Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-3536/2011

Urteil vom 14. Juli 2012

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiber Beat Lenel.

Parteien

Medidata AG, D4 Platz 6, 6039 Root Längenbold,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. German Grüniger und
Rechtsanwältin MLaw Mirjam Schneider, Baur Hürlimann
AG, Bahnhofplatz 9, Postfach 1867, 8021 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Medidata Inc., 79 Fifth Avenue, 8th Floor, US-NEW
YORK New York 10003,
vertreten durch Bovard AG, Optingenstrasse 16,
3000 Bern 25,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Verfügung vom 19. Mai 2011 betreffend Widerspruchsverfahren Nr. 9216 MediData (fig.) / medidata (fig.).

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdegegnerin meldete am 24. Juli 2007 die Marke CH 560'739 "medidata (fig.)" zur Eintragung ins Schweizerische Markenregister an, welche am 14. August 2007 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht wurde. Die Eintragung umfasst folgende Waren und Dienstleistungen:

35 Zusammenstellen und Systematisierung von Daten in online Datenbanken, im Bereich von klinischen Forschungen.

38 Computerdienstleistungen, nämlich Zurverfügungstellen von elektronischen online Datenbanken in globalen Computernetzwerken, im Bereich von klinischen Forschungen.

Die Marke hat folgendes Aussehen:



B.
Gestützt auf die Schweizer Registrierung Nr. P-426961 "MediData (fig.)" erhob die Beschwerdeführerin am 17. Oktober 2007 Widerspruch gegen diese Eintragung und beantragte deren Widerruf. Die Registrierung der Beschwerdeführerin geniesst Schutz für folgende Warenklassen:

9 Datenverarbeitungsgeräte; Tarif- und Stammdatenträger.

16 Druckereierzeugnisse.

35 Erteilen von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten.

38 Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer.

42 Dienstleistungen im Bereich medizinischen Datenaustausches.

Die Widerspruchsmarke hat folgendes Aussehen:



C.
Die Beschwerdeführerin begründete ihren Widerspruch damit, dass die Widerspruchsmarke "MediData (fig.)" mit der angefochtenen Marke "medidata (fig.)" verwechselbar sei. Der Wortlaut und -klang der beiden Marken seien identisch. Auch in ihrem Erscheinungsbild seien die beiden Marken zum Verwechseln ähnlich. Beide Marken seien für die gleichen Dienstleistungen bestimmt, nämlich zum Sammeln und Austauschen von Daten im Gesundheitswesen.

D.
Mit Schreiben vom 6. März 2008 beantragte die Beschwerdegegnerin die Abweisung des Widerspruchs. Bei schwachen Marken genügten schon kleine Abweichungen, um Unterscheidungskraft zu schaffen. Das Zeichen "medidata" sei eine Abkürzung für "medical data" und somit Gemeingut. Nachdem die Marke für die belegten Waren und Dienstleistungen zum Gemeingut gehöre, könne sich der Schutz der Widerspruchsmarke nicht darauf erstrecken. Die angefochtene Marke sei lediglich aufgrund ihrer grafischen Gestaltung, die sich von derjenigen der Widerspruchsmarke stark unterscheide, schutzfähig.

E.
Am 14. Juli 2008 teilte die Beschwerdeführerin mit ihrer Replik mit, sie beantrage, die Anträge der Beschwerdegegnerin vollumfänglich abzuweisen. Die beiden Marken seien im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. a Markenschutzgesetz (MSchG, SR 232.11) identisch und für die gleichen Dienstleistungen eingetragen. Es bestehe eine Verwechslungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 Bst. b und c MSchG. Die Widerspruchsmarke sei ein starkes Zeichen, insbesondere aufgrund ihrer Verkehrsdurchsetzung bei den relevanten Verkehrskreisen. Die Beschwerdegegnerin handle widersprüchlich, wenn sie versuche, "medidata" als Wortmarke einzutragen und gleichzeitig behaupte, dass sie Gemeingut darstelle.

F.
Nachdem das Verfahren vom 26. November 2008 bis zum 2. März 2010 auf Antrag der Parteien sistiert war, machte die Beschwerdegegnerin mit Duplik vom 3. Mai 2010 geltend, bei der Prüfung der eingereichten Durchsetzungsbelege der Beschwerdeführerin sei ihr aufgefallen, dass das Zeichen "medidata" mehrheitlich nicht in der eingetragenen Form verwendet werde und die Belege ungenügend seien. Das eingetragene Logo sei seit dem Jahr 2000 nicht mehr verwendet worden. Die Marken stimmten nur im gemeinfreien Element "medidata" überein. Da der

Schutzbereich der Widerspruchsmarke gering sei, würden die Unterschiede in der grafischen Gestaltung ausreichen, um die Marken unterscheiden zu können.

G.

Mit Entscheid vom 19. Mai 2011 hiess die Vorinstanz den Widerspruch teilweise gut. Die Dienstleistungen der Klasse 35 der angefochtenen Marke seien gleichartig mit denjenigen der Klasse 42 der Widerspruchsmarke und die Dienstleistungen der Klasse 38 beider Marken seien gleich. Beide Zeichen enthielten als einziges und klar erkennbares Wortelement "medidata", weshalb schriftliche und klangbildliche Zeichenähnlichkeit bestehe. Das Wort "medidata" werde als "medizinische Daten" verstanden, was Inhalt und Zweck der in Klasse 35 belegten Dienstleistungen beschreibe. Die Marke sei in diesem Zusammenhang Gemeingut und der Widerspruch dafür abzuweisen. Daran ändere auch nichts, dass die Verkehrsdurchsetzung und erhöhte Bekanntheit der Marke geltend gemacht wurden, weil die eingereichten Belege zur Verkehrsdurchsetzung nur bis 2005 reichten, während der Widerspruch 2007 geltend gemacht worden sei, ein mehrheitlich firmenmässiger Gebrauch vorliege und die Produkte der Beschwerdeführerin unter anderen Marken kommerzialisiert würden. Bezüglich der Dienstleistungen der Klasse 38 sei die Marke nicht beschreibend, da es sich um technische Aspekte der Telekommunikation handle. Es bestehe hier eine mittelbare Verwechslungsgefahr. Der Widerspruch werde bezüglich Dienstleistungen der Klasse 38 gutgeheissen.

H.

Am 22. Juni 2011 erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, der Entscheid der Vorinstanz sei aufzuheben, eventualiter an die Vorinstanz zurückzuweisen und die Eintragung der angefochtenen Marke für Dienstleistungen der Klasse 35 zu widerrufen. Die Vorinstanz habe nicht geprüft, ob es sich um identische Marken für identische Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. a MSchG handle. Die beiden Marken seien phonetisch und grammatikalisch völlig identisch und wiesen nur geringfügige gestalterische Unterschiede auf. Die beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 35 "Erteilen von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten" seien identisch zu "Zusammenstellung und Systematisierung in Onlinedatenbanken, im Bereich von klinischen Forschungen" der angefochtenen Marke. Das Wort "medidata" sei nicht beschreibend in Bezug auf Dienstleistungen der Klasse 35, weil diese sich nicht auf die Daten als solche, sondern auf

Entwicklung und Betrieb von elektronischen Plattformen zu deren Verarbeitung beziehe und überwiegend nichtmedizinische Daten betreffe. Es bestehe darum eine Verwechslungsgefahr.

I.
Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 29. September 2011 auf eine Stellungnahme und beantragte, die Beschwerde abzuweisen.

J.
Mit Stellungnahme vom 24. November 2011 beantragte die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen. Es bestehe ein Widerspruch zwischen der Rechtsauffassung der Markenabteilung der Vorinstanz, welche MEDIDATA bezüglich Dienstleistungen der Klasse 38 als beschreibend betrachte, und der Widerspruchsabteilung, welche dies verneine. In Klasse 35 schliesse das Verzeichnis der Dienstleistungen der Beschwerdeführerin die von der Beschwerdegegnerin belegten Dienstleistungen geradedazu aus. Die Beschwerdeführerin bezeichne Ärzte, Spitäler und Labors als massgebliche Verkehrskreise, im Unterschied zu dem von der Beschwerdegegnerin belegten Bereich der Forschung. Eine Gleichartigkeit der sich gegenüberstehenden Leistungen bestehe deshalb nicht. Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke sei auf deren besondere grafische Ausgestaltung beschränkt.

K.
Mit Eingabe vom 26. Januar 2012 beantragte die Beschwerdeführerin neu zusätzlich, den angefochtenen Entscheid subeventualiter zur Begründung an die Vorinstanz zurückzuweisen und die Eintragung der angefochtenen Marke für Dienstleistungen der Klasse 35 zu widerrufen. Die Dienstleistungen bezüglich klinischer Forschung stellten einen Teil der von der Beschwerdeführerin beanspruchten Dienstleistungen dar, weshalb sie gleichartig seien. Die Abnehmerkreise würden sich überschneiden. Die von den Marken belegten Dienstleistungen seien deshalb gleichartig oder identisch und es bestehe eine Verwechslungsgefahr.

L.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

M.
Auf die einzelnen und weiteren Vorbringen der Parteien ist, soweit sie rechtserheblich sind, in den folgenden Erwägungen einzugehen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.

2.

2.1 Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist nur noch der Widerspruch bezüglich des beschwerdegegnerischen Eintrags für Dienstleistungen in Klasse 35.

2.2 Soweit die Beschwerdegegnerin rügt, dass in einem anderen Verfahren die Rechtsauffassung der Markenabteilung der Vorinstanz, welche MEDIDATA bezüglich Dienstleistungen der Klasse 38 als beschreibend betrachte, im Gegensatz zu derjenigen der Widerspruchsabteilung stehe, ist die fragliche Verfügung in Rechtskraft erwachsen. Auf die Rüge ist deshalb nicht einzutreten. Im Übrigen ist es der Vorinstanz unbenommen, die Kennzeichnungskraft einer Marke im Zeitpunkt der Kollision neu zu beurteilen, da sie durch eine frühere, abweichende Beurteilung im Rahmen eines Eintragungsverfahrens nicht gebunden ist.

2.3 Mit ihrer Duplik vom 3. Mai 2010, mehr als zwei Jahre nach der Stellungnahme zum Widerspruch vom 6. März 2008, erhob die Beschwerdegegnerin erstmals die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke. Diese Nichtgebrauchseinrede erfolgt verspätet, weshalb im Beschwerdeverfahren darauf nicht einzutreten ist. Entgegen dem Wortlaut von Art. 12 Abs. 1 MSchG muss der Nichtgebrauch einer Marke einredeweise behauptet werden, wenn eine entgegenstehende Marke während eines Zeitraums von fünf Jahren vor Erhebung des Einwands nicht gebraucht worden ist und keine wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen. Die Einrede des Nichtgebrauchs muss mit der ersten Stellung-

nahme im erstinstanzlichen Verfahren erhoben werden. Danach gilt sie als verwirkt (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]; Entscheide der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] MA-WI 05/98 vom 9. Februar 1999 in sic! 1999, 282 E. 5 *Genesis*, MA-WI 28/01 vom 9. Juli 2002 in sic! 2002, 610 f. E. 7 *Aesculap*; Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts B-7431/2006 vom 14. September 2005 E. 5 *EA[fig.]/EA [fig.]*; B-1641/2007 vom 3. Oktober 2007 E. 4 *Summer Parade*; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, [hiernach: Marbach, Markenrecht], Rz. 1163; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 32 Rz. 6). Im Widerspruchsverfahren hat der Widersprechende den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen, sobald die Gegenseite deren Nichtgebrauch behauptet (Art. 32 MSchG).

2.4 Mit zusätzlicher Eingabe vom 26. Januar 2012 wiederholte die Beschwerdeführerin ihren Antrag, der Entscheid der Vorinstanz sei aufzuheben, eventualiter an die Vorinstanz zurückzuweisen. Allerdings hatte das Bundesverwaltungsgericht das Sistierungsgesuch der Beschwerdeführerin abgewiesen und keinen weiteren Schriftenwechsel angeordnet. Aus diesem Grund erweist sich die Eingabe vom 26. Januar 2012 als verspätet, wie das Bundesverwaltungsgericht in der Verfügung vom 27. Januar 2012 festgestellt hat. Nach Art. 32 Abs. 2 VwVG werden verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, trotz der Verspätung berücksichtigt. Die Beschwerdeführerin macht in ihrer verspäteten Eingabe vom 26. Januar 2012 jedoch keine Vorbringen geltend, die im Sinne von Art. 32 Abs. 2 VwVG ausschlaggebend erscheinen. Vielmehr wiederholt sie im Wesentlichen ihre Vorbringen in der Beschwerdeschrift, weshalb im vorliegenden Verfahren nicht weiter auf die zusätzliche Eingabe einzugehen ist.

3.

3.1 Eine Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 MSchG). Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung im Register (Art. 5 MSchG). Es verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder

Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG).

3.2 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die Gemeingut sind (Art. 2 Bst. a MSchG). Jedoch können sie mittels Verkehrsdurchsetzung derivative Kennzeichnungskraft und markenrechtlichen Schutz erlangen, wenn kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht (BGE 134 III 314 S. 319 E. 2.3.2 *M/M-joy*; Urteile des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3 *Radio Suisse Romande*; 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5 *Post*; Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.5 *Oktoberfestbier*). Ein Zeichen hat sich im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressaten der betreffenden Waren oder Dienstleistungen im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird (BGE 131 III 121 S. 131 E. 6 *Smarties*; BGE 130 III 328 S. 331 *Swatch Uhrband*; BGE 128 III 441 S. 444 E. 1.2 *Appenzeller*). Eine solche Verkehrsdurchsetzung ist die Folge eines intensiven oder langen und im wesentlichen unbestritten gebliebenen Alleingebrauchs, der dazu führt, dass das Zeichen trotz seiner von Haus aus fehlenden Kennzeichnungskraft im Laufe der Zeit trotzdem als Merkmal eines ganz bestimmten Unternehmens gewertet wird. Je grösser das Freihaltebedürfnis am Zeichen ist, desto aufwendiger wird seine Verkehrsdurchsetzung; für wirklich unentbehrliche Wörter kann keine Verkehrsdurchsetzung geltend gemacht werden (DAVID, a.a.O., Art. 2 Rz. 38). Die Verkehrsdurchsetzung kann sich nicht auf einen anderen Waren- und/oder Dienstleistungsbereich erstrecken als denjenigen, für welchen sie nachgewiesen wurde. Sie kann auch noch im Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht geltend gemacht werden (Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.5 *Oktoberfestbier*; WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 187).

3.3 Die Durchsetzung eines Kennzeichens kann aus Tatsachen abgeleitet werden, die erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die Wahrnehmung des Zeichens durch das Publikum erlauben. Dazu gehören etwa langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen. Sie kann aber auch durch eine repräsentative Befragung des massgebenden Publikums belegt werden (BGE 130 III 328 S. 332 E. 3.1 *Swatch Uhrband*, BGE 131 III 121 S. 131 E. 6 *Smarties*). Feste Beweissätze, wie zum Beispiel die Vorgabe, dass der Nachweis in jedem Fall nur mittels demoskopischem Gutachten erbracht werden könne, sind unzulässig. Grundsätzlich sind alle Beweismit-

tel zulässig, die geeignet sind, die Verkehrsdurchsetzung nachzuweisen (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 3.124; CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich 2008, Art. 12 Rz. 18; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 466). In vielen Fällen mag das demoskopische Gutachten jedoch das einzige real verfügbare Beweismittel zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung bleiben.

3.4 Gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG sind diejenigen Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke identisch und für gleiche Waren und Dienstleistungen bestimmt sind (Bst. a), die mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren und Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Bst. b) oder die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Bst. c). Gegen solche Markeneintragungen kann der Inhaber einer älteren Marke innert drei Monaten nach Veröffentlichung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG).

3.5 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 werden. 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 122 III 382 S. 387 f. E. 3a *Kamillosan*; BGE 126 III 315 S. 320 E. 6b/bb *Apiella;* Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 *Yello*; Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-2996/2011 vom 30. Januar 2012 E. 2.2 *SKINCODE*; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 1000).

3.6 Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen bedeutet, dass die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren würden ange-

sichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.5 *Lido Champs-Elysées Paris (fig.)/Lido Exclusive Escort (fig.)*, B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 5.1 *fünf Streifen [fig.] / fünf Streifen [fig.]* und B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 *EFE [fig.] / EVE* mit Hinweisen; DAVID, a.a.O., Art. 3 Rz. 35). Für die Ähnlichkeit von Dienstleistungen gelten die gleichen Regeln wie für jene von Waren. Demzufolge sind Dienstleistungen markenrechtlich identisch, wenn die von der jüngeren Marke beanspruchten Dienstleistungen unter den von der älteren Marke geschützten Oberbegriff fallen. Ist für die ältere Marke lediglich der Unterbegriff geschützt, so ist zu prüfen, ob lediglich ein Teil oder alle unter den betreffenden Oberbegriff fallenden Dienstleistungen gleichartig sind. Je allgemeiner der Oberbegriff ist, desto weniger vermag eine begriffliche Zuordnung Gleichartigkeit zu begründen. Für das Vorliegen von Gleichartigkeit spricht zudem, wenn sich die Dienstleistungen unter den gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation einordnen lassen (Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.6 *Lido Champs-Elysées Paris (fig.)/Lido Exclusive Escort (fig.)*; GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 Rz. 280 i.V.m. Rz. 241 ff.). Entscheidend für das Vorliegen von Gleichartigkeit ist, dass der Abnehmer sich vorstellt, dass die Dienstleistungen aus einer Hand als sinnvolles Leistungspaket erbracht werden (Entscheid der RKGE vom 11. Dezember 2002 E. 4 *Visart/Visarte*, veröffentlicht in sic! 2003 S. 343 ff.). Der Ort der Dienstleistung spielt in der Praxis selten eine eigenständige Rolle, genausowenig wie Übereinstimmungen in den Abnehmerkreisen Rückschlüsse auf die Gleichartigkeit von Dienstleistungen zulassen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 294 ff.).

3.7 Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 377 S. 378 E. 2a *BOSS/BOKS*, BGE 119 II 473 S. 476 E. 2d *Radion/Radiomat*; Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 *Fructa/Fructaid*, B-3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2 *Focus/Pure Focus*, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 *Aromata/Aromathera;* siehe auch MARBACH, Markenrecht, a.a.O., RZ. 867) und der Gleichartigkeit der geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderun-

gen zu stellen, je ähnlicher die Waren und/oder Dienstleistungen sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 Rz. 8). Ausschlaggebend ist dabei, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 160 S. 165f. E. 2a *Securitas*). Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 122 III 382 S. 384 E. 1 *Kamillosan*; BGE 128 III 96 S. 97 f. E. 2a *Orfina/Orfina,* BGE 127 III 160 S. 165f. E. 2a *Securitas,* Urteil des Bundesgerichts 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b *Stoxx/StockX [fig.]*, veröffentlicht in sic! 2002 S. 99). Weiter sind der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft zu berücksichtigen (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 Rz. 45; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 Rz. 17 ff.). Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke, weshalb schon bescheidenere Abweichungen eine hinreichende Unterscheidbarkeit schaffen (BGE 122 III 382 S. 385 E. 2a *Kamillosan*; Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 3.3 *R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]*, B-2653/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 3.3 *monari c./ANNA MOLINARI)*. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (BVGE 2010/32 E. 7.3 *Pernaton/Pernadol*, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 *Aromata/Aromathera)*. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a *Kamillosan*, mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 *Yello;* MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 979 mit Hinweisen). Die Verwechselbarkeit zweier Zeichen ist daher nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (Urteil des

Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 3.2 *R Rothmans [fig]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]*).

4.

4.1 Als Erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Dienstleistungen zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, [hiernach: MARBACH, Verkehrskreise], S. 1, 6 f. und 11). Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 49). Der Verkehrskreis bestimmt sich für die Frage der Verwechslungsgefahr nach den mutmasslichen Abnehmern der Dienstleistungen (MARBACH, Verkehrskreise, S. 5 f.; Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-2380/2010 vom 7. Dezember 2011 E. 5).

4.2 Die Beschwerdeführerin ist im Bereich der EDV-Dienstleistungen für Krankenkassen, Ärzte und Kliniken tätig, insbesondere den Austausch von Abrechnungsdaten. Mit der Widerspruchsmarke belegt sie im Bereich der Klasse 35 das Erteilen von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten und im Bereich der Klasse 42 Dienstleistungen im Bereich medizinischen Datenaustausches. Die Widerspruchsgegnerin belegt in Klasse 35 Online-Datenbanken für die medizinische Forschung. Die relevanten Verkehrskreise sind somit das Gesundheitswesen mit Einschluss der Forschung und der Kostenträger, jedoch unter Ausnahme der Patienten. Bei spezialisierten Verkehrskreisen in medizinischen Fachbereichen, die sich gewohnt sind, sorgfältig auf Details zu achten, kann eine erhöhte Aufmerksamkeit erwartet werden.

5.

Die Nizza-Klasse 35 enthält die Oberbegriffe Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten. Die Widerspruchsmarke belegt das "Erteilen von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten", während die angefochtene Marke "Zusammenstellen und Systematisierung von Daten in online Datenbanken, im Bereich von klinischen Forschungen" belegt. Die Widerspruchsmarke belegt überdies in Klasse 42 "Dienstleistungen im Bereich medizinischen Datenaustausches". Abzuklären bleibt, ob die von der angefochtenen Marke belegten Dienstleistungen unter die von der Widerspruchsmarke belegten Oberbegriffe fallen. Vorliegend erscheinen die Dienstleistungen der Beschwerdeführerin in Klasse 35 nicht zwingend als Oberbegriff für den Betrieb von

Datenbanken, selbst wenn das Abfragen von Datenbanken im weitesten Sinne noch als Auskunft betrachtet werden kann. Werden jedoch die fast identischen Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in Klasse 42 (die überdies als wesentlich passender für die in Frage stehenden Dienstleistungen erscheint) herangezogen, so besteht eine Ähnlichkeit der Dienstleistungen. Die Systematisierung und Zusammenstellung von Daten der klinischen Forschung muss zwar nicht zwingend mit dem medizinischen Datenaustausch übereinstimmen, der sich beispielsweise auf Abrechnungsdaten beschränken kann und in diesem Falle wenig Ähnlichkeit aufweise, jedoch bestehen Schnittmengen und es ist ohne Weiteres denkbar, dass ähnliche Dienstleistungen angeboten werden. Überdies ist die Vertriebsmethode über das Internet bei beiden Dienstleistungen identisch. Aus diesem Grund ist es nicht abwegig, anzunehmen, dass selbst mit grösserer Aufmerksamkeit handelnde Spezialisten vermuten, dass beide Dienstleistungen aus der gleichen Hand erbracht werden. Dabei spielt es auch keine Rolle, dass – wie von der Beschwerdegegnerin behauptet – tatsächlich unterschiedliche Dienstleistungen erbracht würden, denn vorliegend ist einzig und allein auf den Registereintrag abzustellen (WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 37). Es ist somit festzuhalten, dass Gleichartigkeit zwischen den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in Klasse 42 und denjenigen der angefochtenen Marke in Klasse 35 besteht.

6.

6.1 Vorliegend stehen sich zwei Wort-/Bildmarken gegenüber. Bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit hat die Vorinstanz festgestellt, dass die Marken in den gemeinfreien Wortteilen "medidata" übereinstimmten, weshalb kein Schutz vor Verwechslungsgefahr bestehe. Der Begriff "medidata" werde ohne Weiteres als "medical data" verstanden und sei ohne jede Unterscheidungskraft und gemeinfrei. Die Beschwerdeführerin hat sich in ihrer Beschwerde zum Gemeingutcharakter des Zeichens nicht geäussert, während die Beschwerdegegnerin den Gemeingutcharakter des Zeichens zwar ausdrücklich nicht anerkennt (ihr wurde in einem anderen Verfahren die Wortmarke "medidata" verweigert), jedoch davon ausgeht, dass die Vorinstanz ihn auch der Beschwerdeführerin entgegenhält.

6.2 Die Beschwerdeführerin rügt, dass die Vorinstanz nicht geprüft habe, ob Zeichen und Produkte der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke identisch seien. Bei Bildmarken besteht Identität, wenn die wesentlichen Umrisse, Aufteilungen und Farbgebungen übereinstimmen und die

beanspruchten Waren und Dienstleistungen zumindest teilweise die gleichen Waren und Dienstleistungen umfassen, selbst wenn diese verschieden umschrieben werden (DAVID, a.a.O., Art. 3 Rz. 4). In diesem Falle ist die Verwechslungsgefahr nicht besonders zu prüfen. Dieser Differenzierung zwischen identischen Marken für gleiche Waren und den übrigen Tatbeständen kommt allerdings keine dogmatische Bedeutung zu, weil der relative Ausschluss unter Art. 3 MSchG nicht gerechtfertigt sein kann, ohne dass gleichzeitig eine Verwechslungsgefahr vorliegt (MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 691). Sie ist lediglich im Bereich von Parallelimporten, Usurpation und Nachmachung von Markenwaren relevant (WILLI, a.a.O., Rz. 151 ff.). Wie nachfolgend in E. 6.6 gezeigt wird, besteht allerdings trotz gleichartiger Waren und Dienstleistungen keine Identität zwischen den zu vergleichenden Marken.

6.3 Zu prüfen ist zuerst, ob der Begriff "medidata" für die in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen unmittelbar beschreibend ist. Dabei ist auf den konkreten Registereintrag abzustellen. Für die Prüfung ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis entsprechend auszulegen (vgl. Urteile des Bundesgericht 4A.6/2003 vom 14. Januar 2004 E. 2.3 *BahnCard*, veröffentlicht in sic! 6/2004 S. 500, 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.3 *Discovery Travel & Adventure Channel*, veröffentlicht in sic! 2004 S. 400). Wird das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis mit abstrakten Oberbegriffen formuliert, so ist namentlich bei der Prüfung von sämtlichen denkbaren Waren oder Dienstleistungen auszugehen, welche hierunter subsumiert werden können. Erweist sich das Zeichen dabei auch nur für einen dieser Unterbegriffe als schwach, so trifft dies auch auf den Oberbegriff zu (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 5.2.1 *Total Trader*; Entscheid der RKGE vom 30. April 1998 E. 2c *Sourcesafe*, veröffentlicht in sic! 5/1998 S. 477; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 213).

6.4 Im Zusammenhang mit den strittigen Dienstleistungen lässt sich dem Begriff "medidata" die deutsche Übersetzung "medizinische Daten" auch ohne Fremdsprachenkenntnisse entnehmen. Der fragliche Begriff besteht aus einem Zusammenzug der englischen Wörter "medical" und "data". Das englische Wort "medical" bedeutet "medizinisch, ärztlich, kranken…" und "data" bedeutet "Daten, Einzelheiten oder Unterlagen" (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin/München 2005, Stichworte "medical" und "data"), mithin "medizinische Daten". Ähnliches gilt in den übrigen Landessprachen. Dabei spielt es auch keine Rolle, dass es sich um eine Wortverbindung handelt, denn deren Bedeutung ist offensichtlich

(WILLI, a.a.O., Rz. 89). Die Vorinstanz stellte zu Recht fest, dass "medidata" für Dienstleistungen bezüglich medizinischer Datenbanken beschreibend und gemeinfrei sei. Das Zeichen beschreibt nämlich nichts anderes als den Inhalt und Zweck der Datenbanken, deren Systematisierung und Zusammenstellung beziehungsweise Austausch von beiden Marken beansprucht wird. Die Marke ist somit bezüglich der beanspruchten Dienstleistungen beschreibend und nicht unterscheidungskräftig. Weil nur der Registereintrag massgeblich ist (WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 37), bleibt es auch unbeachtlich, dass die Beschwerdeführerin angibt, nicht den im Register eingetragenen medizinischen Datenaustausch, sondern die Entwicklung nichtmedizinischer Datenbanken zu betreiben.

6.5 Bereits im vorinstanzlichen Verfahren machte die Beschwerdeführerin geltend, dass für ihre Marke Verkehrsdurchsetzung bestehe. Die Widerspruchsmarke habe seit ihrer Registrierung im Jahre 1994 bei den relevanten Verkehrskreisen einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht. Zum Nachweis legte die Beschwerdeführerin 16 Belege ins Recht. Bei der Durchsicht der Durchsetzungsbelege fällt auf, dass die Sammelbeilagen 1a, 1b, 1c, 1e, 1g und 1p "MediData" nur als Firma im Text erwähnen und keinen markenmässigen Gebrauch darstellen. In den drei Sammelbeilagen 1d, 1f und 1h ist die Wort-/Bildmarke farbig abgebildet. In den Sammelbeilagen 1i, 1j, 1k, 1l, 1m, 1n und 1o wird die Wort-/Bildmarke in stark veränderter Form, entsprechend dem pendenten Markengesuch 56901/2008, dargestellt. Keiner dieser Belege war vom Datum (14. Dezember 1995 bis 22./23. Februar 2005) her noch geeignet, um die aktuelle Verkehrsdurchsetzung zu belegen, insbesondere als der neueste Beleg, der die Widerspruchsmarke zeigt, aus dem Jahr 2000 stammt. Die Belege 1f, 1h, 1i, 1j, 1k, 1l, 1m, 1n, 1o und 1p stellen Drucksachen aus der Sphäre der Beschwerdeführerin oder Inserate dar. In Gesamtwürdigung der eingereichten Unterlagen ist festzustellen, dass diese weder von der Anzahl, vom Inhalt noch von der Zeitnähe her eine Verkehrsdurchsetzung glaubhaft machen können. Selbst wenn die Verkehrsdurchsetzung der Wort-/Bildmarke der Beschwerdeführerin glaubhaft gemacht würde, hätte dies keinen Einfluss auf die Beurteilung im vorliegenden Fall, da gemäss ständiger Rechtsprechung keine Verwechslungsgefahr vorliegt, wenn die Marken nur in einem gemeinfreien Bestandteil übereinstimmen und somit bei Marken mit Markenbestandteilen im Gemeingut auch kein erweiterter Kollisionsschutz infolge Verkehrsdurchsetzung entstehen kann (Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts B-7346/2009 vom 27. September 2010 E. 2.5 *Murolino/Murino*; B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 10 *Quadrat [fig.]*; B-7506/2006 vom 21. März 2007 E. 3 *Ka-*

romuster [fig.]; Entscheid der RKGE vom 11. Mai 1999 E. 2c *Compaq/CompactFlash*, veröffentlicht in sic! 1999 S. 420; WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 135).

6.6 Da der Wortlaut der Marke "medidata" für medizinische Datenbanken Gemeingut darstellt, vermag der identische Wortlaut der beiden Marken keine Verwechslungsgefahr zu begründen. Die Gestaltung der Widerspruchsmarke, die in einer fetten Kursivschrift mit betonten Serifen gehalten ist, beschränkt sich auf Grossbuchstaben für die Buchstaben "m" und "d" sowie eine wesentlich grössere Schriftart für den Buchstaben "i". Das Gesamtbild ergibt einen sehr konservativen Eindruck, der vom übergrossen "i" dominiert wird. Die Gestaltung der angefochtenen Marke besteht aus einem links angeordneten Quadrat mit neun Punkten, das einen Reagenzglasbehälter symbolisieren soll, während der Schriftzug in kleingeschriebener, serifenloser Schrift weitgehend ungestaltet bleibt. Die Marke wirkt wesentlich geradliniger und moderner als die Widerspruchsmarke. Ihr Umriss ist quadratisch, während die Widerspruchsmarke einen unregelmässigen Umriss aufweist. Die hellgraue, normalstarke Schrift der angefochtenen Marke steht im Gegensatz zur schwarzen, fetten Kursivschrift der Widerspruchsmarke. Wenn der identische Wortlaut weggedacht wird, bleiben kaum noch gemeinsame Elemente. Die Unterschiede in der Gestaltung sind zu gross, als dass noch eine Verwechslungsgefahr bestehen bleibt, umso mehr, als bei den relevanten Verkehrskreisen von einer erhöhten Aufmerksamkeit ausgegangen werden darf. Die Beschwerde erweist sich daher als unbegründet und ist abzuweisen.

7.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin grundsätzlich kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

7.1 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]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der Beschwerde führenden 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 490 S. 492 E. 3.3 *Turbinenfuss*). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Dabei rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 3'500.– festzulegen und der Beschwerdeführerin zu überbinden.

7.2 Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer detaillierten Kostennote fest, sofern eine solche eingereicht wird. Wird keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. In Anbetracht dessen erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 1'400.− als angemessen.

7.3 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 abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 3'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.– verrechnet.

3.
Der Beschwerdegegnerin wird zulasten der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 1'400.− zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. W9216-RH/bs; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:	Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann	Beat Lenel

Versand: 26. Juli 2012