

Verfügung in den vereinigten Widerspruchsverfahren Nr. 103099 und 104250 in Sachen

Valo Health, LLC
399 Boylston Street, Suite 505
Boston MA 02116
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch

Meisser & Partners AG
Schulstrasse 1
7302 Landquart

IR-Marke Nr. 1570555 - VALO

gegen

Valo Therapeutics Oy
Viikinkaari 6
00790 Helsinki
FI-Finnland

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Messerschmidt AG
Hahnrainweg 4
Postfach
5400 Baden

IR-Marke Nr. 1686416 - VALOTX

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 IR-Marke Nr. 1686416 "VALOTX" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 29.09.2022 in der Gazette des marques internationales Nr. 37/2022 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:
 - 1 *Agents chimiques et biologiques à usage scientifique et pour la recherche; antioxydants pour la fabrication de produits pharmaceutiques; albumine animale [matière première]; collagène à usage industriel; antioxydants utilisés au cours d'opérations de fabrication; catalyseurs biochimiques; préparations chimiques à usage scientifique, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; protéines [matières premières]; préparations de micro-organismes, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations de diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire.*
 - 5 *Préparations biopharmaceutiques et pharmaceutiques pour le traitement de maladies auto-immunes, de cancer, de maladies et troubles cardiovasculaires, de maladies et troubles endocriniens, de maladies et troubles gastro-intestinaux, de maladies infectieuses, de maladies et troubles psychiatriques et psychologiques, de maladies et troubles neurologiques, de maladies rares et de maladies et troubles respiratoires; agents thérapeutiques pour le traitement de maladies auto-immunes, de cancer, de maladies et troubles cardiovasculaires, de maladies et troubles endocriniens, de maladies et troubles gastro-intestinaux, de maladies infectieuses, de maladies et troubles psychiatriques et psychologiques, de maladies et troubles neurologiques, de maladies rares et de maladies et troubles respiratoires; préparations vétérinaires; préparations biologiques à usage vétérinaire; cultures de micro-organismes à usage médical et vétérinaire; préparations biologiques destinées à un usage médical; substances médicamenteuses destinées à un usage médical; préparations de diagnostic à usage médical; enzymes à usage médical; médicaments biochimiques; vaccins; solutions pharmaceutiques de bio-ingénierie à utiliser dans l'expansion de cellules à usage thérapeutique pour patients atteints de cancers du sang et d'autres maladies; produits biopharmaceutiques; cellules et préparations biologiques destinées à un usage médical et clinique, y compris sang, cellules souches, cellules sanguines adultes, cellules immunitaires, cellules immunomodulatrices, cellules de cordon ombilical, sang de cordon ombilical et tissu placentaire; cellules de bio-ingénierie à utiliser dans des immunothérapies; matériaux de diagnostic et préparations de diagnostic à usage médical; produits de thérapie et de prophylaxie génique et cellulaire; vecteur de prophylaxie de thérapie génique et cellulaire et préparations pour la fabrication de vecteurs; Produits et préparations pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques sous forme de solutions cellulaires pour permettre l'expansion cellulaire à des fins thérapeutiques; réactifs pour le traitement cellulaire ex vivo, en particulier milieux adaptés à l'expansion de cellules; produits de thérapie cellulaire, y compris produits de thérapie cellulaire et de thérapie génique à base de cellules souches et progénitrices, de cellules adultes et de cellules immunitaires; cellules destinées à des fins médicales.*
 - 10 *Instruments et appareils médicaux pour l'administration de produits de thérapie génique et cellulaire, d'immunothérapie et d'immunomodulation et de prophylaxie; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour la thérapie génique et cellulaire, l'immunothérapie et l'immunomodulation et la prophylaxie; appareils et instruments vétérinaires; appareils de radiologie à usage médical; appareils de diagnostic à usage médical; appareils pour analyses médicales; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments chirurgicaux; tire-laits; appareils, dispositifs et articles pour le soin de nourrissons; appareils de physiothérapie; appareils thérapeutiques galvaniques; appareils pour analyses de sang; dispositifs médicaux pour le traitement cellulaire ex vivo.*
 - 40 *Fabrication sous contrat de produits pharmaceutiques, de cellules et de réactifs de thérapie génique, y compris services de fabrication sur mesure; services de fabrication sur mesure pour des tiers dans le domaine des produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques, des immunothérapies cellulaires, des produits de soins de santé et des produits médicaux; fabrication de produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques sur commande et/ou selon les spécifications de tiers; fabrication sur mesure de tissus biologiques, de sang et de cellules (y compris cellules souches et progénitrices, cellules adultes et cellules immunitaires); traitement de matériaux, à savoir produits pharmaceutiques et*

chimiques et leurs composants utilisés dans la fabrication de produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques et d'immunothérapies cellulaires.

- 42 *Analyse d'échantillons biologiques; services de développement et de recherche et d'évaluation biopharmaceutiques et pharmaceutiques dans le domaine de la thérapeutique cellulaire et de la thérapie génique pour le traitement de maladies, de blessures et de troubles; services de laboratoire de biotechnologie; services de laboratoires scientifiques et médicaux; services de consultation en matière de recherche scientifique, médicale et clinique et services de recherche et de développement scientifiques, médicaux et cliniques, y compris dans le domaine de l'hématologie, de l'immunologie, de la recherche sur le cancer, de la biologie du développement et des sciences de la vie, de la biotechnologie, de la technologie médicale, de la culture cellulaire, du génie tissulaire, du génie génétique, de la médecine régénérative, de l'immunothérapie et de l'immunomodulation; essais pré-cliniques et cliniques; Développement et recherche pharmaceutiques, médicaux, scientifiques, biotechnologiques et biopharmaceutiques; développement de produits et services de conseillers scientifiques techniques pour des tiers dans le domaine de la biotechnologie et de l'immunologie; développement de produits pharmaceutiques; recherche et développement dans le domaine de l'informatique biologique, de la bio-informatique et de la génomique; prestation d'informations en matière de recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche et développement de substances et préparations pharmaceutiques destinées aux essais cliniques; informatique en nuage; analyses chimiques; dessin industriel; réalisation d'études de projets techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; essai de matériaux; recherche en biologie; services de laboratoires scientifiques; recherche scientifique; recherches en bactériologie.*
 - 44 *Services médicaux, y compris services de traitement régénératif; services d'établissement de rapports, de contrôle et d'essai en matière de diagnostic médical; évaluation médicale de troubles immuno-oncologiques, de cancer, de diabète, de troubles respiratoires, cardiaques, neurologiques et auto-immuns; Fourniture d'informations médicales et de santé concernant les troubles médicaux et leur diagnostic, prévention et traitement; services de thérapie cellulaire et de thérapie génique.*
2. Am 30.12.2022 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
 3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1570555 "VALO" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die im Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt war:
 - 1 *Agents chimiques et biologiques à usage scientifique et pour la recherche.*
 - 5 *Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies auto-immunes, cancers, maladies et troubles cardiovasculaires, maladies et troubles endocriniens, maladies et troubles gastro-intestinaux, maladies infectieuses, troubles et maladies psychiatriques et psychologiques, troubles et maladies neurologiques, maladies rares, et troubles et maladies respiratoires et agents thérapeutiques pour le traitement de maladies auto-immunes, cancers, maladies et troubles cardiovasculaires, maladies et troubles endocriniens, maladies et troubles gastro-intestinaux, maladies infectieuses, troubles et maladies psychiatriques et psychologiques, troubles et maladies neurologiques, maladies rares, et troubles et maladies respiratoires.*
 - 9 *Logiciels informatiques téléchargeables pour l'identification et l'évaluation génétiques de cancers, de maladies, de mesures et de l'état de santé, ainsi que de mutations génétiques à des fins scientifiques, médicales, de diagnostic, de traitement, ainsi que de recherche; logiciels informatiques téléchargeables pour le recueil, l'analyse, le compte rendu, ainsi que le suivi de données et d'informations dans les domaines de la génétique, de la génomique, de la biologie, de la biochimie.*
 - 36 *Services de financement par capital-risque de nouvelles et jeunes entreprises; mise à disposition de capital-risque, capital-développement, capital-investissement et financements d'investissement; prestation de conseils en matière de capital-risque; services d'investissement dans des fonds spéculatifs.*
 - 42 *Recherche et développement pharmaceutiques, médicaux, scientifiques, biotechnologiques et biopharmaceutiques; services de conseillers techniques scientifiques et développement de produits pour des tiers dans le domaine de la biotechnologie et de l'immunologie; développement de produits pharmaceutiques; recherche et développement dans le domaine de la biologie computationnelle, de*

la bio-informatique et de la génomique; prestation d'informations en matière de recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche et développement de substances et préparations pharmaceutiques destinées aux essais cliniques; mise à disposition de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour l'identification et l'évaluation génétiques de cancers, de maladies, de mesures et de l'état de santé, ainsi que de mutations génétiques à des fins scientifiques, médicales, de diagnostic, de traitement, ainsi que de recherche; mise à disposition de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour le recueil, l'analyse, le compte rendu, ainsi que le suivi de données et d'informations dans les domaines de la génétique, de la génomique, de la biologie, de la biochimie.

4. Am 06.01.2023 erliess das Institut gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus absoluten und relativen Ausschlussgründen. Die widerspruchsgegenerische Partei wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
5. Mit Schreiben vom 16.03.2023 benannte die widerspruchsgegenerische Partei innert Frist einen Vertreter in der Schweiz.
6. Mit Verfügung vom 22.03.2023 sistierte das IGE das Widerspruchsverfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss der Prüfung der angefochtenen internationalen Registrierung auf absolute Ausschlussgründe.
7. Mit Verfügung vom 18.04.2023 wurde die Sistierung aufgehoben, da die absoluten Ausschlussgründe durch eine Einschränkung bzw. Korrektur des Dienstleistungsverzeichnis betreffend Klasse 40 weggefallen sind. Neu lautet die angefochtene Klasse 40 wie folgt:

40 *Fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques, de cellules et de réactifs de thérapie génique, sur commande et selon les exigences d'un client; services de fabrication sur mesure dans le domaine des produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques, des immunothérapies cellulaires, des produits de soins de santé et des produits médicaux, sur commande et selon les exigences d'un client; fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques sur commande et selon les spécifications d'un client; fabrication sur mesure de tissus biologiques, de sang et de cellules (y compris cellules souches et progénitrices, cellules adultes et cellules immunitaires), sur commande et selon les exigences d'un client; traitement de matériaux, à savoir produits pharmaceutiques et chimiques et leurs composants utilisés dans la fabrication de produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques et d'immunothérapies cellulaires.*

Mit gleicher Verfügung wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.

8. Mit Verfügung vom 23.05.2023 sistierte das IGE das Widerspruchsverfahren bis zur definitiven Eintragung der Basismarke der Widerspruchsmarke.
9. Mit Schreiben vom 07.11.2024 informierte die widersprechende Partei das IGE über den Abschluss des Eintragungsverfahrens betreffend die Basismarke der Widerspruchsmarke. Die Klassen 1, 9 und 36 wurden vollständig gelöscht, Klasse 5 eingeschränkt. Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke (1) lautet neu wie folgt:

5 *Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles cardiovasculaires, et agents thérapeutiques pour le traitement de maladies et troubles cardiovasculaires.*

42 *Recherche et développement pharmaceutiques, médicaux, scientifiques, biotechnologiques et biopharmaceutiques; services de conseillers techniques scientifiques et développement de produits pour des tiers dans le domaine de la biotechnologie et de l'immunologie; développement de produits pharmaceutiques; recherche et développement dans le domaine de la biologie computationnelle, de la bio-informatique et de la génomique; prestation d'informations en matière de recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche et développement de substances et préparations pharmaceutiques destinées aux essais cliniques; mise à disposition de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour l'identification et l'évaluation génétiques de cancers, de maladies, de mesures et de l'état de santé, ainsi que de mutations génétiques à des fins scientifiques, médicales, de diagnostic, de traitement, ainsi que de recherche; mise à disposition de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour le recueil,*

l'analyse, le compte rendu, ainsi que le suivi de données et d'informations dans les domaines de la génétique, de la génomique, de la biologie, de la biochimie.

10. Mit Gesuch vom 24.10.2024 stellte die widersprechende Partei den Antrag auf Umwandlung der internationalen Registrierung Nr. 1570555 VALO in eine nationale schweizerische Anmeldung betreffend die Waren der Klassen 1 und 9 sowie eines Teils der Klasse 5. Die Eintragung erfolgte am 31.10.2024. Das Warenverzeichnis lautet wie folgt:
 - 1 *Agents chimiques et biologiques à usage scientifique et pour la recherche.*
 - 5 *Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies auto-immunes, cancers, maladies et troubles endocriniens, maladies et troubles gastro-intestinaux, maladies infectieuses, troubles et maladies psychiatriques et psychologiques, troubles et maladies neurologiques, maladies rares, et troubles et maladies respiratoires et agents thérapeutiques pour le traitement de maladies auto-immunes, cancers, maladies et troubles endocriniens, maladies et troubles gastro-intestinaux, maladies infectieuses, troubles et maladies psychiatriques et psychologiques, troubles et maladies neurologiques, maladies rares, et troubles et maladies respiratoires.*
 - 9 *Logiciels informatiques téléchargeables pour l'identification et l'évaluation génétiques de cancers, de maladies, de mesures et de l'état de santé, ainsi que de mutations génétiques à des fins scientifiques, médicales, de diagnostic, de traitement, ainsi que de recherche; logiciels informatiques téléchargeables pour le recueil, l'analyse, le compte rendu, ainsi que le suivi de données et d'informations dans les domaines de la génétique, de la génomique, de la biologie, de la biochimie.*
11. Die widersprechende Partei stellte fest, dass sich der Widerspruch nunmehr auch auf die CH-Marke Nr. 822030 VALO (Widerspruchsmarke 2) stütze.
12. Mit Verfügungen vom 26.11.2024 wurde die widerspruchsgegenerische Partei aufgefordert, eine Stellungnahme zu den Widersprüchen einzureichen.
13. Mit Schreiben vom 20.03.2025 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert erstreckter Frist und inkl. gewährter Nachfrist eine Stellungnahme ein.
14. Mit Verfügungen vom 25.03.2025 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion in den beiden Widerspruchsverfahren ab.
15. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die widerspruchsgegenerische Partei macht in ihrer Stellungnahme vom 20.03.2025 u.a. geltend, es sei nicht klar, auf welche Waren und Dienstleistungen sich die beiden Widerspruchsmarken stützen würden. Bezüglich der zuerst geltend gemachten Widerspruchsmarke (IR 1570555) seien ursprünglich Waren und Dienstleistungen in den Klassen 1, 5, 9, 36 und 42 beansprucht worden. Die Klassen 1, 9 und 36 seien vollständig gelöscht wurden, die Waren der Klasse 5 weitgehend eingeschränkt worden. Wenn Teile der Basismarke eingeschränkt würden, so falle auch der geltend gemachte Prioritätsanspruch in Bezug auf die Einschränkung dahin. Entsprechend könne die widersprechende Partei nicht über den Umweg der Umwandlung die Seniorität geltend machen.
3. Das IGE teilt die Auffassung der widerspruchsgegenerischen Partei nicht. In Klasse 5 ist ein Grossteil der beanspruchten Waren aufgrund des Wegfalls der Basismarke gestützt auf Art. 6.3 MMP gelöscht worden. Ursprünglich enthielt Klasse 5 folgende Formulierung:

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies auto-immunes, cancers, maladies et troubles cardiovasculaires, maladies et troubles endocriniens, maladies et troubles gastro-intestinaux, maladies infectieuses, troubles et maladies psychiatriques et psychologiques, troubles et maladies neurologiques, maladies rares, et troubles et maladies respiratoires et agents thérapeutiques pour le

traitement de *maladies auto-immunes, cancers, **maladies et troubles cardiovasculaires**, maladies et troubles endocriniens, maladies et troubles gastro-intestinaux, maladies infectieuses, troubles et maladies psychiatriques et psychologiques, troubles et maladies neurologiques, maladies rares, et troubles et maladies respiratoires.*

Diese Formulierung wurde wie folgt eingeschränkt: *Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles cardiovasculaires, et agents thérapeutiques pour le traitement de maladies et troubles cardiovasculaires.*

4. Diese Einschränkung ist korrekt, da die ursprünglichen Formulierungen aus dem Warenverzeichnis übernommen werden resp. im Warenverzeichnis verbleiben und lediglich ein Teil der beanspruchten Waren gelöscht wird und somit keine Ausdehnung der ursprünglich beanspruchten Waren erfolgt.
5. Alle anderen Waren wurden gelöscht und können somit Gegenstand der umgewandelten CH-Marke sein (Widerspruchsmarke 2). Dabei bleibt, entgegen der Annahme der widerspruchsgegnerschen Partei, sowohl für die IR wie auch die CH-Marke die US-Priorität bestehen (Art. 8a MSchV; Richtlinien, Teil 4, Ziff. 2.5.5). Dies gilt sowohl für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 9 und 42, wie auch für die Waren der Klasse 5, da diese trotz Einschränkung noch durch die ursprüngliche Formulierung umfasst werden.
6. Es ist somit klar, für welche Waren und Dienstleistungen die beiden Widerspruchsmarken Schutz beanspruchen und auf welche Waren und Dienstleistungen sich die widersprechende Partei in ihren Widersprüchen stützt.
7. Die Widerspruchsmarke 1 wurde am 03.12.2020 mit einer US-Priorität vom 03.06.2020 im internationalen Register eingetragen. Die Widerspruchsmarke 2 wurde am 31.10.2024 im CH Register eingetragen und verfügt gestützt auf Art. 9^{quinquies} MMP / Art. 46a MSchG über ein Hinterlegungsdatum vom 03.12.2020 mit einer US-Priorität vom 03.06.2020. Die angefochtene Marke wurde am 21.04.2022 mit einer EU-Priorität vom 24.01.2022 im internationalen Register eingetragen. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marken und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert.
8. Die Widersprüche wurden innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf die Widersprüche ist folglich einzutreten.

III. Vereinigung der Verfahren

In den Widerspruchsverfahren Nr. 103099 und 104250 stehen sich die gleichen Parteien gegenüber. Die Widersprüche richten sich gegen dieselbe Marke und die zwei Widerspruchsmarken sind identisch. Der zu beurteilende Sachverhalt und auch die sich stellenden Rechtsfragen sind somit bei den zwei Widersprüchen gleich resp. sehr ähnlich, so dass sich aus prozessökonomischen Gründen eine Vereinigung der Verfahren aufdrängt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 4.1, unter www.ige.ch sowie Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-38, 39, 40/2011, E. 1.1 – IKB / ICB (fig.), ICB, ICB BANKING, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>).

IV. Prozessuales – Einrede des Nichtgebrauchs

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 der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner 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 der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).

4. Der Nichtgebrauch kann auch dann (vorsorglich) geltend gemacht werden, wenn die Karenzfrist noch nicht abgelaufen ist; läuft diese Frist dann im Verlauf des Verfahrens ab, ist es die Aufgabe des IGE, den Gebrauch der Marke zu prüfen (vgl. BVGer B-6675/2016, GERFLOR, GERFLOR Theflooringroup / GEMFLOOR, bestätigt in BVGer B-1958/2022, F2 [fig.] / F2 [fig.]; vgl. hierzu Newsletter Marken und Design des IGE 2024/03-04 vom 29.04.2024, <https://www.ige.ch/de/newsletter-2024/03-04-marken-und-designs>).
5. In ihrer ersten Stellungnahme vom 20.03.2025 hat die widerspruchsgegnersische Partei den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke gemäss Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 MSchV vorsorglich geltend gemacht.
6. Die Karenzfrist im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG, welche die widersprechende Partei vor jeglichen Folgen des Nichtgebrauchs schützt, läuft in casu erst am 30. Dezember 2026 ab (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1).
7. Da die Karenzfrist zum heutigen Zeitpunkt des Entscheides noch nicht abgelaufen ist, hat das IGE den Gebrauch der Widerspruchsmarke vorliegend nicht zu prüfen. Entsprechend hat das IGE auch keinen zweiten Schriftenwechsel durchgeführt.

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 und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "*service après vente*"), weil zwischen Waren und Dienstleistungen *aus der Sicht der Konsumenten* gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).
3. Die angefochtene Marke ist nach erfolgter Korrektur bzw. Einschränkung der Dienstleistungen der Klasse 40 für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:
 - 1 *Agents chimiques et biologiques à usage scientifique et pour la recherche; antioxydants pour la fabrication de produits pharmaceutiques; albumine animale [matière première]; collagène à usage industriel; antioxydants utilisés au cours d'opérations de fabrication; catalyseurs biochimiques;*

préparations chimiques à usage scientifique, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; protéines [matières premières]; préparations de micro-organismes, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations de diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire.

- 5 *Préparations biopharmaceutiques et pharmaceutiques pour le traitement de maladies auto-immunes, de cancer, de maladies et troubles cardiovasculaires, de maladies et troubles endocriniens, de maladies et troubles gastro-intestinaux, de maladies infectieuses, de maladies et troubles psychiatriques et psychologiques, de maladies et troubles neurologiques, de maladies rares et de maladies et troubles respiratoires; agents thérapeutiques pour le traitement de maladies auto-immunes, de cancer, de maladies et troubles cardiovasculaires, de maladies et troubles endocriniens, de maladies et troubles gastro-intestinaux, de maladies infectieuses, de maladies et troubles psychiatriques et psychologiques, de maladies et troubles neurologiques, de maladies rares et de maladies et troubles respiratoires; préparations vétérinaires; préparations biologiques à usage vétérinaire; cultures de micro-organismes à usage médical et vétérinaire; préparations biologiques destinées à un usage médical; substances médicamenteuses destinées à un usage médical; préparations de diagnostic à usage médical; enzymes à usage médical; médicaments biochimiques; vaccins; solutions pharmaceutiques de bio-ingénierie à utiliser dans l'expansion de cellules à usage thérapeutique pour patients atteints de cancers du sang et d'autres maladies; produits biopharmaceutiques; cellules et préparations biologiques destinées à un usage médical et clinique, y compris sang, cellules souches, cellules sanguines adultes, cellules immunitaires, cellules immunomodulatrices, cellules de cordon ombilical, sang de cordon ombilical et tissu placentaire; cellules de bio-ingénierie à utiliser dans des immunothérapies; matériaux de diagnostic et préparations de diagnostic à usage médical; produits de thérapie et de prophylaxie génique et cellulaire; vecteur de prophylaxie de thérapie génique et cellulaire et préparations pour la fabrication de vecteurs; Produits et préparations pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques sous forme de solutions cellulaires pour permettre l'expansion cellulaire à des fins thérapeutiques; réactifs pour le traitement cellulaire ex vivo, en particulier milieux adaptés à l'expansion de cellules; produits de thérapie cellulaire, y compris produits de thérapie cellulaire et de thérapie génique à base de cellules souches et progénitrices, de cellules adultes et de cellules immunitaires; cellules destinées à des fins médicales.*
- 10 *Instruments et appareils médicaux pour l'administration de produits de thérapie génique et cellulaire, d'immunothérapie et d'immunomodulation et de prophylaxie; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour la thérapie génique et cellulaire, l'immunothérapie et l'immunomodulation et la prophylaxie; appareils et instruments vétérinaires; appareils de radiologie à usage médical; appareils de diagnostic à usage médical; appareils pour analyses médicales; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments chirurgicaux; tire-laits; appareils, dispositifs et articles pour le soin de nourrissons; appareils de physiothérapie; appareils thérapeutiques galvaniques; appareils pour analyses de sang; dispositifs médicaux pour le traitement cellulaire ex vivo.*
- 40 *Fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques, de cellules et de réactifs de thérapie génique, sur commande et selon les exigences d'un client; services de fabrication sur mesure dans le domaine des produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques, des immunothérapies cellulaires, des produits de soins de santé et des produits médicaux, sur commande et selon les exigences d'un client; fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques sur commande et selon les spécifications d'un client; fabrication sur mesure de tissus biologiques, de sang et de cellules (y compris cellules souches et progénitrices, cellules adultes et cellules immunitaires), sur commande et selon les exigences d'un client; traitement de matériaux, à savoir produits pharmaceutiques et chimiques et leurs composants utilisés dans la fabrication de produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques et d'immunothérapies cellulaires.*
- 42 *Analyse d'échantillons biologiques; services de développement et de recherche et d'évaluation biopharmaceutiques et pharmaceutiques dans le domaine de la thérapie cellulaire et de la thérapie génique pour le traitement de maladies, de blessures et de troubles; services de laboratoire de biotechnologie; services de laboratoires scientifiques et médicaux; services de consultation en matière de recherche scientifique, médicale et clinique et services de recherche et de développement scientifiques, médicaux et cliniques, y compris dans le domaine de l'hématologie, de l'immunologie, de la recherche sur le cancer, de la biologie du développement et des sciences de la vie, de la biotechnologie, de la technologie médicale, de la culture cellulaire, du génie tissulaire, du*

génie génétique, de la médecine régénérative, de l'immunothérapie et de l'immunomodulation; essais pré-cliniques et cliniques; Développement et recherche pharmaceutiques, médicaux, scientifiques, biotechnologiques et biopharmaceutiques; développement de produits et services de conseillers scientifiques techniques pour des tiers dans le domaine de la biotechnologie et de l'immunologie; développement de produits pharmaceutiques; recherche et développement dans le domaine de l'informatique biologique, de la bio-informatique et de la génomique; prestation d'informations en matière de recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche et développement de substances et préparations pharmaceutiques destinées aux essais cliniques; informatique en nuage; analyses chimiques; dessin industriel; réalisation d'études de projets techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; essai de matériaux; recherche en biologie; services de laboratoires scientifiques; recherche scientifique; recherches en bactériologie.

- 44 Services médicaux, y compris services de traitement régénératif; services d'établissement de rapports, de contrôle et d'essai en matière de diagnostic médical; évaluation médicale de troubles immuno-oncologiques, de cancer, de diabète, de troubles respiratoires, cardiaques, neurologiques et auto-immuns; Fourniture d'informations médicales et de santé concernant les troubles médicaux et leur diagnostic, prévention et traitement; services de thérapie cellulaire et de thérapie génique.
4. Die Widerspruchsmarken 1 und 2 sind für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt bzw. eingetragen:

Widerspruchsmarke 1 (IR-Marke Nr. 1570555)

- 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles cardiovasculaires, et agents thérapeutiques pour le traitement de maladies et troubles cardiovasculaires
- 42 Recherche et développement pharmaceutiques, médicaux, scientifiques, biotechnologiques et biopharmaceutiques; services de conseillers techniques scientifiques et développement de produits pour des tiers dans le domaine de la biotechnologie et de l'immunologie; développement de produits pharmaceutiques; recherche et développement dans le domaine de la biologie computationnelle, de la bio-informatique et de la génomique; prestation d'informations en matière de recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche et développement de substances et préparations pharmaceutiques destinées aux essais cliniques; mise à disposition de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour l'identification et l'évaluation génétiques de cancers, de maladies, de mesures et de l'état de santé, ainsi que de mutations génétiques à des fins scientifiques, médicales, de diagnostic, de traitement, ainsi que de recherche; mise à disposition de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour le recueil, l'analyse, le compte rendu, ainsi que le suivi de données et d'informations dans les domaines de la génétique, de la génomique, de la biologie, de la biochimie.

Widerspruchsmarke 2 (CH-Marke Nr. 822030)

- 1 Agents chimiques et biologiques à usage scientifique et pour la recherche.
- 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies auto-immunes, cancers, maladies et troubles endocriniens, maladies et troubles gastro-intestinaux, maladies infectieuses, troubles et maladies psychiatriques et psychologiques, troubles et maladies neurologiques, maladies rares, et troubles et maladies respiratoires et agents thérapeutiques pour le traitement de maladies auto-immunes, cancers, maladies et troubles endocriniens, maladies et troubles gastro-intestinaux, maladies infectieuses, troubles et maladies psychiatriques et psychologiques, troubles et maladies neurologiques, maladies rares, et troubles et maladies respiratoires.
- 9 Logiciels informatiques téléchargeables pour l'identification et l'évaluation génétiques de cancers, de maladies, de mesures et de l'état de santé, ainsi que de mutations génétiques à des fins scientifiques, médicales, de diagnostic, de traitement, ainsi que de recherche; logiciels informatiques téléchargeables pour le recueil, l'analyse, le compte rendu, ainsi que le suivi de données et d'informations dans les domaines de la génétique, de la génomique, de la biologie, de la biochimie.

Angefochtene Waren in Klasse 1

5. Die Agents chimiques et biologiques à usage scientifique et pour la recherche werden identisch von der Widerspruchsmarke 2 und der angefochtenen Marke beansprucht.

6. Die breite Formulierung *agents chimiques et biologiques à usage scientifique et pour la recherche* ist hochgradig gleichartig zu *catalyseurs biochimiques; préparations chimiques à usage scientifique, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; protéines [matières premières]; préparations de micro-organismes, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations de diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire* der angefochtenen Marke. Diese angefochtenen Waren können alle auch für wissenschaftliche und Forschungszwecke eingesetzt werden. Zudem handelt es sich ebenfalls um Waren auf chemischer oder biologischer Basis. Es bestehen somit wesentliche Übereinstimmungen betreffend Art und Verwendungszweck. Die konkurrierenden Waren werden von den gleichen Herstellern produziert und sie richten sich an die gleichen Abnehmerkreise.
7. Die angefochtenen *antioxydants pour la fabrication de produits pharmaceutiques; collagène à usage industriel; antioxydants utilisés au cours d'opérations de fabrication* werden für die Herstellung weiterer Waren wie Pharmazeutika eingesetzt. Auch wenn deren Zweckbestimmung unterschiedlich ist zu den *Agents chimiques et biologiques* der Widerspruchsmarke 2, so bestehen dennoch wesentliche markenrechtlich relevante Überschneidungen. Antioxidantien können sowohl biologisch wie synthetisch hergestellt sein. Die konkurrierenden Waren werden durch die gleichen Hersteller produziert.
8. Das von der angefochtenen Marke beanspruchte *albumine animale [matière première]* ist ein tierisches Protein. Dieses wird u.a. auch in der Forschung eingesetzt, insbesondere der Immunologie (vgl. Online Enzyklopädie Wikipedia, auf <https://de.wikipedia.org>, abgerufen am 26.06.2025). Im Vergleich zu den *Agents chimiques et biologiques à usage scientifique et pour la recherche* verfügen die Albumine somit über eine ähnliche Zweckbestimmung. Deren Gewinnung erfordert ein ähnliches herstellungstechnisches Know-how. Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen.

Angefochtene Waren in Klasse 5

9. Mit *Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies auto-immunes, cancers, maladies et troubles endocriniens, maladies et troubles gastro-intestinaux, maladies infectieuses, troubles et maladies psychiatriques et psychologiques, troubles et maladies neurologiques, maladies rares, et troubles et maladies respiratoires et agents thérapeutiques pour le traitement de maladies auto-immunes, cancers, maladies et troubles endocriniens, maladies et troubles gastro-intestinaux, maladies infectieuses, troubles et maladies psychiatriques et psychologiques, troubles et maladies neurologiques, maladies rares, et troubles et maladies respiratoires* sowie *Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles cardiovasculaires, et agents thérapeutiques pour le traitement de maladies et troubles cardiovasculaires* beanspruchen die älteren Marken pharmazeutische Präparate zur Behandlung einer Vielzahl unterschiedlicher Krankheiten. Diese Waren sind identisch oder zumindest hochgradig gleichartig zu den angefochtenen *Préparations biopharmaceutiques et pharmaceutiques pour le traitement de maladies auto-immunes, de cancer, de maladies et troubles cardiovasculaires, de maladies et troubles endocriniens, de maladies et troubles gastro-intestinaux, de maladies infectieuses, de maladies et troubles psychiatriques et psychologiques, de maladies et troubles neurologiques, de maladies rares et de maladies et troubles respiratoires*.
10. Die von der angefochtenen Marke weiter beanspruchten *agents thérapeutiques pour le traitement de maladies auto-immunes, de cancer, de maladies et troubles cardiovasculaires, de maladies et troubles endocriniens, de maladies et troubles gastro-intestinaux, de maladies infectieuses, de maladies et troubles psychiatriques et psychologiques, de maladies et troubles neurologiques, de maladies rares et de maladies et troubles respiratoires* umfassen therapeutische Mittel zu Behandlung unterschiedlicher Krankheitsbilder. Bezüglich dieser Waren besteht ebenfalls hochgradige Warengleichartigkeit im Vergleich zu den *préparations pharmaceutiques* der älteren Marken.
11. Ebenfalls hochgradige Gleichartigkeit besteht zwischen den Waren der Widerspruchsmarken und den *préparations biologiques destinées à un usage médical; substances médicamenteuses destinées à un usage médical; enzymes à usage médical; médicaments biochimiques; vaccins; solutions pharmaceutiques de bio-ingénierie à utiliser dans l'expansion de cellules à usage thérapeutique pour patients atteints de cancers du sang et d'autres maladies; produits biopharmaceutiques; cellules et préparations biologiques destinées à un usage médical et clinique, y compris sang, cellules souches, cellules sanguines adultes, cellules immunitaires, cellules immunomodulatrices, cellules de cordon ombilical, sang de cordon ombilical et tissu placentaire; cellules de bio-ingénierie à utiliser dans des immunothérapies; produits de thérapie et de prophylaxie génique et cellulaire; vecteur de prophylaxie de*

thérapie génique et cellulaire et préparations pour la fabrication de vecteurs; Produits et préparations pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques sous forme de solutions cellulaires pour permettre l'expansion cellulaire à des fins thérapeutiques; produits de thérapie cellulaire, y compris produits de thérapie cellulaire et de thérapie génique à base de cellules souches et progénitrices, de cellules adultes et de cellules immunitaires; cellules destinées à des fins médicales der angefochtenen Marke. Die konkurrierenden Waren dienen alle medizinischen bzw. therapeutischen Zwecken, deren Herstellung erfordert ein ähnliches technisches Know-how und sie stehen in einem Ergänzungsverhältnis.

12. Die angefochtenen *préparations vétérinaires* sind gemäss neuerer Praxis des Instituts ebenfalls stark gleichartig zu den *préparations pharmaceutiques* der Widerspruchsmarken. Es ist davon auszugehen, dass «pharmazeutische Präparate» ohne nähere Spezifikation, sowohl Arzneimittel für Menschen als auch Tierarzneimittel umfassen (vgl. BGE 4A_444/2013, E. 5.4.1 und 5.4.2). Darüber hinaus ist anzumerken, dass pharmazeutischen Produkten für Menschen sowie veterinärmedizinischen Präparaten nicht nur das gleiche Herstellungs-Know-how zugrunde liegt, sondern einige pharmazeutische Unternehmen sowohl im Bereich der Human- als auch in der Veterinärmedizin tätig sind (z.B. Streuli Pharma oder Orion Pharma). Unter diesen Umständen ist das Institut der Ansicht, dass das Publikum ohne weiteres davon ausgehen kann, dass pharmazeutische Präparate (für den menschlichen Gebrauch) und veterinärmedizinische Präparate von demselben Unternehmen oder von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen. Obwohl, wie oben ausgeführt, selbst eine Warengleichheit nicht ausgeschlossen werden kann, da pharmazeutische Präparate ohne weitere Spezifikation auch veterinärmedizinische Präparate umfassen, so besteht im Lichte der vorstehenden Erwägungen zumindest eine starke Gleichartigkeit zwischen diesen Produkten (vgl. insb. auch Entscheide des Instituts in den Widerspruchsverfahren Nr. 101587, III. B. Ziff. 4, und Nr. 102874, III. B. Ziff. 6, unter www.ph.ige.ch). Das Gleiche gilt auch bezüglich der angefochtenen Waren *préparations biologiques à usage vétérinaire; cultures de micro-organismes à usage médical et vétérinaire*.
13. Mit *préparations de diagnostic à usage médical; matériaux de diagnostic et préparations de diagnostic à usage médical; réactifs pour le traitement cellulaire ex vivo, en particulier milieux adaptés à l'expansion de cellules* beansprucht die angefochtene Marke schliesslich noch *Diagnostikmittel* und *Reagenzien*. Diese angefochtenen Waren sind gleichartig zu *pharmazeutischen Produkten*, da sie über eine ähnliche Art und Zweckbestimmung verfügen, sich u.a. an medizinische Fachkreise richten. Darüber hinaus können die im Konflikt stehenden Waren sich gegenseitig ergänzen und sie werden regelmässig über die gleichen Verkaufskanäle vertrieben.

Angefochtene Waren in Klasse 10

14. Die Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] hat im Entscheid «PROTEOS / PROTOS» auf Gleichartigkeit der Waren *produits pharmaceutiques à usage humain* (Kl. 5) und *appareils et instruments chirurgicaux et médicaux* (Kl. 10) erkannt, weil bei diesen Waren eine gemeinsame respektive komplementäre Nutzung möglich sei. Unter die *appareils et instruments chirurgicaux et médicaux* würden auch Produkte fallen, welche der Anwendung pharmazeutischer Produkte dienen, «comme par exemple les seringues, les inhalateurs, les appareils pour la perfusion, les pulverisateurs, les sondes et autres produits semblables» (vgl. RKGE in sic! 2006, 86, E. 4 – PROTEOS / PROTOS). Auch zur Verabreichung resp. Anwendung der von den Widerspruchsmarken beanspruchten verschiedenen *produits pharmaceutiques* bedarf es vielfach spezieller Konditionierungssysteme respektive Geräte wie Infusionspumpen, Infusionssets, Ampullen, (medizinische) Mischgeräte und weiteres Zubehör, welche unter die *Instruments et appareils médicaux pour l'administration de produits de thérapie génique et cellulaire, d'immunothérapie et d'immunomodulation et de prophylaxie; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour la thérapie génique et cellulaire, l'immunothérapie et l'immunomodulation et la prophylaxie; appareils et instruments vétérinaires; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments chirurgicaux; appareils thérapeutiques galvaniques; dispositifs médicaux pour le traitement cellulaire ex vivo* der angefochtenen Marke in Klasse 10 fallen.
15. Zwar handelt es sich bei Letzteren nicht um «Apparate und Instrumente» im landläufigen Sinn, sondern vielmehr um Einrichtungen, welche der Vermengung, Portionierung oder Verabreichung der dafür vorgesehenen pharmazeutischen, medizinischen Substanzen und Präparate dienen. Sie sind auf die physikalischen resp. medizinischen Eigenschaften der Produkte der Klasse 5 abgestimmt und werden mit diesen zusammen (etwa als sog. funktionelle Verpackung) oft als Einheit verkauft. Die erforderlichen Berührungspunkte dieser Systeme zu den Pharmazeutika, Substanzen und Präparaten der Klasse 5 liegen

auf der Hand: Vom Hersteller der medizinischen Präparate wird durchaus erwartet, dass er auch die zu deren Anwendung unmittelbar notwendigen Vorrichtungen herstellt respektive deren Herstellung unter einer einheitlichen Kontrolle erfolgt. Dies einerseits aus Haftungsgründen und andererseits, weil das bei der Herstellung der Waren der Klasse 5 erforderliche fabrikationsspezifische Know-how auch bei der Abstimmung der Konditionierungssysteme auf die konkreten Produkte benötigt wird. Die Gleichartigkeit ist daher insoweit im Lichte der zitierten Rechtsprechung ohne Weiteres gegeben (vgl. Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 104122, III. B. Ziff. 6, abrufbar in der Prüfungshilfe unter <https://ph.ige.ch>).

16. Das Gleiche gilt für das Verhältnis zwischen den *préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies auto-immunes* der Widerspruchsmarke 2, unter die auch Medikamente zur Bekämpfung von Diabetes fallen und den angefochtenen *appareils de diagnostic à usage médical; appareils pour analyses médicales* sowie die *appareils pour analyses de sang*. Diese konkurrierenden Waren stehen in einem klaren Ergänzungsverhältnis.
17. Entgegen den Ausführungen der widersprechenden Partei ist zwischen den angefochtenen Waren *appareils de radiologie à usage médical; tire-laits; appareils, dispositifs et articles pour le soin de nourrissons; appareils de physiothérapie* und den Waren der Widerspruchsmarken in Klasse 5 aufgrund der unterschiedlichen Zweckbestimmung nicht von Gleichartigkeit auszugehen. Die Herstellung von Röntgenapparaten, Milchpumpen, Vorrichtungen zur Pflege von Säuglingen und Physiotherapiegeräten erfordert ein anderes fachtechnisches Know-how als die Produktion von Medikamenten. Es liegt denn auch nicht im Erfahrungshorizont der angesprochenen Abnehmer, dass sich ein Hersteller von Medikamenten mit der Herstellung dieser Waren der angefochtenen Marke beschäftigt.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 40

18. Die angefochtenen Dienstleistungen *Fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques, de cellules et de réactifs de thérapie génique, sur commande et selon les exigences d'un client; services de fabrication sur mesure dans le domaine des produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques, des immunothérapies cellulaires, des produits de soins de santé et des produits médicaux, sur commande et selon les exigences d'un client; fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques sur commande et selon les spécifications d'un client; fabrication sur mesure de tissus biologiques, de sang et de cellules (y compris cellules souches et progénitrices, cellules adultes et cellules immunitaires), sur commande et selon les exigences d'un client; traitement de matériaux, à savoir produits pharmaceutiques et chimiques et leurs composants utilisés dans la fabrication de produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques et d'immunothérapies cellulaires* sind klar gleichartig zu den *préparations pharmaceutiques* der Widerspruchsmarken. Das zur Herstellung dieser Waren bzw. zum Anbieten dieser Dienstleistungen notwendige Know-how ist identisch oder zumindest äussert ähnlich. Diese konkurrierenden Waren und Dienstleistungen werden denn auch durch die gleichen Unternehmen angeboten und richten sich an die gleichen Abnehmerkreise. Dementsprechend ist von einem klaren Austauschverhältnis auszugehen.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 42

19. Die breite Formulierung *recherche et développement pharmaceutiques, médicaux, scientifiques, biotechnologiques et biopharmaceutiques* der Widerspruchsmarke 1 umfasst oder ist zumindest hochgradig gleichartig zu folgenden Dienstleistungen der angefochtenen Marke: *services de développement et de recherche et d'évaluation biopharmaceutiques et pharmaceutiques dans le domaine de la thérapie cellulaire et de la thérapie génique pour le traitement de maladies, de blessures et de troubles; services de consultation en matière de recherche scientifique, médicale et clinique et services de recherche et de développement scientifiques, médicaux et cliniques, y compris dans le domaine de l'hématologie, de l'immunologie, de la recherche sur le cancer, de la biologie du développement et des sciences de la vie, de la biotechnologie, de la technologie médicale, de la culture cellulaire, du génie tissulaire, du génie génétique, de la médecine régénérative, de l'immunothérapie et de l'immunomodulation; essais pré-cliniques et cliniques; Développement et recherche pharmaceutiques, médicaux, scientifiques, biotechnologiques et biopharmaceutiques; développement de produits et services de conseillers scientifiques techniques pour des tiers dans le domaine de la biotechnologie et de l'immunologie; développement de produits pharmaceutiques; recherche et développement dans le domaine de l'informatique biologique, de la bio-informatique et de la génomique; prestation d'informations en matière de recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche et développement de substances et préparations pharmaceutiques destinées aux essais cliniques; services de laboratoires scientifiques; recherche scientifique; recherches en*

bactériologie; analyse d'échantillons biologiques; services de laboratoire de biotechnologie; services de laboratoires scientifiques et médicaux; recherche en biologie; analyses chimiques.

20. Insoweit die angefochtene Dienstleistung *recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers* die Entwicklung von Produkten auf dem Gebiet der Biotechnologie, der Immunologie und der Pharmazie umfasst, ist diese Dienstleistung identisch zu *services de conseillers techniques scientifiques et développement de produits pour des tiers dans le domaine de la biotechnologie et de l'immunologie; développement de produits pharmaceutiques* der älteren Marke. Bezüglich darüber hinausgehende Produkte ist zumindest von hochgradiger Gleichartigkeit auszugehen.
21. Die Widerspruchsmarke beansprucht mit *recherche et développement [...] scientifiques* eine breite Formulierung. Im Vergleich zu den angefochtenen Dienstleistungen *dessin industriel; réalisation d'études de projets techniques* sowie *essai de matériaux* bestehen wesentliche markenrechtliche Überschneidungen. So werden Materialprüfungsdienstleistungen und Forschung regelmässig von den gleichen Erbringern auf dem Markt angeboten (vgl. diesbezüglich die folgenden Webseiten: www.impbautest.ch; www.rms-foundation.ch; www.hslu.ch; <https://katz.ch>; www.empa.ch). Weiter sind Forschung und die Realisierung von technischen Projektstudien eng miteinander verbunden, da das Ingenieurwesen die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Lösung praktischer Probleme beinhaltet. So umfasst z.B. die ZHAW eine School of Engineering, an der Forschung und konkrete Projektstudien gelehrt werden (vgl. www.zhaw.ch/de/engineering/forschung, abgerufen am 01.07.2025). Die Erbringung der konkurrierenden Dienstleistungen erfordert somit ein ähnliches fachtechnisches Know-how und sie stehen in einem Ergänzungsverhältnis zueinander. Dies gilt auch für das Verhältnis zwischen *recherche et développement [...] scientifiques* der Widerspruchsmarke und *dessin industriel*. Letzter Dienstleistung umfasst nicht nur die Gestaltung des äusseren Erscheinungsbildes eines Produkts, sondern auch das Investitionsgüterdesign, das sich mit der Konzeption, dem Entwurf und der Konstruktion von Maschinenbauerzeugnissen beschäftigt (vgl. u.a. <https://de.wikipedia.org> zum Suchbegriff "Produktdesign", abgerufen am 01.07.2025).
22. Die angefochtene Dienstleistung *informatique en nuage* besteht aus der Nutzung von IT-Infrastrukturen und -dienstleistungen, die nicht vor Ort auf lokalen Rechnern vorgehalten, sondern als Dienst gemietet werden und auf die über ein Netzwerk (z.B. das Internet) zugegriffen wird (vgl. Definition in Duden Universalwörterbuch, auf <https://online.munzinger.de>, abgerufen am 01.07.2025). Insoweit die Dienstleistungen *mise à disposition de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour l'identification et l'évaluation génétiques de cancers, de maladies, de mesures et de l'état de santé, ainsi que de mutations génétiques à des fins scientifiques, médicales, de diagnostic, de traitement, ainsi que de recherche; mise à disposition de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour le recueil, l'analyse, le compte rendu, ainsi que le suivi de données et d'informations dans les domaines de la génétique, de la génomique, de la biologie, de la biochimie* der Widerspruchsmarke auch über ein Cloud-computing-system angeboten werden, besteht Dienstleistungsgleichheit, da die breite Formulierung der angefochtenen Marke auch Software in diesem spezifischen Bereich mitumfasst. Betreffend das Zurverfügung stellen anderer Software besteht praxisgemäss Gleichartigkeit (vgl. analog die Rechtsprechung zu Software mit verschiedenen Anwendungszwecken in BVGer B - 758 /2007, E. 4.2 ff. – G - mode / GMODE).

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 44

23. Die angefochtenen Dienstleistungen *services médicaux, y compris services de traitement régénératif* sowie die *services de thérapie cellulaire et de thérapie génique* sind gleichartig zur Dienstleistung *recherche et développement pharmaceutiques, médicaux [...] der* Widerspruchsmarke. Diese konkurrierenden Dienstleistungen werden regelmässig von den gleichen Anbietern erbracht, nämlich Spitälern und stehen in einem Ergänzungsverhältnis zueinander (vgl. auch Entscheid des IGE W 12114, III. B. Ziff. 5, auf <https://ph.ige.ch>).
24. Weiter beansprucht die angefochtene Marke *services d'établissement de rapports, de contrôle et d'essai en matière de diagnostic médical; évaluation médicale de troubles immuno-oncologiques, de cancer, de diabète, de troubles respiratoires, cardiaques, neurologiques et auto-immuns*. Diese medizinischen Kontroll-, Versuchs- und Evaluationsdienstleistungen stehen in einem engen Verhältnis zu *recherche et développement pharmaceutiques, médicaux [...] (Klasse 42)* der Widerspruchsmarke 1. Die Durchführung der angefochtenen Dienstleistungen erfordert ein ähnliches fachtechnisches Know-how wie die Erbringung der Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen der älteren Marke. Diese konkurrierenden

Dienstleistungen richten sich überdies an die gleichen Abnehmerkreise und sie stehen in einem engen Ergänzungsverhältnis zueinander. Die Gleichartigkeit ist somit klar zu bejahen.

25. Die von der Widerspruchsmarke 1 in Klasse 42 beanspruchten *prestation d'informations en matière de recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques* sind hochgradig gleichartig zu den angefochtenen Informationsdienstleistungen, nämlich *fourniture d'informations médicales et de santé concernant les troubles médicaux et leur diagnostic, prévention et traitement*. Diese konkurrierenden Dienstleistungen verfolgen eine ähnliche Zweckbestimmung, sie werden von den gleichen Betrieben angeboten und richten sich an die gleichen Abnehmerkreise.
26. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Waren- und Dienstleistungsgleichheit bzw. teilweise starke Gleichartigkeit mit Ausnahme von *appareils de radiologie à usage médical; tire-laits; appareils, dispositifs et articles pour le soin de nourrissons; appareils de physiothérapie* (Klasse 10) bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Waren und Dienstleistungen *appareils de radiologie à usage médical; tire-laits; appareils, dispositifs et articles pour le soin de nourrissons; appareils de physiothérapie* (Klasse 10) bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren bzw. -dienstleistungen ist von Gleichheit respektive Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die reinen Wortmarken "VALO" (Widerspruchsmarken) und "VALOTX" (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; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*). Die angefochtene Marke übernimmt die Widerspruchsmarken integral und hängt die Buchstabenfolgen TX am Zeichenende an. Durch diese Übernahme der älteren Marken weist das angefochtene Zeichen vier identische Buchstaben und zwei identische Silben (va-lo) wie die Widerspruchsmarke auf. Überdies gilt es zu bedenken, dass sich die Übereinstimmungen an dem gemäss Rechtsprechung besonders prägenden Zeichenanfang befinden (vgl. u.a. BGE 122 III 382, E. 5 – *Kamillosan / Kamillan*). Daraus resultiert zwangsläufig eine Ähnlichkeit im Schriftbild.
3. Aufgrund der Zeichenstruktur der angefochtenen Marke ist davon auszugehen, dass diese in die Elemente va-lo sowie t-x aufgeteilt und ausgesprochen wird. Durch die identischen ersten beiden Silben ist demnach auch eine klare Ähnlichkeit im Klang gegeben.
4. 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.).
5. "Valo" kommt in den Prüfungssprachen kein Sinngehalt zu. Die widersprechende Partei macht geltend, dass die Buchstabenkombination "TX" im medizinischen Bereich für "Therapy" stehe. Sie verweist

diesbezüglich auf Auszüge der Online Enzyklopädie Wikipedia, die Webseite acronymfinder.com sowie die Webseite www.smchealth.org. Das IGE kann sich dieser Auffassung nicht anschliessen. Die alleinige Tatsache, dass in diesen inoffiziellen Nachschlagewerken für TX die Bedeutung "Therapy" aufgeführt wird, bedeutet noch nicht, dass die angesprochenen Schweizer Abnehmerkreise diese Buchstabenfolge so verstehen. Ohne Eintrag in den gängigen Wörterbüchern müsste sich diese Bedeutung "Therapy" auch aus der Verwendung dieser Buchstabenfolge im Verkehr ergeben. Hierfür fehlen dem IGE hingegen jegliche Hinweise. Aber auch wenn man mit der widersprechenden Partei von einem Verständnis "Therapy" ausgehen würde, so könnte dieses Verständnis die festgestellten Ähnlichkeiten auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene nicht kompensieren.

6. 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 Abnehmerkreise sich die Waren und/oder Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die Dienstleistungen 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 (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6). Die Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 9 und 42 der Widerspruchsmarke richten sich an Fachkreise aus dem medizinischen Bereich. Diese Waren und Dienstleistungen werden zumindest mit einer normalen, teils gar erhöhten Aufmerksamkeit erworben. Die Waren der Klasse 5 richten sich sowohl an Fachkreise wie an Durchschnittsabnehmer. Gemäss ständiger Rechtsprechung werden Pharmazeutika i.d.R., und zwar unabhängig von einer allfälligen Rezeptpflicht, sowohl von Fachkreisen als auch von Endverbrauchern mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt als Waren des täglichen Gebrauchs (vgl. BVGer B-5404/2021, E. 4 – VIFOR / VITOP).
3. 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).
4. Der Widerspruchsmarke "VALO" kann in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Die widerspruchsgegnerische Partei macht geltend, dass es sich bei "VALO" um ein äusserst schwaches Kennzeichen handle. Eine Recherche auf Global Brand Database ergebe 370 Treffer. Damit macht die widerspruchsgegnerische Partei implizit die Verwässerung der Widerspruchsmarke geltend.
5. Es gilt darauf hinzuweisen, dass es für die Geltendmachung einer Verwässerung durch Drittzeichen nicht ausreicht, auf die blosse Registerhäufigkeit hinzuweisen ohne Nachweis eines breiten und diversifizierten Gebrauchs (BVGer B-4052 u. 4064/2022, E. 7.4.1 – vita [fig.] / Vita [fig.] und BVGer B-4103/2021, E. 6.1 VYQUELVO / FYDENVO, mit Hinweisen). Die widerspruchsgegnerische Partei reichte keine Belege zum Gebrauch des Zeichens bzw. Zeichenbestandteils "VALO" ein.
6. Das IGE führt in diesem Zusammenhang trotz der Untersuchungsmaxime keinerlei Beweiserhebungen durch. Denn diese Maxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen des IGE die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung der anderen Partei (wie in casu) nach sich ziehen würden (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.3 und Teil 6, Ziff. 6.7). Anhand der Aktenlage ist eine mögliche Verwässerung der

Widerspruchsmarken folglich nicht glaubhaft (vgl. auch BVGer B-4052 u. 4064/2022, E. 7.4.3 – vita [fig.] / Vita [fig.]).

7. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
8. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchzeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die vollständige, unveränderte Übernahme einer älteren Marke ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass die übernommene Widerspruchsmarke schwach ist und mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft keine der aufgezeigten Ausnahmekonstellationen zu. Die angefochtene Marke erschöpft sich in der Übernahme des normal kennzeichnungskräftigen Elements "VALO" und dessen Ergänzung mit der Buchstabenkombination "TX".
9. Da beide Konfliktzeichen aus einem Wort bestehen, weisen sie keine rechtsgenügenden Unterschiede in ihrer Struktur auf. Die Übernahme des Widerspruchzeichens in die angefochtene Marke führt somit zu einer klaren Ähnlichkeit der Vergleichszeichen und zur Gefahr von Fehlzurechnungen. Der erforderliche Abstand der jüngeren Marke zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke ist nicht gewahrt. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass die strittigen Waren und Dienstleistungen teils mit einer erhöhten Aufmerksamkeit ausgesucht resp. erworben werden, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise nicht überspannt werden dürfen, sondern auch insoweit auf das Erinnerungsbild abzustellen ist, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 957). Eine Verwechslungsgefahr ist daher ohne weiteres zu bejahen. Soweit das Publikum, aufgrund des Umstands, dass im jüngeren Zeichen die Buchstabenfolge XT nachgestellt wird, Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der Waren- und Dienstleistungsnähe und der unverändert übernommenen Widerspruchsmarke falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen, oder im jüngeren Zeichen eine Variante der Widerspruchsmarke erkennt (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).
10. Der Widerspruch Nr. 103099 wird daher teilweise gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1686416 "VALOTX" mit Ausnahme von *appareils de radiologie à usage médical; tire-laits; appareils, dispositifs et articles pour le soin de nourrissons; appareils de physiothérapie* (Klasse 10) der Schutz in der Schweiz verweigert.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühren verbleiben 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. Hat die widerspruchsgegnerische Partei hingegen 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 praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).



4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nahezu vollständig durchgedrungen. Einzig betreffend die Waren *appareils de radiologie à usage médical; tire-laits; appareils, dispositifs et articles pour le soin de nourrissons; appareils de physiothérapie* (Klasse 10) wird der Widerspruch abgewiesen. Vor diesem Hintergrund ist es aus sachlogischen Gründen im Einklang mit den Entscheiden des BVGer B-6734/2023 E. 9.2 – BURGER KING / Burek King (fig.) und B-148/2020, E. 6.2 – dm / dm (fig.) angemessen, von dem oben genannten Regelfall der hälftigen Auferlegung der Widerspruchsgebühr bzw. des Wettschlagens der Parteikosten abzuweichen und diesen Ausgang des Verfahrens unter Kostengesichtspunkten einer vollständigen Gutheissung gleichzusetzen.
5. Es hat vorliegend ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. Durch die teilweise Umwandlung der IR-Marke in eine CH-Marke und das Abstützen des Widerspruchs auch auf letztere Marke sind der widersprechenden Partei mit Ausnahme der zweiten Widerspruchsgebühr kein zusätzlicher Aufwand entstanden. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 für beide Widerspruchsverfahren als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchsgebühren von CHF 1'600.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Die Widerspruchsverfahren Nr. 103099 und 104250 werden in einem Verfahren vereinigt.

2.

Der Widerspruch in den vereinigten Verfahren Nr. 103099 und 104250 wird teilweise gutgeheissen, nämlich betreffend folgende Waren und Dienstleistungen:

1 *alle beanspruchten Waren*

5 *alle beanspruchten Waren*

10 *Instruments et appareils médicaux pour l'administration de produits de thérapie génique et cellulaire, d'immunothérapie et d'immunomodulation et de prophylaxie; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour la thérapie génique et cellulaire, l'immunothérapie et l'immunomodulation et la prophylaxie; appareils et instruments vétérinaires; appareils de diagnostic à usage médical; appareils pour analyses médicales; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments chirurgicaux; appareils thérapeutiques galvaniques; appareils pour analyses de sang; dispositifs médicaux pour le traitement cellulaire ex vivo.*

40 *alle beanspruchten Dienstleistungen.*

42 *alle beanspruchten Dienstleistungen.*

44 *alle beanspruchten Dienstleistungen.*

3.

Der internationalen Registrierung Nr.1686416 - "VALOTX" wird der Schutz in der Schweiz für folgende Waren Waren definitiv gewährt [sog. Déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire – règle 18ter.2)i)]:

10 *appareils de radiologie à usage médical; tire-laits; appareils, dispositifs et articles pour le soin de nourrissons; appareils de physiothérapie.*

4.

Die Widerspruchsgebühren von CHF 1'600.00 verbleiben dem Institut.

5.

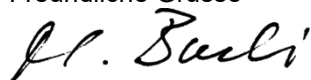
Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'800.00 zu (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühren) bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 16. Juli 2025

Freundliche Grüsse



Marc Burki

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).