bedeutungsgehalts von «Swiss Performance Index» - von den angesprochenen (zahn)medizinischen Fachkreisen nicht gekannt werden und das Zeichen somit mehrheitlich als Fantasiebegriff wahrgenommen wird. Auch im medizinischen Bereich (<https://extranet.who.int/soinn/>, <http://www.elsevier-data.de/rochelexikon5a/>, eingesehen am 05.06.2024) sind keine Bedeutungen für «SPI» als Fachbegriff in Alleinstellung zu finden. Weiter ergab eine Internetrecherche auf www.google.ch (eingesehen am 05.06.2024) nach «SPI» und «Swiss Precision Implant» nur 53 einsehbare, rein markenmässig verwendete Treffer weltweit (auf die Schweiz eingeschränkt gar nur deren 8). Es kann mithin nicht - wie von der widerspruchsgegnerischen Partei geltend gemacht - davon ausgegangen werden, dass «SPI» üblicherweise im Sinne einer generischen Sachbezeichnung für «Swiss Precision Implant» auf dem Markt Verwendung findet und von den spezialisierten Abnehmerkreisen ohne weiteres in diesem Sinne gekannt wird.
7. Die angefochtene Marke weist als zusätzliches Element den Begriff «Trex» auf, der teilweise als Abkürzung für u.a. eine Proteinfamilie, firmenmässig oder als Hinweis auf den T. Rex verwendet wird (<https://www.acronymfinder.com/TREX.html>, <https://en.wikipedia.org/wiki/Trex>, <http://www.abkuerzungen.de/result.php?searchterm=trex&language=de>, eingesehen am 05.06.2024). Im medizinischen Bereich (<https://extranet.who.int/soinn/>, <http://www.elsevier-data.de/rochelexikon5a/>, eingesehen am 05.06.2024) sind keine Bedeutungen für «Trex» in Alleinstellung eruierbar. Zudem ergab eine Internetrecherche auf www.google.ch (eingesehen am 05.06.2024) nach «SpiTrex» und «**Spine, Trauma, Extrémités**» überhaupt keine Treffer. Es kann mithin, entgegen den Feststellungen der widerspruchsgegnerischen Partei, nicht davon ausgegangen werden, dass die angefochtene Marke üblicherweise mit vorgenannter Bedeutung in Verbindung gebracht wird. Da die Kombination «SpiTrex» insgesamt über keinen klaren Bedeutungsgehalt verfügt, wird diese von den Abnehmerkreisen in erster Linie als Fantasiebegriff wahrgenommen.
8. Festgehalten werden kann, dass die Vergleichszeichen von den angesprochenen Abnehmerkreisen a priori mit Fantasiebezeichnungen ohne klaren Sinngehalt assoziiert werden. Selbst wenn seitens der Konsumenten eine fehlende Übereinstimmung in den Bedeutungsinhalten festgestellt wird, weisen die Vergleichszeichen das korrespondierende Element «SPI/Spi» auf, so dass keine rechtsgenügenden Unterschiede in den Sinngehalten auszumachen sind, welche geeignet wären, die festgestellte Zeichenähnlichkeit auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene zu kompensieren. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

E. 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. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmer sich die Waren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben 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. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).

3. Die Vergleichszeichen sind beide für Waren der Klasse 10 beansprucht; als medizinisch-technische Spezialprodukte richten sich diese a priori an Spezialisten im Bereich der (Zahn)medizin und werden daher mit einer erhöhten Aufmerksamkeit nachgefragt.
4. 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).
5. Die Widerspruchsmarke besteht aus der Buchstabenfolge «SPI», welche mehrdeutig ist. Die möglichen Sinngehalte sind entweder als unbekannt und daher unbestimmt einzustufen oder stehen in keinem direkten Zusammenhang mit den Waren der Klasse 10 («Swiss Performance Index»). Zudem wird die Bedeutung von «Swiss Precision Implant» einzig markenmässig verwendet (vgl. Abschnitt V. D. Ziff. 6 hiavor).
6. Das Bundesverwaltungsgericht geht bei Akronymmarken nicht a priori von einem eingeschränkten Schutzzumfang aus (vgl. z.B. BVGer in sic! 2014, 297, E. 5 - VZ (fig.) / SVZ; BVGer B-38-40/2011, E. 8.2 - IKB / ICB (fig.)). Demgegenüber hat das Bundesgericht in einem Fall aus dem Bereich des Firmenrechts hierzu Folgendes ausgeführt: Eine Buchstabenfolge, die *nicht ausgesprochen* werden kann, sondern bloss buchstabiert wird, prägt sich dem Gedächtnis weniger leicht ein und bleibt daher, jedenfalls solange sie sich nicht aufgrund langjähriger Firmenführung durchgesetzt und Verkehrsgeltung erlangt hat, als Firmenbestandteil eher kennzeichnungsschwach. Entsprechend kann bereits ein verhältnismässig kennzeichnungsschwacher Zusatz ausreichen, um genügend Abstand zur älteren Marke zu schaffen (vgl. BGer 4A_541/2018, E. 3.4.3 bis 3.4.4 – SRC Wirtschaftsprüfungen GmbH / SRC Consulting GmbH). Da der Begriff der Verwechslungsgefahr im gesamten Kennzeichenrecht einheitlich umschrieben wird (vgl. BGer 4A_152/2020, E. 8.3 – OTTO [GmbH & Co. KG] / OTTO'S AG) und in gleicher Weise geprüft werden muss, gelten diese höchstrichterlichen Ausführungen grundsätzlich auch im Markenrecht.
7. In den aktuellsten Entscheiden des Bundesverwaltungsgerichts wird auf die höchstrichterliche Rechtsprechung, wonach Akronyme eher kennzeichnungsschwach seien, nicht Bezug genommen. Das Bundesverwaltungsgericht prüft wie bis anhin, wie bei anderen Marken, ob das ältere Akronym einen beschreibenden Sinngehalt für die interessierenden Waren und/oder Dienstleistungen erkennen lässt, für welche es eingetragen ist. Wird dies verneint, geht es ursprünglich von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus (vgl. BVGer B-1306/202, E. 7.1 – YT / EYT (fig.)). Ist ein beschreibender Sinngehalt erkennbar, ist die Kennzeichnungskraft des Akronyms gemäss Bundesverwaltungsgericht geschwächt (vgl. BVGer B-3264/2020, E. 6.1 – EQ / EQART).
8. Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um eine aufgrund des vorhandenen Vokals (-I) *aussprechbare* Buchstabenfolge. Diese weist im Zusammenhang mit Waren der Klasse 10 *keine notorisch bekannte Bedeutung* auf und wird von den angesprochenen Konsumenten in erster Linie als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen oder mit einer Fantasiebezeichnung assoziiert. Die Widerspruchsmarke ist somit im Lichte der zitierten Rechtsprechung als durchschnittlich kennzeichnungskräftig einzustufen und verfügt somit über einen normalen Schutzzumfang.
9. Die widerspruchsgegnersche Partei machte in ihrem Schreiben vom 06.11.2023 geltend, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um ein schwaches Zeichen handle, da dieses häufig als Marke Dritter in Klasse 10 als auch für andere Waren-/und Dienstleistungsklassen registriert sei und ferner üblicherweise auf dem Markt Verwendung finde.
 Für den Nachweis einer allfälligen Verwässerung wären in casu Wortmarken resp. kombinierte Marken mit leichter Graphik mit dem Wortelement «SPI» in Alleinstellung für vergleichbare Waren der Klasse 10 ausschlaggebend, welche von Dritten als Marke geschützt sind und auf dem Schweizer Markt tatsächlich gebraucht werden (vgl. zur Verwässerung auch Urteil des BVGer B-142/2009, E. 6.2 – Pulcino / Dolcino mit Verweis auf RKGE in sic! 1999, 648 – Wave Rave / theWave).

10. Die seitens der widerspruchsgegnерischen Partei eingereichte Abfrage der Markendatenbank des IGE (Beilagen 16 und 17 des Schreibens vom 06.11.2023) weist faktisch zwei Zeichen mit dem Element «SPI» für Waren der Klasse 10 auf (CH 427744 SPI swiss precision instruments (fig.) und CH 740407 SPI SURGICAL PROCESS INSTITUTE (fig.)). Anzumerken gilt es, dass CH 427744 SPI swiss precision instruments (fig.) wegen Nichtverlängerung bereits aus dem Markenregister gelöscht wurde und daher in casu irrelevant ist. Die weiter eingereichten Dokumente der widerspruchsgegnерischen Partei (Beilage 19), welche den Gebrauch der Marken auf den Markt belegen sollen, betreffen entweder andere als das vorgenannte relevante Zeichen, finden hinsichtlich des Elementes «SPI» kombiniert mit anderen Wortbestandteilen Verwendung oder werden effektiv nicht für die in casu relevanten Waren der Klasse 10 auf dem Markt gebraucht.
 Sowohl die zusätzlich vorgelegten Belege als auch der Umstand, dass nur ein Zeichen im relevanten Warenbereich der Klasse 10 herangezogen werden kann, welches zudem kombiniert mit weiteren Wortelementen und mit leichter Graphik registriert wurde, reichen nicht aus, um vorliegend auf eine Verwässerung des Elementes «SPI» in Alleinstellung in der Schweiz für Waren der Klasse 10 schliessen zu können.
11. Die vollständige Übernahme einer Marke oder die Übernahme eines für deren Gesamteindruck massgebenden (kennzeichnenden) Bestandteils vermag in der Regel eine Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
12. Beim angefochtenen Zeichen handelt es sich um die integrale Übernahme des normal kennzeichnungskräftigen, identisch vorhandenen und aufgrund der vorhandenen Gross-/Kleinschreibung selbständig wahrgenommenen Zeichenbestandteils «Spi». Die jüngere Marke unterscheidet sich lediglich im zusätzlich vorhandenen Element «Trex».
13. Die Vergleichszeichen werden für gleiche resp. (stark) gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit 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).
14. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Aufgrund der vorhandenen Übereinstimmungen im Zeichenelement «SPI/Spi» der Vergleichszeichen sind in der angefochtenen Marke zu wenig Unterschiede auszumachen, die eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen vermögen. Die angefochtene Marke wirkt einzig wie eine im besonderes prägenden Wortanfang übereinstimmende Variante der Widerspruchsmarke, welche mit einem weiteren (unterscheidungskräftigen) Element ergänzt worden ist. Deshalb entsteht durch die Übernahme des identisch vorhandenen Zeichenbestandteils «SPI» trotz des im jüngeren Zeichen weiter vorhandenen Zeichenelementes «Trex» unweigerlich die Gefahr von Fehlzurechnungen.
15. Selbst wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen erkennt, besteht in Anbetracht der Nähe der zur Diskussion stehenden Vergleichswaren folglich die Gefahr, dass es aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktespezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. «mittelbare Verwechslungsgefahr»; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).
16. Selbst unter Annahme einer erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer ist unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit sowie der Gleichheit resp. (starken) Gleichartigkeit der Waren zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen.
17. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103604 ist daher gutzuheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 799507 «SpiTrex» zu widerrufen.
18. Die Frage einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann im Hinblick auf den Ausgang des Verfahrens offengelassen werden.

VI. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (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 IGE 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. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. Die widersprechende Partei erhob vorliegend gestützt auf ihre ältere Marke Widerspruch gegen zwei verschiedene Marken der widerspruchsgegnerischen Partei und machte damit zwei Widerspruchsverfahren anhängig, nämlich das vorliegende Verfahren Nr. 103604 und das parallel geführte Verfahren Nr. 103605. Die Widersprüche stützen sich auf dieselbe Marke und richten sich gegen äusserst ähnliche, in den wesentlichen Bestandteilen resp. im einzigen kennzeichnungskräftigen Wortelement übereinstimmende Marken, welche für die gleichen Waren beansprucht werden. Aus den Akten ist somit nicht ersichtlich, dass der widersprechenden Partei aus dem Umstand, dass sie zwei Verfahren anhängig machte, bei der Ausarbeitung der Widerspruchsschrift ein doppelter Aufwand erwachsen ist. Es scheint daher gerechtfertigt, ihr für den ersten Schriftenwechsel eine um die Hälfte gekürzte Parteientschädigung von CHF 600.00 und für den zweiten Schriftenwechsel eine (ungekürzte) Entschädigung von 1'200.00 zuzusprechen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung zu Gunsten der widersprechenden Partei wird daher auf CHF 2'600.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Dem Gesuch der widersprechenden Partei um Aussonderung der Replik-Beilagen 11 - 16 wird stattgegeben. Die entsprechenden Beilagen werden im Aktenheft mit entsprechendem Vermerk ausgesondert und in Zusammenhang mit Gesuchen um Akteneinsicht Dritten nicht offenbart.

2.

Dem Antrag auf Vereinigung des Widerspruchsverfahrens Nr. 103604 mit dem parallel geführten Verfahren Nr. 103605 wird nicht stattgegeben.

3.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103604 wird gutgeheissen.

4.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 799507 «SpiTrex» wird widerrufen.

5.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

6.

Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'600.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

7.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 6. Juni 2024

Freundliche Grüsse



Tanja Belser Spuck

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).