

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103895 in Sachen

Nicolas Clément
Grossmünsterplatz 9
8001 Zürich

Widersprechende Partei

CH-Marke Nr. 776098 - HernienZentrum Zürich ((fig.))



gegen

Hernienzentrum Schweiz AG
Kirchbodenstrasse 72
8800 Thalwil

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 808342 - HZ hernienzentrum zürich ((fig.))



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

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 808342 - "HZ hernienzentrum zürich ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 12.01.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 44: Medizinische Dienstleistungen; veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft, Aquakultur, Gartenbau und Forstwirtschaft.

2. Am 23.03.2024 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. 776098 "HernienZentrum Zürich ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:
Klasse 44: Medizinische Dienstleistungen; veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft, Aquakultur, Gartenbau und Forstwirtschaft.
4. Mit Verfügung vom 02.04.2024 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 09.04.2024 reichte Dr. med Enrico Pöschmann als Privatperson innert Frist eine Stellungnahme zum Widerspruch ein.
6. Mit Verfügung vom 10.04.2024 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
7. Mit Schreiben vom 25.07.2024 bat das Institut Dr. med Pöschmann um Bestätigung, dass die auf den Namen von Herrn Pöschmann eingereichte Stellungnahme zum Widerspruch vom 09.04.2024, derjenigen der widerspruchsgegenerischen Partei gleichgesetzt werden kann.
8. Mit Schreiben vom 13.08.2024 erklärte Dr. med Pöschmann innert Frist, dass er als Verwaltungsratspräsident mit Einzelunterschrift, die widerspruchsgegenerische Partei vertritt und die Stellungnahme vom 09.04.2024 in deren Namen verfasst hat.
9. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 29.08.2021, die angefochtene Marke am 08.01.2024 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. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

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

B. Vergleich der Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 44: Medizinische Dienstleistungen; veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft, Aquakultur, Gartenbau und Forstwirtschaft.
3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 44: Medizinische Dienstleistungen; veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft, Aquakultur, Gartenbau und Forstwirtschaft.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 44

4. Beide Zeichen sind in derselben Klasse für «*Medizinische Dienstleistungen; veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft, Aquakultur, Gartenbau und Forstwirtschaft*» eingetragen. Die Identität zwischen den von den Streitverfangenen Zeichen beanspruchten Dienstleistungen ist daher offensichtlich.
5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Dienstleistungsgleichheit 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 kombinierten Wort-/Bildmarken "HernienZentrum Zürich ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "HZ hernienzentrum zürich ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber. 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).
3. Die Widerspruchsmarke besteht aus der Wortelemente «HernienZentrum Zürich» in einer üblichen Schriftart und in Klein- und Grossbuchstaben, wobei «HernienZentrum» in Fettschrift gehalten ist. «HernienZentrum» ist in einer Zeile geschrieben, «Zürich» befindet sich hingegen unter den beiden vorgenannten Begriffen. Auf der linken Seite des Wortbestandteils ist ein figuratives Element abgebildet. Letzteres besteht aus einem Kreis, auf dem sich ein Motiv befindet, das eine Art Buckel resp. Höcker darstellt. Es wurde kein Farbanspruch beansprucht.
4. Die angefochtene Marke besteht ebenfalls aus den Wortelelementen «hernienzentrum zürich» in einer üblichen Schriftart, die in Fettschrift und in Kleinbuchstaben gehalten ist. Ähnlich wie bei der Widerspruchsmarke steht in der angefochtenen Marke «hernienzentrum» auf einer Zeile, während «zürich» darunter platziert ist. Auf der linken Seite des Wortbestandteils ist ein Bildmotiv gesetzt. Letzteres besteht aus einer leicht rechteckigen geometrischen Figur, in die fünf bildliche Motive eingefügt sind. Man erkennt den Grossbuchstaben «Z», drei sich überschneidende geometrische Figuren, deren Form rechteckig mit abgerundeten Ecken ist. Auf der linken Seite der Grafik befindet sich ausserdem ein Bildelement, das an einen halbierten Grossbuchstaben «H» erinnert. Die angefochtene Marke ist ebenfalls ohne Farbanspruch eingetragen worden.
5. Die grafischen Elemente der streitverfangenen Zeichen haben einen klaren Einfluss auf den Gesamteindruck der Zeichen, so dass diese beim Zeichenvergleich nicht vernachlässigt werden können.
6. In visueller Hinsicht sind die Zeichen ähnlich, da sie beide die in derselben Reihenfolge angeordneten Wortbestandteile «HernienZentrum Zürich» / «hernienzentrum zürich» enthalten. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Gross- und Kleinbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen lediglich in Kleinbuchstaben gehalten ist, fällt gemäss Rechtsprechung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts [nachfolgend: BVGer] B-4728/2014, E. 5.3.1 - WINSTON / Wilson; abrufbar unter www.bvger.ch) weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (BVGer B-953/2013, E. 2.3 - CIZELLO / SCIELO). Es sind allerdings Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen zu erblicken, die sich aus dem bildlichen Element jedes Zeichens ergeben. Das im Widerspruchszeichen enthaltene Bildmotiv besteht aus einem Kreis, der von einer geometrischen Form überlagert wird, die einem Buckel resp. Höcker ähnelt. Die grafische Gestaltung des angefochtenen Zeichens besteht hingegen aus einem Rechteck, in dem sich alphabetische Buchstaben und drei rechteckige geometrische Figuren mit abgerundeten Enden befinden. Dieser Unterschied in Bezug auf die grafischen Elemente vermag die visuellen Ähnlichkeiten, die sich aus dem gemeinsamen Wortbestandteil «HernienZentrum Zürich» ergeben, allerdings nicht zu verdrängen.
7. Auf der klanglichen Ebene sind die Zeichen im Ausmass der Wörter «Hernien», «Zentrum» und «Zürich» identisch. Sie unterscheiden sich bezüglich der beim jüngeren Zeichen zusätzlich, innerhalb des grafischen Elements enthaltenen Buchstaben «Z» und «H», soweit diese erkannt werden (vgl. III. C. Ziff. 4 hiervor). Aus dem Vorstehenden folgt, dass die Marken sehr starke phonetische Ähnlichkeiten aufweisen und sich sogar als nahezu identisch erweisen.
8. 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.).

9. Während es sich beim deutschen Substantiv «Hernie(-n)» u.a. um die medizinische Bezeichnung für «Eingeweidebruch bzw. Eingeweidebrüche» handelt (vgl. hierzu Wörterbuch DUDEN, unter <https://online.munzinger.de/search/Kez1Tick>, Suchabfrage vom 16.07.2024), bezeichnet «Zentrum» u.a. «einem bestimmten Zweck dienende zentrale Einrichtung» bzw. «eine Anlage, wo bestimmte Einrichtungen (für jemanden, etwas) konzentriert sind» (vgl. Wörterbuch DUDEN, unter <https://online.munzinger.de/search/2jAEuZSN>, Suchabfrage vom 16.07.2024). «Zentrum» im Sinne von «Ort und Mittelpunkt bestimmter Tätigkeiten und Dienstleistungen (Vergnügungscenter, Einkaufscenter, Gartencenter)» wird zudem gemäss Praxis des Instituts in bestimmten Kombinationen als beschreibende Angabe für den Verkaufsort zurückgewiesen (vgl. Eintrag in der Prüfungshilfe des Instituts, unter <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>, Suchabfrage vom 16.07.2024). «Zürich» ist der deutsche Name einer bekannten Schweizerischen Stadt (vgl. Eintrag auf Wikipedia unter, <https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCrich>, Suchabfrage vom 16.07.2024). Den Konfliktzeichen kommen somit die Bedeutungen «Hernien Zentrum Zürich», d.h. «Zentrum in/aus Zürich für Hernie(n)» zu. Die angefochtene Marke weist im Zeichen zudem den Buchstaben «Z» und den halben Buchstaben «H» auf. Das Akronym «HZ» weist verschiedene Bedeutungen auf (vgl. dazu Treffer auf Acronymfinder, unter <https://www.acronymfinder.com/HZ.html>, Suchabfrage vom 16.07.2024). Im vorliegenden Fall ist es angesichts der Begriffe «Hernien» und «Zentrum» denkbar, dass «HZ» als deren Anfangsbuchstaben zu betrachten sei. Die streitverfangenen Zeichen stimmen somit auf sinngehaltlicher Ebene mehrheitlich überein.
10. Angesichts der vorstehenden Ausführungen ist eine klare 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. Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Dasselbe gilt auch umgekehrt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). In casu besteht Identität zwischen den zu vergleichenden Dienstleistungen, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss.
3. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichsdienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit diese in Anspruch genommen 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. Die in casu strittigen medizinischen Dienstleistungen sowie die Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere der Klasse 44 decken nicht nur alltägliche Bedürfnisse ab und setzen dementsprechend eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraus. Es ist mithin von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad auszugehen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Verweis auf BVGer B-3012/2012, E. 4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare [fig.]). Die übrigen Dienstleistungen der Klasse 44, nämlich «*Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft, Aquakultur, Gartenbau und Forstwirtschaft*» werden ebenfalls mit einer erhöhten

Aufmerksamkeit in Anspruch genommen.

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). Der Schutzzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7 mit Hinweisen).
5. Im vorliegenden Fall besteht die Widerspruchsmarke aus den Worтеlementen «Hernien Zentrum Zürich» und einem Bildelement. In Bezug auf die medizinischen Dienstleistungen der Klasse 44, auf die sich der Widerspruch stützt, nämlich «*Medizinische Dienstleistungen; veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheitspflege für Menschen und Tiere*», ist der Begriff «Hernien Zentrum Zürich» gemeinfrei in dem Sinne, dass er in Bezug auf Dienstleistungen dieser Art im Allgemeinen und insbesondere hinsichtlich die in Rede stehenden Dienstleistungen banal ist. Es ist im Medizinbereich nämlich üblich von «Zentrum» bzw. «Zentren» zu sprechen, um eine im Mittelpunkt des Handelns stehende Institution einer gewissen Grösse und Spezialisierung zu bezeichnen. Die Verbindung von «Zentrum» mit einem bestimmten (Tätigkeit)-Bereich, wie beispielsweise «Hernien», «Augen», «Derma» usw. wird, als beschreibende Angabe, auch üblich in der Schweiz verwendet (vgl. z.B. <https://www.limmatz.ch/>, <https://eyeparc.ch/>, <https://dermazentrum.ch/>, <https://dermatologiezentrum.ch/>, Suchabfragen vom 16.07.2024). Auch wird dabei üblicherweise auf den geografischen Ort der Dienstleistungserbringung hingewiesen. Die Üblichkeit der Wortkombination «(Tätigkeit)-Bereich + Zentrum + geografische Angabe» im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Klasse 44 verstärkt die Wahrnehmung des Widerspruchszeichens als direkter Hinweis auf die Art der angebotenen Dienstleistung und den Ort, an welchem diese erbracht resp. angeboten wird. Hingegen kann den Worтеlementen «Hernien Zentrum Zürich» der Widerspruchsmarke in Verbindung mit den übrigen Dienstleistungen der Klasse 44, nämlich «*Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft, Aquakultur, Gartenbau und Forstwirtschaft*» kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Denn für diese Dienstleistungen ist die Wortkombination «Hernien Zentrum Zürich» weder direkt beschreibend noch üblich. Der figurative Teil des Widerspruchszeichens ist unbestimmt und somit unterscheidungskräftig. Somit verfügt die Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang, wobei letztere hinsichtlich der medizinischen Dienstleistungen ihre Unterscheidungskraft einzig aus der Kombination der beschreibenden Worтеlemente mit der unterscheidungskräftigen Grafik schöpft. Die Widerspruchsmarke wurde für die medizinische Dienstleistungen denn auch im Prüfungsverfahren lediglich aufgrund der grafischen Ausgestaltung als originär unterscheidungskräftig erachtet und zum Schutz zugelassen.

Es sei an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass letzteres auch für die angefochtene Marke zutrifft. In der Tat ist die Wortkombination «hernienzentrum zürich» aus denselben Gründen wie bei der Widerspruchsmarke bezüglich «*Medizinische Dienstleistungen; veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheitspflege für Menschen und Tiere*» als gemeinfrei zu betrachten. Die Worte «hernien», «zentrum» und «zürich» sind beschreibende Angaben, da sie jeweils einen semantischen Inhalt vermitteln, der eine Eigenschaft der oben erwähnten medizinische Dienstleistungen beschreiben kann (Verweis auf einen medizinischen Tätigkeitsbereich sowie auf den geografischen Ort der Dienstleistungserbringung). Was hingegen die Dienstleistungen «*Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft, Aquakultur, Gartenbau und Forstwirtschaft*» angeht, so ist die Wortkombination «hernienzentrum zürich» weder direkt beschreibend noch üblich.

6. Die Dienstleistungen sind identisch. Die Zeichen sind insoweit ähnlich hinsichtlich der Worte «Hernien Zentrum Zürich». Der Schutzbereich der Widerspruchsmarke ist normal erstreckt sich allerdings für die medizinische Dienstleistungen («*Medizinische Dienstleistungen; veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheitspflege für Menschen und Tiere*») nicht auf die Worтеlemente «Hernien Zentrum Zürich» (vgl. III. D. Ziff. 5 hiavor). Der Aufmerksamkeitsgrad der relevanten Abnehmer ist erhöht.
7. Grundsätzlich gilt, dass die Übernahme einer Widerspruchsmarke oder eines wesentlichen Elements der

Widerspruchsmarke durch eine andere Marke geeignet ist, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Eine Marke darf jedoch ihrem Inhaber nicht erlauben, Dritte an der Benutzung von Elementen zu hindern, die zum Gemeingut gehören. Es besteht daher keine Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken, die lediglich in Elemente übereinstimmen, die zum Gemeingut gehören (vgl. BVGer, B-5591, E. 7.3.1.1 – CHIANTI CLASSICO DAL 1716 [fig.] / C Chianti Gran Selezione [fig.]; vgl. auch G. JOLLER, in: M. Noth/ G. Bühler / F. Thouvenin [Aufl.], SHK, Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017 Art. 3 MSchG Rn. 131; M. STÄDELI / S. BRAUCHBAR BIRKÄUSER, in: L. David / M. Frick [Aufl.], BaKomm., Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 3 MSchG Rn. 72-73; R. SCHLOSSER / C. MARADAN, in: J. de Werra / P. Gilliéron [Aufl.], CR PI, Propriété intellectuelle, Basel 2013, Art. 3 MSchG Rn. 58). Damit aufgrund einer Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen doch Verwechslungsgefahr besteht, müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt haben und der gemeinfreie Bestandteil am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen. Allenfalls können auch weitere Umstände berücksichtigt werden, z.B. die Verwendung des gemeinfreien Markenbestandteils als Serienmarke (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7). In casu beruft sich die Widerspruchspartei auf keine dieser Ausnahmen.

8. Um dies zu veranschaulichen, sollte man einerseits nicht aus den Augen verlieren, dass bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr die Zeichen in ihrem Gesamteindruck und nicht in ihren einzelnen Bestandteilen geprüft werden müssen. Andererseits darf ein schwacher Bestandteil einer Marke nicht von vornherein ausser Acht gelassen werden. Lehre und Rechtsprechung haben in der Tat wiederholt darauf hingewiesen, dass die Bestandteile einer Marke, die schwach sind oder zum Gemeingut gehören, nicht ohne Weiteres von der Zeichenähnlichkeit ausgeschlossen werden dürfen. Denn solche Elemente können den Gesamteindruck einer Marke beeinflussen. Daher sind die einzelnen Elemente nach ihrem jeweiligen Einfluss auf den Gesamteindruck zu gewichten, ohne sie jedoch vom Zeichen zu trennen (vgl. BVGer, B-5629/2018, E. 5.1.1 – RICHARD MILLE / Richard Man [fig.]).
9. Weil sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf gemeinfreien Elementen erstrecken kann, vermag die Übereinstimmung der Vergleichszeichen in der Bezeichnung «Hernien Zentrum Zürich» bzw. «hernienzentrum zürich» für einen Teil der angefochtenen Dienstleistungen («*Medizinische Dienstleistungen; veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheitspflege für Menschen und Tiere*») keine Verwechslungsgefahr zu begründen. Zudem vermögen die grafischen Elemente beider Vergleichszeichens in casu die Verwechslungsgefahr auch auszuschliessen. Es besteht daher in Verbindung mit «*Medizinische Dienstleistungen; veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheitspflege für Menschen und Tiere*» (Klasse 44) keine direkte Verwechslungsgefahr des Abnehmers, selbst wenn man die Identität der Dienstleistungen betrachtet. Ebenso und aus denselben Gründen wird der Abnehmer nicht dazu veranlasst sein, falsche Zusammenhänge zu vermuten, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen, oder im jüngeren Zeichen eine Variante der Widerspruchsmarke zu erkennen (sog. «mittelbare Verwechslungsgefahr»; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).
10. Hingegen, in Anbetracht der festgestellten Identität bzw. ausgeprägten Ähnlichkeit im Klang- und Schriftbild sowie insbesondere auch im Sinngehalt, ist der erforderliche Zeichenabstand zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den angefochtenen Dienstleistungen «*Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft, Aquakultur, Gartenbau und Forstwirtschaft*» der Klasse 44, für welche die Wortbestandteile «Hernien Zentrum Zürich» weder direkt beschreibend noch üblich sind, nicht gewahrt und die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Dies gilt auch unter der Berücksichtigung, dass die massgeblichen Vergleichsdienstleistungen der Klasse 44 mit erhöhter Aufmerksamkeit ausgesucht werden (vgl. III. D. Ziff. 3 hiervor). Denn die Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums dürfen auch bei höherer Aufmerksamkeit nicht überdehnt werden. Ein hoher Aufmerksamkeitsgrad führt zwar zu einem geschärften Erinnerungsbild und vermag wohl Unterschiede zwischen den Zeichen deutlicher zutage treten lassen, nicht aber die Zeichenähnlichkeit aufzuheben. Falls das Publikum, insbesondere aufgrund des Umstands, dass die jüngere Marke neben der Bezeichnung «Hernien Zentrum Zürich» zusätzlich ein grafisches Element enthält, die Vergleichszeichen auseinander zu halten vermag, besteht dennoch die Gefahr, dass es falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. «Mittelbare Verwechslungsgefahr»; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).

11. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103895 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 808342 - HZ hernienzentrum zürich ((fig.)) für die nicht medizinische Dienstleistungen der Klasse 44, nämlich «*Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft, Aquakultur, Gartenbau und Forstwirtschaft*» widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Unaufgefordert eingereichte Eingaben der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt. Ist die Partei nicht vertreten oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, spricht das Institut einen Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.00 übersteigen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren teilweise durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Die widersprechende Partei als unterliegende Partei wird mithin kostenpflichtig. Die widerspruchsgegnerische Partei hat sich jedoch im vorliegenden Verfahren nicht vertreten lassen, sondern handelte selbst. Der widerspruchsgegnerischen Partei sind daher lediglich Barauslagen und andere Spesen zu ersetzen, falls diese mehr als CHF 50.00 ausmachen. Das Institut geht aufgrund der Aktenlage davon aus, dass die Gesamtkosten den Betrag von CHF 50.00 in casu nicht übersteigen. Folglich wird vorliegend keine Parteientschädigung zugesprochen.
5. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Parteikosten sind daher grundsätzlich wettzuschlagen und die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 den Parteien je hälftig zu auferlegen. Die widerspruchsgegnerische Partei bestellte indessen im vorliegenden Verfahren keinen Vertreter, weshalb ihr praxismässig keine Parteientschädigung zugesprochen wird.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103895 wird teilweise gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 808342 - HZ hernienzentrum zürich ((fig.)) wird für folgende Dienstleistungen widerrufen:

Klasse 44: Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft, Aquakultur, Gartenbau und Forstwirtschaft.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei CHF 400.00, nämlich die Hälfte der Widerspruchsgebühr zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 26. August 2024

Freundliche Grüsse



Mara Mosset

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).