Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-2261/2011

Urteil vom 9. März 2012

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler Schoch.

Parteien

Woodwelding AG, Bundesstrasse 3, 6304 Zug,
vertreten durch Frei Patentanwaltsbüro AG, Postfach 1771,
8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Covidien AG, Victor von Bruns-Strasse 19,
8212 Neuhausen am Rheinfall,
vertreten durch Keller & Partner Patentanwälte AG, Schmiedenplatz 5, Postfach, 3000 Bern 7,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 11070, Schweizer Marke Nr. 555921 (fig.)/Schweizer Marke Nr. 595733 "Bonewelding" (fig.).

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der CH-Marke Nr. 555'921 "COVIDIEN" (fig.), welche am 23. Januar 2007 hinterlegt wurde (Widerspruchsmarke). Sie beansprucht Schutz für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 5, 9, 10, 16, 41, 42 und 44. Sie hat folgendes Aussehen:



Hinsichtlich der beanspruchten Farben wird im Registereintrag präzisiert, das in der Marke enthaltene Kreuz werde weder in weiss auf rotem Grund noch in rot auf weissem Grund oder in einer anderen Farbe, welche geeignet sein könne, eine Verwechslung mit dem Schweizer Kreuz oder dem Emblem des Roten Kreuzes zu verursachen, dargestellt werden.

Gestützt auf diese Marke erhob die Beschwerdegegnerin am 16. April 2010 Widerspruch gegen die CH-Marke Nr. 595'733 "BoneWelding" (fig.), welche am 6. November 2009 hinterlegt und am 18. Januar 2010 in Swissreg veröffentlicht worden war (angefochtene Marke). Sie ist eingetragen für Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 10, 42 sowie 44 und hat folgendes Aussehen:



Mit Eingabe vom 23. August 2010 beantragte die Beschwerdeführerin, der Widerspruch sei vollumfänglich abzuweisen.

Die Vorinstanz hiess mit Entscheid vom 16. März 2011 den Widerspruch Nr. 11070 gut und widerrief die Eintragung der angefochtenen Marke vollumfänglich. Zur Begründung führte sie aus, der Bildbestandteil der Widerspruchsmarke sei normal kennzeichnungskräftig. Der Umstand, dass der Verwechslungsgefahr mit dem Schweizer Kreuz und dem roten Kreuz durch einen Farbanspruch begegnet werde, vermöge für sich alleine an

dieser Beurteilung nichts zu ändern. Zudem vermöge das kennzeichnungsschwache Wortelement "BoneWelding" den Sinngehalt der angefochtenen Marke nicht ausreichend zu verändern. Es bestehe somit kein ausreichender Zeichenabstand, weshalb in Anbetracht der bestehenden Waren- bzw. Dienstleistungsgleichheit bzw. hochgradigen Gleichartigkeit die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben sei. Obwohl das Publikum die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennen möge, bestehe in Anbetracht der Waren- bzw. Dienstleistungsgleichheit dennoch die Gefahr, dass es auf Grund der erwähnten Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermute, sei dies im Sinne einer produkt-/dienstleistungsspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen. Eine Verwechslungsgefahr sei damit zu bejahen.

B.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 15. April 2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben, der Widerspruch Nr. 11070 sei abzuweisen, eventualiter sei die Angelegenheit an die Vorinstanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen, das vorliegende Beschwerdeverfahren sei mit dem Beschwerdeverfahren gegen den Widerspruchsentscheid Nr. 11071 zusammenzuführen, und der Beschwerdeführerin sei eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen. Zur Begründung hielt die Beschwerdeführerin zusammenfassend fest, die Widerspruchsmarke lehne mit der grafischen Bildgestaltung ans Schweizerwappen und ans Rotkreuzzeichen an. Das Kreuz als Bildmotiv sei banal, schwach und verwässert. Der Schutz der Widerspruchsmarke sei schmal. Zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke gebe es einen Grössenunterschied und prägnante gestalterische Abweichungen. Die kennzeichnungskräftigen Wortelemente der zu vergleichenden Marken seien grundsätzlich verschieden. "BoneWelding" könne keinerlei Ähnlichkeit zu "COVIDIEN" abgerungen werden. Es müsse daher festgehalten werden, dass die Unterscheidungsfunktion der Widerspruchsmarke durch die angefochtene Marke nicht in signifikanter Weise beeinträchtigt werde. Es liege demnach auch keine Verwechselbarkeit zwischen den zwei Zeichen vor.

C.

Mit Beschwerdeantwort vom 27. Juni 2011 beantragt die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde sei abzuweisen. Auf Grund der Waren-/ Dienstleistungsidentität bzw. hochgradigen Gleichartigkeit und der Zeichenähn-

lichkeit sei eine Verwechslungsgefahr gegeben: Die Vergleichszeichen würden im Gesamteindruck massgeblich durch das jeweilige Bildelement dominiert. Bei diesem handle es sich um eine charakteristische und prägnante Form, welche aus zwei einander zugewandten eckigen Klammern zusammengesetzt sei. Das Bildelement stelle kein gängiges Motiv dar, falle deswegen ins Auge und bleibe im Erinnerungsbild haften. Die vorhandenen, untergeordneten Unterschiede der grafischen Umsetzung der charakteristischen Form vermöchten eine Verwechslungsgefahr nicht auszuschliessen. Selbst wenn der Abnehmer die Unterschiede zwischen den Bildelementen in seinem Erinnerungsbild wahrnehmen sollte, werde er das Bildelement der jüngeren Marke auf Grund der Übereinstimmungen lediglich als Variation des Bildelements der älteren Marke wahrnehmen. Es bestehe auch dann eine Verwechslungsgefahr, wenn das Gericht wider Erwarten zum Schluss kommen sollte, dass der Wortbestandteil "BoneWelding" der angefochtenen Marke kennzeichnungskräftig sei: Der Wortbestandteil schaffe keinerlei Modifikation des Bildbestandteils der angefochtenen Marke, sondern stelle ein zusätzliches, abgegrenztes Element dar. Zudem sei es allgemein üblich, Logos oder Signete mit Wortbestandteilen zu ergänzen, die beispielsweise auf eine bestimmte Produktlinie, auf eine bestimmte Abteilung oder ein Tätigkeitsgebiet des Anbieters verwiesen und somit das Logo bzw. Signet quasi durch präzisierende Information ergänzten.

D.

Die Vorinstanz liess sich am 29. August 2011 vernehmen und beantragt, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Sie erklärte, in der Widerspruchsmarke könne kein Schweizer Kreuz bzw. Rotes Kreuz gesehen werden, da das Zeichen nur mit einer negativen Farbeinschränkung zum Markenschutz zugelassen worden sei, um eben gerade diese Anlehnung ausschliessen zu können. Allenfalls könne ein beliebiges Kreuz gesehen werden. Es sei aber durchaus möglich, dass das Bildelement der Widerspruchsmarke als zwei sich spiegelbildlich gegenüberstehende C-förmige Flächen aufgefasst werde. Als solche sei es normal kennzeichnungskräftig. Von Bedeutung sei vorliegend, dass die Bildelemente beider Zeichen aus zwei klammerartigen C-förmigen Elementen bestünden, die einander zugewandt seien und zusammen ein Rechteck bildeten, welches im Innern ein helleres offenes Kreuz erscheinen lasse. Die Unterschiede in der grafischen Umsetzung verwischten in der massgeblichen Erinnerung. Die Abnehmer würden im angefochtenen Zeichen die Gestaltungsweise des Bildelements der Widerspruchsmarke erkennen und gegebenenfalls Erstere als eine Variation bzw. Bearbeitung Letzterer wahr-

nehmen. Daran ändere auch der Unterschied im Wortbestandteil nichts. In Anbetracht der Gleichheit bzw. hochgradigen Gleichartigkeit der Vergleichswaren bestehe kein ausreichender Zeichenabstand.

E.
Am 3. Oktober 2011 respektive 30. November 2011 nahm die Beschwerdeführerin zur Vernehmlassung der Vorinstanz sowie zur Beschwerdeantwort der Beschwerdegegnerin Stellung. Sie hielt fest, die angefochtene Marke sei ohne negative Farbeinschränkung eingetragen worden. Somit habe bei der angefochtenen Marke keine Anlehnung an das Schweizer Kreuz bzw. an das Rote Kreuz und folglich keine Verwechslungsgefahr festgestellt werden können. Diese Tatsache sei als zusätzliches Indiz dafür zu qualifizieren, dass man in der angefochtenen Marke nicht auf Anhieb ein Kreuz erkenne und demnach der Zeichenabstand zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke ausreichend sei. Selbst wenn man im Motiv der Widerspruchsmarke bloss ein beliebiges Kreuz und nicht ein Schweizer Kreuz bzw. Rotes Kreuz sehe, so sei es eine Tatsache, dass ein Kreuz an sich das Hauptmotiv diverser Marken der Beschwerdegegnerin sei. In diesem Zusammenhang wäre es widersprüchlich davon auszugehen, dass ausgerechnet das Motiv der Widerspruchsmarke als zwei C-förmige Flächen und nicht als Kreuz zu sehen sei, unabhängig davon, ob die Bekanntheit einer Serienmarke geltend gemacht worden sei oder nicht. Ein Kreuz als Bildmotiv sei sozusagen auf Schritt und Tritt anzutreffen. Dass das Kreuzmotiv durch alle Waren- und Dienstleistungssektoren hindurch verwendet werde, sei gerichtsnotorisch. Das Kreuzmotiv sei als Zeichenelement überhaupt schwach, nicht nur in Bezug auf gleichartige Waren. Weiter handle es sich bei dem Wortelement "BoneWelding" erwiesenermassen nicht um einen medizinischen Fachbegriff, sondern um einen markenmässig gebrauchten Namen. Als solcher sei das Wortelement der angefochtenen Marke kennzeichnungskräftig.

F.
Mit Eingabe vom 9. Dezember 2011 erklärte die Vorinstanz, sie verzichte auf die Einreichung einer weiteren Stellungnahme.

G.
Die Beschwerdegegnerin hielt mit Stellungnahme vom 1. November 2011 respektive vom 20. Dezember 2011 fest, Ihrer Ansicht nach sei allein die Tatsache, dass die Vorinstanz in einem Fall einen Disclaimer verlange und in einem anderen nicht, für die Beurteilung der Ähnlichkeit von zwei

Marken unerheblich. Somit sei für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit nach gängiger Praxis allein auf die Zeichen abzustützen, wie sie im Register eingetragen seien. Seitens der Beschwerdegegnerin sei niemals behauptet worden, dass lediglich das Motiv der Widerspruchsmarke aus zwei C-förmigen Flächen bestünde. Vielmehr werde natürlich das Motiv der zwei sich gegenüberstehenden C-förmigen Flächen im Rahmen der gesamten Markenserie der Beschwerdegegnerin immer wieder auf dieselbe Weise aufgefasst. Im Weiteren sei darauf hinzuweisen, dass sogar mit der Beschwerdeführerin verbundene bzw. mit ihr zusammenarbeitende Institutionen den Begriff "bone welding" in beschreibender Weise verwendeten. Ein Begriff werde von Dritten primär dann in generischer Weise verwendet, wenn er direkt das Produkt beschreibe oder zumindest eng an einen beschreibenden Begriff angelehnt sei. Zum einen bestehe nur dann seitens des Dritten überhaupt eine Motivation, den Begriff für die eigenen Produkte einzusetzen, zum anderen müsste der Dritte bei einem Fantasiebegriff wohl davon ausgehen, dass dieser markenrechtlich geschützt sei und dass er sich deswegen eines Gebrauchs ohne Zustimmung des Markeninhabers enthalten müsse.

H.
Die Parteien haben auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig. Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der verlangte Kostenvorschuss wurde fristgemäss geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Die Beschwerdeführerin beantragt, das vorliegende Beschwerdeverfahren B-2261/2011 sei mit dem Beschwerdeverfahren gegen den Widerspruchsentscheid Nr. 11071 (Verfahren B-2269/2011) zusammenzuführen. Zu diesem Antrag hat sich die Beschwerdegegnerin nicht geäussert.

2.1. Die Zusammenlegung von Verfahren und der Abschluss des Verfahrens mit einem einzigen Urteil rechtfertigt sich, wenn die einzelnen Sachverhalte in einem engen inhaltlichen Zusammenhang stehen und sich in allen Fällen die gleichen oder gleichartige Rechtsfragen stellen (Urteil des Bundesverwaltungsgericht [BVGer] A-1630/2006 vom 13. Mai 2008 E. 1.2; vgl. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, N. 3.17).

2.2. In den Beschwerdeverfahren B-2261/2011 und B-2269/2011 sind die Parteien identisch, und beide Verfahren haben dieselbe angefochtene Marke, die Schweizer Marke Nr. 595'733, zum Gegenstand. Zudem wurden die angefochtenen Verfügungen am gleichen Tag entschieden und gleichzeitig angefochten. Als Vergleichszeichen stehen der angefochtenen Marke schliesslich ähnliche Widerspruchsmarken gegenüber. Auf Grund dieser Gemeinsamkeiten ist die Vereinigung der Verfahren nicht ausgeschlossen. Indessen steht im Verfahren B-2261/2011 eine Wort-/Bildmarke (CH-Nr. 555'921 "COVIDIEN" [fig.]), im Verfahren B-2269/2011 eine Bildmarke (CH-Nr. 586'723 [fig.]) zur Diskussion. Auch die Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse der beiden Widerspruchsmarken unterscheiden sich (CH-Nr. 555'921 "COVIDIEN" [fig.]: Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 5, 9, 10, 16, 41, 42 und 44; CH-Nr. 586'723 [fig.]: Waren der Klassen 5, 9 und 10). Zudem geht es im Verfahren B-2269/2011 im Gegensatz zum Verfahren B-2261/2011 um einen Widerspruch, welcher nur teilweise gutgeheissen wurde. Aus redaktioneller Sicht ist es auf Grund dieser Unterschiede im vorliegenden Fall praktikabler, die Entscheide formell getrennt zu treffen. Aus der Abweisung des Vereinigungsantrags dürfte den Parteien kein Nachteil erwachsen, da die Kosten in beiden Verfahren auf Grund der vorhandenen Synergien zu reduzieren sein werden.

3.
Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz

von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11]).

3.1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht auf Grund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände 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, und anderseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 – Kamillosan).

3.2. Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb – Apiella, BGE 122 III 382 E. 3a – Kamillosan; Urteil des Bundesgerichts [BGer] 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 – Yello).

3.3. Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a – Boss / Boks; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1 [hiernach: SIWR III/1], Basel 2009, N. 864).

Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während unterscheidungsschwache Wort- oder Bildelemente den Gesamteindruck weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bild-

elemente, so können diese den Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 6 – Ka-Sa K97 [fig.] / biocasa [fig.] und B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 6.4 – Diva Cravatte [fig.] / DD DIVO DIVA [fig.]; MARBACH, SIWR III/1, N. 931).

Der Gesamteindruck einer Bildmarke wird durch das Bildmotiv und dessen gestalterische Umsetzung bestimmt (MARBACH, SIWR III/1, N. 912), bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc – Securitas; BGE 121 III 377 E. 2b – Boss / Boks). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird (MARBACH, SIWR III/1, N. 875; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2006 S. 761 E. 4 – McDONALD'S / McLake). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a – Kamillosan; BGE 119 II 473 E. 2c – Radion; RKGE in sic! 2002 S. 101 E. 6 – Mikron [fig.] / Mikromat [fig.]).

4.
In formeller Hinsicht rügt die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. Die Vorinstanz habe die fehlende Kennzeichnungskraft des Elements "BoneWelding" auf Grund einer Internetrecherche selbst behauptet, ohne dass dies die Beschwerdegegnerin geltend gemacht habe. Sie habe keine Gelegenheit gehabt, hierzu Stellung zu nehmen.

4.1. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 29 Abs. 2 BV (SR 101) besteht Anspruch auf vorgängige Anhörung, namentlich wenn die Verwaltungs- oder Gerichtsbehörde ihren Entscheid mit einer Rechtsnorm oder einem Rechtsgrund zu begründen beabsichtigt, die oder der im bisherigen Verfahren nicht herangezogen wurde, auf die sich die beteiligten Parteien nicht berufen haben und mit deren Erheblichkeit im konkreten Fall sie nicht rechnen konnten. (BGE 128 V 272 E. 5b/bb, mit Verweis u.a. auf BGE 125 V 370 E. 4a und BGE 124 I 52 E. 3c).

4.2. Die Beschwerdegegnerin hat in der Widerspruchsbegründung vom 16. April 2010 nicht explizit geltend gemacht, der Wortbestandteil der an-

gefochtenen Marke sei kennzeichnungsschwach. Auf Seite 6 (Ziffer 9) der Begründung bringt sie indessen vor, es sei allgemein üblich, Logos oder Signete mit Wortbestandteilen zu ergänzen, die beispielsweise auf eine bestimmte Produktlinie, auf eine bestimmte Abteilung oder ein Tätigkeitsgebiet des Anbieters verwiesen und somit das Logo bzw. Signet quasi durch präzisierende Information ergänzten. Im vorliegenden Fall werde der Durchschnittsabnehmer angesichts der grossen Ähnlichkeit der Logos ohne Weiteres zum Schluss kommen, dass das jüngere Zeichen auf eine andere Produktreihe, ein anderes Tätigkeitsgebiet oder eine andere Abteilung verweise.

Damit brachte die Beschwerdegegnerin sinngemäss zum Ausdruck, der Wortbestandteil der angefochtenen Marke sei beschreibender Natur und somit kennzeichnungsschwach. Im Übrigen ist damit zu rechnen, dass die Vorinstanz insbesondere bei kombinierten Wort-/Bildmarken die Kennzeichnungskraft der einzelnen Markenelemente prüft (vgl. die Richtlinien der Vorinstanz in Markensachen [Stand: 1. 1. 2010], Teil 5, Ziff. 7.3.3). Die Beschwerdeführerin musste somit davon ausgehen, dass die Vorinstanz auch ohne explizites Vorbringen der Beschwerdegegnerin Untersuchungen zur Kennzeichnungskraft der einzelnen Markenelemente anstellt.

Die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, stösst somit ins Leere.

5.
Im Weiteren gilt es, den Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen.

Bei der CH-Marke Nr. 555'921 "COVIDIEN" handelt es sich um eine kombinierte Wort-/Bildmarke. Das Bildelement besteht aus zwei sich einander zugewandten eckigen "C" respektive Klammern auf hellem Grund. Neben diesem Bildelement befindet sich das mit Grossbuchstaben geschriebene Wortelement "COVIDIEN".

Während die Vorinstanz die Widerspruchsmarke als normal kennzeichnungskräftig qualifizierte, handelt es sich nach Ansicht der Beschwerdeführerin "nicht um eine starke Marke". Denn das Bildelement erinnere an ein Kreuz, konkret an ein Schweizerkreuz, an das Rote Kreuz respektive an das Apothekenkreuz. Ein Kreuz sei aber ein viel beanspruchtes und dementsprechend schwaches Motiv.

Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin liegt keine Anlehnung der Widerspruchmarke ans Schweizerwappen und ans Rotkreuzzeichen vor. Eine Assoziation zum Schweizer Kreuz oder zum Roten Kreuz ergebe sich nicht nur deshalb nicht, weil nicht die Farben rot/weiss verwendet würden, sondern auch deshalb, weil sowohl das Schweizer Kreuz als auch das Rote Kreuz jeweils von einem roten bzw. weissen Hintergrund vollständig umgeben seien, was den Gesamteindruck stark präge. Allein die Tatsache, dass im Registereintrag der Widerspruchsmarke ein negativer Farbanspruch ("Disclaimer") enthalten sei bzw. dass der Registereintrag der angefochtenen Marke keinen Farbanspruch umfasse, sage noch nichts darüber aus, ob eine Verwechslungsgefahr mit dem Schweizerkreuz oder mit dem Roten Kreuz bestehe. Hinzu komme, dass die Beschwerdebegründung keine schlüssigen Aussagen oder Beweismittel umfasse, aus welchen hervorgehen würde, dass die Abnehmer tatsächlich einen Bezug schafften zum Schweizer Kreuz, zum Roten Kreuz oder zum Apothekenkreuz. Ein Vergleich der Widerspruchsmarke (und der angefochtenen Marke) mit diesen Symbolen ergebe denn auch keine besondere Ähnlichkeit zu diesen Kreuzmotiven.

5.1. Wie bereits ausgeführt, besteht das Bildelement des Widerspruchszeichens aus zwei einander zugewandten eckigen Klammern auf hellem Grund (E. 5). Indessen bilden die Innenräume dieser Klammern sowie die Lücken dazwischen ein gegen oben und unten nicht abgeschlossenes Kreuz auf dunklem Grund. Dieses Motiv tritt deutlich hervor, weshalb diese Wahrnehmung nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts im Vordergrund steht. Dass im Bildelement der Widerspruchsmarke ein Kreuz gesehen wird, ergibt sich auch aus dem im Registerauszug enthaltenen Disclaimer. Danach wird das in der Marke enthaltene Kreuz ("la croix contenue dans la marque") weder in weiss auf rotem Grund noch in rot auf weissem Grund oder in einer anderen Farbe, welche geeignet sein kann, eine Verwechslung mit dem Schweizer Kreuz oder dem Emblem des Roten Kreuzes zu verursachen, dargestellt werden. Auf Grund dieses negativen Farbanspruchs ist mit der Vorinstanz jedoch dafür zu halten, dass in der Widerspruchsmarke nicht zwingend ein Schweizer Kreuz bzw. Rotes Kreuz gesehen werden kann. Mangels positivem Farbanspruch grün / weiss kann jedoch auch nicht der Schluss gezogen werden, dieses Kreuz habe Ähnlichkeit mit dem Apothekenkreuz, zumal dieses in verschiedenen Variationen (mit / ohne Schlange etc.) auftritt (vgl. Beschwerdebeilage 5).

5.2. Beschränkten Schutz geniessen solche Zeichen, welche abstrakt betrachtet fantasiehaft sind, im Alltag jedoch so häufig gebraucht werden, dass ihre Unterscheidungseignung verwässert ist (MARBACH, SIWR III/1, N. 982). Unter Beilegung von Ergebnissen einer Registersuche bringt die Beschwerdeführerin vor, im Schweizerischen Markenregister seien zahlreiche Marken mit dem Kreuzmotiv für Waren und / oder Dienstleistungen aus dem Medizinalbereich eingetragen.

Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin weisen in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hin, dass nicht lediglich aufgrund der Registerlage auf eine Schwächung oder Verwässerung einer bestimmten Marke geschlossen werden darf, weil grundsätzlich nur die auf dem Markt wirklich gebrauchten Marken der Abnehmerschaft bekannt werden und weil erfahrungsgemäss nicht alle eingetragenen Marken in Gebrauch kommen. Eine Registerrecherche ist deshalb nicht ohne Weiteres massgebend für das Vorliegen einer Verwässerung (Urteile des BVGer B-6767/2007 vom 16. Dezember 2009 E. 4.3 – LA CITY / T-City, B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 6.2 – Pulcino / Dolcino, und B-7468/2006 vom 6. September 2007 E. 5.2 – Seven (fig.) / Seven for all mankind).

Im Weiteren ist der Beschwerdegegnerin darin zuzustimmen, dass die Verwendung von Drittzeichen durch die Markeninhaberin selbst die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin nicht schwächt (vgl. GALLUS JOLLER, in: Michael Noth / Gregor Bühler / Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 3, N. 105; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 119).

5.3. Dagegen ist eine Schwächung des Bildelements aus dem Umstand abzuleiten, dass Kreuze zum Gemeingut gehören (vgl. Urteil des BGer 4A_385/2010 [teilweise publiziert als BGE 137 III 77] vom 12. Januar 2011 E. 4.2 – Hotel-Sterne). Dem von den beiden Klammern gebildeten Kreuz kommt nur deshalb, weil der Längsbalken des Kreuzes weder nach oben noch nach unten begrenzt ist, minimale Kennzeichnungskraft zu. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass die Widerspruchsmarke als Ganzes geschwächt ist und insofern an Kennzeichnungskraft eingebüsst hat (Urteile des BVGer B-6767/2007 vom 16. Dezember 2009 E. 4.3 – LA CITY / T-City und B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 6.2 – Pulcino / Dolcino). Vielmehr ist noch die Kennzeichnungskraft des Wortelements "COVIDIEN" zu ermitteln: Dieses ist weder in einem Wörterbuch

aufgeführt, noch ist irgend ein gearteter Sinngehalt ersichtlich. Daher kann dem Wortelement "COVIDIEN" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine beschreibende Bedeutung beigemessen werden.

Da das Wortelement gegenüber dem Bildelement zudem relativ gross ist, prägt das Wort "COVIDIEN" den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke. Das Widerspruchszeichen ist somit insgesamt als normal kennzeichnungskräftig zu qualifizieren.

6.
In einem weiteren Schritt ist zu überprüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleichartig sind.

6.1. Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (Urteil des BVGer B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 – EFE [fig.] / EVE, mit Verweis u.a. auf: LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3 N. 35). Für die Warengleichartigkeit sprechen unter anderem gleiche Herstellungsstätten, gleiches fabrikationsspezifisches Know-how, ähnliche Vertriebskanäle, ähnliche Abnehmerkreise oder das Vorliegen eines ähnlichen Verwendungszweckes (Urteile des BVGer B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 5.1 – fünf Streifen [fig.] / fünf Streifen [fig.], und B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 7.1 – KaSa K97 [fig.] / biocasa [fig.], mit Verweis auf RKGE in sic! 2002 S. 169 E. 3 – Smirnoff [fig.] / Smirnov [fig.]).

6.2. Die Widerspruchsmarke ist unter anderem eingetragen für:

> Klasse 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

Klasse 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.

Klasse 44: Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

Die angefochtene Marke wird unter anderem für folgende Waren und Dienstleistungen beansprucht:

Klasse 5: Pharmazeutische Präparate, insbesondere in den Körper implantierbare, Medikamente enthaltende Präparate, Zahnfüllmittel; Einlagefüllungen (Inlays) für zahnärztliche Zwecke; vorgeformte Zahnfüllungen.

Klasse 10: Chirurgische, ärztliche, zahnärztliche und tierärztliche Apparate und Instrumente, insbesondere Instrumente für die Knochenchirurgie, die Gelenkchirurgie, die Wirbelsäulenchirurgie, die Sportmedizin, die Traumatologie, die orale Implantologie, die dentale Restauration, die Orthodontie und die plastische Chirurgie, insbesondere Instrumente für die Befestigung künstlicher Implantate an organischem Gewebe, Gerate zum Verbinden von Kunststoff enthaltenden Implantaten und Prothesen mit organischem Gewebe; Chirurgische, ärztliche, und tierärztliche Apparate und Instrumente, nämlich Ultraschallgeräte für medizinische und veterinärmedizinische Zwecke, insbesondere Ultraschallgeräte für die Knochenchirurgie, die Gelenkchirurgie, die Wirbelsäulenchirurgie, die Sportmedizin, die Traumatologie die orale Implantologie, die dentale Restauration, die Orthodontie und die plastische Chirurgie; Hand-Ultraschallgeräte für medizinische Zwecke, Oszillatoren für Ultraschallgeräte für medizinische Zwecke; künstliche Gliedmassen und Implantate, Prothesen, künstliche Bänder und Sehnen (Bänderprothesen und Sehnenprothesen), insbesondere Exoprothesen, Endoprothesen, Knochenprothesen, Knorpelprothesen, Gelenkprothesen, Bandscheibenimplantate, Implantate für die operative Gelenkversteifung (Arthrodese), Schrauben, Platten, interne und externe Fixatoren und Distraktoren, Expansionsimplantate, abstandhaltende Implantate, Implantate zur Befestigung von Navigationsmarkern am Knochen, Marknägel, Implantate zur Fusion der Wirbelsäule, bewegungserhaltende oder dynamische Implantate der Wirbelsäule, Implantate für die Freisetzung von Medikamenten im Körper; vorfabrizierte Elemente (mindestens teilweise aus Kunststoff), nämlich chirurgische und zahnmedizinische Verbindungselemente mit einem thermoplastischen Polymer zur Befestigung von Objekten an Knochen und Dentin; orthopädische Artikel, nämlich Stabilisatoren für die Wirbelsäule, Halofixateure, Fixationen für radiologische Untersuchungen; zahnärztliche Apparate und Instrumente, insbesondere Zahnimplantate, Zahnprothesen, Zahnstifte, Zahnwurzelstifte, zahnmedizinische restaurative Aufbauten, zahnmedizinische Prothesen, künstliche Zähne, Kronen für zahnärztliche Zwecke, Brücken für zahnärztliche Zwecke; elektrische zahnärztliche Geräte, Apparate und Instrumente; orthodontische Apparaturen, insbesondere Zahnklammern und Zahnspangen,

Befestigungselemente (brackets) für orthodontische Apparaturen; zahnärztliche Instrumente und Apparate, nämlich zahnärztliche Ultraschallgeräte.

Klasse 44: Dienstleistungen eines Arztes, nämlich chirurgische und medizinische Dienstleistungen; Dienstleistungen eines Zahnarztes; Dienstleistungen eines Kieferorthopäden; Plastische Chirurgie.

6.3. Die Vorinstanz kam zum Ergebnis, dass die obgenannten Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke in den Gleichartigkeitsbereich der Widerspruchsmarke fielen.

Die Beschwerdeführerin anerkannte die Gleichartigkeit "einiger Waren" und geht von einer "teilweisen Gleichartigkeit der Dienstleistungen" der Klasse 44 aus, führt aber nicht aus, bezüglich welcher Dienstleistungen sie der Vorinstanz in Bezug auf die Gleichartigkeit zustimmt respektive nicht zustimmt. Mangels Substantiierung ist daher davon auszugehen, dass sie der Beurteilung der Vorinstanz, wonach die Vergleichszeichen hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen gleichartig sind, zustimmt. Für die Beschwerdeführerin nicht nachvolllziehbar und daher hier noch strittig ist, ob folgende von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren unter "künstliche Gliedmasse, Augen und Zähne" der Widerspruchsmarke fallen: "Implantate, künstliche Bänder und Sehnen (Bänderprothesen und Sehnenprothesen), insbesondere Endoprothesen, Knochenprothesen, Knorpelprothesen, Gelenkprothesen, Bandscheibenimplantate, Implantate für die operative Gelenkversteifung (Arthrodese), Schrauben, Platten, interne und externe Fixatoren und Distraktoren, Expansionsimplantate, abstandhaltende Implantate, Implantate zur Befestigung von Navigationsmarkern am Knochen, Marknägel, Implantate zur Fusion der Wirbelsäule, bewegungserhaltende oder dynamische Implantate der Wirbelsäule, Implantate für die Freisetzung von Medikamenten im Körper; vorfabrizierte Elemente (mindestens teilweise aus Kunststoff), nämlich chirurgische und zahnmedizinische Verbindungselemente mit einem thermoplastischen Polymer zur Befestigung von Objekten an Knochen und Dentin". Zur Begründung macht die Beschwerdeführerin geltend, bei den von der Widerspruchsmarke beanspruchten "künstliche Gliedmassen, Augen und Zähne" handle es sich um vom Orthopäden, Zahnarzt oder spezialisierten Augenarzt angepasste, äusserlich am Körper oder an einem Bindeglied angebrachte, im Allgemeinen möglichst ästhetische und der natürlichen Körperform angepasste Vorrichtungen. Die Anbieter von künstlichen Gliedmassen seien Orthopädietechniklabore; künstliche Zähne würden von Dentallabors verkauft. Künstliche Gliedmassen und Zähne (und auch künstliche Augen) würden praktisch immer

als Massanfertigungen hergestellt. Deren Anbieter seien meistens regional verankerte Kleinfirmen. Die Käufer von künstlichen Gliedmassen seien Orthopäden, künstliche Zähne würden von Zahnprothetikspezialisten gekauft. Der Vertrieb erfolge – da es sich bei den Waren immer um Massanfertigungen handle – im direkten Kontakt und in enger Zusammenarbeit zwischen Anbieter und Verkäufer. Implantate hingegen würden in den Körper eingepflanzt. Implantate könnten als Endoprothesen natürliche Körperorgane ersetzen, oder sie könnten zusätzlich zu bestehenden natürlichen oder eventuell künstlichen Organen eingesetzt werden. Implantate würden von Medizinaltechnik-Anbietern verkauft, im Allgemeinen handle es sich im Gegensatz zu den oben genannten Orthopädietechnischen oder Zahntechnischen Laboren um Grossfirmen. Die Abnehmer von Implantaten seien Chirurgen, von Dentalimplantaten Dental-Implantologen. Der Vertrieb erfolge über den Grosshandel mit medizinaltechnischen Produkten. Alle strittigen von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 10 seien für den Verbleib im Innern des menschlichen Körpers nach der Operation bestimmt.

Die Beschwerdegegnerin hält dagegen, bei den Knochen- und Gelenkimplantaten, künstlichen Muskeln und Sehnen handle es sich um orthopädische Artikel. Denn die Orthopädie befasse sich mit der Behandlung von angeborenen oder erworbenen Fehlern im System der menschlichen Bewegungsorgane, wozu Knochen, Gelenke, Sehnen und Muskeln gehörten. Da sich die Oberbegriffe "Implantate", "Prothesen", "künstliche Bänder und Sehnen" zumindest mit dem sachlichen Umfang der beanspruchten Waren stark überschnitten, sei auch in Bezug auf diese Oberbegriffe von einer Warenidentität auszugehen. Auch die "vorfabrizierten Elemente" seien orthopädische Artikel respektive seien hochgradig gleichartig mit den beanspruchten Waren (zahmedizinische Verbindungselemente / künstliche Zähne). Auch bei einer Differenzierung zwischen "künstlichen Gliedmassen, Augen und Zähnen; orthopädischen Artikeln" einerseits und "Implantaten" bzw. "Prothesen" andererseits wäre von einer Gleichartigkeit der Waren auszugehen. Auch Knochenprothesen seien gegebenenfalls individuell an den Patienten anzupassen. Der Vertrieb werde denn auch nicht über den Grosshandel erfolgen, sondern der Arzt werde eng mit dem Hersteller und / oder Bearbeiter des Implantats zusammenarbeiten. In Bezug auf die Herstellung solcher Implantate sei also im Wesentlichen dasselbe Know-How vonnöten wie für die Herstellung von künstlichen Gliedmassen. Dass allenfalls einige Gruppen von Implantaten tendenziell von Grossfirmen hergestellt würden, führe noch nicht zu

einer fehlenden Gleichartigkeit zwischen den in Frage stehenden, jeweils ein breites Gebiet abdeckenden Oberbegriffen.

6.4. Definitionsgemäss ist eine Prothese ein "künstlicher Ersatz verloren gegangener Körperteile, insbesondere künstliche Glieder, Zahnersatz" (DUDEN, Wörterbuch medizinischer Fachbegriffe, Mannheim 2007, S. 645). Sofern sich diese Prothese ausserhalb des Körpers befindet, wie zum Beispiel ein Bein, so spricht man von einer Exoprothese, andernfalls handelt es sich um eine Endoprothese oder um ein Implantat. Es gibt geschlossene Implantate, welche vom Körper vollständig umschlossen sind (z.B. Hüftprothesen), und offene Implantate, die sich zu einem Teil im Körpergewebe befinden und zum andern Teil aus dem Körpergewebe heraus ragen. Als Beispiele für offene Implantate können Zahnimplantate, Nasen- und Augenprothesen sowie Ohrmuschelimitationen genannt werden (vgl. www.news-und-trends.de/prothese.php; www.kluge-sh.de [Wissenswertes / Was ist eine Prothese]; www.implantatstiftung.ch/aktuellefragen.html; www.implantate-schweiz.ch). An diesen Beispielen von offenen Implantaten zeigt sich, dass der Übergang zwischen "künstlichen Gliedmassen / Zähnen / Augen" und "Implantaten, Prothesen" fliessend ist, wie die Vorinstanz zu Recht festgehalten hat. Letztlich geht es bei allen genannten Waren darum, einen beschädigten oder fehlenden Körperteil ganz oder teilweise zu ersetzen. Auch die Abnehmerkreise überschneiden sich, sind doch im Wesentlichen Fachärzte wie Orthopäden, Zahnärzte, Augenärzte oder Chirurgen angesprochen. Da heutzutage künstliche Gliedmassen nicht nur als kosmetischer Ersatz dienen, sondern auch die Funktion des Körperteils ersetzen können (vgl. www.news-und-trends.de/prothese.php), nähert sich auch das entsprechende Know-how demjenigen für die Herstellung von Implantaten an.

Auch wenn die Vertriebswege verschieden sein können, ist letztlich von einer Warengleichartigkeit zwischen "künstlichen Gliedmassen / Zähnen / Augen" einerseits und "Implantaten, Prothesen" (inklusive die unter "insbesondere" aufgezählten Unterbegriffe sowie die "vorfabrizierten [Verbindungs-]Elemente") andererseits auszugehen.

7.
Was die Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Zeichen betrifft, ist Folgendes festzuhalten:

7.1. Der Umstand, dass die Vergleichszeichen im Markenregister unterschiedlich gross dargestellt sind, ist entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin irrelevant. Denn eine Marke ist in den hinterlegten Proportionen geschützt, nicht in einer konkreten Grösse (GALLUS JOLLER, a.a.O., Art. 3, N. 187). Auch die Tatsache, dass das Wortelement des Widerspruchzeichens in Grossbuchstaben, das Wortelement des angefochtenen Zeichens in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, spielt bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ebenfalls keine Rolle, da dieser Umstand nicht nachhaltig im Gedächtnis haften bleibt und deshalb den Gesamteindruck nicht zu prägen vermag (vgl. Urteil des BVGer B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 8.1 – HOME BOX OFFICE / Box Office).

7.2. Das Bildelement des angefochtenen Zeichens besteht wie die Widerspruchsmarke aus zwei sich zugewandten "Klammern", deren Freiräume zusammen mit dem Abstand zwischen den beiden Buchstaben ein Kreuz bilden. Im Unterschied zum Widerspruchszeichen, welches ein gleichmässiges Kreuz aufweist, besteht das Kreuz des angefochtenen Zeichens aus einem schmalen Längsbalken und einem dicken Querbalken, wobei der rechte Teil länger ist als der linke Teil. Hinzu kommt, dass die äusseren Ecken des Bildmotivs der angefochtenen Marke abgerundet sind, und die rechte "Klammer" dunkler und dicker ist als die linke "Klammer". Die Beschwerdeführerin weist im Weiteren zu Recht darauf hin, dass die angefochtene Marke anders als die Widerspruchsmarke ohne negativen Farbanspruch eingetragen wurde. Dies deutet darauf hin, dass die Vorinstanz das Bildelement der angefochtenen Marke im Rahmen des Eintragungsverfahrens nicht als Darstellung eines Kreuzes gewertet hat, welches mit dem Schweizer Kreuz oder dem Roten Kreuz verwechselt werden kann, und das Zeichen entsprechend ohne Aufnahme eines negativen Farbanspruches zum Schutz zugelassen wurde (vgl. Entscheid der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren Nr. 10070 vom 10. August 2009 E. III.C.3 – Kindernothilfe [fig.] / [fig.]). Dennoch kann im Bildelement des angefochtenen Zeichens ein (ungleiches) Kreuz erkannt werden, was auch die Beschwerdeführerin einräumt. Insofern sind sich die Vergleichszeichen im Bildmotiv zumindest entfernt ähnlich.

7.3. Das Wortelement der angefochtenen Marke "BoneWelding", welches sich im Gegensatz zur Widerspruchsmarke nicht rechts, sondern unter dem Bildelement befindet, besteht trotz fehlendem Abstand bereits rein optisch aus den zwei Wörtern "Bone" und "Welding", da der erste Buchstabe des zweiten Wortes gross geschrieben ist. Beide Wörter entstammen der englischen Sprache. "Bone" bedeutet auf Deutsch "Knochen",

"Welding" kommt vom englischen Verb "to weld", was mit "schweissen" übersetzt wird. Das Wort "Welding" selbst existiert im Englischen als (nachgestelltes) Wort mit der Bedeutung "Schweiss(en)…"; entsprechend existieren etwa die Begriffe "flash welding" ("Abschmelzschweissen"), "gas welding" ("Gasschweissen") und "shot welding" ("Schussschweissen"; vgl. LANGENSCHEIDT e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0). Insofern könnte "BoneWelding" mit "Knochenschweissen" übersetzt werden (vgl. Ziff. III.C.3 der angefochtenen Verfügung), was jedoch nach Auffassung der Beschwerdeführerin unsinnig ist. Sie führt aus, "Knochen schweissen" sei nicht möglich, weil Knochengewebe nicht geschmolzen werden könne: Beim Schweissen würden die zwei Materialien, die miteinander verbunden werden sollten, zuerst geschmolzen, dann zusammengefügt und zuletzt erstarren gelassen. Dabei würden die stofflichen Elemente miteinander verbunden. Es finde ein sogenannter Stoffschluss statt. Ein solcher Stoffschluss sei mit Knochengewebe nicht möglich, was den Verbrauchern, die vor allem Fachleute seien, bekannt sei. Die entwickelte Technologie der Beschwerdeführerin beruhe darauf, dass ein Kunststoff unter Einsatz von Ultraschall verflüssigt werde, in die Poren der Knochen eindringe und dann wie ein Leim zur Fixierung von Objekten diene. Es finde kein Stoffschluss statt. Die Bezeichnung "Welding" sei somit nur sinnbildlich und stehe dafür, dass die Verbindung gut halte.

Die Beschwerdegegnerin verwies in ihrer Beschwerdeantwort darauf hin, dass eine kurze Internet-Recherche eine Reihe von wissenschaftlichen Publikationen zu Tage gefördert habe, in welchen der Begriff "bone welding" klar in beschreibendem Sinn verwendet werde. Auch nach Intervention der Beschwerdeführerin (vgl. Stellungnahme vom 3. Oktober 2011) hält die Beschwerdegegnerin daran fest, dass zumindest die mit ihrer Stellungnahme vom 27. Juni 2011 vorgelegten Beilagen 4 und 5 eine beschreibende Nutzung des Begriffs "bone welding" zeigten, ohne dass irgend ein Zusammenhang mit der Beschwerdeführerin bestehe (vgl. Eingabe vom 1. November 2011).

7.3.1. Es ist davon auszugehen, dass die massgebenden Verkehrskreise sich in erster Linie aus Ärzten und anderen medizinischen Fachpersonen, sowie – bei Prothesen und Implantaten – in begrenzter Zahl auch aus gut informierten medizinischen Laien zusammensetzen (Urteil des BVGer B-6070/2007 vom 24. April 2008 E. 3.1 – Trabecular Metal). Diese werden zweifellos das Wort "bone" verstehen (vgl. auch Urteil des BVGer B-613/2008 vom 6. November 2008 E. 3.2 – Nanobone). Die Parteien sind sich im Übrigen einig, dass den angesprochenen Fachkreisen auch das

Wort "Welding" verständlich ist. Auf Grund der erhöhten Englischkenntnisse, über welche die hier betroffenen Adressaten in der Regel verfügen, ist dieser Auffassung zuzustimmen.

7.3.2. Wie die Beschwerdeführerin überzeugend dargelegt hat, ist das Schweissen von Knochen nicht möglich. Da Schweissen vielmehr mit Metall in Zusammenhang gebracht wird, und der Begriff Schweissen im Kontext mit Knochen die fachlich versierten Adressaten überrascht respektive stutzig macht, kann "BoneWelding" als fantasiehaft eingestuft werden, obwohl dieser Begriff nicht immer eindeutig in markenmässiger Hinsicht verwendet wird (vgl. Beilagen 4 und 5 zur Beschwerdeantwort vom 27. Juni 2011). Hinzu kommt, dass die Vorinstanz die am 11. August 2000 für diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 5, 9, 10, 40 und 42 hinterlegte Wortmarke Nr. P-481380 "BONEWELDING" geschützt hat, worauf die Beschwerdeführerin hinweist. Unter den beanspruchten Waren und Dienstleistungen figurieren etwa "Schweissgeräte, Geräte zum Zusammenfügen von Keramik- und Kunststoffbauteilen und organischem Gewebe" (Klasse 9) und "Schweissen, insbesondere Ultraschallschweissen" (Klasse 40). Offenbar hat die Vorinstanz das Zeichen "BONEWELDING" zur Zeit der Eintragung als zumindest minimal unterscheidungskräftig qualifiziert und distanziert sich auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht explizit von dieser Eintragung. Daher ist mit der Beschwerdeführerin dafür zu halten, dass es sich beim Wortelement der angefochtenen Marke um ein normal kennzeichnungskräftiges Element handelt. Allerdings ist dieses im Vergleich zum Bildelement deutlich kleiner, weshalb es den Gesamteindruck der Marke zumindest aus optischer Sicht weniger prägt als das Bildelement.

7.3.3. Das Wortelement der Widerspruchsmarke "Covidien" mit der Vokalfolge "O – I – I – E" besteht aus 8 Buchstaben und 4 Silben, das Wortelement "BoneWelding" mit der Vokalfolge "O – E – I" der angefochtenen Marke aus 11 Buchstaben und 3 Silben. "BoneWelding" wird englisch ausgesprochen; bei "Covidien" kann die Aussprache nicht eindeutig bestimmt werden. Es besteht daher keinerlei Ähnlichkeit, weder in klanglicher noch in schriftbildlicher Hinsicht, zwischen den Wortelementen der Vergleichszeichen. Auch bezüglich des Sinngehaltes ist keine Zeichenähnlichkeit auszumachen.

7.4. Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden, dass sich die Vergleichszeichen im Gesamteindruck, trotz fehlender Übereinstimmung im Wortelement, angesichts eines ähnlichen Bildelements zumindest ent-

fernt ähnlich sind. Bei Bildmarken darf die Verwechslungsgefahr nicht allein auf Grund der Gefahr bejaht werden, dass die Bildzeichen wegen des übereinstimmenden Bildmotivs gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden können (WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 95). Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist zulässig, weil eine Marke das konkrete Kennzeichen, jedoch nie die dahinter steckende konzeptionelle Idee respektive das Gestaltungsmotiv monopolisiert. Sobald sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert, besteht keine Verwechslungsgefahr (Urteile des BVGer B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 6.1 – fünf Streifen [fig.] / fünf Streifen [fig.], und B-789/2007 vom 27. November 2007 E. 5 – Pfotenabdruck / Tuc Tuc [fig.]). Alleine die Tatsachen, dass die zu vergleichenden Marken im abstrakten Bildmotiv "Kreuz" übereinstimmen und für identische respektive gleichartige Waren beansprucht werden, führen daher noch nicht zu einer Verwechslungsgefahr.

7.4.1. Die Beschwerdeführerin erkennt klare gestalterische Abweichungen zwischen den Vergleichszeichen: Das Bild der angefochtenen Marke zeige zwei ungleiche körperhafte Elemente, die aufeinander zugerichtet seien. Die äusseren Ecken seien alle abgerundet. Das rechte Element sei grösser, dunkler und ziehe daher die Aufmerksamkeit auf sich. Wenn man es betrachte, erinnere es möglicherweise an ein geöffnetes Gebiss, eine Betonform oder an einen "Pac Man". Das linke Element sei offensichtlich hell gefärbt und deutlich kleiner. Das gesamte Bildelement der angefochtenen Marke falle durch seine gerundeten, weichen Formen und durch eine aufwändige grafische Gestaltung auf. Der Zwischenraum sei kreuzförmig, weise aber ungleich lange Seiten auf. So sei der Querbalken merklich dicker als der Längsbalken, zudem sei Letzterer nicht in der Mitte, sondern nach links verschoben angesetzt. Daher drohe keine Verwechslung mit dem Schweizer Kreuz, dem Roten Kreuz, dem Apothekenkreuz oder einem Zeichen mit einem symmetrischen Kreuzelement, wie es die Widerspruchsmarke aufweise. Das Bildelement der angefochtenen Marke weise also klare Abweichungen zur Widerspruchsmarke auf. Das Wortelement der angefochtenen Marke sei im Gegensatz zum Wortelement der Widerspruchsmarke deutlich kleiner als das Bildelement und befinde sich zudem darunter und nicht daneben.

Für die Beschwerdegegnerin ist nicht ersichtlich, weshalb die Durchschnittsabnehmer bei Ansicht der Widerspruchsmarke ein banales Kreuz, bei Ansicht der angefochtenen Marke aber eine aufwändige grafische

Gestaltung wahrnehmen sollten. Beide Zeichen umfassten jeweils zwei einander zugewandte c-förmige Flächen. Die Breite der freien Schenkel entspreche jeweils ungefähr dem Abstand derselben. Die c-förmigen Flächen schlössen in beiden Fällen eine hellere Fläche ein und bildeten zusammen mit dieser Fläche ein Rechteck. Die leichte Asymmetrie, die leicht abgerundeten Ecken und die unterschiedlichen Grautöne der c-förmigen Flächen der angefochtenen Marke seien nicht derart dominant, dass sie im Erinnerungsbild der Konsumenten einen bleibenden Eindruck hinterlassen würden, der eine Verwechslungsgefahr ausschliessen könnte. Inwiefern die angefochtene Marke an ein geöffnetes Gebiss, eine Betonform oder an einen Pac Man erinnern solle, nicht aber die Widerspruchsmarke, leuchte nicht ein. Die vorhandenen, untergeordneten Unterschiede der grafischen Umsetzung der charakteristischen Form vermöchten eine Verwechslungsgefahr nicht auszuschliessen.

7.4.2. Im Erinnerungsbild der Abnehmer bleibt das Bildelement der Widerspruchsmarke als viereckige Einheit, das ein gleichschenkliges Kreuz beinhaltet, haften. Im Bildelement des angefochtenen Zeichens kann zwar auch ein Kreuz erkannt werden (vgl. E. 7.2). Dennoch prägt nicht dieses Kreuz das Erinnerungsbild, sondern die beiden "Klammern", die ungleich dicker sind als das Kreuz, das sie zusammen bilden. Sie prägen sich als zwei abgerundete Elemente mit je einem Einschnitt in der Mitte ein. Im Gesamteindruck besteht die Widerspruchsmarke aus einem eckigen Bildelement mit deutlichem Kreuzmotiv und einem kennzeichnungskräftigen Wortelement, das angefochtene Zeichen dagegen aus einem abgerundeten, zweigeteilten Bildelement, welches ein unter Umständen nicht sofort erkennbares liegendes Kreuz bildet, und einem zwar kennzeichnungskräftigen, aber klein gehaltenen Wortelement.

7.4.3. Angesichts des unterschiedlichen Erinnerungsbildes und des deutlich unterschiedlichen Wortelements besteht trotz der festgestellten Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit respektive -identität keine Verwechslungsgefahr, zumal die beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit der nötigen Aufmerksamkeit erworben werden.

8.
Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen, der angefochtene Entscheid aufzuheben und der Widerspruch vollumfänglich abzuweisen.

9.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kos-

ten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

9.1. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]; vgl. auch E. 2.2). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der beschwerdeführenden Partei im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.− und Fr. 100'000.− festzulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 - Turbinenfuss).

9.2. Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin mit Stellungnahme vom 3. Oktober 2011 respektive vom 30. November 2011 eine Kostennote eingereicht, die sich für das Beschwerdeverfahren auf Fr. 3'320.− und für das vorinstanzliche Verfahren auf Fr. 1'075.− beläuft. Dieser Betrag ist angesichts der Tatsache, dass der von derselben Vertreterin betreute Fall B-2269/2011 einige Gemeinsamkeiten mit dem vorliegenden Fall aufweist (vgl. E. 2.2), auf Fr. 3'300.− (inkl. MWSt) zu reduzieren.

10.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist daher rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziffer 1, 2 und 4 des Entscheids des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 16. März 2011 im Widerspruchsverfahren Nr. 11070 werden aufgehoben, der Widerspruch Nr. 11070 wird abgewiesen, und das Eidgenössische Institut für Geistiges

Eigentum wird angewiesen, der Schweizer Marke Nr. 595'733 "BoneWelding" (fig.) vollumfänglich Schutz zu gewähren.

2.
Der Antrag um Zusammenführung des Verfahrens B-2261/2011 mit dem Verfahren B-2269/2011 wird abgelehnt.

3.
Die reduzierten Verfahrenskosten von Fr. 3'000.− werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

4.
Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'000.− aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

5.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche Verfahren und das Beschwerdeverfahren mit total Fr. 3'300.− (inkl. MWSt) zu entschädigen.

6.
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Rückerstattungsformular, Beschwerdebeilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein; Beschwerdeantwortbeilagen zurück)
– die Vorinstanz (Widerspruchsverfahren Nr. 11070; Einschreiben; Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin:	Die Gerichtsschreiberin:
Vera Marantelli	Kathrin Bigler Schoch