



Urteil vom 18. Februar 2025

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Daniel Willisegger, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiberin Gizem Yildiz.

Parteien

STADA Arzneimittel AG,
Stadastrasse 2-18, DE-61118 Bad Vilbel,
vertreten durch die Rechtsanwälte
MLaw Patrick R. Schutte und/oder Dr. Damian George,
Wild Schnyder AG,
Forchstrasse 30, Postfach 1067, 8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

BIOIBERICA, S.A.U.,
C. Antic Cami de Tordera, 109-119, ES-08389 Palafolls,
vertreten durch Rechtsanwalt Laurent Muhlstein,
Junod, Muhlstein, Lévy & Puder,
Rue Töpffer 17, 1206 Genève,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 102847,
IR Nr. 1'065'130 DAOSIN / IR Nr. 1'661'102 DAOgest (fig.).

Sachverhalt:

A.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Wortmarke Nr. 1'065'130 DAOSIN, die am 12. November 2010 gestützt auf eine österreichische Basiseintragung mit Prioritätsdatum vom 7. Dezember 2007 eingetragen und am 24. Februar 2011 in der *Gazette OMPI des marques internationales* Nr. 2011/5 publiziert wurde. Dabei besteht der Markenschutz unter anderem für folgende Waren:

05 Préparations diététiques à usage médical; préparations pharmaceutiques; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations d'hygiène à usage médical; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; confiseries, médicamenteuses; préparations biologiques à usage médical; préparations chimiques à usage médical; enzymes et préparations enzymatiques à usage médical; ferments à usage médical; boissons diététiques à usage médical; potions médicinales; sirops à usage médical; aliments diététiques à usage médical; préparations de diagnostic à usage médical; réactifs chimiques à usage médical; additifs nutritionnels à usage médical.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux; articles orthopédiques; appareils pour le diagnostic à usage médical.

29 Additifs nutritionnels et aliments diététiques autres qu'à usage médical, se composant principalement de protéines, compris dans cette classe.

B.

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der internationalen Wort-/Bildmarke Nr. 1'661'102 DAOgest (fig.), die am 12. November 2010 gestützt auf eine spanische Basiseintragung mit Prioritätsdatum vom 5. November 2020 eingetragen und am 12. Mai 2022 in der *Gazette OMPI des marques internationales* Nr. 2022/17 publiziert wurde:

DAOgest

Dabei besteht der Markenschutz unter anderem für folgende Waren:

01 Produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, nutraceutique, alimentaire et cosmétique ; préparations biologiques pour l'industrie pharmaceutique, nutraceutique, alimentaire et cosmétique ; ingrédients à base de diamine-oxydase à utiliser dans la fabrication d'aliments diététiques et fonctionnels, nutraceutiques, compléments nutritionnels et alimentaires et produits pharmaceutiques à usage médical et vétérinaire, ainsi que produits cosmétiques.

05 Produits pharmaceutiques, préparations à usage médical et vétérinaire ; produits d'hygiène et sanitaires à usage médical ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains ou pour animaux ; désinfectants ; produits à base de diamine-oxydase à utiliser dans des substances médicamenteuses, aliments diététiques et fonctionnels, aliments nutraceutiques et compléments nutritionnels et alimentaires.

C.

Am 1. September 2022 erhob die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz gestützt auf ihre ältere Marke Widerspruch gegen die Eintragung dieser Marke betreffend alle vorgenannten Waren der Klassen 1 und 5, unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdegegnerin.

D.

Mit Entscheid vom 20. November 2023 wies die Vorinstanz – mit Ausnahme von *"produits d'hygiène et sanitaires à usage médical"* der Klasse 5 – den Widerspruch ab. Sie begründet dies damit, neben dem kennzeichnungsschwachen Element "Dao" wiesen die im Konflikt stehenden Zeichen keine Übereinstimmung in den Endungen auf. Die angefochtene Marke bewirke einen anderen Gesamteindruck als die Widerspruchsmarke, weshalb eine Verwechslungsgefahr trotz teilweiser Warengleichheit zu verneinen sei.

E.

Gegen diese Verfügung der Vorinstanz erhob die Beschwerdeführerin am 5. Januar 2024 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Rechtsbegehren:

1. Ziffer 1 der Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 20. November 2023 im Widerspruchsverfahren Nr. 102847 sei mit Ausnahme der Gutheissung des Widerspruches für *"produits d'hygiène et sanitaires à usage médical (cl. 5)"* aufzuheben und der Widerspruch sei vollständig gutzuheissen;
2. Ziffer 2 der Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 20. November 2023 im Widerspruchsverfahren Nr. 102847 sei aufzuheben und es sei die Zulassung des Schweizer Anteils der Marke IR Nr. 1661102 DAOgest (fig.) für sämtliche Waren der Klassen 1 und 5 definitiv zu verweigern, d.h. auch für:

[...]

3. Ziffer 3 der Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 20. November 2023 im Widerspruchsverfahren

Nr. 102847 sei aufzuheben und die Kosten des Widerspruchsverfahrens der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen;

4. Ziffer 4 der Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 20. November 2023 im Widerspruchsverfahren Nr. 102847 sei aufzuheben und von der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung für das Widerspruchsverfahren an die Beschwerdeführerin zuzusprechen;
5. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin.

Sie führt unter anderem aus, medizinisch nicht geschulte Endabnehmer würden dem Akronym DAO keinen beschreibenden Bedeutungsgehalt zuweisen, weshalb "Dao" als normal kennzeichnungskräftig zu qualifizieren sei. Gesamthaft unterscheide sich die angefochtene Marke nur in einem assoziativen Affix von der Widerspruchsmarke, sodass es im verschwommenen Erinnerungsbild der Endabnehmer zu Verwechslungen mit der älteren Marke komme.

F.

Mit Vernehmlassung vom 13. März 2024 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde vom 5. Januar 2024 sei unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen. Der übereinstimmende Zeichenbestandteil "Dao" sei aufgrund des Freihaltebedürfnisses dem Gemeingut zuzurechnen. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei somit im Wesentlichen auf die Schlusssilben "sin" und "gest" abzustellen, die klar unterschiedlich seien.

G.

In der Beschwerdeantwort vom 14. Februar 2024 vertritt die Beschwerdegegnerin die Meinung, die Zeichen stimmten nur in Bezug auf das Element "Dao" überein, das beschreibend und daher nicht unterscheidungskräftig sei. In Bezug auf die Übrigen Silben seien die Zeichen völlig unterschiedlich, weshalb insgesamt keine Verwechslungsgefahr vorliege.

H.

Am 28. November 2024 reichte die Beschwerdeführerin eine unaufgeforderte Stellungnahme ein. Darin verweist sie auf einen kürzlich ergangenen Entscheid des Europäischen Gerichtshofs in einem Parallelverfahren vor den Europäischen Markenbehörden. Ihrer Ansicht nach enthält dieser Entscheid relevante Erwägungen für das vorliegende Verfahren im Bewusstsein, dass er kein Präjudiz für die Schweiz darstelle.

I.

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

J.

Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Widerspruchsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde zudem frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

Gegenstand der Beschwerde ist die Frage, ob zwischen den beiden Marken eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) besteht.

2.1 Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken hinterlegt sind, der Zeichenähnlichkeit der Marken, der Kennzeichnungskraft der älteren Marke (BGE 128 III 441 E. 3.2 "Appenzeller Natural [fig.]" ; BGE 126 III 315 E. 6 "Rivella/Apiella [fig.]") und den Wechselwirkungen zwischen diesen Elementen. An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Produkte sind, und umgekehrt (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller Natural [fig.]" ; BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina" ; Urteil des BVGer B-1342/2018 vom 30. September 2020 E. 5.1 "[Apfel] [fig.], Apple/Apple Boutique"). Dabei ist die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise zu berücksichtigen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks").

2.2 Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how, Substituierbarkeit, das Verhältnis von Hauptware und Zubehör sowie die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2387/2023 vom 4. Januar 2024 E. 2.3 "[Raubtierkopf] [fig.]/[Tigerkopf] [fig.>"; B-99/2023 vom 29. November 2023 E. 5.2 "S6/ES6"; B-341/2013 vom 1. April 2015 E. 5.1 "Victorinox/Miltorinox"). Gleichartig bedeutet allerdings nicht von ähnlicher innerer Beschaffenheit, sondern von ähnlicher Erwartung im Verkehr, was Angebot und Vertrieb der Waren und Leistungen betrifft (Urteile des BVGer B-99/2023 vom 29. November 2023 E. 5.2 "S6/ES6"; B-380/2020 vom 16. Februar 2022 E. 2.2 "somfy [fig.]/comfy"), und besteht, wenn die massgeblichen Verkehrskreise annehmen 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 der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-99/2023 vom 29. November 2023 E. 5.2 "S6/ES6"; B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 E. 2.2 "Nivea [fig.]/Neauvia"; MATTHIS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017., Art. 3 N. 117). 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").

2.3 Ob die Zeichen ähnlich sind, ist im Gesamteindruck zu beurteilen, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; BGE 119 II 473 E. 2d "Radion/Radomat").

2.3.1 Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und der Sinngehalt massgebend, wobei die Übereinstimmung auf einer Ebene in der Regel zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit genügt (BGE 127 III 160 E. 2.b.cc "Securitas"; Urteil des BGer 4A_28/2021 vom 18. Mai 2021 E. 6.6.2.1 "Tellco [fig.]/Tell"; Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/Calyana"). 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. 5a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radiomat").

2.3.2 Übereinstimmungen im Wortanfang haben im Erinnerungsbild ein besonderes Gewicht (vgl. BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 6.5 "Gallo/Gallay [fig.]"). Allerdings führen Übereinstimmungen im Wortanfang oder -ende für sich alleine nicht direkt zur Zeichenähnlichkeit (Urteile des BGer 4A_178/2021 vom 19. Juli 2021 E. 3.2.2 "Canti/Cantique"; 4A_28/2021 E. 6.6.2.1 "Telco [fig.]/Tell"). Auch aus der vollständigen Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke kann nicht *per se* auf Zeichenähnlichkeit geschlossen werden (Urteil des BVGer B-1656/2008 vom 31. März 2009 E. 9 "F1/F1H2O").

2.3.3 Reine Wortmarken geniessen Schutz für jede verkehrsübliche bildliche Wiedergabeform, was gängige Schrifttypen und -grössen, Fett- und Kursivschrift, Gross- und Kleinbuchstaben, gesperrte und schmale Laufweiten einschliesst (vgl. CAROLA ONKEN, in: Kur/v. Bomhard/Albrecht [Hrsg.], Kommentar zum Markengesetz [MarkenG] und der Verordnung über die Unionsmarke [UMV], 3. Aufl. 2020, § 14 MarkenG N. 361), sodass in Bezug auf die Zeichenähnlichkeit reiner Wortmarken nicht auf die Gross- und Kleinschreibung zu achten ist. Doch kann die im Register eingetragene Gross- und/oder Kleinschreibung helfen, einen von mehreren Sinngehalten anzuzeigen (Urteile des BVGer B-3239/2021 vom 16. März 2020 E. 2.3.3 "StoPlanner/STOA"; B-3264/2020 vom 26. Januar 2022 E. 2.3.3 "EQ/EQart").

2.3.4 Für kombinierte Wort-/Bildmarken können keine absoluten Regeln darüber aufgestellt werden, ob dem verbalen oder dem bildlichen Zeichenelement oder beiden die den Gesamteindruck prägende Bedeutung zukommt (GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2017, 2. Aufl., Art. 3 N. 219). Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bild-/Formelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (EUGEN MARBACH, Kennzeichenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N. 930 f.).

2.4 Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich

kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen schon bescheidene Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Daher führen Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit nicht zwingend zur Verwechslungsgefahr. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen bzw. deren Bestandteile einen beschreibenden Gehalt haben, d.h. wenn die wesentlichen Bestandteile gemeinfrei sind. Dem Gemeingut zugehörig sind Zeichen, bzw. Zeichenbestandteile, wenn es ihnen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt oder von einem Freihaltebedürfnis auszugehen ist, wobei beide Fallgruppen eine gewisse Schnittmenge aufweisen (Urteil des BVGer B-2791/2016 vom 16. April 2018 E. 3.1 "WingTsun"; BVGE 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol 400"). Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan").

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 441 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). Als stark gelten Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aufgrund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit geniessen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 "Yello/Yellow Access AG"). Wer sich auf die Bekanntheit einer Marke beruft, muss diese glaubhaft machen (Urteile des BVGer B-1139/2012 vom 21. August 2013 E. 2.5 "Küngsauna [fig.]/Saunaking"; B-5120/2011 vom 17. August 2012 E. 5.3.3 und 5.4 "Bec de fin bec [fig.]/Fin bec [fig.]"). Die Bekanntheit kann einerseits mit einer demoskopischen Umfrage ermittelt werden, andererseits aber auch mit einem indirekten Nachweis wie Belegen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 103). Um eine erhöhte Verkehrsbekanntheit zu bejahen, müssen die Belege in der Schweiz einen langjährigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung glaubhaft machen. Auch Umsatzzahlen und die Höhe des Werbeaufwandes können einen intensiven Gebrauch dokumentieren (Urteile des BVGer B-5294/2016 vom 31. Oktober 2018 E. 6.2.3, "Meister/ZeitMeister"; B-3162/2010 vom 8. Februar 2012 E. 6.4, "5th Avenue [fig.]/Avenue [fig.]").

2.5 Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr bei mehrsilbigen Wortmarken, die beide für Pharmazeutika eingetragen sind, wurde gewöhnlich be-

jaht, wenn die Marken sich entweder nur in ihrer End- oder nur in ihrer Mittelsilbe voneinander unterschieden (Urteile des BVGer B-478/2017 vom 1. Januar 2018 E. 7.1 "Signifor/Signasol"; 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"). Zählen die zu vergleichenden Marken unterschiedlich viele Silben oder hat ein Wortbestandteil einen beschreibenden und darum nur schwach kennzeichnungskräftigen Sinngehalt, hängt die Beurteilung vor allem davon ab, ob auch die prägenden, kennzeichnungsstarken Silben von der angegriffenen Marke übernommen wurden (BVGE 2010/32 E. 7.4 "Pernaton/Pernadol 400"; Urteile des BVGer B-4714/2020 vom 5. Oktober 2021 E. 3.6 "Dolocan/Dolocyl"; B-3369/2013 vom 12. März 2014 E. 2 "Xolair/Bloxair"; B-5780/2009 vom 12. Januar 2010 E. 3.5 "Sevikar/Sevcad"; B-1700/2009 vom 11. November 2009 E. 7 "Oscillococcinum/Anticoccinum") doch kann eine besondere Bekanntheit der angreifenden Marke wiederum selbst dann zur Verwechslungsgefahr führen, wenn die Marken ausschliesslich in beschreibenden Bestandteilen übereinstimmen (BGE 122 III 382 E. 5 "Kamtillosan"; 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas").

3.

3.1 Die Vorinstanz stellt zwischen den Waren der Klasse 5, für die sowohl die Widerspruchsmarke, als auch die angefochtene Marke beansprucht wird, eine Warengleichheit bzw. starke Gleichartigkeit fest. Hingegen richteten sich die angefochtenen Waren der Klasse 1 als Rohstoffe bzw. Zwischenprodukte an industrielle Abnehmer, die Waren der Klasse 5, 10, 29 und 32, für die die Widerspruchsmarke beansprucht wird, als Fertigprodukte jedoch an Endkonsumenten. Daher seien diese Waren nicht gleichartig. Beim Zeichenvergleich bejaht die Vorinstanz auf allen drei Ebenen (klanglich, schriftbildlich und semantisch) eine Zeichenähnlichkeit. Sie vertritt insbesondere die Ansicht, DAOSIN als Ganzes käme in Verbindung mit den strittigen Waren kein beschreibender Sinngehalt zu, aber mindestens den Fachkreisen sei DAO als Bezeichnung des Enzyms "*Diamine Oxidase*", das Histamin, Putreszin und andere biogene Amine abbauen könne, bekannt. Eine Aufteilung des Zeichens dränge sich deshalb auf, weil die Endung "sin" in der Pharmabranche verbreitet sei und die angesprochenen Abnehmer in einem Zeichen einen ihnen bekannten Bedeutungsgehalt suchten. Neben dem kennzeichnungsschwachen Element "Dao", welches aufgrund des Freihaltebedürfnisses dem Gemeingut zuzurechnen sei, wiesen die in Konflikt stehenden Zeichen aber keine Übereinstimmungen auf. Die angefochtene Marke verfüge somit betreffend aller Waren der Klasse 5

mit Ausnahme von "*produits d'hygiène et sanitaires à usage médical*" über einen anderen Gesamteindruck als die Widerspruchsmarke.

3.2 Die Beschwerdegegnerin teilt – mit Ausnahme der Zeichenähnlichkeit – grundsätzlich die Auffassung der Vorinstanz und verweist in ihrer Beschwerdeantwort regelmässig auf die vorinstanzlichen Ausführungen. Im Zusammenhang mit der Zeichenähnlichkeit macht sie jedoch geltend, die Ähnlichkeit sei nur in Bezug auf die Wortbestandteile "sin" und "gest" ohne das beschreibende Präfix "Dao" zu überprüfen. Diesem Zeichenelement komme keine Kennzeichnungskraft zu.

3.3 Die Beschwerdeführerin hingegen macht geltend, es bestehe eine Produktidentität bzw. hochgradige Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen Waren der Klasse 1 und den Waren der Klasse 5 und 29 der Widerspruchsmarke, da es sich um komplementäre Produkte handle. Sodann seien die Zeichen aufgrund der Übereinstimmung am prägenden Wortanfang auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene ähnlich. Auf semantischer Ebene sei keine Differenzierung möglich, da es sich um Fantasiezeichen ohne erkennbaren Sinngehalt handle. Im Gesamteindruck komme der Widerspruchsmarke zumindest eine normale Kennzeichnungskraft zu. Durch den prägenden Wortanfang "Dao" und die beschreibende Endung "gest" (das englische Wort "digest" bedeute auf Deutsch "verdauen" und eine Histaminintoleranz sei ein Verdauungsproblem) unterscheide sich die angefochtene Marke zu wenig von der Widerspruchsmarke, weshalb es zu Verwechslungen führe. Im Übrigen komme der Widerspruchsmarke aufgrund intensiven Gebrauchs ein erhöhter Bekanntheitsgrad und somit eine verstärkte Kennzeichnungskraft zu.

4.

Anhand der tatsächlichen Abnehmergruppen der Endabnehmer, Fachkreise und des Zwischenhandels sind vorab die massgeblichen Verkehrskreise der Marke zu bestimmen ohne die Abgrenzung relevanter Sprach- und Fachkenntnisse vorwegzunehmen (vgl. Urteile des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013, E. 3.2.1 und 3.3.3 "Wilson"; 4A_65/2022 vom 6. Mai 2022 E. 4.3 "Factfulness").

Sämtliche diätetischen, chemisch-pharmazeutischen, biologischen, enzymatischen und medizinischen Zubereitungen und Präparate, welche medizinischen Zwecken dienen, sowie Säuglingsnahrung (Klasse 5) richten sich einerseits an medizinische Fachkreise wie Ärzte und Apotheker, andererseits an das breite Publikum und werden mit einer grösseren Auf-

merksamkeit nachgefragt als Produkte des täglichen Bedarfs. Entsprechend ist 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"; B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 4 "Zurcal/Zorcala"). Soweit es sich hingegen um Ernährungszusätze und diätetische Nahrungsmittel zu nicht-medizinischen Zwecken handelt (Klasse 29), werden diese Produkte im Gegensatz zu medizinischen Erzeugnissen eher mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit nachgefragt (vgl. Urteil des BVGer B-1637/2015 vom 14. September 2015 E. 3.1 "Femibion [fig.]/Feminabiane").

5.

Im vorliegenden Verfahren nicht mehr strittig ist die von der Vorinstanz festgestellte Warenidentität bzw. -gleichartigkeit zwischen den Waren der Klasse 5. Nachfolgend ist daher lediglich zu prüfen, ob zwischen den angefochtenen Waren der Klasse 1 und den Waren der Klasse 5 und 29, für die die Widerspruchsmarke beansprucht wird, ebenfalls eine Warengleichartigkeit besteht.

5.1 Zu untersuchen ist, ob die Waren dem gleichen Verwendungszweck dienen. Bei den angefochtenen Waren "*Produits chimiques*" und "*préparations biologiques*" "*pour l'industrie [...]*" sowie "*ingrédients à base de diamine-oxyase*" "*à utiliser dans la fabrication [...]*" handelt es sich um Rohstoffe bzw. Halbfabrikate, welche bei der industriellen Herstellung von Waren eingesetzt werden. Hingegen geht es bei den Waren, für die die Widerspruchsmarke beansprucht wird, um Fertigprodukte. Auch wenn die chemischen oder biologischen Waren der Klasse 1 in den Waren der Klasse 5 enthalten sein könnten, genügen diese blossen Überschneidungen auf allgemeiner, abstrakter Ebene nicht, um von gleichen Verwendungszwecken auszugehen und eine Gleichartigkeit zu begründen (vgl. MARBACH, a.a.O., N. 825). Schliesslich werden diese Rohstoffe nicht in Apotheken oder von Ärzten direkt abgegeben, was zu unterschiedlichen Vertriebsstätten führt. Anknüpfend an dieses Kriterium sind bezüglich der Abnehmer ebenfalls kaum Überschneidungen festzustellen (vgl. Urteile des BVGer B-1342/2018 vom 30. September 2020 E. 5.5 "APPLE/APPLE BOUTIQUE"; B-3622/2010 vom 1. Dezember 2010 E. 3.2.1 "Wurzelbrot/Wurzel-Rusti"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 135; MARBACH, a.a.O., N. 845). Im Übrigen sind entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin sogenannte ergänzende Waren nicht immer gleichartig, insbesondere dann nicht, wenn sie wie vorliegend auf unterschiedlichen Wirtschaftsstufen basieren (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 305).

5.2 Demnach kann eine Warengleichartigkeit zwischen den Waren der Klasse 1, für die die angefochtene Marke, und jenen der Klasse 5, für die die Widerspruchsmarke beansprucht wird, ausgeschlossen werden. Die folgende Prüfung der Verwechslungsgefahr betrifft somit nur die von der Vorinstanz festgestellte Warengleichartigkeit (vgl. E. 5).

6.

Die Vorinstanz und Beschwerdeführerin sind sich einig, die grafische Gestaltung in der angefochtenen Marke könne als untergeordnetes figuratives Beiwerk im Zeichenvergleich vernachlässigt werden. Die Beschwerdegegnerin hat hierzu keine Ausführungen gemacht. Dieser Schlussfolgerung spricht nichts entgegen, weshalb nachfolgend lediglich die Wortelemente zu vergleichen sind.

6.1 Im Zusammenhang mit dem Wortklang verfügen beide Marken über drei Silben ("da-o-sin" und "da-o-gest"). Was die Vokalfolge anbelangt, sind die ersten zwei von drei Vokalen gleich, weshalb ebenfalls von einer Ähnlichkeit gesprochen werden kann (a-o-i vs. a-o-e). Im Übrigen stimmen die Marken in vier Buchstaben überein ("Dao" und "s"). Selbst wenn beide Marken im Anklang "Dao" übereinstimmen, ist ihre Aussprache aufgrund der unterschiedlichen Endungen jedoch eine andere, sodass insgesamt nur von einer entfernten akustischen Ähnlichkeit auszugehen ist.

Vergleicht man die Schriftbilder der Marken, ist die Widerspruchsmarke sechs und die angefochtene Marke sieben Buchstaben lang. Wie erwähnt, stimmen die ersten drei Buchstaben überein und beide Zeichen enthalten überdies den Buchstaben "s". Der gleiche Wortstamm "Dao" wird zwar im Erinnerungsbild der massgeblichen Verkehrskreise haften bleiben, die Übereinstimmung ist aufgrund der unterschiedlichen Endungen jedoch geschwächt, sodass auch hier lediglich eine entfernte optische Ähnlichkeit besteht.

6.2 Weder DAOSIN noch DAOGEST kommt als Einheit unmittelbar ein Sinngehalt zu. Der Abnehmer wird daher zuerst versuchen, sich aus den Bestandteilen des Zeichens einen Sinn zu erschliessen, bevor er von einem reinen Fantasiezeichen ausgeht (vgl. Urteile des BVGer B-5404/2021 vom 16. August 2022 E. 6.4 "Vifor/Vitop"; B-478/2017 vom 16. Januar 2018 E. 6.2 "Signifor/Signasol"; B-626/2015 vom 9. Juni 2016 E. 5.3.5 "Kalisil/Kalisil").

Das Akronym DAO hat in der Medizin die Bedeutung von "*Diaminoxidase*", was ein Abbauenzym von Histamin im Körper darstellt (<https://flexikon.doccheck.com/de/DAO> und [https://www.gesundheit.gv.at/labor/laborwerte/allergie/diaminoxidase-dao.html#:~:text=Die%20Diaminoxidase%20\(DAO\)%20ist%20das,\(%20z.B.%20Histamin%20DIntoleranz\),](https://www.gesundheit.gv.at/labor/laborwerte/allergie/diaminoxidase-dao.html#:~:text=Die%20Diaminoxidase%20(DAO)%20ist%20das,(%20z.B.%20Histamin%20DIntoleranz),) beide Seiten besucht am 24. Dezember 2024). Die Abkürzung DAO ist nicht nur in der Schulmedizin verbreitet, sondern wird auch von anderen Fachkreisen wie Naturheilpraktikern, Apothekern, Drogisten etc. verstanden und verwendet (vgl. <https://www.avogel.ch/de/ihre-ernaehrung/nahrungsmittelunvertraeglichkeiten/histaminintoleranz.php>; <https://www.drogi.ch/daosin-dao-bei-histaminunvertraeglichkeit-30-tabl.html>; <https://www.redcare-apotheke.ch/de/search.htm?i=1&query=dao&searchChannel=algolia&userToken=anonymous-5d8fba11-bd13-4349-9730-ed6b31710204>, alle Seiten besucht am 21. Januar 2025).

Dieser Branchensprachgebrauch ist zudem nicht auf die vorgenannten Fachkreise beschränkt, denn auch dem Teil der Schweizer Bevölkerung, der an Histaminintoleranz leidet, ist die Abkürzung DAO schon begegnet und mindestens teilweise bekannt. So kommt das Akronym DAO (auch als Wortkombination wie "*DAO-Hemmer*", "*DAO-Blocker*", "*DAO-Abbaustörung*", "*DAO-Enzym*", "*DAO-Mangel*" usw.) beispielsweise in Merkblättern von Interessengemeinschaften, auf Blogs von Krankenversicherungen und auf der Homepage der Stiftung aha! Allergiezentrum Schweiz vor, die alle öffentlich zugänglich sind und sich an Betroffene richten (<https://www.histaminintoleranz.ch/de/histaminose.html>; <https://www.helsana.ch/de/blog/ernaehrung/ernaehrungsbedingte-krankheiten/histaminintoleranz.html>; <https://www.css.ch/de/privatkunden/meine-gesundheit/ernaehrung/ernaehrungswissen/histaminintoleranz.html>; <https://www.aha.ch/allergiezentrum-schweiz/allergien-intoleranzen/nahrungsmittelintoleranzen/histaminintoleranz>; https://www.cerascreen.ch/blogs/gesundheitsportal/histaminintoleranz?srsId=AfmBOoob9pYMe_N8J-XArIT0Sc7JYNJv3fVU8n8dWziUeShtcwUalpE_, alle Seiten besucht am 21. Januar 2025). Insofern wird auch ein Teil der Endabnehmer der Abkürzung DAO einen Sinngehalt bemessen. Der aktive Mitgebrauch der Abkürzung DAO durch mehrere Anbieter legt darüber hinaus ein breites Verwendungsinteresse des Verkehrs und relatives Freihaltebedürfnis an diesem Bestandteil nahe, diese Frage kann indessen aufgrund der beschreibenden Natur von DAO offenbleiben.

Die Argumente, der Hinweis "sin" werde auf Deutsch als Kurzform von *Sinus* verstanden und "gest" sei ein englischer Ausdruck für "*a notable deed or exploit*" mit der Bedeutung "*bemerkenswerte Tat oder Leistung*", bleiben

ungeachtet der Fach- und Englischkenntnisse ohne Einfluss, da kein Sinnbezug zu den beanspruchten Waren ersichtlich ist. Bei der Endung "gest" handelt es sich ferner nicht um eine erkennbare Trunkierung (vgl. Urteil des BVGer B-3932/2023 vom 28. Mai 2024 E. 4.4.3 "Cannamed/Swiss Cannamed [fig.]"). Denn zu fernliegend erscheint eine Assoziation zum englischen Begriff "*digest*" mit der Bedeutung "*verdauen*" und daraus eine Verbindung zur Histaminintoleranz als Verdauungsproblem.

Vom Verkehr wird somit lediglich im Wortanfang "Dao", nicht aber in den Endungen "sin" und "gest", ein Sinngehalt erkannt. Dass beide Marken denselben Wortanfang haben, ruft damit eine übereinstimmende Sinnerwartung hervor und verstärkt die festgestellte – wenn auch nur entfernte – akustische und optische Ähnlichkeit.

7.

7.1 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.

Vorliegend übernimmt die Widerspruchsmarke den Wortanfang "Dao", welcher von den Verkehrskreisen hinlänglich als die Abkürzung von Diaminoxidase verstanden wird. Als Hinweis, dass die strittigen Waren das Enzym DAO enthalten (mit Ausnahme von "*produits d'hygiène et sanitaires à usage médical*"), ist dieser Zeichenbestandteil in Bezug auf die relevanten Waren unmittelbar beschreibend und verfügt somit über eine geringe Kennzeichnungskraft. Die Endungen "sin" und "gest" sind verschieden lang und weisen keine Ähnlichkeiten auf. Der Wortanfang "Dao" wurde daher mit einem unterscheidungskräftigen Zusatz kombiniert. Aufgrund des kennzeichnungsschwachen Bestandteils DAO vermögen die unterschiedlichen Endungen daher selbst bei teilweiser, durchschnittlicher Aufmerksamkeit der Abnehmer (vgl. E. 4) unter Würdigung der gesamten Umstände eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.

7.2 Die Beschwerdeführerin macht überdies geltend, der Widerspruchsmarke komme eine gesteigerte Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad aufgrund intensiven Gebrauchs zu. Zur Glaubhaftmachung hat sie einen Internetauszug mit dem Produkt DAOSIN eingereicht, die von verschiedenen Apotheken in der Schweiz verkauft werden. Darüber hinaus behauptet sie lediglich Verkaufszahlen für die Jahre 2019 und 2020, belegt

diese jedoch nicht. Damit gelingt es der Beschwerdeführerin nicht, eine Bekanntheit der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.

8.

Im Ergebnis ist die Beschwerde abzuweisen.

9.

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

9.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} 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), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

9.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, wird keine Kostennote eingereicht, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin macht in ihrer Kostennote einen Aufwand von Fr. 6'674.40 geltend. Angesichts der Tatsache, dass lediglich ein Schriftenwechsel durchgeführt wurde, erscheint dieser Betrag zu hoch und ist angemessen auf Fr. 3'500.– (inkl. MWST, Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE) zu kürzen. Der Vorinstanz als Bundesbehörde ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

9.3 Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.

Der Beschwerdegegnerin wird für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 3'500.– zulasten der Beschwerdeführerin zugesprochen.

4.

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

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Gizem Yildiz

Versand: 25. Februar 2025

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben;
Beilagen: Beweisakten zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben;
Beilagen: Beweisakten zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 102847; Einschreiben;
Beilagen: Vorakten zurück)