

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104600 in Sachen

Biotronik AG
Ackerstr. 6
8180 Bülach

Widersprechende Partei

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG
Postfach
8027 Zürich

CH-Marke Nr. 819812 - LUX

gegen

JENSCARE SCIENTIFIC CO., LTD.
Building 5, Area B,
No.777 Binhai Road 4,
Hangzhou Bay New District,
Ningbo
Zhejiang Province
CN-China

Widerspruchsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 1647996 - LuX-Valve

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 nachträgliche Schutzausdehnung der IR-Marke Nr. 1647996 «LuX-Valve» auf die Schweiz (nachfolgend angefochtene Marke) erfolgte am 09.01.2025 und wurde am 13.02.2025 in der Gazette des marques internationales Nr. 05/2025 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 10

Fils-guides médicaux; cathéters; appareils et instruments médicaux; électrodes de défibrillation cardiaque; implants chirurgicaux artificiels; matériel de suture; appareils de diagnostic à usage médical; stents; trocars; stimulateurs cardiaques.

2. Am 02.06.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 819812 «LUX» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren im Markenregister eingetragen ist:

Klasse 10

Medizinische Apparate und Instrumente zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, medizinische Geräte zur Verwendung bei der Behandlung oder Diagnose von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, medizinische Implantate aus künstlichem Material, insbesondere zur Verankerung von Gelenkkapselbestandteilen und Band-Sehnen-Strukturen, Katheter, medizinische und chirurgische Katheter, intrakardiale Katheter, Katheter zur Verwendung bei der Behandlung von Herz-Kreislauf- und Herzerkrankungen, medizinische Ballons, medizinische Ballons für die Angioplastie, medizinische Stents, Ballonkatheter, Beschichtungen, die als integraler Bestandteil von medizinischen Stents, Ballons und anderen implantierbaren medizinischen Geräten verkauft werden.

4. Am 03.07.2025 erliess das IGE gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Die widerspruchsgegnerische 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. Da die widerspruchsgegnerische Partei innert gesetzter Frist kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnete, schloss das IGE mit Verfügung vom 08.10.2025 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 IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 01.08.2024 hinterlegt, die angefochtene Marke ist als nachträgliche Schutzausdehnung seit dem 09.01.2025 in der Schweiz geschützt. 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.
3. Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz benennen oder einen

hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die widerspruchsgegnersche Partei einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 4.3, unter www.ige.ch). Das Dispositiv des Entscheids wird ihr gemäss Regel 23bis AusfO (Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, SR 0.232.112.21) über die WIPO eröffnet.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

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

B. Vergleich der Waren

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. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 10

Fils-guides médicaux; cathéters; appareils et instruments médicaux; électrodes de défibrillation cardiaque; implants chirurgicaux artificiels; matériel de suture; appareils de diagnostic à usage médical; stents; trocars; stimulateurs cardiaques.

3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 10

Medizinische Apparate und Instrumente zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, medizinische Geräte zur Verwendung bei der Behandlung oder Diagnose von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, medizinische Implantate aus künstlichem Material, insbesondere zur Verankerung von Gelenkkapselbestandteilen und Band-Sehnen-Strukturen, Katheter, medizinische und chirurgische Katheter, intrakardiale Katheter, Katheter zur Verwendung bei der Behandlung von Herz-Kreislauf- und Herzerkrankungen, medizinische Ballons, medizinische Ballons für die Angioplastie, medizinische Stents, Ballonkatheter, Beschichtungen, die als integraler Bestandteil von medizinischen Stents, Ballons und anderen implantierbaren medizinischen Geräten verkauft werden.

4. Der Warenvergleich ergibt Folgendes:

Die angefochtenen Waren «*Fils-guides médicaux*» (Klasse 10) kommen beim Einsetzen von Kathetern oder Stents zur Anwendung. Diese fallen unter die Waren «*medizinische Instrumente zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen*» (Klasse 10) der Widerspruchsmarke und sind als gleich zu beurteilen. Des Weiteren stellen die «*Fils-guides médicaux*» (Klasse 10) eine sinnvolle Ergänzung zu den Waren

«*Katheter; medizinische Stents*» (Klasse 10) der Widerspruchsmarke dar, so dass zu den vorgenannten Produkten des älteren Zeichens von starker Gleichartigkeit auszugehen ist.

Die angefochtenen Waren «*cathéters*» (Klasse 10) sind als offensichtlich gleich zu den Waren «*Katheter*» (Klasse 10) der Widerspruchsmarke einzustufen.

Die angefochtenen Waren «*appareils et instruments médicaux; appareils de diagnostic à usage médical*» (Klasse 10) sind – soweit sie sich mit den Waren «*medizinische Apparate und Instrumente zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen*» (Klasse 10) der Widerspruchsmarke decken – als gleich zu beurteilen. Soweit die Produkte der widerspruchsgegnerschen Partei medizinische Apparate und Instrumente für andere Behandlungen umfassen, kann von starker Gleichartigkeit ausgegangen werden, da es sich um ähnliche Waren handeln kann, die einzig zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden. Diese werden von gleichen Abnehmerkreisen nachgefragt und über gleiche Vertriebskanäle veräussert.

Die angefochtenen Waren «*électrodes de défibrillation cardiaque*» (Klasse 10) werden als Zubehör mit Defibrillatoren eingesetzt und stellen eine sinnvolle Ergänzung zu Letzteren dar. Da Defibrillatoren unter die Waren «*medizinische Geräte zur Verwendung bei der Behandlung oder Diagnose von Herz-Kreislauf-Erkrankungen*» (Klasse 10) der Widerspruchsmarke subsumiert werden können, ist eine starke Gleichartigkeit gegeben. Die Elektroden werden von gleichen Abnehmerkreisen nachgefragt wie die Endgeräte und von gleichen Vertriebskanälen zum Verkauf angeboten (vgl. <https://www.aed.ch/zubehoer/aed-zubehoer/index.php>, eingesehen am 02.02.2026).

Die angefochtenen Waren «*implants chirurgicaux artificiels*» (Klasse 10) weisen starke Überschneidungen mit den Waren «*medizinische Implantate aus künstlichem Material, insbesondere zur Verankerung von Gelenkkapselbestandteilen und Band-Sehnen-Strukturen*» (Klasse 10) der Widerspruchsmarke auf und sind daher trotz unterschiedlicher Formulierung als gleich zu qualifizieren.

Nahtmaterial wird zusammen mit spezifischen medizinischen Instrumenten eingesetzt (z.B. Nadelhalter, Pinzetten, Scheren oder Fadenziehmesser). Diese Instrumente finden ohne weiteres auch bei der chirurgischen Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen Verwendung. Folglich kann zwischen den angefochtenen Waren «*matériel de suture*» (Klasse 10) und den Waren «*medizinische Instrumente zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen*» (Klasse 10) der Widerspruchsmarke von Gleichartigkeit ausgegangen werden, da diese eine sinnvolle Ergänzung darstellen und von gleichen Anbietern zum Verkauf angeboten werden (vgl. https://www.medicalcorner24.com/praxisbedarf/medizinische-instrumente/nahtmaterial/?srsltid=AfmBOorGy8EL9sjkT1UiPba0v6_2ibCAyVLuNGwuu0Zz8CUL8ikhFiFF, eingesehen am 02.02.2026).

Zwischen den angefochtenen Waren «*stents*» (Klasse 10) und den Waren «*medizinische Stents*» (Klasse 10) der Widerspruchsmarke besteht nicht weiter zu erläuternde Gleichheit.

Die angefochtenen Waren «*trocarts; stimulateurs cardiaques*» (Klasse 10) fallen unter die Oberbegriffe «*medizinische Apparate und Instrumente zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, medizinische Geräte zur Verwendung bei der Behandlung oder Diagnose von Herz-Kreislauf-Erkrankungen*» (Klasse 10) der Widerspruchsmarke. Es kann ohne weiteres von Gleichheit ausgegangen werden. Falls die Trokare nicht für Herz-Kreislauf-Erkrankungen eingesetzt werden, besteht starke Gleichartigkeit, da es sich um identische Produkte handelt, die einzig für unterschiedliche Zwecke Verwendung finden.

5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit zwischen den Vergleichswaren der Klasse 10 zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

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

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

2. In casu stehen sich die als Wortmarken erfassten Zeichen «LUX» (Widerspruchsmarke) und «LuX-Valve» (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; Bundesgericht [nachfolgend: BGer] in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).

3. Beim Zeichenvergleich kann festgestellt werden, dass die widerspruchsgegenerische Partei die Widerspruchsmarke vollständig in die angefochtene Marke übernommen, diese an zweiter Position mit dem englischen Begriff «Valve» ergänzt und die beiden Zeichenbestandteile mit einem Bindestrich versehen hat.

Das Zeichenelement «LuX» wird aufgrund des zwischen den Wortelementen vorhandenen Bindestrichs ohne weiteres als selbständiger Zeichenbestandteil wahrgenommen und steht aufgrund der Positionierung am besonderes prägenden Wortanfang im Vordergrund (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGE 122 III 388, E. 5a – *Kamillosan / Kamillan, Kamillon*).

Ferner ist der Umstand, dass das Wortelement «LuX-Valve» der angefochtenen Marke in Gross- und Kleinbuchstaben, die ältere Marke «LUX» hingegen ausschliesslich in Grossbuchstaben gehalten ist, grundsätzlich unbeachtlich, da zumindest reine Wortmarken unabhängig von ihrer konkreten grafischen Gestaltung geschützt sind und daher beim Vergleich des Schriftbilds nicht auf eine typografische Darstellung abzustellen ist. Gemäss Rechtsprechung vermag die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht zu prägen (vgl. zuletzt Bundesverwaltungsgericht [nachfolgend: BVGer] B-4246/2022, E. 5.5 – *You See Augenlaser (fig.) / EYE SEE YOU AUGENLASER (fig.)* mit Hinweisen).

Weiter kann angemerkt werden, dass das in der angefochtenen Marke zusätzlich vorhandene Zeichenelement «Valve» in der medizinischen Bedeutung von «Klappe» die Bestimmung der Produkte oder deren Bestandteil beschreibt und daher als im Gesamteindruck untergeordnet zu qualifizieren ist (vgl. auch Ausführungen in III. C. Ziff. 7 nachfolgend).

4. Im Hinblick, dass die angefochtene Marke als mehrteiliges Zeichen, bestehend aus den Elementen «LuX» und «Valve», wahrgenommen wird und die Vergleichszeichen im Gesamteindruck im kennzeichnungsmässig dominierenden und im angefochtenen Zeichen aufgrund des vorhandenen Bindestrichs separat wahrgenommen Bestandteil «LuX» übereinstimmen, besteht aufgrund der festgestellten Gemeinsamkeiten demzufolge insbesondere auf schriftbildlicher, aber auch auf klanglicher Ebene eine Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen.
5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke 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 eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1, mit weiteren Hinweisen).
6. Semantisch besteht die Widerspruchsmarke aus dem lateinischen Begriff «LUX», der als Substantiv mit «Licht; Tageslicht; Helligkeit; Glanz» übersetzt wird (vgl. <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/latein-deutsch/lux>, eingesehen am 02.02.2026). Da medizinische Fachkreise Latein verstehen, ist davon auszugehen, dass die angesprochenen Abnehmerkreise «LUX» in den oben genannten Bedeutungen kennen.

Weiter handelt es sich bei «LUX» um die Einheit der Beleuchtungsstärke sowie um unbekannte geografische Namen oder Vor- resp. Nachnamen. Sollte die Buchstabenfolge «LUX» als Akronym gelesen werden, stellt LUX den ISO-Ländercode für Luxemburg dar, der nicht als sehr bekannt zu qualifizieren ist. Auch wird «LUX» als Abkürzung für «Left upper extremity» verwendet, welche in der Schweiz jedoch nicht üblicherweise gebraucht wird (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Lux>,

[https://en.wikipedia.org/wiki/Lux_\(disambiguation\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Lux_(disambiguation)),
<https://abkuerzungen.de/result.php?searchterm=lux&language=de>,
<https://www.acronymfinder.com/LUX.html> , eingesehen am 02.02.2026). Als Kurzform für «Luxury» oder «Lexus» stellt «LUX» gemäss IGE-Praxis (vgl. <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>), Suchbegriff: LUX) eine genügende Mutilation dar.

7. Die angefochtene Marke weist neben dem Zeichenelement «LuX» ferner den englischen Begriff «Valve» auf. Dieser wird als Substantiv mit «Ventil; Klappe» übersetzt (vgl. <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/valve>, eingesehen am 02.02.2026). «Valve» gehört zwar nicht zum englischen Grundwortschatz (vgl. KLETT, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 3. überarbeitete Auflage, 2009); es ist jedoch davon auszugehen, dass die Bedeutung als medizinischer Begriff (= Klappe) den spezialisierten Fachkreisen bekannt sein wird. Insgesamt kommen dem angefochtenen Zeichen mithin keine auf Anhieb verständlichen und sinnergebenden Bedeutungen zu. Die angefochtene Marke wird folglich in erster Linie als Fantasiezeichen wahrgenommen.
8. Im Vergleich zur Widerspruchsmarke besteht folglich keine vollständige semantische Übereinstimmung. Da die Vergleichszeichen jedoch das korrespondierende und beiderseits als selbständiges Zeichenelement wahrgenommene «LUX / LuX» aufweisen, sind keine rechtsgenügenden Unterschiede in den Sinngehalten auszumachen, welche geeignet wären, die festgestellte starke Zeichenähnlichkeit auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene zu kompensieren. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmer sich die Waren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
3. Die Vergleichszeichen sind beide für Waren der Klasse 10 beansprucht; als medizinaltechnische Spezialprodukte richten sich diese a priori an Spezialisten im Bereich der (chirurgischen) Medizin und werden daher mit einer erhöhten Aufmerksamkeit nachgefragt.
4. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7).
5. Die Widerspruchsmarke besteht aus der Buchstabenfolge «LUX», der unterschiedliche Bedeutungen zukommen können (vgl. III. C. Ziff. 6 hiervor). Diese sind entweder als nicht sehr bekannt oder unbekannt einzustufen (Luxemburg; geografische Namen resp. Vor- oder Nachnamen). Oder die weiteren Sinngehalte (Licht; Tageslicht; Helligkeit; Glanz; Einheit der Beleuchtungsstärke) stehen des Weiteren in keinem direkten Bezug zu den in casu relevanten Waren der Klasse 10, werden in der Schweiz nicht üblicherweise verwendet (Left upper extremity) resp. sind als genügende Mutilation einzustufen (zu luxury oder Luxus). Der Widerspruchsmarke kommt deshalb für die beanspruchten Waren der Klasse 10 aufgrund des unbestimmten, ergänzungsbedürftigen oder unüblichen Charakters eine durchschnittliche

Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.

6. Die vollständige Übernahme einer Marke oder die Übernahme eines für deren Gesamteindruck massgebenden (kennzeichnenden) Bestandteils vermag in der Regel eine Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

Bei der angefochtenen Marke handelt es sich um ein zweiteiliges Zeichen, welches aus den als selbständige Elemente wahrgenommenen Begriffen «LuX» und «Valve» besteht und in welches die normal kennzeichnungskräftige Widerspruchsmarke integral übernommen wurde. Da die Konsumenten dazu neigen, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente zu verkürzen, kann in casu davon ausgegangen werden, dass sich diese bei den Vergleichszeichen in erster Linie am identisch vorhandenen, den Gesamteindruck dominierenden Zeichenbestandteil «LUX / LuX» orientieren werden. Das in der angefochtenen Marke zusätzlich vorhandene Zeichenelement «Valve» wirkt demgegenüber wie ein präzisierender Zusatz (vgl. auch III. D. Ziff. 9 nachfolgend).

7. Damit eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen verneint werden könnte, müsste das übernommene Zeichen derart mit der neuen Marke verschmolzen werden, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbständiges Element erscheint (vgl. BVGer B-1403/2017, E. 5 in fine – *REAL NATURE Pure quality for dogs WILDERNESS (fig.) / WOLF OF WILDERNESS*).

Davon kann vorliegend nicht ausgegangen werden. Denn durch den zwischen den Wortbestandteilen des angefochtenen Zeichens vorhandenen Bindestrich wird der Fokus des Konsumenten auf den am besonderes prägenden Wortanfang stehenden Zeichenbestandteil «LuX» gelenkt. Das darauffolgende Element «Valve» wird aufgrund des Bindestrichs zwischen den Wörtern separat wahrgenommen und hat in seinem medizinischen Sinngehalt (vgl. III. C. Ziff. 7 hiavor) lediglich eine die zur Diskussion stehenden Produkte beschreibende Bedeutung. Eine Verschmelzung zu einem eigenständigen, neuen Sinngehalt steht daher nicht zur Diskussion.

8. Die Vergleichszeichen werden für gleiche resp. zumindest (stark) gleichartige Waren 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).
9. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Aufgrund der vorhandenen Übereinstimmung im Zeichenelement «LUX / LuX» der Vergleichszeichen sind zu wenig Unterschiede auszumachen, die eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen vermögen. Durch die Übernahme des identisch vorhandenen, schriftbildlich leicht abweichenden und per se unterscheidungskräftigen Zeichenbestandteils «LuX» entsteht trotz des in der angefochtenen Marke zusätzlich vorhandenen, nicht im Vordergrund stehenden Wortelementes «Valve» unweigerlich die Gefahr von Fehlzurechnungen. Die angefochtene Marke wirkt einzig wie eine durch die Zweckbestimmung oder einen Bestandteil ergänzte Variante der Widerspruchsmarke. Die Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen.
10. Selbst wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen erkennt, besteht in Anbetracht der Nähe der zur Diskussion stehenden Vergleichswaren und der Übereinstimmung im Zeichenelement «LUX / LuX» die Gefahr, dass es aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktespezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen und folglich von Serienmarken ausgeht (sog. «mittelbare Verwechslungsgefahr»; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).
11. Trotz erhöhter Aufmerksamkeit der Abnehmer ist unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit sowie der Gleichheit resp. (starken) Gleichartigkeit der Waren zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104600 ist daher gutzuheissen und der internationalen Registrierung Nr. 1647996 «LuX-Valve» der Schutz in der Schweiz vollumfänglich zu verweigern.
12. Bei diesem Ausgang des Verfahrens kann offenbleiben, ob es sich bei Widerspruchsmarke, wie von der widersprechenden Partei vorgebracht, um eine starke Marke handelt und diese über einen entsprechend erhöhten Schutzzumfang verfügt.

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 bei einer internationalen Registrierung das nach Art. 21 Abs. 2 MSchV vorgeschriebene Zustellungsdomizil in der Schweiz nicht bezeichnet, so wird die widerspruchsgegnerische Partei vom Verfahren ausgeschlossen und ihr auch bei Abweisung des Widerspruchs keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das IGE erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Insgesamt hat die widerspruchsgegnerische Partei die widersprechende Partei mit CHF 2'000.00 zu entschädigen.

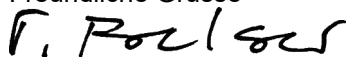
Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die widerspruchsgegenerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104600 wird gutgeheissen.
3.
Der internationalen Registrierung Nr.1647996 «LuX-Valve» wird der Schutz in der Schweiz für alle beanspruchten Waren der Klasse 10 definitiv verweigert [sog. Déclaration de refus total définitif de la protection au sens de la règle 18ter 3) Rex].
4.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.
5.
Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
6.
Dieser Entscheid wird der widersprechenden Partei eröffnet. Der widerspruchsgegenerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23bis AusfO über die WIPO eröffnet.

Bern, 4. Februar 2026

Freundliche Grüsse



Tanja Belser Spuck

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).