

## Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103689 in Sachen

Messe Düsseldorf GmbH  
Stockumer Kirchstrasse 61  
40474 Düsseldorf  
DE-Deutschland

### Widersprechende Partei

vertreten durch

Luchs & Partner AG  
Patentanwälte  
Schulhausstrasse 12  
8002 Zürich

IR-Marke Nr. 748164 - Medica

### gegen

Interiman Group Services SA  
Avenue des Baumettes 7  
1020 Renens

### Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Enodo Legal - Timothée Barghouth  
Avenue Louis-Ruchonnet 3  
1003 Lausanne

CH-Marke Nr. 801968 - medicalis ((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: IGE)

in Erwägung gezogen:

## I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 801968 "medicalis ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 18.08.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
  - 9 *logiciels pour la recherche de données; logiciels pour la saisie, la transmission, le stockage et l'indexation de données et documents; logiciels à usage commercial; logiciels utilisés pour exécuter des applications.*
  - 35 *Publicité; travaux de bureau; gestion, organisation et administration des affaires commerciales; accompagnement de collaborateurs de tiers et de cadres d'un point de vue opérationnel; diffusion d'annonces; enregistrement de données et de communications écrites; gestion des ressources humaines; recrutement de cadres; recrutement et placement de personnel; saisie et traitement d'informations, en particulier compilation et systématisation de données dans un fichier central; sélection du personnel par procédés psychotechniques; sélection, recrutement et placement de personnel temporaire, intérimaire et fixe; services de bureaux de placement en rapport avec le placement de personnel infirmier et médical; services de bureaux de placement, à savoir mise à disposition d'annonces et de descriptions en ligne de postes; services de conseillers et prestations de conseils en matière de placement, recrutement et gestion de personnel; services de recherche et sélection de cadres; services de traitement de données (travaux de bureau).*
  - 41 *animation d'ateliers de formation; conduite de séminaires de formation; diffusion de matériel éducatif; divertissement; activités sportives et culturelles; éducation, enseignement et formation; organisation de cours, séminaires, conférences, expositions à buts culturels ou éducatifs; formation et formation complémentaire pour le perfectionnement du personnel, la consolidation d'équipes et le développement organisationnel; mise à disposition de cours éducatifs dans le domaine des régimes et soins de santé; mise à disposition d'informations en matière d'éducation continue par le biais d'Internet; services de conseillers en matière d'éducation et de formation des dirigeants et du personnel.*
2. Am 15.11.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 748164 "Medica" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:
  - 16 *Produits de l'imprimerie.*
  - 35 *Planification, organisation et conduite de foires, d'expositions et de présentations à buts économiques ou de publicité; compilation d'informations dans des bases de données; systématisation de données dans des bases de données informatiques; publicité; conseils en gestion.*
  - 38 *Envoi de messages, collecte et fourniture de nouvelles, également en ligne; fourniture d'accès à une base de données; télécommunications; services d'une agence de presse, diffusion de programmes radiophoniques et télévisés.*
  - 41 *Planification, organisation et conduite de foires, d'expositions et de présentations à buts culturels ou éducatifs; planification et organisation de congrès, conférences et de séminaires d'étude; divertissements.*
  - 42 *Conseils en construction; services architecturaux et de dessin; gestion de lieux d'exposition; restauration et hébergement d'hôtes; mise à jour, conception et location de logiciels; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; développement de logiciels; location d'ordinateurs; protection civile; agences de surveillance diurne et nocturne; bureaux de rédaction; gérance et exploitation de droits d'auteur.*
4. Mit Verfügung vom 21.11.2023 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Verfügung vom 04.01.2024 wurde das Verfahren auf Gesuch der widerspruchsgegnerischen Partei hin

mit Zustimmung der Gegenpartei auf unbestimmte Zeit sistiert.

6. Mit Verfügung vom 20.08.2024 wurde die Sistierung aufgehoben. Gleichzeitig wurde die widerspruchsgegnersische Partei aufgefordert, eine Stellungnahme zum Widerspruch einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 22.11.2024 reichte die widerspruchsgegnersische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme machte sie u.a. den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend.
8. Mit Verfügung vom 25.11.2024 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 14.02.2025 replizierte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist.
10. Mit Verfügung vom 17.02.2025 wurde die widerspruchsgegnersische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
11. Mit Schreiben vom 19.05.2025 duplizierte widerspruchsgegnersische Partei innert erstreckter Frist.
12. Mit Verfügung vom 20.05.2025 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
13. 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 Widerspruchsmarke wurde am 20.09.2000 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 21.07.2023 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

## III. Materielle Beurteilung

### A. Widerspruchsgründe

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

### B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Behauptet die widerspruchsgegnersische Partei den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat die widersprechende Partei den Gebrauch ihrer Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.3.2, unter [www.ige.ch](http://www.ige.ch)) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).

3. Will die widerspruchsgegenerische Partei die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss die dies in ihrer ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Gegen die am 20.09.2000 international registrierte und der Schweiz am 01.03.2001 notifizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 22.11.2024 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegenerische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht in ihrer ersten Stellungnahme vom 22.11.2024. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegenerische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 22.11.2019 und dem 22.11.2024, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).
5. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die widersprechende Partei mit ihrer Replik vom 14.02.2025 folgende Belege ins Recht:
 

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| - Kopie der Messedaten 11/2021-11-/2023 von MEDICA       | Beilage 1  |
| - Kopie der Kenndaten 11/2021-11-/2023 von MEDICA        | Beilage 2  |
| - Rechnungen an CH-Aussteller von 2020                   | Beilage 3  |
| - Rechnungen an CH-Aussteller von 2021                   | Beilage 4  |
| - Rechnungen an CH-Aussteller von 2022                   | Beilage 5  |
| - Rechnungen an CH-Aussteller von 2023                   | Beilage 6  |
| - Rechnungen an CH-Aussteller von 2024                   | Beilage 7  |
| - Ausstellerausweise in digitaler Form ab 2021           | Beilage 8  |
| - Datenauswertung-2021 - Beiträge, Konferenzen und Foren | Beilage 9  |
| Rechnung-CH -2020 zu Visitor und Presspromotion          | Beilage 10 |
| - Rechnung-CH-2023 zu Visitor und Presspromotion         | Beilage 11 |
| - Rechnung-CH -2024 zu Visitor und Presspromotion        | Beilage 12 |
| - Schreiben CH-Vertreter zu Kenndaten der Messe 2019     | Beilage 13 |
| - Vortrag -Forum-Live-2024                               | Beilage 14 |
| - Kontakte KI-Software-2021 - Datenbank                  | Beilage 15 |
6. Die widersprechende Partei führt aus, die Widerspruchsmarke würde als Bezeichnung für eine weltweit bekannte Ausstellung in Düsseldorf gebraucht. Diese Messe finde seit 1969 jährlich statt und zähle über 5000 Aussteller mit über 80'000 Besuchern in den Jahren 2022 und 2023. Die Widerspruchsmarke MEDICA verfüge über einen notorischen Bekanntheitsgrad. Weiter ergebe sich der rechtserhaltende Gebrauch betreffend die beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 35 aus den Rechnungen an Schweizer Aussteller. Durch die Präsenz auf verschiedenen sozialen Medien werde zudem auch der Gebrauch für Dienstleistungen in Klasse 38 belegt. Auch in Bezug auf die Dienstleistungen in Klasse 41 und 42 liege ein rechtserhaltender Gebrauch vor.
7. Die widerspruchsgegenerische Partei macht in ihrer Duplik u.a. geltend, dass für die von der Widerspruchsmarke in den Klassen 38, 41 und 42 beanspruchten Dienstleistungen keine Gebrauchsbelege eingereicht worden seien bzw. die Belege keinen Gebrauch für diese Dienstleistungen zeigen würde. Auch betreffend die Dienstleistungen in Klasse 35 würden die Belege einzig einen Gebrauch in Form von Einzelaktionen zeigen. Einzig die Rechnungen (Belege 3 bis 7) würden einen rechtserhaltenden Gebrauch zeigen, wobei ein Teil nach dem 31.05.2022 datiert und somit nicht relevant seien. Weiter fehle es auch an einem markenmässigen Gebrauch des Widerspruchzeichens. Entsprechend sei der rechtserhaltende Gebrauch nicht glaubhaft gemacht.
8. In der Folge gilt es die eingereichten Gebrauchsbelege zu würdigen. Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechtserhaltenden Gebrauch dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung. Diese setzt voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland respektive für den Export, ernsthaft sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (vgl. BVGer B-4640/2018, E. 2.3 – QUANTEX / Quantextual [fig.] mit Verweis auf Lehre und Rechtsprechung). Was die von der widersprechenden Partei geltend

gemachte notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke anbelangt, so fehlen dem IGE jegliche Indizien, welche die Institutsnotorietät des Gebrauchs der Widerspruchsmarke annehmen lassen könnten. Ein allfälliger rechtserhaltender Gebrauch ist somit gestützt auf die eingereichten Belege glaubhaft zu machen.

### **Gebrauch in der Schweiz**

9. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1).
10. Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind. Es ist hervorzuheben, dass Deutschland diesen Staatsvertrag per 31.05.2022 gekündigt hat. Gemäss ständiger Rechtsprechung bleibt dieses Übereinkommen für jedes Widerspruchsverfahren anwendbar, in welchem der Nichtgebrauch geltend gemacht wird, sofern die Prüfperiode für den Gebrauch vor dem effektiven Kündigungsdatum liegt (vgl. BVGer B-6169/2020, E. 5.2.3.3 – ADVENTURIDGE). Daraus ergibt sich, dass nach dem 31.05.2022 datierte Beweismittel zum Gebrauch in Deutschland vom Institut nicht mehr berücksichtigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1).
11. Da die widersprechende Partei einzig Belege mit Bezug auf einen Gebrauch in Deutschland ins Recht gelegt hat, bezieht sich die relevante Gebrauchsperiode somit auf den Zeitraum vom 22.11.2019 bis zum 31.05.2022.

### **Gebrauch nach Art einer Marke**

12. Rechtserhaltend wirkt nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn das Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung der registrierten Waren und Dienstleistungen verstanden wird durch bspw. Benutzung auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).
13. Aufgrund der Unkörperlichkeit von Dienstleistungen sind die Möglichkeiten, eine Marke im Zusammenhang mit einer Dienstleistung zu verwenden, beschränkter als im Zusammenhang mit einer im Detailhandel vertriebenen Ware (Urteil des BVGer B-5902/2013, E. 5.6 – WHEELS / WHEELY, mit weiteren Hinweisen).
14. Gestützt auf die eingereichten Rechnungen (Beilagen 3 und 4) ist glaubhaft, dass unter der Widerspruchsmarke Messedienstleistungen angeboten wurden. "MEDICA" wird auf den Rechnungen u.a. in direktem Zusammenhang mit der Miete einer Standfläche gebraucht.
15. Folglich ist glaubhaft, dass das Zeichen MEDICA vom Publikum zur Kennzeichnung von Messedienstleistungen verstanden wird.

### **Gebrauch wie registriert bzw. in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form**

16. Weiter ist die Marke grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6). Die Rechtsprechung pflegt bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch ein Hinzufügen von weiteren Elementen in der Regel weniger streng zu beurteilen, als Abweichungen durch Weglassen eingetragener Markenbestandteile. Hinzufügungen hindern den rechtserhaltenen Gebrauch grundsätzlich nicht, wenn das Zeichen im Gebrauchskontext auf Anhieb erkannt wird und nicht in einem "Zeichenwald" verschwindet (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6). Entscheidend ist, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, nicht seiner Identität beraubt wird (vgl. BVGer B-371/2023, E. 2.4 – S8 / ES8).
17. Die als Beilagen 3 und 4 eingereichten Rechnungen zeigen insbesondere folgenden Gebrauch:

## Rechnung

Bitte bei Rückfragen angeben

Veranstaltung **MEDICA 2021**  
**Weltforum der Medizin**  
**Düsseldorf, 15. - 18.11.2021**

Tag 25.10.2021 Beleg-Nr. 91006336 Kunden-Nr. 210522

Kostenträger 10128-21

| Pos.Nr. | Bezeichnung                                             | Menge | Einheit | Preis pro Einheit | USt | Betrag<br>EUR |
|---------|---------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|-----|---------------|
|         | Auftrag 2696798 Ansprechpartner: Frau Emmanuelle Berard |       |         |                   |     |               |
| BT0005  | Standfläche                                             | 40,00 | QM      | 256,00            |     | 10.240,00     |
|         | Reihenstand                                             |       |         |                   |     |               |
|         | AUMA Beitrag für Fläche                                 | 40,00 | QM      | 0,60              |     | 24,00         |
|         | lt. Teilnahmebedingungen                                |       |         |                   |     |               |
| BT3005  | Mediapauschale                                          | 1,00  | ST      | 485,00            |     | 485,00        |
|         | Netto ohne USt 1)                                       |       |         |                   |     | 10.749,00     |
|         | Rechnungsbetrag gesamt                                  |       |         |                   |     | 10.749,00     |

18. Das Widerspruchszeichen wird dabei in Kombination mit den rein beschreibenden Zusätzen "Veranstaltung", der Jahreszahl 2021, Weltforum der Medizin sowie dem Hinweis auf Düsseldorf und das genaue Datum verwendet. Diese Zusätze schaden dem rechtserhaltenden Gebrauch nicht, zumal diese den kennzeichnungskräftigen Kern des Widerspruchszeichens nicht zu ändern vermögen. "MEDICA" wird trotz dieser Zusätze als selbständiges Zeichen erkannt. Das Widerspruchszeichen wird somit wie hinterlegt und nicht in einer von der Registrierung wesentlich abweichenden Form gebraucht.

### Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung

19. Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung hat zu erfolgen, bevor der Dritte die Marke benutzt. Nach ständiger Rechtsprechung gilt als Gebrauch per procura die Benutzung der Marke durch Tochtergesellschaften, Konzerngesellschaften oder Gesellschaften, die wirtschaftlich eng mit dem Markeninhaber verbunden sind, oder durch Lizenznehmer, Alleinvertriebshändler und Wiederverkäufer (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.8).
20. Die in casu relevanten Rechnungen wurden von der Messe Düsseldorf und somit der widersprechenden Partei ausgestellt. Es liegt somit ein Gebrauch durch die Markeninhaberin vor.

### Ernsthafter Gebrauch

21. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3). Der Markeninhaber muss ausserdem den Markt bearbeiten und eine während einem längeren Zeitraum andauernde minimale Aktivität unter Beweis stellen können. Dies bedeutet hingegen nicht, dass die Widerspruchsmarke während der gesamten relevanten Karenzfrist gebraucht wurde.
22. Anhand von Beilage 3 und 4 wird ein Gebrauch der Widerspruchsmarke gegenüber einer Vielzahl von Schweizer Unternehmen glaubhaft gemacht. Für das Jahr 2021 hat die widersprechende Partei rund 40 Rechnungen an Schweizer Unternehmen eingereicht und dabei für Standflächen über EUR 204'000.00 in Rechnung gestellt. Zudem geht aus Beilage 1 hervor, dass die Messe auch in den Folgejahren durchgeführt wird. Diese Zahlen zeigen, dass entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnnerischen Partei bereits in Bezug auf das Jahr 2021 nicht von einer isolierten Einzelaktion gesprochen werden kann. Vielmehr geht aus diesen Beilagen hervor, dass mehr als nur eine minimale Marktbearbeitung nachgewiesen wurde. Die Ernsthaftigkeit des Markengebrauchs ist mithin erstellt.

## Gebrauch für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen

23. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können (sog. Subsumptionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.1).
24. Die Rechnungen (Beilagen 3 und 4) zeigen u.a. einen Gebrauch betreffend *Vermietung von Standflächen*. Weiter weisen die Rechnungen noch die Rechnungspositionen *Mediapauschale* und *Standbau* auf.
25. Die *Vermietung von Standflächen* fällt unter die von der Widerspruchsmarke beanspruchte breite Formulierung *Planification, organisation et conduite de foires, d'expositions et de présentations à buts économiques ou de publicité* (Klasse 35). Aus Beilage 1 geht denn auch hervor, dass es sich um eine Messe betreffend Medizintechnik, Pharmazie und Pflege geht und somit um eine Messe zu gewerblichen Zwecken.
26. Die vereinzelt auf den Rechnungen ausgewiesene Position "Standbau" wird hingegen von der Widerspruchsmarke gar nicht beansprucht. Gemäss Nizza-Klassifikation wird diese Dienstleistung in Klasse 37 eingereiht.
27. Weiter kann die Rechnungsposition *Mediapauschale* keiner der von der Widerspruchsmarke in den Klassen 16, 35, 38, 41 und 42 beanspruchten Waren und Dienstleistungen zugeordnet werden. Dies einerseits, weil aus dem Begriff selber nicht hervorgeht, was für eine Art Dienstleistung die widersprechende Partei unter dieser Rechnungsposition anbietet. Die widersprechende Partei führt in ihrer Replik aus, dass aus den Rechnungen hervorgehe, dass die Schweizer Aussteller die von der widersprechenden Partei angebotenen Dienstleistungen in den Klassen 35, 38 und 41 gebrauchsmässig beanspruchten (Replik, S. 5). Betreffend die Dienstleistungen in Klasse 38 verweist die widersprechende Partei auf ihre Präsenz in den sozialen Medien, nämlich Facebook, LinkedIn und Youtube. Diese sozialen Medien würden das Versenden von Nachrichten ermöglichen, die auch in der Schweiz abrufbar seien, so dass diese Medien auch als Werbung angesehen werden müssten. Weiter würde die Tatsache, dass sie digitale Ausstellerausweise ausstelle, ein Gebrauch für die Dienstleistung *fourniture d'accès à une base de données* darstellen. Weiter würden die Beilagen 10 bis 12 zeigen, dass die widersprechende Partei mit einer Presseagentur zusammenarbeite.
28. Mit dieser Argumentation bzw. den eingereichten Belegen vermag die widersprechende Partei den rechtserhaltenden Gebrauch für die übrigen in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen, nämlich *compilation d'informations dans des bases de données; systématisation de données dans des bases de données informatiques; publicité; conseils en gestion* sowie sämtliche Dienstleistungen in Klasse 38 nicht glaubhaft zu machen. Aus den eingereichten Unterlagen geht nicht hervor, dass sie diese Dienstleistungen gewerbsmässig gegenüber Dritten erbringt. Dass sie zur Erbringung ihrer Messedienstleistungen Tätigkeiten wie Systematisierung von Daten ausübt bzw. Werbung in eigener Sache erbringt, ist nicht mit der Erbringung von Dienstleistungen gegenüber Dritten gleichzusetzen. Gleiches gilt auch für die von der Widerspruchsmarke in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen. Die alleinige Präsenz in den sozialen Medien kann nicht mit der Erbringung von technischen Telekommunikationsdienstleistungen gegenüber Dritten gleichgesetzt werden. Erst recht steht die Zusammenarbeit mit einer Pressenagentur (vgl. Beilagen 10 bis 12) nicht für Presseagenturdienstleistungen, welche die widersprechende Partei gegenüber Dritten erbringt.
29. Betreffend die Dienstleistungen in Klasse 41 führt die widersprechende Partei aus, dass es sich um gleiche oder gleichartige Dienstleistungen wie in Klasse 35 handle. Somit könne auf die Ausführungen betreffend die Dienstleistungen in Klasse 35 verwiesen werden. Zudem gehe aus den Beilagen 9 und 14 hervor, dass Konferenzen und Studienseminare integraler Bestandteil der von ihr organisierten Messen seien. Gemäss Praxis gilt der Gebrauch der Marke für ein Produkt oder eine Dienstleistung, die der registrierten Ware bzw. Dienstleistung ähnlich sind, nicht, um den Gebrauch der registrierten Ware oder Dienstleistung zu belegen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.1 mit Verweis u.a. auf BVGer B-2153/2020, E. 5.4.3.2 – SWISSVOICE). Entgegen der Ansicht der widersprechenden Partei geht aus den von ihr eingereichten Beilagen nicht hervor, dass sie Konferenzen und Studienseminare für Dritte organisiert hätte. Es liegen denn auch keine Hinweise auf Teilnehmerzahlen, konkrete Themen und entsprechende Werbung für diese Seminare vor. Die alleinige Tatsache, dass allenfalls im Rahmen einer gewerblichen Messe auch Seminare mit

- Ausbildungscharakter angeboten werden, genügt nicht für die Glaubhaftmachung eines rechtserhaltenden Gebrauchs für die von der Widerspruchsmarke in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen.
30. Gleich verhält es sich in Bezug auf die Dienstleistungen in Klasse 42. Die widersprechende Partei erklärt in ihrer Replik, betreffend die Dienstleistungen *mise à jour, conception et location de logiciels; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; développement de logiciels; location d'ordinateurs* könne auf die Veranstaltungsdatenbank zu MEDICA verwiesen werden (Beilagen 9 und 15). Aus diesen zwei Beilagen kann einzig geschlossen werden, dass die widersprechende Partei im Rahmen ihrer Messe eine bestimmte Software zur Verfügung stellt. Rückschlüsse auf die Ernsthaftigkeit des Markengebrauchs in Verbindung mit den Dienstleistungen der Klasse 42 können hingegen keine gezogen werden. Es liegen keine Nutzerzahlen vor. Es ist denn auch fraglich, ob überhaupt ein selbständig kommerzialisiertes Angebot vorliegt. Zudem geht das IGE betreffend diese Software-Dienstleistungen davon aus, dass es sich einzig um Hilfsdienstleistungen handle, die lediglich als Unterstützung für die Hauptdienstleistung dienen.
  31. In einer Gesamtschau der eingereichten Belege ist somit der rechtserhaltende Gebrauch für die Dienstleistung *Vermietung von Standflächen* (Klasse 35) glaubhaft gemacht. Wird der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren glaubhaft gemacht, muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, für welche Waren der Gebrauch rechtserhaltend wirkt (Problematik des Teilgebrauchs, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2). Das IGE wendet dabei die erweiterte Minimallösung an. Unter gewissen Bedingungen wirkt der Gebrauch für bestimmte Waren oder Dienstleistungen auch rechtserhaltend für einen Oberbegriff, der diese Waren oder Dienstleistungen umfasst (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2). Der Schutz kann aber in keinem Fall auf sämtliche gleichartigen Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG ausgedehnt werden. Insbesondere kann der Schutz nicht auf Waren oder Dienstleistungen ausgedehnt werden, welche aufgrund des Herstellungsortes oder der Vertriebswege als gleichartig beurteilt werden. Der Schutz kann zudem nicht auf einen semantisch breiten Oberbegriff ausgedehnt werden, welcher eine breite Gruppe von Waren oder Dienstleistungen resp. Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art umfasst. Der Schutz der Marke kann sich nicht auf alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren oder Dienstleistungen beziehen, sondern nur auf jene Waren oder Dienstleistungen, die nicht so unterschiedlich sind, dass kohärente Gruppen oder Untergruppen gebildet werden können. Waren oder Dienstleistungen gehören dann zur gleichen Gruppe oder Untergruppe, wenn sie unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im Wesentlichen übereinstimmen. Diese Gruppen oder Untergruppen können dürfen nicht ohne Willkür weiter unterteilt werden können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.5.2).
  32. Die *Vermietung von Standflächen* fällt unter die von der Widerspruchsmarke beanspruchte breite Formulierung *Planification, organisation et conduite de foires, d'expositions et de présentations à buts économiques ou de publicité* (Klasse 35 (vgl. oben III. B. Ziff. 25)). Bezüglich eines semantisch breiten Oberbegriffs, wie dem vorliegend beanspruchten *Planification, organisation et conduite de foires, d'expositions et de présentations à buts économiques ou de publicité*, welcher eine Mehrzahl an Dienstleistungen abdeckt, erscheint es weder gerechtfertigt noch möglich, dass die Markeninhaberin den Gebrauchsnachweis für alle vorstellbaren Dienstleistungsvarianten erbringt. Hingegen kann der tatsächliche Gebrauch der Widerspruchsmarke für *Vermietung von Standflächen* nicht den Schutz für alle Dienstleistungen nach sich ziehen, die unter die breite Formulierung *Planification, organisation et conduite de foires, d'expositions et de présentations à buts économiques ou de publicité* fallen. Die Frage, ob das Widerspruchszeichen für weitere Dienstleistungen, die eine kohärente Gruppe oder Untergruppe der Dienstleistung *Planification, organisation et conduite de foires, d'expositions et de présentations à buts économiques ou de publicité* bilden, rechtserhaltend gebraucht wurde, kann vorliegend hingegen offenbleiben, weil dies im Ergebnis ohne Einfluss auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr bleibt. Die Gleichartigkeit wäre auch gestützt auf allfällige zusätzliche Dienstleistungen des Widerspruchszeichens nicht anders zu beurteilen (vgl. III. C. nachfolgend).
  33. Für die nachfolgende Beurteilung kann sich die widersprechende Partei somit auf die Dienstleistung *Vermietung von Standflächen* (Kl. 35) der Widerspruchsmarke, für welche der Gebrauch glaubhaft erscheint, stützen.

## C. 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, soweit vorliegend interessierend, für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
  - 9 *logiciels pour la recherche de données; logiciels pour la saisie, la transmission, le stockage et l'indexation de données et documents; logiciels à usage commercial; logiciels utilisés pour exécuter des applications.*
  - 35 *Publicité; travaux de bureau; gestion, organisation et administration des affaires commerciales; accompagnement de collaborateurs de tiers et de cadres d'un point de vue opérationnel; diffusion d'annonces; enregistrement de données et de communications écrites; gestion des ressources humaines; recrutement de cadres; recrutement et placement de personnel; saisie et traitement d'informations, en particulier compilation et systématisation de données dans un fichier central; sélection du personnel par procédés psychotechniques; sélection, recrutement et placement de personnel temporaire, intérimaire et fixe; services de bureaux de placement en rapport avec le placement de personnel infirmier et médical; services de bureaux de placement, à savoir mise à disposition d'annonces et de descriptions en ligne de postes; services de conseillers et prestations de conseils en matière de placement, recrutement et gestion de personnel; services de recherche et sélection de cadres; services de traitement de données (travaux de bureau).*
  - 41 *animation d'ateliers de formation; conduite de séminaires de formation; diffusion de matériel éducatif; divertissement; activités sportives et culturelles; éducation, enseignement et formation; organisation de cours, séminaires, conférences, expositions à buts culturels ou éducatifs; formation et formation complémentaire pour le perfectionnement du personnel, la consolidation d'équipes et le développement organisationnel; mise à disposition de cours éducatifs dans le domaine des régimes et soins de santé; mise à disposition d'informations en matière d'éducation continue par le biais d'Internet; services de conseillers en matière d'éducation et de formation des dirigeants et du personnel.*
4. Der Gebrauch der Widerspruchsmarke ist für folgende Dienstleistung glaubhaft:
  - 35 *Vermietung von Standflächen.*

### Angefochtene Waren in Klasse 9

5. Zwischen der *Vermietung von Standflächen* und den angefochtenen unterschiedlichen *logiciels* sind keine markenrechtlich relevanten Berührungspunkte auszumachen. Die alleinige Tatsache, dass bei der Vermietung allenfalls auch Software eingesetzt wird, rechtfertigt nicht die Annahme einer Gleichartigkeit. Es bestehen denn auch keine Anhaltspunkte, dass die angesprochenen Verbraucherkreise die *Vermietung von Standflächen* als marktlogische Folge von Software ansehen.

### Angefochtene Waren in Klasse 35

6. Die angefochtene Marke beansprucht mit *enregistrement de données et de communications écrites; saisie et traitement d'informations, en particulier compilation et systématisation de données dans un fichier central; travaux de bureau* sowie *services de traitement de données (travaux de bureau)* rein administrative Arbeiten. Die Erbringung dieser rein administrativen Dienstleistungen erfordert ein anderes Know-how als die *Vermietung von Standflächen* der Widerspruchsmarke. Die konkurrierenden Dienstleistungen stehen weder in einem Ergänzungsverhältnis zueinander noch wird mit diesen die gleiche Zweckbestimmung verfolgt. Zwischen diesen Dienstleistungen besteht denn auch keine marktübliche Verknüpfung, so dass die Gleichartigkeit verneint werden muss.
7. Die angefochtenen Dienstleistungen *accompagnement de collaborateurs de tiers et de cadres d'un point de vue opérationnel; gestion des ressources humaines; recrutement de cadres; recrutement et placement de personnel; sélection du personnel par procédés psychotechniques; sélection, recrutement et placement de personnel temporaire, intérimaire et fixe; services de bureaux de placement en rapport avec le placement de personnel infirmier et médical; services de bureaux de placement, à savoir mise à disposition d'annonces et de descriptions en ligne de postes; services de conseillers et prestations de conseils en matière de placement, recrutement et gestion de personnel; services de recherche et sélection de cadres* umfassen Dienstleistungen aus dem Bereich des Personalmanagements bzw. der Personalrekrutierung. Auch bezüglich dieser konkurrierenden Dienstleistungen ist für das IGE nicht zu sehen, inwiefern diese Dienstleistungen der angefochtenen Marke in einer marktlogischen Folge zu *Vermietung von Standflächen* stehen könnten. Diese konkurrierenden Dienstleistungen dienen unterschiedlichen Zweckbestimmungen, sind von klar anderer Art und richten sich an andere Abnehmerkreise. Diese Dienstleistungen sind somit nicht gleichartig.
8. Weiter beansprucht die angefochtene Marke die Dienstleistung *gestion, organisation et administration des affaires commerciales* in Klasse 35. Unter diese Dienstleistung fällt insbesondere die betriebliche Verwaltung mit u.a. den Aufgabenbereichen *Organisation, Rechnungswesen, Finanzwirtschaft, Personalverwaltung* und *Sachverwaltung*. Auch bezüglich dieser Dienstleistung der angefochtenen Marke sind keine markenrechtlich relevanten Überschneidungen mit der Dienstleistung *Vermietung von Standflächen* auszumachen. Die Dienstleistung der Widerspruchsmarke weist denn auch keine Aspekte einer Geschäftsführungsdienstleistung auf. Entsprechend stehen die konkurrierenden Dienstleistungen nicht in einer marktlogischen Folge zueinander. Die widersprechende Partei hat denn auch keine Ausführungen betreffend das Bestehen einer Marktübung gemacht, wonach Anbieter von Geschäftsführungsdienstleistungen auch die Vermietung von Standflächen anbieten würden. Eine Gleichartigkeit ist somit nicht gegeben.
9. Schliesslich beansprucht die angefochtene Marke in Klasse 35 die Dienstleistungen *Publicité* sowie *diffusion d'annonces*. Zwischen *diffusion d'annonces* und der *Vermietung von Standflächen* sind, aufgrund der klar unterschiedlichen Art der konkurrierenden Dienstleistungen, keine relevanten Gemeinsamkeiten auszumachen. Betreffend das Verhältnis zwischen *publicité* und *Vermietung von Standflächen* gilt folgendes: zwar fällt die Dienstleistung *Vermietung von Standflächen* unter den Oberbegriff *planification, organisation et conduite de foires, d'expositions et de présentations à buts économiques ou de publicité*. Hingegen vermag die alleinige Tatsache, dass die Organisation einer Ausstellung auch Werbezwecken dienen kann, noch keine Gleichartigkeit zwischen der sehr spezifischen Dienstleistung *Vermietung von Standflächen* und *publicité* zu bewirken. Diese konkurrierenden Dienstleistungen werden denn auch von klar unterschiedlichen Anbietern auf dem Markt angeboten. Während Werbedienstleistungen von Werbeagenturen angeboten werden, erfolgt die *Vermietung von Standflächen* von auf die Organisation und Durchführung von Messen spezialisierten Unternehmen. Die Abnehmer erkennen zwischen diesen konkurrierenden Dienstleistungen denn auch keine marktlogische Folge. Auch diesbezüglich ist die Gleichartigkeit somit zu verneinen.

## Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 41

10. Die angefochtene Marke beansprucht mit *animation d'ateliers de formation; conduite de séminaires de formation; diffusion de matériel éducatif; enseignement et formation; formation et formation complémentaire pour le perfectionnement du personnel, la consolidation d'équipes et le développement organisationnel; mise à disposition de cours éducatifs dans le domaine des régimes et soins de santé; mise à disposition d'informations en matière d'éducation continue par le biais d'Internet; services de conseillers en matière d'éducation et de formation des dirigeants et du personnel; éducation* Dienstleistungen im Bereich Ausbildung. Mit Hilfe dieser Dienstleistungen werden den angesprochenen Abnehmerkreisen bestimmte Inhalte, Fertigkeiten und Wissen vermittelt. Diese Dienstleistungen werden durch spezifische Institutionen angeboten, die über spezielle Fachkenntnisse auf einem bestimmten Gebiet verfügen wie z.B. Schulen, Universitätsinstitute bzw. auf Personalfragen spezialisierte Firmen. Das *Vermieten von Standflächen* wird nicht von diesen Institutionen angeboten. Aufgrund der klar unterschiedlichen Art dieser konkurrierenden Dienstleistungen erkennen die Abnehmer auch nicht eine marktlogische Folge zwischen diesen Dienstleistungen. Die Gleichartigkeit ist somit zu verneinen.
11. Angefochten sind auch die Dienstleistungen *organisation de cours, séminaires, conférences, expositions à buts culturels ou éducatifs*. Hier gilt es zwischen den *cours, séminaires* und *conférences* einerseits und den *expositions* andererseits zu unterscheiden. Was die *organisation de cours, séminaires, conférences à buts culturels ou éducatifs* betrifft, kann auf Ausführungen oben in Ziffer 10 verwiesen werden. Kurse, Seminare oder Konferenzen mit Ausbildungs- bzw. kulturellem Charakter werden von Institutionen angeboten, die auf dem bestimmten Gebiet über spezielle Fachkenntnisse verfügen. Dies gilt nicht für die Dienstleistung *Vermietung von Standflächen*, die von Messeorganisationen angeboten wird. Da keine marktlogische Folge zwischen diesen Dienstleistungen besteht, ist die Gleichartigkeit ebenfalls zu verneinen.
12. Anders ist hingegen das Verhältnis zwischen *organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs* der angefochtenen Marke und der *Vermietung von Standflächen* der Widerspruchsmarke zu beurteilen. Der Organisator einer Ausstellung zu Erziehungs- oder kulturellen Zwecken kann die Ausstellung selber konzipieren oder er kann verschiedenen Akteuren im Kultur- oder Ausbildungsbereich Ausstellungsfläche anbieten, damit diese ihre Aktivitäten näher vorstellen können. Integraler Bestandteil ist dabei die *Vermietung von Standflächen*. Diese Dienstleistung fällt somit unter die breite Formulierung *organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs*. Entsprechend besteht Dienstleistungsgleichheit.
13. Keine Gleichartigkeit ist hingegen zwischen den angefochtenen Dienstleistungen *divertissement; activités sportives et culturelles* dem *Vermieten von Standflächen* auszumachen. Diese Dienstleistungen der angefochtenen Marke umfassen das Anbieten von Dienstleistungen im Bereich Unterhaltung, Sport und Kultur. Übereinstimmungen mit dem *Vermieten von Standflächen* sind keine auszumachen. Die alleinige Tatsache, dass z.B. eine kulturelle Dienstleistung auch im Rahmen einer Messe angeboten werden kann, bewirkt noch keine markenrechtlich relevante Überschneidung, zumal das Vermieten von Standflächen ein völlig anderes Know-how erfordert als das Anbieten von kulturellen Veranstaltungen. Die angesprochenen Abnehmerkreise werden somit in diesen konkurrierenden Dienstleistungen keine marktlogische Folge erkennen. Die Gleichartigkeit ist somit zu verneinen.
14. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Waren- und Dienstleistungsgleichheit bzw. Gleichartigkeit nur teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch betreffend alle angefochtenen Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme von *organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs* (Klasse 41) bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Betreffend *organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs* (Klasse 41) ist von Gleichheit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

## **D. Vergleich der Zeichen**

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche

geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2. In casu stehen sich die Wortmarke "Medica" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "medicalis ((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 Schriftgestaltung des angefochtenen Zeichens beschränkt sich auf eine etwas dickere Schrift. Diesem Element kommt ein rein untergeordneter Charakter zu, der im nachfolgenden Zeichenvergleich vernachlässigt werden kann. Hingegen befindet sich nach dem Worтеlement "medicalis" eine quadratische Anordnung von vier Punkten. Diese Gestaltung am prägenden Zeichenende vermag den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens durchaus zu beeinflussen. Da figurative Elemente im mündlichen Geschäftsverkehr hingegen keine Rolle spielen und das ältere Zeichen eine reine Wortmarke ist, konzentriert sich der nachfolgende Zeichenvergleich auf die Worтеlemente.
4. In casu stehen sich die Worтеlemente "Medica" und "medicalis ((fig.))" 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 Konfliktzeichen bestehen aus sechs bzw. neun Buchstaben. Dabei übernimmt das jüngere Zeichen das Widerspruchzeichen als Ganzes und hängt die Endung -lis an. Durch diese vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke bestehen klare Übereinstimmungen im Schriftbild, zumal die ersten sechs Buchstaben des angefochtenen Zeichens identisch mit der Widerspruchsmarke sind. Dabei fällt der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Gross-/Kleinbuchstaben, die angefochtene Marke demgegenüber ausschliesslich in Kleinbuchstaben ausgeführt ist, gemäss Rechtsprechung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht, weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (vgl. BVGer B-4728/2014, E. 5.3.1 - WINSTON / Wilson, BVGer B-953/2013, E. 2.3 - CIZELLO / SCIELO und zuletzt BVGer B-4246/2022, E. 5.5 – You See Augenlaser (fig.) / EYE SEE YOU AUGENLASER (fig.) mit Hinweisen).
5. Bedingt durch die Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke bestehen auch klare Übereinstimmungen auf klanglicher Ebene. Das angefochtene Zeichen weist die gleichen drei Silben auf wie die Widerspruchsmarke, ergänzt durch die zusätzliche Silbe -lis am Zeichenende. Die Konfliktzeichen sind somit klanglich klar ähnlich.
6. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).
7. Der italienische Begriff "medica" steht für Ärztin sowie für die 3. Person Singular Präsens des Verbs medicare in der Bedeutung "er/sie heilt" (vgl. Wörterbuch Sapere, auf [www.sapere.it](http://www.sapere.it), abgerufen am 02.09.2025). Demgegenüber kommt "medicalis" in den Prüfungssprachen keine Bedeutung zu. Aufgrund des Wortstamms "medica(l)" erkennen hingegen die angesprochenen Abnehmerkreise eine Anspielung auf Medizin/medizinisch. Die im Konflikt stehenden Zeichen verfügen daher nicht über klar unterschiedliche Sinngehalte, welche die festgestellten Ähnlichkeiten auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene zu kompensieren vermöchten.
8. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen

## E. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche 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 vorliegend noch massgebende Dienstleistung der Klasse 35 wird nicht alltäglich in Anspruch genommen. Hier wird zumindest von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit ausgegangen, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht (vgl. BGer in sic! 2022, 34, E. 6.6.1 – Telco Holding / Tell et al.).
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 "Medica" kann in der Bedeutung von *Ärztin* bzw. *er/sie heilt* in Verbindung mit der strittigen Dienstleistung *Vermietung von Standflächen* kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt daher, entgegen den Ausführungen der widerspruchsgegenerischen Partei, durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.
5. Die widerspruchsgegenerische Partei geht davon aus, dass gestützt auf den Begriff "medica" und die daraus resultierende Anspielung auf "medical" der Widerspruchsmarke nur ein reduzierter Schutzzumfang zukomme und sich der Schutz nicht auf dieses Element des angefochtenen Zeichens erstrecken könne. Das IGE teilt diese Auffassung nicht. Zwar kann sich die in casu einzig relevante angefochtene Dienstleistung *organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs* auch auf den medizinischen Bereich beziehen. Insoweit kommt dem Worтеlement "medicalis" ein gewisser allusiver Charakter zu. Dies rechtfertigt hingegen noch nicht, der Widerspruchsmarke nur einen stark reduzierten Schutzzumfang zuzusprechen.
6. Die Vergleichszeichen werden für gleiche Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: durch die Übernahme der Widerspruchsmarke in das jüngere Zeichen bestehen zwangsläufig Ähnlichkeiten auf schriftbildlicher, klanglicher und sinngehaltlicher Ebene. Die vollständige, unveränderte Übernahme einer älteren Marke ist jedoch nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass das übernommene Zeichen 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 unveränderten Übernahme der normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke, welcher im jüngeren Zeichen trotz der Hinzufügung der üblichen Endung -lis immer noch als selbständig kennzeichnendes Element wahrgenommen wird. Der erforderliche Abstand der jüngeren Marke zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke ist daher nicht gewahrt. Daran vermag auch das zusätzliche figurative Element nichts zu ändern. Eine Verwechslungsgefahr ist somit ohne weiteres zu bejahen. Soweit das Publikum, insbesondere aufgrund der zusätzlichen Endung -lis und des figurativen Elements, Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der Dienstleistungsgleichheit und des unverändert übernommenen Widerspruchszeichens 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).

7. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der Zeichenähnlichkeit sowie der Dienstleistungsgleichheit ist die Verwechslungsgefahr auch bei erhöhter Aufmerksamkeit der Abnehmer zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 103689 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene CH-Marke Nr. 801968 "medicalis ((fig.))" einzig für die als gleich beurteilte Dienstleistung *organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs* (Klasse 41), widerrufen.

#### IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das IGE zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. 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 praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren lediglich betreffend eine Dienstleistung durchgedrungen. Vor diesem Hintergrund ist es aus sachlichen Gründen im Einklang mit den Entscheiden des BVGer B-6734/2023, E. 9.2 – BURGER KING / Burek BK King (fig.) und BVGer B-148/2020, E. 6.2 – dm / dm (fig.) angemessen, von dem oben genannten Regelfall der hälftigen Auferlegung der Widerspruchsgebühr bzw. des Wettgeschlagens der Parteikosten abzuweichen und diesen Ausgang des Verfahrens unter Kostengesichtspunkten einer vollständigen Abweisung gleichzusetzen. Das IGE erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

**1.**

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103689 wird teilweise gutgeheissen.

**2.**

Die Eintragung der angefochtenen CH-Marke Nr. 801968 "medicalis ((fig.))" wird für folgende Dienstleistungen widerrufen:

*41 organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.*

**3.**

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

**4.**

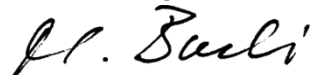
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zu bezahlen.

**5.**

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 30. Oktober 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).