

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104521 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

BIOSYNEX
22 boulevard Sébastien Brant
67400 Illkirch-Graffenstaden
FR-Frankreich

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

RENTSCH PARTNER AG
Kirchenweg 8
Postfach
8034 Zürich

CH-Marke Nr. 825347 - MEDICAID

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. 825347 "MEDICAID" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 20.01.2025 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:
 - 35 *Démonstration de produits; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; traitement administratif des commandes d'achat; organisation d'expositions et de foires à but commercial ou de publicité; promotion des ventes pour les tiers; aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale; travaux de bureaux; recueil de données dans un fichier central; systématisation de données dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; comptabilité; facturation; établissement de relevé de comptes, traitement administratif de commandes d'achats.*
2. Am 17.04.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
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 24.04.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Da innert Frist keine Stellungnahme einging, schloss das IGE mit Verfügung vom 10.06.2025 die Verfahrensinstruktion ab.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei 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 27.09.2023 mit einer EU-Priorität vom 24.04.2023 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. Vergleich 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 in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, auf www.ige.ch).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:
 - 35 *Démonstration de produits; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; traitement administratif des commandes d'achat; organisation d'expositions et de foires à but commercial ou de publicité; promotion des ventes pour les tiers; aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale; travaux de bureaux; recueil de données dans un fichier central; systématisation de données dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; comptabilité; facturation; établissement de relevé de comptes, traitement administratif de commandes d'achats.*
3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:
 - 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. Als Datenerfassungsdienstleistung gilt *compilation d'informations dans des bases de données* der Widerspruchsmarke als eine Dienstleistung aus dem administrativen Bereich. Demnach besteht hochgradige Gleichartigkeit oder gar Identität gegenüber folgenden Dienstleistungen der angefochtenen

Marke: *travaux de bureaux; recueil de données dans un fichier central; systématisation de données dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; traitement administratif de commandes d'achats; facturation.*

5. *Planification, organisation et conduite de foires, d'expositions et de présentations à buts économiques ou de publicité* der älteren Marke ist identisch zu *organisation d'expositions et de foires à but commercial ou de publicité* der angefochtenen Marke. Gleichartigkeit besteht gegenüber den angefochtenen Dienstleistungen *informations et conseils commerciaux aux consommateurs*. Dies, weil im Rahmen von Messen und Ausstellung regelmässig auch Verbraucherinformationsdienste angeboten werden. Es bestehen somit klare Überschneidungen betreffend den Ort der Dienstleistungserbringung, die Abnehmerkreise und die Zweckbestimmung.
6. Die Dienstleistung *Planification, organisation et conduite [...] de présentations à buts économiques ou de publicité* der Widerspruchsmarke ist hochgradig gleichartig wenn nicht gar identisch zu *démonstration de produits; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail* der angefochtenen Marke.
7. Der Oberbegriff *publicité* der Widerspruchsmarke umfasst die angefochtenen Dienstleistungen *promotion des ventes pour les tiers* der jüngeren Marke. Es besteht somit Dienstleistungsidentität.
8. Als Manangementberatung umfasst die Dienstleistung *Conseils en gestion* der Widerspruchsmarke eine Vielzahl von Dienstleistungen aus dem Bereich der Geschäftsführung. Aufgrund des ähnlichen fachtechnischen Know-hows, der gleichen Abnehmerkreise und der ähnlichen Zweckbestimmung besteht hochgradige Gleichartigkeit gegenüber der angefochtenen Dienstleistung *aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale*.
9. *Conseils en gestion* deckt u.a. Fragen der Organisation, des Rechnungswesens, der Finanzwirtschaft und der Personalverwaltung ab. Entsprechend kann die Beratung in diesen Bereich als klar gleichartig zu *comptabilité* und *établissement de relevé de comptes* der angefochtenen Marke qualifiziert werden.
10. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise teils hochgradige Gleichartigkeit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die reinen Wortmarken "Medica" (Widerspruchsmarke) und "MEDICAID" (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 Konfliktzeichen bestehen aus sechs bzw. acht Buchstaben, wobei die ersten sechs Buchstaben der jüngeren Marke identisch sind mit der Widerspruchsmarke. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Gross-/Kleinbuchstaben, die angefochtene Marke demgegenüber ausschliesslich in Grossbuchstaben ausgeführt ist, fällt 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). Aufgrund der vollständigen Übernahme der Widerspruchsmarke in das angefochtene Zeichen besteht eine klare Ähnlichkeit im Schriftbild.

3. Das Widerspruchszeichen weist drei Silben auf (me-di-ca). Je nach Silbentrennung wird das angefochtene Zeichen in drei (me-dic-aid) oder in fünf Silben ausgesprochen (me-di-ca-ai-di:). Insbesondere bei einer Wahrnehmung in fünf Silben ist von einer hohen klanglichen Ähnlichkeit auszugehen, zumal sämtliche Silben der älteren Marke in das angefochtene Zeichen übernommen werden.
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. 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, abgerufen am 08.09.2025). Demgegenüber kommt "medicaid" als Ganzes in den Prüfungssprachen keine Bedeutung zu. Bei Aufteilung in die Elemente "medic" und "aid" erkennen die Abnehmer die englischen Begriffe für *Arzt* und *Hilfe*. Bei einer Aussprache in fünf Silben steht das angefochtene Zeichen ebenfalls für den italienischen Begriff "medica" und die englische Wortkombination "ID (=identification). Trotz der zusätzlichen Buchstaben "ID" bestehen somit auch Übereinstimmungen auf sinngehaltlicher Ebene, denn "ID" vermag dem Begriff "medica" keinen anderen Sinngehalt zu verleihen.
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 vorliegend massgebenden Dienstleistungen der Klasse 35 werden 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 – Tellco 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" kommt u.a. die Bedeutung *Ärztin* zu (vgl. oben III. C. Ziff. 5). In Verbindung mit einem Teil der von der Widerspruchsmarke in Klasse 35 beanspruchten und in casu relevanten Dienstleistungen beschreibt dieser Begriff direkt die Abnehmerin dieser Dienstleistungen. Messen und Ausstellung werden u.a. im Medizinalbereich, z.B. betreffend Pharmazeutika oder Medizinaltechnik, durchgeführt. Diese Messen richten sich an Abnehmer, die im Medizinalbereich tätig sind, und somit auch an Ärztinnen. Das Gleiche gilt betreffend die Dienstleistung *conseils en gestion*.

Unternehmensberatungsdienstleistungen können sich speziell auf die Führung einer Arztpraxis beziehen. Auch diesbezüglich beschreibt somit "Medica" direkt eine mögliche Abnehmerin dieser Dienstleistung. In Verbindung mit *Planification, organisation et conduite de foires, d'expositions et de présentations à buts économiques ou de publicité* sowie *conseils en gestion* kommt der Widerspruchsmarke somit aufgrund ihres direkt beschreibenden Charakters somit nur verminderte Kennzeichnungskraft zu und sie verfügt über einen eingeschränkten Schutzzumfang.

5. Betreffend die übrigen von der Widerspruchsmarke in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen *compilation d'informations dans des bases de données; systématisation de données dans des bases de données informatiques; publicité* ist hingegen kein direkt beschreibender Charakter des Widerspruchzeichens auszumachen. Bezüglich dieser Dienstleistungen verfügt die Widerspruchsmarke somit über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang.
6. Die widersprechende Partei führt in ihrer Widerspruchsschrift aus, dass die Widerspruchsmarke notorisch bekannt sei. Belege, mit deren Hilfe auf eine erhöhte Bekanntheit der älteren Marke geschlossen werden könnte, hat die widersprechende Partei hingegen keine eingereicht. Dem IGE fehlen denn auch jegliche Indizien, wonach es sich bei der Widerspruchsmarke um eine institutsnotorisch bekannte Marke handle. Verfügt das IGE über keine Anhaltspunkte, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke handelt, genügt es nicht, die angebliche Bekanntheit einfach nur zu behaupten. Wer sich auf eine gesteigerte Bekanntheit seiner Marke beruft, hat diese vielmehr auch glaubhaft zu machen, wobei entsprechende Belege einen langjährigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung ausweisen müssen, damit eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft bejaht werden kann. Auch Umsatzzahlen und die Höhe des Werbeaufwandes können einen intensiven Gebrauch dokumentieren. Vermag der Widersprechende die Bekanntheit seiner Marke nicht rechtsgenügend nachzuweisen, hat er die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen, und das IGE geht von der originären Kennzeichnungskraft der Marke aus (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7 mit Verweisen auf die Rechtsprechung). Es bleibt somit bei der originären, teils verminderten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.
7. Der Schutzzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Zeichen ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element. Dies gilt grundsätzlich auch für starke Marken. Damit aufgrund einer Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen doch Verwechslungsgefahr besteht, müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt haben und der gemeinfreie Bestandteil am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen. Allenfalls können auch weitere Umstände berücksichtigt werden, z.B. die Verwendung des gemeinfreien Markenbestandteils als Serienmarke.
8. Die angefochtene Marke enthält am Zeichenanfang das Element "medica". Dieses Element ist in Verbindung mit den von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen *organisation d'expositions et de foires à but commercial ou de publicité; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; démonstration de produits; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale* sowie *comptabilité* und *établissement de relevé de comptes* als kennzeichnungsschwach zu qualifizieren.
9. Bezüglich dieser Dienstleistungen genügen daher bereits geringfügige Abweichungen, um bei der angefochtenen Marke eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Dies ist vorliegend der Fall. Durch die Hinzufügung der Buchstaben ID verfügt das angefochtene Zeichen über ein von der Widerspruchsmarke klar abweichendes Zeichenende. Da sich die Übereinstimmung der Zeichen ausschliesslich auf das gemeinfreie Element "medica" bezieht, vermag die Abweichung am besonders prägenden Zeichenende dem angefochtenen Zeichen einen von der Widerspruchsmarke genügend abweichenden Gesamteindruck zu verschaffen. Erst recht unter Berücksichtigung der zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer sowie des reduzierten Schutzzumfangs hält das angefochtene Zeichen somit den geforderten Zeichenabstand ein. Das Bestehen einer Verwechslungsgefahr betreffend die angefochtenen Dienstleistungen *organisation d'expositions et de foires à but commercial ou de publicité; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; démonstration de produits; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; aide dans l'exploitation*

ou la direction d'une entreprise commerciale sowie comptabilité und établissement de relevé de comptes ist somit zu verneinen.

10. Anders beurteilt sich hingegen die Beurteilung der Verwechslungsgefahr bezüglich der angefochtenen Dienstleistungen *promotion des ventes pour les tiers* sowie *travaux de bureaux; recueil de données dans un fichier central; systématisation de données dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; traitement administratif de commandes d'achats; facturation*. Bezüglich dieser Dienstleistungen ist das Element "medica" nicht gemeinfrei, zumal diese administrativen Tätigkeiten sich nicht speziell an Ärztinnen richten und dementsprechend dieser Zeichenbestandteil nicht als direkt beschreibend zu qualifizieren ist. Durch die Übernahme der Widerspruchsmarke in das angefochtene Zeichen, und somit durch die Übereinstimmung in sechs von acht Buchstaben, bedingt durch die Dienstleistungsgleichheit bzw. Gleichartigkeit, ist auch bei leicht erhöhter Aufmerksamkeit eine Verwechslungsgefahr aufgrund des normalen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke gegeben. Im Gesamteindruck unterscheidet sich denn auch die angefochtene Marke MEDICAID zu wenig von der Widerspruchsmarke MEDICA, um eine Verwechslungsgefahr ausschliessen zu können. Soweit das Publikum, aufgrund der Endung der angefochtenen Marke, Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der Warengleichheit sowie der Übereinstimmung im Zeichenfang, 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).
11. Der Widerspruch Nr. 104521 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene CH-Marke Nr. 825347 "MEDICAID" für *promotion des ventes pour les tiers* sowie *travaux de bureaux; recueil de données dans un fichier central; systématisation de données dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; traitement administratif de commandes d'achats; facturation* (Klasse 35) 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. Hat die widerspruchsgegnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel 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 lediglich teilweise, nämlich rund zur Hälfte durchgedrungen. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden, wobei die widerspruchsgegnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht hat. Aufgrund der lediglich teilweisen Guttheissung des Widerspruchs, rechtfertigt sich die Zusprechung einer reduzierten Parteientschädigung. Das IGE erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 600.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Hälfte der Widerspruchgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104521 wird teilweise gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen CH-Marke Nr. 825347 "MEDICAID" wird für folgende Dienstleistungen widerrufen:

35 *promotion des ventes pour les tiers; travaux de bureaux; recueil de données dans un fichier central; systématisation de données dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; traitement administratif de commandes d'achats; facturation.*

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

4.

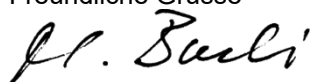
Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 (einschliesslich Ersatz der Hälfte der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

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).