

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103605 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. 799504 - SpiTrEX Orthopedics ((fig.))



SpiTrEX
Orthopedics

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. 799504 «SpiTrEX Orthopedics» (fig.) (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 widerspruchsgegnersische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Da sich die widerspruchsgegnersische Partei innert gesetzter Frist nicht vernehmen liess, schloss das IGE mit Verfügung vom 20.11.2023 die Verfahrensinstruktion ab.
6. Mit Schreiben vom 23.11.2023 ersuchte die widerspruchsgegnersische Partei um Vereinigung des vorliegenden Verfahrens mit dem Parallelverfahren Nr. 103604. In beiden Widerspruchsverfahren seien die gleichen Parteien involviert und zudem sei der Sachverhalt identisch. Zudem solle die im Parallelverfahren Nr. 103604, in der Stellungnahme vom 06.11.2023 vorgebrachte Argumentation auch in diesem Verfahren herangezogen werden.
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 IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

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. Verspätetes Parteivorbringen und Einrede des Nichtgebrauchs

1. Mit Schreiben vom 23.11.2023 beantragte die widerspruchsgegnersische 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. Zudem solle die im Verfahren Nr. 103604, in der Stellungnahme vom 06.11.2023 vorgebrachte Argumentation als verspätetes Parteivorbringen auch in diesem Verfahren herangezogen werden.

2. Verspätete oder ergänzende Vorbringen der Parteien, die ausschlaggebend erscheinen, können grundsätzlich bis zum Verfahrensabschluss berücksichtigt werden (Art. 32 Abs. 2 VwVG; Richtlinien in Markensachen des IGE [nachfolgend Richtlinien], Teil 1, Ziff. 5.7.1.3, unter www.ige.ch). Soweit die widerspruchsgegnerische Partei mit der am 23.11.2023 verspätet nachgereichten Stellungnahme, mit Verweis auf die Stellungnahme im parallel geführten Verfahren Nr. 103604, im vorliegenden Verfahren die Nichtgebrauchseinrede gegenüber der Widerspruchsmarke erhebt, ist darauf hinzuweisen, dass eine allfällige Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke nach Art. 32 MSchG von der widerspruchsgegnerischen Partei in ihrer ersten Stellungnahme erhoben werden muss (Art. 22 Abs. 3 MSchV).
Reicht die widerspruchsgegnerische Partei ihre Stellungnahme (wie in casu) nicht innert Frist ein, ist eine Einrede des Nichtgebrauchs ausgeschlossen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.1; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-6675/2016, E. 7.2 – *GERFLOR, GERFLOR Theflooringgroup / GEMFLOOR und B-7202/2014, E. 3.1 f. – GEO / Geo influence*, einsehbar unter <https://www.bvger.ch>). Die widerspruchsgegnerische Partei kann daher nicht mittels eines verspäteten Parteivorbringens gemäss Art. 32 Abs. 2 VwVG den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke einwenden. Die verspätete Nichtgebrauchseinrede kann mithin im vorliegenden Verfahren nicht gehört werden.
3. Weil die im Widerspruchsverfahren Nr. 103604 seitens der widerspruchsgegnerischen Partei geltend gemachte Nichtgebrauchseinrede für das vorliegende Verfahren unbeachtlich ist, kann das verspätet eingereichte Parteivorbringen vom 23.11.2023 der widerspruchsgegnerischen Partei nur für die Fragestellungen der Warengleichartigkeit, Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr herangezogen werden. Da es sich dabei um reine Rechtsfragen handelt, die vom IGE von Amtes wegen abzuklären sind, ist das verspätet eingereichte Schreiben vom 23.11.2023 als nicht ausschlaggebend einzustufen und nicht in Betracht zu ziehen.

IV. Antrag auf Vereinigung der Verfahren

Obwohl sich im vorliegenden Widerspruchsverfahren Nr. 103605 und im Parallelverfahren Nr. 103604 die gleichen Parteien gegenüberstehen und die zwei Widerspruchsmarken identisch sind, richten sich die beiden Widerspruchsverfahren gegen unterschiedliche angefochtene Marken.

Auch wurde im Parallelverfahren Nr. 103604 aufgrund der rechtzeitig erhobenen Nichtgebrauchseinrede ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet. Die zu beurteilenden Sachverhalte und auch die sich stellenden Rechtsfragen überschneiden sich aber nur teilweise (vgl. Ausführungen unter Abschnitt III. Ziff. 3) und sind folglich nicht identisch, so dass sich aus prozessökonomischen Gründen eine Vereinigung der Verfahren nicht aufdrängt und 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 und VI. Ziff. 4 hiernach).

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. Vergleich der Waren

1. Die widerspruchsgegenerische Partei führte in ihrem Schreiben vom 06.11.2023 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 irrelevant ist (vgl. statt vieler BVGer B-2473/2022, E. 2.3 – *Acara / AICARE (fig.)*). Entsprechend sind sie Ausführungen der widerspruchsgegenerischen 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. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 10
Chirurgische, ärztliche und zahnärztliche Instrumente und Apparate, Zahnimplantate und Suprastrukturen für Zahnimplantate.
6. Die angefochtenen Waren «*appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires*» (Klasse 10) sind offensichtlich gleich zu den Waren «*chirurgische, ärztliche und zahnärztliche Instrumente und Apparate*» (Klasse 10) der widersprechenden Partei.

Zwischen den angefochtenen Waren «*implants dentaires*» (Klasse 10) und den Waren «*Zahnimplantate*» (Klasse 10) der widersprechenden Partei besteht nicht weiter zu erläuternde Gleichheit.

Weiter sind unter den chirurgischen und medizinischen Bereich sowohl die Zahnchirurgie als auch die Zahnmedizin zu subsumieren. Falls es sich bei den angefochtenen Waren «*implants chirurgicaux, médicaux*» (Klasse 10) daher um «*implants dentaires*» (Klasse 10) handelt, besteht wiederum 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 folglich starke 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 flussend 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.

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 Wortmarke «SPI» (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke «SpiTrEX Orthopedics» (fig.) (angefochtene Marke) gegenüber.
3. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).
4. Die angefochtene Marke ist ohne Farbanspruch geschützt und kann folgendermassen wiedergegeben werden:



Die angefochtene Marke besteht aus dem am Zeichenanfang platzierten Wortelement «Spi». Festgestellt werden kann, dass die beiden Buchstaben «Sp» in einer unauffälligen Standardschrift gehalten sind; der Buchstabe «i» ist hingegen als Schraube ausgestaltet. Aufgrund der vorhandenen Vokalfolge kann davon ausgegangen werden, dass der als Schraube ausgestaltete Buchstabe «i» nicht nur als reine Graphik gesehen, sondern effektiv mit einem «i» in Verbindung gebracht wird.

Im Hinblick auf die u.a. beanspruchten chirurgischen, medizinischen oder Dentalimplantate der Klasse 10 und dem weiter vorhandenen Zeichenelement «Orthopedics», wird die grafische Ausgestaltung durchaus

mit einer Implantatschraube assoziiert und ist insgesamt aufgrund des teilweise banalen Charakters als untergeordnet einzustufen.

Der weiter vorhandene, in gleicher Schrift ausgestaltete Zeichenbestandteil «TrEX» wird aufgrund der unüblichen Gross-/Kleinschreibung und der vorgängig beschriebenen Graphik trotz Zusammenzug ohne weiteres als separates Element wahrgenommen.

Unterhalb des den Gesamteindruck dominierenden Zeichenbestandteiles «SpiTrEX» (fig.) wurde rechtsbündig das kleinere und in Englisch ausgeführte Wortelement «Orthopedics» angebracht. Dieses beschreibt einzig das Einsatzgebiet der beanspruchten Waren der Klasse 10 und kann daher als im Gesamteindruck vernachlässigbar qualifiziert werden.

5. Es kann mithin davon ausgegangen werden, dass der Fokus bei der angefochtenen Marke a priori auf dem aufgrund der Grösse insgesamt prägenden und als Wort lesbaren Element «SpiTrEX» liegen wird. Vorgenannter Zeichenbestandteil wird als selbständiges Zeichenelement wahrgenommen und dient dem Publikum, insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr, als wesentlicher Orientierungspunkt resp. zur Bezeichnung der Marke, weshalb gegebenenfalls bereits bei einer Zeichenähnlichkeit der Wortbestandteile eine Verwechslungsgefahr resultieren kann. Des Weiteren ist der Umstand, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, grundsätzlich unbeachtlich ist, da zumindest 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).
6. 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.]*).
7. Beim Zeichenvergleich der den Gesamteindruck prägenden Wortelemente kann festgestellt werden, dass die widerspruchsgegnersche Partei die Widerspruchsmarke vollständig übernommen und mit dem zusätzlichen Begriff «TrEX» ergänzt hat.
8. Die Übereinstimmung der Widerspruchsmarke mit dem ersten der beiden insgesamt dominierenden 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. Wie bereits ausgeführt, bleiben die Wortbestandteile «Spi» und «TrEX» aufgrund der unüblichen Schreibweise trotz des Zusammenzugs als selbständige Markenbestandteile erkennbar. Folglich können die Vergleichszeichen als ähnlich im Klang- und Schriftbild beurteilt werden.
9. 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.).
10. 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/>, [6/11](http://www.elsevier-

</div>
<div data-bbox=)

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 nur deren 8). Es kann mithin nicht, wie von der widerspruchsgegnerschen 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.

11. Die angefochtene Marke weist als zusätzliche Elemente die Begriffe «TrEX» und «Orthopedics» auf. «TrEX» wird teilweise als Abkürzung für u.a. eine Proteinfamilie, firmenmässig oder als Hinweis auf den T. Rex verwendet (<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 eruiert. Zudem ergab eine Internetrecherche auf www.google.ch (eingesehen am 05.06.2024) nach «SpiTrex» und «**S**pine, **T**rauma, **E**xtrémités» überhaupt keine Treffer. Es kann entgegen den Feststellungen der widerspruchsgegnerschen Partei mithin nicht davon ausgegangen werden, dass die angefochtene Marke üblicherweise mit vorgenannter Bedeutung in Verbindung gebracht wird.

Das weitere englische Zeichenelement «Orthopedics» kann mit «Orthopädie» übersetzt werden (<https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/orthopedics>, eingesehen am 05.06.2024).

Da das Zeichenelement «SpiTrex» über keinen klaren Bedeutungsgehalt verfügt, wird das angefochtene Zeichen daher insgesamt als Kombination eines Fantasiebegriffes mit der Sachbezeichnung «Orthopedics» wahrgenommen.

12. Festgehalten werden kann, dass die Vergleichszeichen von den angesprochenen Abnehmerkreisen a priori mit Fantasiebezeichnungen ohne klaren Sinngehalt assoziiert werden. Selbst wenn seitens der Konsumenten keine 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.

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. 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 Schutzbereich 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. C. Ziff. 10 hiavor).
 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.
6. 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).
7. 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.
8. Die widerspruchsgegnersische 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).
9. Die seitens der widerspruchsgegnersischen 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 widerspruchsgegnersischen 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.

10. 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).
11. Beim angefochtenen Zeichen handelt es sich um die integrale Übernahme des normal kennzeichnungskräftigen, identisch vorhandenen und aufgrund der vorhandenen Gross-/Kleinschreibung und des banal in Form einer Schraube ausgestalteten Buchstabens «i» selbständig wahrgenommenen Zeichenbestandteils «Spi» (fig.). Die jüngere Marke unterscheidet sich lediglich im zusätzlich vorhandenen Element «TrEX» sowie dem als vernachlässigbar zu beurteilenden Wortelement «Orthopedics» und - wie bereits ausgeführt - in der als untergeordnet einzustufenden unterschiedlichen Schreibweise und zusätzlich vorhandenen banalen Graphik.
12. 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).
13. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Aufgrund der vorhandenen Übereinstimmungen im Zeichenelement «SPI/Spi (fig.)» 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, grafisch leicht ausgestaltete Variante der Widerspruchsmarke, welche mit einem weiteren (unterscheidungskräftigen) Element («TrEX») und dem als direkt beschreibend einzustufenden Fachbereich («Orthopedics») ergänzt worden ist. Deshalb entsteht durch die Übernahme des identisch vorhandenen Zeichenbestandteils «SPI» trotz der im jüngeren Zeichen weiter vorhandenen Zeichenelemente «TrEX» und «Orthopedics» sowie der grafischen Elemente (Ersatz des Buchstabens «i» mit einer nicht unterscheidungskräftigen Schraube sowie der insgesamt als untergeordnet zu qualifizierenden Gross-/Kleinschreibung) unweigerlich die Gefahr von Fehlzurechnungen.
14. 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).
15. 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.
16. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103605 ist daher gutzuheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 799504 «SpiTrEX Orthopedics» (fig.) zu widerrufen.
17. 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. Hat die widerspruchsgegnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine 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. Unaufgefordert eingereichte Eingaben der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein einfacher 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. 103605 und das parallel geführte Verfahren Nr. 103604. 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 Schriftenwechsel im vorliegenden Verfahren eine um die Hälfte gekürzte Parteientschädigung von CHF 600.00 zuzusprechen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung zu Gunsten der widersprechenden Partei wird daher auf CHF 1'400.00 festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Dem Antrag auf Vereinigung des parallel geführten Widerspruchsverfahrens Nr. 103604 mit dem vorliegenden Verfahren Nr. 103605 wird nicht stattgegeben.
2.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103605 wird gutgeheissen.
3.
Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 799504 «SpiTrEX Orthopedics» (fig.) wird widerrufen.
4.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.
5.
Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'400.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
6.
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).