



Abteilung II
B-6639/2023

Urteil vom 22. Mai 2024

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Chiara Piras, Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiberin Laura Massei.

Parteien

Biologische Heilmittel Heel GmbH,
Dr.-Reckeweg-Strasse 2-4, DE-76532 Baden-Baden,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Jean-Nicolas Longchamp und Tarik Kapic,
BRAUNPAT AG,
Peter Merian-Strasse 28, 4052 Basel,
Beschwerdeführerin,

gegen

Cresilon, Inc.,
122 18th St., US-11215 Brooklyn, New York,
vertreten durch Katzarov SA,
Avenue des Morgines 12, 1213 Petit-Lancy,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 15739
IR Nr. 322'617 "Traumeel" / CH Nr. 704'186 "Traumagel".

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Wortmarke Nr. 322'617 TRAUMEEL, die am 7. Oktober 1966 in das Internationale Register eingetragen wurde. Sie ist für folgende Waren hinterlegt:

Klasse 5

Médicaments.

B.

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der Schweizer Wortmarke Nr. 704'186 TRAUMAGEL, die am 13. April 2017 auf der Datenbank Swiss-reg veröffentlicht wurde und für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 5

Préparations médicales pour le traitement des plaies et arrêter le saignement; hémostats, à savoir, préparations biologiques sous la forme d'adhésifs tissulaires, colmatants tissulaires, hydrogels, pellicules, barrières, substance anti-adhérentes, substances adhésives pulvérisables à usage médical pour la maîtrise des saignements abondants.

C.

Gegen die Eintragung dieser Marke erhob die Beschwerdeführerin, gestützt auf ihre ältere Marke, am 3. Oktober 2017 Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.

D.

Mit Schreiben vom 14. Dezember 2017 reichte die Beschwerdegegnerin ihre Stellungnahme ein, in der sie die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke erhob.

E.

Anschliessend replizierte die Beschwerdeführerin. In der Folge wurde das Verfahren mehrmals sistiert. Nach erfolgter Duplik der Beschwerdegegnerin schloss die Vorinstanz mit Verfügung vom 4. Mai 2023 die Verfahrensinstruktion ab.

F.

Mit Entscheid vom 30. Oktober 2023 beurteilte die Vorinstanz den Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aufgrund des rechtserhaltenden Gebrauchs für die Waren "*médicaments pour le traitement de blessures sportives*" der Klasse 5 als eingeschränkt und wies den Widerspruch Nr. 15739

ab. Sie führt aus, Medikamente und spezialisierte Medizinprodukte würden mit einer erhöhten Aufmerksamkeit erworben. Weil die beiden Marken in gemeinfreien Bestandteilen – "Traum" bzw. "Trauma"– übereinstimmten, sei deren Schutzzumfang beschränkt. Aufgrund dessen sei trotz klarer Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit die Verwechslungsgefahr zu verneinen.

G.

Gegen diese Verfügung gelangte die Beschwerdeführerin mit Beschwerde vom 30. November 2023 ans Bundesverwaltungsgericht mit den Anträgen:

1. Der Entscheid des eidg. Instituts für geistiges Eigentum vom 30. Oktober 2023 im Widerspruchsverfahren Nr. 15739 sei aufzuheben;
2. Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 704186 TRAUMAGEL sei im Umfang des Widerspruchs zu löschen.
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Widerspruchsgegnerin.

Sie argumentiert im Wesentlichen, es bestehe eine Verwechslungsgefahr, weil die Abnehmer Medikamente mit geringer Aufmerksamkeit erwerben würden, der Widerspruchsmarke als starke Marke ein erweiterter Schutzzumfang zukomme und sich die angefochtene Marke nicht nur auf gemeinfreie Bestandteile beschränke.

H.

Mit Beschwerdeantwort vom 30. Januar 2024 widersprach die Beschwerdegegnerin und führt aus, die Waren seien aufgrund der unterschiedlichen Verwendungszwecke nicht gleichartig, die Zeichen nicht ähnlich – die Buchstaben "-ag-" dominierten die angefochtene Marke – und die Ähnlichkeit beschränke sich auf gemeinfreie Elemente.

I.

Mit Schreiben vom 30. Januar 2024 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Vernehmlassung und beantragt – unter Hinweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid – die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge.

J.

Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

K.

Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e VGG). Als Verfügungsadressatin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerdeführung legitimiert und beschwert, soweit sie vor der Vorinstanz unterlegen ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

Zu prüfen ist, ob zwischen den Marken eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) besteht. Die Verwechslungsgefahr hängt von der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, der Zeichenähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ab.

2.1 Eine Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn das jüngere Zeichen das ältere in seiner Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Von einer solchen Funktionsstörung ist auszugehen, wenn die massgeblichen Verkehrskreise eines der Zeichen für das andere halten oder falsche wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen ihnen vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien kennzeichnen (BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina"; 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.]" und 127 III 160 E. 2a "Securitas"). Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen.

2.2 Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan" und 119 II 473 E. 2c "Radion/Radiomat"; Urteile des BGer 4A_123/2015 vom 25. August 2015 E. 5.2 "Mipa Lacke + Farben AG /MIPA Baumatec AG" und 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yellow/Yellow Access AG"). 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, 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 E. 3a "Kamillosan"; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yellow/Yellow Access AG").

2.3 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Registereinträge, soweit keine Einrede des Nichtgebrauchs entgegensteht (Urteil des BVGer B-938/2021 vom 21. August 2023 E. 2.3 "Volkswagen/VolksWerkstatt"). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.5 "Lido Champs-Élysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]" und B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 "Efe [fig.]/Eve"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Lucas David/Markus Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 117). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how und die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "Bonewelding [fig.]" und B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 253 ff.). Die Zugehörigkeit zum gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation bildet ein Indiz für Gleichartigkeit (Urteil des BVGer B-5073/2011 E. 2.6 "Lido Champs-Élysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]" ; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 274).

2.4 Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 128 III 446 E. 3.1; 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks" und 119 II 473 E. 2d "Radion/Radiomat"). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/ad-vista" m.H.; siehe auch EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 705), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April 2006, in: sic! 2006, S. 673 f. E. 6 "O [fig.]/O [fig.]"). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (MARBACH, a.a.O., Rz. 867 f.), weshalb es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a).

2.5 Für die Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; MARBACH, a.a.O., Rz. 872 ff.). Eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein genügt in der Regel (Entscheid der RKGE vom 5. Juli 2006, in: sic! 2006, S. 761 ff. E. 4 "McDonald's/McLake"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a und 119 II 473 E. 2.c).

2.6 Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen mehrsilbigen Wortmarken, die beide für Pharmazeutika registriert sind, hat die Rechtsprechung wiederholt beschäftigt. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr wurde in der Praxis bejaht, wenn die Marken sich entweder nur in ihrer End- oder nur in ihrer Mittelsilbe voneinander unterscheiden (Urteile des BVGer B-3138/2013 vom 3. Oktober 2014 E. 2.6 "Trileptal/Desileptal"; B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.5 "Cizello/Scielo"; B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 6 "Gadovist/Gadogita"; B-4070/2007 vom 8. April 2008 E. 7 "Levane/Levact"; Entscheide der RKGE vom 16. Januar 2003, in: sic! 2003, S. 345 ff., "Mobilat/Mobigel"; RKGE vom 15. März 2005, in: sic! 2005, S. 576 f., "Silkis/Sipqis"; RKGE vom 4. April 2003, in: sic! 2003, S. 500 f., "Rivotril/Rimostil"; RKGE vom 10. August 2000, in: sic! 2000, S. 704 ff., "Nasobol/Nascobal"; RKGE vom 25. August 1999, in: sic! 1999, S. 650 f., "Monistat/Mobilat"). Umgekehrt wurde erwogen, dass gewöhnlich keine

Verwechslungsgefahr indiziert sei, wenn drei- oder mehrsilbige Wortmarken in nur einer Silbe übereinstimmen (BGE 119 II 473 E. 2.d "Radion/Radomat", Urteil des BVGer B-478/2017 vom 16. Januar 2018 E. 7.1 "Signifor/Signasol").

2.7 Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B 5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 m.H. "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und verdienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2.a "Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/Yellow Lounge"). Die Verwechslungsgefahr kann hingegen im Gesamteindruck entfallen, wenn es sich beim übernommenen Element um einen schwachen Bestandteil handelt, der mit einem kennzeichnungskräftigen verbunden wurde (Urteile des BVGer B-6821/2013 vom 25. Februar 2015 E. 3.6 "Clinique/Dermaclinique Beauty Farm [fig.]" und B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]").

2.8 Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump [fig.]/Jumpman" und B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H₂O₃ pH/ Regulat [fig.]"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasiaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Der Gemeingutcharakter gilt für den ganzen registrierten Oberbegriff, auch wenn er nur für einen Teil der darunter fallenden Waren zutrifft (Urteile des BVGer B-444/2022 vom 11. Januar 2023 E. 2.4.3 "Red Bull/Red Dragon" und B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo" m.w.H.).

2.9 Markenbekanntheit setzt keine Prominenz des Inhabers, sondern, wie die Verkehrsdurchsetzung nach Art. 2 Bst. a MSchG, ein von der einzelnen Gebrauchssituation gelöstes, abstrahiertes Wiedererkennen des hinterlegten Zeichens als Marke bei den Verkehrskreisen voraus (Urteil des BVGer

B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.5 "Yello/Yellow Lounge"). Wer sich auf die Bekanntheit einer Marke beruft, muss diese daher glaubhaft machen (Urteil des BVGer B-5120/2011 vom 17. August 2012 E. 5.3.3, 5.4 "Bec de fin bec [fig.]/Fin bec [fig.]") und seine Legitimation, sich auf die Bekanntheit zu berufen, dartun (Urteil des BVGer B-7397/2006 vom 4. Juni 2007 E. 12 "Gitarrenkopf [3D] ").

3.

Die Vorinstanz ging in der angefochtenen Verfügung vom 30. Oktober 2023 von einem rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke für die Waren "*médicaments pour le traitement de blessures sportives*" der Klasse 5 aus. Der rechtserhaltende Gebrauch wurde im vorinstanzlichen Verfahren von der Beschwerdegegnerin in diesem Umfang anerkannt.

Vorliegend wird die vorinstanzliche Bestimmung des rechtserhaltenden Gebrauchs nicht bestritten. Somit ist von einem rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke für die Waren "*médicaments pour le traitement de blessures sportives*" der Klasse 5 auszugehen.

4.

Nachfolgend sind, ausgehend vom Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke, die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren festzulegen. Pharmazeutische Produkte und Medikamente ohne Einschränkung auf rezeptpflichtige Medikamente richten sich einerseits an medizinische Fachkreise wie Ärzte und Apotheker, andererseits an das breite Publikum und werden mit einer grösseren Aufmerksamkeit nachgefragt als Produkte des täglichen Bedarfs. Entsprechend ist entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin von einer erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise auszugehen (Urteile des BVGer B-4714/2020 vom 5. Oktober 2021 E. 5 "Dolocyl/Dolocan", B-4511/2012 vom 8. August 2014 E. 4 "Drossara/Drosiola" und B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 4 "Zorcal/Zorcala").

5.

Sodann ist die Warengleichartigkeit zwischen "*Médicaments pour le traitement de blessures sportives*" auf Seiten der Widerspruchsmarke und "*Préparations médicales pour le traitement des plaies et arrêter le saignement; hémostats, à savoir, préparations biologiques sous la forme d'adhésifs tissulaires, colmatants tissulaires, hydrogels, pellicules, barrières, substance anti-adhérentes, substances adhésives pulvérisables à usage médical*"

pour la maîtrise des saignements abondants" auf Seiten der angefochtenen Marke zu prüfen.

5.1 Nach Ansicht der Vorinstanz sind sämtliche Waren gleichartig, weil sie alle einer medizinischen Zweckbestimmung dienen, sich an den gleichen Abnehmerkreis richten, über die gleichen Vertriebsstätten angeboten werden und Überschneidungen beim herstellertechnischen Know-how bestehen.

Die Beschwerdeführerin schliesst sich der Ansicht der Vorinstanz an.

Demgegenüber stellt sich die Beschwerdegegnerin auf den Standpunkt, eine Warengleichartigkeit sei zu verneinen, weil die Zweckbestimmungen der Waren verschieden seien; die angefochtenen Produkte würden zum Zweck der Eindämmung von Blutungen eingesetzt, die beanspruchten Medikamente der Beschwerdeführerin hingegen zur Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten eingenommen oder sonstwie verabreicht.

5.2 Pharmazeutische Präparate – ungeachtet ihres Indikationsbereichs, ihrer Darreichungsform oder einer allfälligen Rezeptpflicht – sind gleichartig, da bezüglich Vertriebskanälen, Herstellungsstätten, verwendetem Know-how und medizinischem Verwendungszweck Übereinstimmung besteht (Urteile des BVGer B-5404/2021 vom 16. August 2022 E. 5.2 "Vifor/Vitop", B-2636/2015 vom 29. März 2016 E. 4.2 "Axotide/Acofide" und B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 5.2 "Zurcal/Zorcala"; Entscheide der RKGE vom 15. März 2005, in: sic! 2005 E. 6, S. 577 "Silkis/Sipqis" und vom 4. April 2003, in: sic! 2003 E. 3, S. 501 "Rivotril/Rimostil"). Als bloss entfernt gleichartig gelten pharmazeutische Präparate und Pflaster und Verbandsmaterialien, weil Pflaster und Verbandmaterialien keine Wirkstoffe enthalten und nicht der Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten dienen, sondern der Abdeckung von Wunden, weder ausschliesslich von Pharmaunternehmen unter Verwendung derselben Technologie wie pharmazeutische Erzeugnisse hergestellt noch vom Endverbraucher ausschliesslich über Ärzte oder Apotheker bezogen werden. Soweit Pflaster Wirkstoffe enthalten, etwa transdermale Pflaster, handelt es sich nicht um Pflaster im herkömmlichen Sinn, sondern um pharmazeutische Präparate in einer besonderen Darreichungsform (vgl. Urteil des BVGer B-5119/2014 vom 17. März 2016 E. 5.5 "Visudyne/Vivadine").

5.3 Sowohl Arzneimittel gegen Sportverletzungen als auch medizinische Präparate zur Wundbehandlung und Blutstillung sowie verschiedene medizinische Produkte zur Blutstillung wie Gewebekleber und -versiegler, Hydrogels, Folien, Barrieren, Materialien zur Verhinderung von Adhäsionen und Sprays zur Kontrolle von starken Blutungen dienen einem medizinischen Verwendungszweck. Das Argument der Beschwerdegegnerin, der Verwendungszweck unterscheide sich, weil die Waren der angefochtenen Marke zur Blutstillung eingesetzt würden und keine Medikamente zur Behandlung von Krankheiten seien, geht von vornherein fehl. Das Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke umfasst nämlich gerade Medikamente zur Behandlung von Verletzungen und nicht Krankheiten. Wie die Vorinstanz richtigerweise ausführt, umfasst die Warenliste der angefochtenen Marke im Übrigen nicht bloss Verbandsmaterial, das als bloss entfernt gleichartig gegenüber pharmazeutischen Präparaten gilt (s.o. E. 5.2), sondern verschiedene Medizinprodukte, die u.a. auch mit dem Einsatz von Wirkstoffen Blutungen hemmen können. Auf der anderen Seite gibt es durchaus auch Medikamente, die über verschiedene Mechanismen, insbesondere auch in der systematischen Anwendung, zur Stillung von Blutungen eingesetzt werden (<https://flexikon.doccheck.com/de/H%C3%A4mostatikum>, zuletzt besucht am 22.5.2024). Weiter bestehen auch Überschneidungen im Abnehmerkreis. Zwar beziehen Endabnehmer in der Regel nur Medikamente und in der Anwendung einfache Medizinprodukte zur Blutstillung; das Warenverzeichnis der angefochtenen Marke umfasst darüber hinaus auch in der Anwendung komplexere Medizinprodukte. Jedoch richten sich Medikamente und diverse Medizinprodukte, darunter auch spezialisierte, gleichermassen an medizinische Fachpersonen. Auch werden Arzneimittel und Medizinprodukte teilweise von denselben Unternehmen hergestellt (wie beispielsweise Roche mit Roche Diagnostics, <https://diagnostics.roche.com/ch/de/home.html> oder Johnson & Johnson <https://www.jnj.ch/de/uber-j-jber-j-j>, beide zuletzt besucht am 22.5.2024) und durch dieselben Kanäle vertrieben, nämlich beliefern Grossisten Apotheken, inkl. Spitalapotheken, und Arztpraxen mit Arzneimitteln und Medizinprodukten (vgl. Pharmapool <https://www.pharmapool.ch/leistungen-1/> zuletzt besucht am 22.5.2024). Vor diesem Hintergrund hat die Vorinstanz die Waren zu Recht als gleichartig befunden.

6.

Die zwei reinen Wortmarken sind im Wortklang, Schriftbild und Sinngehalt zu vergleichen.

6.1 Die Vorinstanz vertritt die Meinung, weil die angefochtene Marke die ersten fünf und die letzten zwei Buchstaben der Widerspruchsmarke in identischer Reihenfolge übernehme und somit bloss Abweichungen in der weniger kennzeichnungskräftigen Mitte bestehen würden, seien die Zeichen im Schriftbild ähnlich. Aufgrund der Übereinstimmungen am Zeichenanfang und -ende seien die Zeichen auch klanglich ähnlich. Schliesslich würden auch Überschneidungen auf sinngeltlicher Ebene bestehen, so würden die Zeichenbestandteile "Traum" und "Trauma" mit einer psychischen Erschütterung oder einer durch Gewalteinwirkung entstandenen Verletzung in Zusammenhang gebracht werden.

Die Beschwerdeführerin stimmt mit den Ausführungen der Vorinstanz überein.

Demgegenüber geht die Beschwerdegegnerin davon aus, aufgrund des Zeichenbestandteils "ag" in der angefochtenen Marke würden sich die streitgegenständlichen Marken auf schriftbildlicher Ebene in relevanter Weise unterscheiden. Weiter führe das klanglich dominante "g" in der angefochtenen Marke zu einem unterschiedlichen Klangbild. Schliesslich unterscheide sich der Sinngelt der Marken, weil der Zeichenbestandteil "Traum" der Widerspruchsmarke mit Erlebnissen im Schlaf in Verbindung gebracht werde.

6.2 Die beiden Marken sind mit acht bzw. neun Buchstaben fast gleich lang. Beide Marken beginnen mit den fünf Buchstaben "Traum-" und enden mit den zwei Buchstaben "-el". Die Silbenanzahl ist zwar mit zwei ("traumeel") bzw. drei ("trauma-gel") verschieden. Jedoch ist die erste Silbe ("trau") dieselbe und zudem die letzte Silbe ("meel" und "gel") ähnlich; weil "ee" in "meel" als langgezogenes "e" ausgesprochen wird (<https://www.facebook.com/MMSWerbeagentur/videos/traumeel-h%C3%B6rfunkspot-2021/176830611075840/>, zuletzt besucht am 22.5.2024). Die Marken weichen mit den Buchstaben "-ag-" bzw. "-e-" nur in der Wortmitte voneinander ab, was vernachlässigbar ist (s.o. E. 2.6; vgl. Zeichenähnlichkeit bejaht: Urteile des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 4 "Calida/Calyana" und B-4511/2012 vom 8. August 2014 E. 6.3 "Drossara/Drosiola"; Zeichenähnlichkeit verneint: BVGer B-5709/2007 vom 16. Januar 2008 E. 5 "Nexcare/Newcare"). Für eine Ähnlichkeit auf klanglicher Ebene spricht auch, dass bei der Aussprache des Worts "Trauma" der Bestandteil "trau" betont wird (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Trauma>, zuletzt besucht am 22.5.2024). Weiter kann nicht ausgeschlossen werden, dass das "g" aufgrund der französischen Aussprache weich [sch/ʒɛ] ausgesprochen

wird und "gel" somit sehr ähnlich wie "meel" klingt. Insgesamt befand die Vorinstanz zu Recht die Zeichen als im Schriftbild und Wortklang ähnlich.

6.3 "Trauma" ist erstens eine durch Gewalteinwirkung entstandene Verletzung des Organismus sowie zweitens eine starke psychische Erschütterung, die noch lange wirksam ist (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Trauma>, zuletzt besucht am 22.5.2024). Abnehmer von Medikamenten und Produkten zur Behandlung von Verletzungen, Wunden und Stillung von Blutungen verstehen Trauma als eine durch Gewalteinwirkung entstandene Verletzung des Organismus. Dies gilt nicht nur für Fachpersonen, sondern auch für Endabnehmer, die in der Regel durch ihre Krankengeschichte den medizinischen Fachbegriffen Trauma und Traumatologie, ein Teilgebiet der Medizin, das sich mit der Behandlung von Wunden und Verletzungen beschäftigt (vgl. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Traumatologie>, zuletzt besucht am 22.5.2024) begegnen. So werden auch auf dem Markt verschiedene medizinische Produkte mit der Bezeichnung Trauma angeboten, u.a. Traumalix, Traumaplast (<https://www.sunstore.ch/de/catalogsearch/result?q=trauma>, zuletzt besucht am 22.5.2024), No-Dol Traumagel und Traumeel Gel (Beschwerdebeilage 6). Auch Traum als Mutilation von "Trauma" wird von medizinischen Fachpersonen ohne Weiteres mit "Trauma" assoziiert und auch die mit den medizinischen Begrifflichkeiten vertrauten Endkonsumenten bringen wohl "Traum" gedanklich mit "Trauma" in Verbindung. Demgegenüber fehlt "Traum" in der Bedeutung als im Schlaf auftretende Abfolge von Vorstellungen, Bildern, Ereignissen, Erlebnissen (vgl. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Traum>, zuletzt besucht am 22.5.2024) der medizinische Bezug. Für Abnehmer von medizinischen Produkten zur Behandlung von Verletzungen und Wunden steht dieser Bezug daher nicht im Vordergrund.

Der Zusatz "-eel", ein englisches Wort für Aal (<https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/eel>, zuletzt besucht am 22.5.2024), der Widerspruchsmarke ist neben dem Zeichenbestandteil "Traum" unbedeutend, weil dem Wort im Zusammenhang mit den eingetragenen Waren kein Sinn entnommen werden kann. Der Zeichenbestandteil "-gel", ein gallertartiger Niederschlag aus einer fein zerteilten Lösung (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Gel>, zuletzt besucht am 22.5.2024) der angefochtenen Marke präzisiert bloss die Zusammensetzung der medizinischen Produkte. Auch der Sinngehalt bestätigt daher die bereits in optischer und akustischer Hinsicht festgestellte Ähnlichkeit, weshalb vorliegend von ähnlichen Zeichen auszugehen ist.

7.

Schliesslich ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft beider Marken und des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren walten lassen, über die Verwechslungsgefahr zu befinden.

7.1 Die Vorinstanz verneint in ihrer Verfügung die Verwechslungsgefahr. Sie führt aus, die Medikamente und Medizinprodukte werden mit erhöhter Aufmerksamkeit erworben. "Traumeel" sei als Ganzes kennzeichnungskräftig, verfüge aber hinsichtlich des Zeichenelements "Traum" über einen eingeschränkten Schutzzumfang, weil die Anspielung auf Trauma verstanden werde. "Traumagel" beschreibe die Waren direkt und folglich ist der Schutzbereich des Zeichens aufgrund des Gemeingutcharakters begrenzt.

Dagegen spricht sich die Beschwerdeführerin für eine Verwechslungsgefahr aus und bringt vor, "Traumeel" sei ein Fantasiezeichen und die Marke seit längerer Zeit in der Schweiz zugelassen. Aufgrund dessen komme ihr eine durchschnittliche, wenn nicht sogar überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Weiter würden die Produkte der Beschwerdeführerin von gewöhnlichen Konsumenten mit geringerer Aufmerksamkeit erworben werden. Schliesslich komme der angefochtenen Marke kein Gemeingutcharakter zu, ansonsten hätte die Vorinstanz diese nicht eingetragen.

Die Beschwerdegegnerin teilt die Ansicht der Vorinstanz, wonach keine Verwechslungsgefahr bestehe und hebt insbesondere hervor, der Widerspruchsmarke komme keine erhöhte Kennzeichnungskraft zu, weil "Traumeel" keine bekannte Marke sei.

7.2 "Traumagel" wird durch den Zusatz "-gel" im Zusammenhang mit medizinischen Produkten sowohl von Endkonsumenten als auch Fachkreisen als "gallertartiger Niederschlag aus einer fein zerteilten Lösung zur Behandlung von durch Gewalteinwirkung entstandener Verletzung des Organismus" verstanden (s.o. E. 6.3). Gele werden üblicherweise zur Behandlung von Wunden und Verletzungen eingesetzt (<https://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Gele>, zuletzt besucht am 22.5.2024). Die im Warenverzeichnis aufgeführten "*Préparations médicales pour le traitement des plaies et arrêter le saignement*" umfassen als Oberbegriff verschiedene Produkte zur Wundbehandlung und Blutstillung, darunter auch Produkte aus Gel. Somit gehört "Traumagel" für "*Préparations médicales pour le traitement des plaies et arrêter le saignement*" zum Gemeingut (s.o. E. 2.8). Die weiteren im Verzeichnis aufgeführten Waren "*Hémostats, à savoir,*

préparations biologiques sous la forme d'adhésifs tissulaires, colmatants tissulaires, hydrogels, pellicules, barrières, substance anti-adhérentes, substances adhésives pulvérisables à usage médical pour la maîtrise des saignements abondants" enthalten mit "Hémostats" ebenfalls einen Oberbegriff für Produkte zur Behandlung von Verletzungen, wobei dieser jedoch sogleich eingeschränkt wird, indem ausgeführt wird, welche Waren unter "Hémostats" fallen. Ob "Hémostats" als Oberbegriff Schutz zu gewähren ist, erschliesst sich vorliegend demnach erst in Verbindung mit den anschliessend aufgeführten Waren. Ohne Weiteres beschreibend ist "Traumagel" für "*Hémostats, à savoir, hydrogels*", weil es sich um Gele handelt, die zur Behandlung von durch Gewalteinwirkung entstandene Verletzungen eingesetzt werden können.

Dass dem Zeichen ein hoher Bekanntheitsgrad zukomme, welcher sich auf den Schutzzumfang auswirken könne, wird nicht geltend gemacht und ist auch nicht ersichtlich.

Schliesslich ist, soweit die Beschwerdeführerin vorbringt, im Rahmen des Widerspruchsverfahrens seien die Behörden an die Eintragung der Marke gebunden und könnten insbesondere der angefochtenen Marke die Kennzeichnungskraft absprechen, zu entgegnen, dass die Eintragung einer Marke nicht bedeutet, diese sei deswegen per se kennzeichnungskräftig (vgl. Urteil des BVGer B-5061/2019 vom 10. Mai 2022 E. 6.2 "Poppit's/Popchips"). Auch kann sich die Kennzeichnungskraft einer Marke im Laufe der Zeit verändern (vgl. Urteil des BVGer B-5294/2016 vom 31. Oktober 2018 E. 6.1 "MEISTER/ZeitMeister"). Eine bestehende Markeneintragung sagt schliesslich auch deshalb nichts über deren kennzeichnenden Gehalt aus, weil bei der Prüfung absoluter Ausschlussgründe Grenzfälle einzutragen sind (vgl. STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 Rz. 46).

Folglich besteht der Vorinstanz zustimmend aufgrund der fehlenden Kennzeichnungskraft von "Traumagel" für "*Préparations médicales pour le traitement des plaies et arrêter le saignement*" und "*hydrogels*" keine Verwechslungsgefahr.

7.3 Demgegenüber setzen sich die Waren "*préparations biologiques sous la forme d'adhésifs tissulaires, colmatants tissulaires, pellicules, barrières, substance anti-adhérentes, substances adhésives pulvérisables à usage médical pour la maîtrise des saignements abondants*" nicht aus Gel zusammen. Aufgrund dessen wird "Traumagel" nicht direkt mit diesen Produkten in Verbindung gebracht. Folglich ist entgegen den Ausführungen

der Vorinstanz das Zeichen "Traumagel" für diese Waren durchaus kennzeichnungskräftig.

7.4 Auf der anderen Seite handelt es sich bei "Traumeel" insgesamt um ein Fantasiezeichen, welches als Ganzes kennzeichnungskräftig ist. Neben dem unterscheidungsschwachen Zeichenelement "Traum" – die Abnehmer von "*médicaments pour le traitement de blessures sportives*" bringen den Zeichenbestandteil "Traum-" mit Trauma in Verbindung – kann dem zusätzlichen Zeichenbestandteil "-eel" im vorliegenden Zusammenhang keine Bedeutung entnommen werden (s.o. E. 6.3). Eine erhöhte Kennzeichnungskraft kommt dem Zeichen jedoch entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht zu. Die Beschwerdeführerin legt insbesondere nicht dar, dass die Marke bekannt ist. Dass Produkte unter dem Zeichen "Traumeel" seit 2002 bzw. 2005 in der Schweiz zugelassen seien, ist jedenfalls nicht relevant.

Aufgrund der aufgezeigten Warengleichartigkeit (s.o. E. 5.3) und der erwähnten Ähnlichkeiten der Zeichen (s.o. E. 6.2) besteht trotz der erhöhten Aufmerksamkeit mit welcher sowohl Fachkreise als auch Endabnehmer den Waren begegnen in Bezug auf "*Hémostats, à savoir, préparations biologiques sous la forme d'adhésifs tissulaires, colmatants tissulaires, pellicules, barrières, sub-stance anti-adhérentes, substances adhésives pulvérisables à usage médical pour la maîtrise des saignements abondants*" eine Verwechslungsgefahr.

8.

Im Ergebnis ist die Beschwerde mit Bezug auf die Eintragung für "*Hémostats, à savoir, préparations biologiques sous la forme d'adhésifs tissulaires, colmatants tissulaires, pellicules, barrières, sub-stance anti-adhérentes, substances adhésives pulvérisables à usage médical pour la maîtrise des saignements abondants*" (Klasse 5) teilweise gutzuheissen. Soweit weitergehend hat die Vorinstanz den Widerspruch im Verfahren Nr. 15739 zu Recht abgewiesen. Die Beschwerde erweist sich im Übrigen als unbegründet und ist abzuweisen.

9.

9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin ungefähr zur Hälfte. Folglich haben Beschwerdeführerin und Beschwerdegegnerin die Verfahrenskosten hälftig zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die

Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4^{bis}, 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 (vgl. Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung bzw. jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Die Schätzung des Streitwerts hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind unter Berücksichtigung sämtlicher relevanter Bemessungskriterien auf insgesamt Fr. 4'500.– festzusetzen. Der Anteilsmässig auf die Beschwerdeführerin fallende Anteil von Fr. 2'250.– wird dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– entnommen; die Differenz von Fr. 2'250.– ist ihr aus der Gerichtskasse zu erstatten. Der verbleibende Verfahrenskostenanteil im Umfang von Fr. 2'250.– wird der Beschwerdegegnerin auferlegt.

9.2 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder falls keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 und 14 Abs. 2 VGKE). Die Beschwerdeführerin macht für das Beschwerdeverfahren eine Entschädigung von Fr. 2'500.– (ohne MwSt.) geltend. Die Beschwerdegegnerin hat keine Kostennote eingereicht. Da beide Seiten ungefähr zur Hälfte obsiegen, sind die Parteikosten wettzuschlagen.

9.3 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen, weshalb die Vorinstanz ihr die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– auferlegte. Angesichts des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerdeführerin auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als ungefähr zur Hälfte obsiegend zu gelten. Da die Widerspruchsgebühr gemäss Dispositiv-Ziffer 2 des angefochtenen Entscheids der Vorinstanz verbleibt, hat die Beschwerdegegnerin diese der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 400.– zu erstatten.

9.4 Der im vorinstanzlichen Verfahren obsiegenden Beschwerdegegnerin sprach die Vorinstanz gestützt auf ihre Richtlinien eine Parteientschädigung von Fr. 2'400.– zu. Gestützt auf das Ergebnis des vorliegenden Verfahrens sind die Parteikosten für das vorinstanzliche Verfahren in Aufhebung von Dispositiv-Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung wettzuschlagen.

10.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht, Bundesgerichtsgesetz [BGG, SR 173.110]). Das Urteil erwächst mit Eröffnung in Rechtskraft.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Dispositiv-Ziffer 1 der angefochtenen Verfügung wird aufgehoben und neu wie folgt gefasst:

1.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 704186 wird für folgende Waren widerrufen:

- 5** *Hémostats, à savoir, préparations biologiques sous la forme d'adhésifs tissulaires, colmatants tissulaires, pellicules, barrières, substance anti-adhérentes, substances adhésives pulvérisables à usage médical pour la maîtrise des saignements abondants.*

2.

Dispositiv-Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung wird aufgehoben und neu wie folgt gefasst:

3.

Die Parteikosten werden wettgeschlagen.

3.

Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

4.

Der Beschwerdeführerin werden die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 4'500.– im Umfang von Fr. 2'250.– auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– verrechnet. Der Betrag von 2'250.– wird ihr aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

Der Beschwerdegegnerin werden die Verfahrenskosten im Umfang von Fr. 2'250.– auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen nach Versand des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

5.

Die Parteikosten werden wettgeschlagen.

6.

Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin die Hälfte der Widerspruchsgebühr im Betrag von Fr. 400.– zu erstatten.

7.

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Laura Massei

Versand: 28. Mai 2024

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück und Rückerstattungsformular)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Rechnung)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 15739; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)