



Urteil vom 23. März 2021

Besetzung

Richter Martin Kayser (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiber Julian Beriger.

Parteien

Align Technology, Inc.,
2560 Orchard Parkway, US-CA 95131 San Jose,
vertreten durch Camelia-Elena Constanda, Rechtsanwältin,
Bovard AG, Patent- und Markenanwälte,
Optingenstrasse 16, 3013 Bern,
Beschwerdeführerin,

gegen

A._____,
vertreten durch Hanne-Lore Gertsch, Rechtsanwältin,
freigutpartners IP Law Firm,
Thunstrasse 43, 3005 Bern,
Beschwerdegegner,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 100512,
CH 533'621 INVISALIGN /
CH 722'889 SWISS INSIDE SUISSEALIGN (fig.).

Sachverhalt:**A.**

Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 722'889 "SWISS INSIDE SUISSEALIGN (fig.)" des Beschwerdegegners wurde am 24. Oktober 2018 in Swissreg veröffentlicht. Sie hat folgendes Aussehen:



und ist, soweit vorliegend interessierend, für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 10:

Zahnschienen zur Zahnkorrektur für die Zahnmedizin und Kieferorthopädie; orthopädische Spangen; orthopädische Fixierungsvorrichtungen; künstliche orthopädische Implantate; kieferorthopädische Instrumente, Prothesen für zahnärztliche Zwecke; zahnärztliche Apparate und Instrumente; zahnärztliche Geräte (elektrisch); Brücken für zahnärztliche Zwecke; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

Klasse 40:

Dienstleistungen eines Zahntechnikers; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.

Klasse 44:

Zahnärztliche und kieferorthopädische Leistungen; ambulante medizinische Versorgung; Dienstleistungen von medizinischen Kliniken und Gesundheitskliniken; medizinische Beratung im Gesundheitswesen; kieferorthopädische Dienstleistungen; Dienstleistungen von Zahnkliniken; Dienstleistungen eines Zahnarztes; kosmetische Dienstleistungen eines Zahnarztes; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.

B.

Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdeführerin am 24. Januar 2019 Widerspruch an die Vorinstanz und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang. Sie stützte sich dabei auf ihre Schweizer Marke Nr. 533'621 "INVISALIGN", die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 10:

Chirurgische, ärztliche und zahnärztliche Instrumente und Apparate; insbesondere zahnärztliche Apparate, nämlich kieferorthopädische Vorrichtungen.

Klasse 41:

Erziehung; Ausbildung; insbesondere Ausbildung in der Benutzung von kieferorthopädischen Vorrichtungen.

Klasse 44:

Dienstleistungen eines Arztes; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen; insbesondere Dienstleistungen in den Bereichen Kieferorthopädie und Zahnmedizin.

C.

Mit Verfügung vom 21. Januar 2020 wies die Vorinstanz den Widerspruch vollumfänglich ab.

Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, die sich gegenüberstehenden Zeichen würden zwar für gleiche bzw. hochgradig gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht. Auch würden sie im Wortelement "ALIGN" übereinstimmen, weshalb sie sich ähnlich seien. "ALIGN" lehne sich jedoch eng an den Fachausdruck "Aligner" aus der Zahnmedizin an und gehöre daher zum Gemeingut. Vorliegend sei nicht erstellt, dass der gemeinfreie Markenbestandteil "ALIGN" am geltend gemachten erweiterten Schutzbereich der Widerspruchsmarke teilnehme. Auch das Vorliegen einer Markenserie sei zu verneinen. Im Gesamteindruck würden die in Frage stehenden Zeichen lediglich im gemeinfreien Element "ALIGN" übereinstimmen. Ansonsten unterscheide sich die angefochtene Marke durch die zusätzlichen Wortelemente sowie die Grafik hinreichend, sodass eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen sei.

D.

Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 24. Februar 2020 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids und die Gutheissung des Widerspruchs. Die angefochtene Marke sei für die Klassen 10, 40 und 44 vollständig zu widerrufen. Eventualiter sei das Widerspruchsverfahren zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen, unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschwerdegegners.

Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen würden höchstens mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit nachgefragt. Weiter seien sich die zu vergleichenden Zeichen aufgrund der Übereinstimmung im Bestandteil "ALIGN" sowie der Bestandteile "INVIS" bzw. "SUISSE" ähnlich. Das Element "ALIGN" werde von den Durchschnittskonsumenten nicht verstanden und von Fachkreisen als Hinweis auf die Beschwerdeführerin wahrgenommen, weshalb es nicht gemeinfrei sei. Der Widerspruchsmarke komme aufgrund ihres intensiven Gebrauchs und der daraus resultierenden Bekanntheit sowie des Vorliegens einer Serienmarke gesteigerte Kennzeichnungskraft zu. Im Gesamteindruck sei eine Verwechslungsgefahr zwischen den in Frage stehenden Zeichen zu bejahen.

E.

Mit Eingabe vom 29. Juni 2020 verzichtete die Vorinstanz auf eine Vernehmung. Sie beantragt, unter Hinweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.

F.

In seiner Beschwerdeantwort vom 29. Juni 2020 beantragt der Beschwerdegegner die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei, unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin.

Er argumentiert im Wesentlichen, die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen würden von den massgeblichen Verkehrskreisen mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt. Weiter sei eine Zeichenähnlichkeit aufgrund der zusätzlichen Wortelemente, des unterschiedlichen Zeichenanfangs sowie der Grafik in der angefochtenen Marke zu verneinen. "ALIGN" würde von den massgeblichen Verkehrskreisen verstanden und die Widerspruchsmarke weise einen beschreibenden Sinngehalt im Sinn von "unsichtbar ausrichten" auf. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke infolge intensiven Gebrauchs und Verkehrsbekanntheit sowie des Vorliegens einer Serienmarke sei zu verneinen. Da die zu vergleichenden Zeichen nur im gemeinfreien Bestandteil "ALIGN" übereinstimmen würden, sei eine Verwechslungsgefahr insgesamt zu verneinen.

G.

Mit Eingabe vom 8. Juli 2020 reichte die Vorinstanz dem Gericht die zuvor ausgesonderten, geheimen Beilagen Nr. 14, 18 und 19 zur Widerspruchsreplik vom 1. Juli 2019 in den Vorakten nach.

H.

Mit Replik vom 5. Oktober 2020 hält die Beschwerdeführerin im Wesentlichen an den gestellten Anträgen und ihren Ausführungen fest und reicht verschiedene Unterlagen ein.

I.

Mit Duplik vom 21. Oktober 2020 hält der Beschwerdegegner an den gestellten Anträgen und seinen Ausführungen fest. Die Parteien liessen sich in der Folge nicht mehr vernehmen.

J.

Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird – soweit rechtserheblich – im Folgenden eingegangen.

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. e VGG). Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auch die übrigen Eintretensvoraussetzungen sind erfüllt.

2.

2.1 Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind, und umgekehrt. Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]" ; 128 III 96 E. 2c "Orfina"; Letzterer m.H.).

2.2 Gleichartigkeit der Waren liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung

identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (Urteil des BVGer B-1342/2018 vom 30. September 2020 E. 5.4 "APPLE/APPLE BOUTIQUE" m.H.). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge der zu vergleichenden Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteil des BVGer B-5530/2013 vom 6. August 2014 E. 4.2 "MILLESIMA/MILLEZIMUS"; GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., 2017, Art. 3, N. 336 ff.; je m.H.).

2.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks" m.H.). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine grössere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt. Für die Ähnlichkeit von Wortelementen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas/Securicall" m.H.). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan" m.H.). Eine Zeichenähnlichkeit kann auch zwischen einer Wortmarke und einer aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marke vorliegen. Dabei sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kennzeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen (Urteil des BVGer B-2583/2018 vom 23. Juni 2020 E. 2.2 "Helsana. Engagiert für das Leben/HELSINN Investment Fund [fig.]"; vgl. EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 930 f.; je m.H.).

2.4 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-5972/2017 vom 7. Juni 2019 E. 2.3 "Medical Park [fig.]/Medical Reha Park [fig.]"; m.H. auch zum Folgenden). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für starke Marken. Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben. Stark

sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; JOLLER, a.a.O., N. 78 f.; je m.H.).

2.5 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 (BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina/Orfina"; Urteil des BVGer B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 3.2 "PALLAS/Pallas Seminare [fig.]" ; je m.H.). Im Gemeingut stehende Markenelemente sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht einfach wegzustreichen, sondern in Anrechnung ihrer für sich genommen geringen oder fehlenden Kennzeichnungskraft im Gesamteindruck der Marke zu berücksichtigen (Urteil des BVGer B-3706/2016 vom 20. Juli 2018 E. 2.7 "PUPA/Fashionpupa"; BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; JOLLER, a.a.O., N. 131 f.; je m.H.). Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen überein, begründet dies grundsätzlich keine Verwechslungsgefahr. Dies gilt dann nicht, wenn die Widerspruchsmarke aufgrund der Dauer ihres Gebrauchs, der Intensität der Werbung oder ihres Erfolgs eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt hat, an welcher auch die gemeinfreien Bestandteile teilnehmen (vgl. Urteile des BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 7.1 "The Body Shop/TheFaceShop [fig.]" ; B-6173/2018 vom 30. April 2019 E. 6.1 "World Economic Forum [fig.]/Zurich Economic Forum [fig.]" sowie BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas/Securicall"; je m.H.).

3.

Als Erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren sowie deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke (JOLLER, a.a.O., N. 51 m.H.).

Die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 10, 41 und 44 (vgl. hierzu vorn Sachverhalt Buchstabe B.) richten sich sowohl an Fachleute als auch an Endkonsumenten. Die Fachleute der Zahnmedizin wählen die teilweise kostspieligen zahnärztlichen und kieferorthopädischen Instrumente und Apparaturen mit erhöhter Aufmerksamkeit aus (vgl. Urteil des BVGer B-1493/2013 vom 2. Dezember 2013 E. 3.2 "AIR-

FLOW/AIR FLOSS"); ebenso die entsprechenden Ausbildungsdienstleistungen. Auch Endkonsumenten schenken der Produktwahl bei kostspieligen und mitunter invasiven zahnärztlichen und kieferorthopädischen Dienstleistungen besondere Beachtung (vgl. im Gegensatz dazu die geringe Aufmerksamkeit der Endverbraucher beim Kauf preisgünstiger, privat verwendeter Zahnpflegegeräte Urteil des BVGer B-1493/2013 E. 3.2 "AIR-FLOW/AIR FLOSS"). Der eine oder andere Patient mag zwar durchaus die Produktauswahl mit seinem Zahnarzt nicht weiter besprechen und sich auch nicht selbständig mit den verschiedenen Produktealternativen befassen. Bei der Frage, welche Aufmerksamkeit Endkonsumenten einem Produkt schenken, darf indessen nicht auf eine solche Minderheit abgestellt werden. Damit ist im Folgenden nicht nur bei Fachleuten, sondern auch bei den Endkonsumenten von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad auszugehen.

4.

Die Verwechslungsgefahr im Sinn von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt voraus, dass die Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (1. Satz, 2. Teil).

Die Vorinstanz ging betreffend die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 10, 41 und 44 einerseits sowie die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 10, 40 und 44 andererseits von Waren- und Dienstleistungsgleichheit bzw. hochgradiger Gleichartigkeit aus (vgl. Verfügung der Vorinstanz vom 21. Januar 2020 E. III.B.10, S. 5). Das wird von den Verfahrensbeteiligten zu Recht nicht weiter bestritten. Die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen aus der Zahnmedizin und Kieferorthopädie sind denn auch entweder identisch oder werden aufgrund ihrer sachlichen Nähe von den massgeblichen Verkehrskreisen als sinnvolles Leistungspaket wahrgenommen.

5.

Im vorliegenden Fall stehen sich die Zeichen "INVISALIGN" sowie "SWISS INSIDE SUISSEALIGN (fig.)" gegenüber.

5.1 Bei der Widerspruchsmarke "INVISALIGN" handelt es sich um eine reine Wortmarke, die aus vier Silben besteht (IN-VI-SA-LIGN). Die angefochtene sechssilbige Marke "SWISS INSIDE SUISSEALIGN (fig.)" ist eine Wort-/Bildmarke, die aus den drei Wortelementen "SWISS", "INSIDE" und

"SUISSEALIGN" sowie einer Abbildung in Form eines stilisierten Matterhorns besteht. Die Elemente "SWISS" und "INSIDE" sind in grauer Schrift oberhalb des in grösserer Schrift gehaltenen Wortelements "SUISSEALIGN" angeordnet. Der Wortbestandteil "ALIGN" in "SUISSEALIGN" ist in fetter, schwarzer Schrift hervorgehoben, während "SUISSE" in einem Grauton und dünnerer Schrift gehalten ist. "ALIGN" ist das auffälligste Wortelement in der angefochtenen Marke. Rechts vom Schriftzug "SWISS INSIDE SUISSEALIGN" befindet sich eine gut sichtbare stilisierte Abbildung des Matterhorns. In dessen Schatten ist ein weisses Schweizerkreuz auf schwarzem Hintergrund angebracht. Die Abbildung des Matterhorns wird als Hinweis auf die Schweiz verstanden und unterstreicht die Bedeutung der Wortbestandteile "SWISS" und "SUISSEALIGN".

5.2 Auf schriftbildlicher Ebene besteht zwischen den in Frage stehenden Zeichen insofern eine Ähnlichkeit, als sie im Element "ALIGN" am Zeichenende übereinstimmen. Dieses Wortelement ist in der angefochtenen Marke durch die fette, schwarze Schrift visuell zusätzlich hervorgehoben. Dadurch wird die Übereinstimmung der beiden Zeichen in diesem Element noch betont. Im Übrigen unterscheiden sich die in Frage stehenden Zeichen im Schriftbild allerdings erheblich. Die angefochtene Marke besteht aus drei Worten, während die Widerspruchsmarke nur aus einem Wort besteht. Auch ist die angefochtene Marke mehr als doppelt so lang wie die Widerspruchsmarke (10 bzw. 22 Buchstaben). Schliesslich ist auch der prägende Zeichenanfang unterschiedlich. Auf der rein schriftbildlichen Ebene besteht daher lediglich eine *entfernte Zeichenähnlichkeit*.

5.3 Auf klanglicher Ebene unterscheiden sich die zu vergleichenden Zeichen aufgrund der unterschiedlichen Anzahl an Worten und Silben ebenfalls erheblich. Aufgrund des gemeinsamen Zeichenendes "ALIGN" besteht zwar eine entfernte phonetische Ähnlichkeit. Das Element "SUISSE" in der angefochtenen Marke wird von den massgeblichen Verkehrskreisen in der Schweiz indessen als französisches Wort erkannt und dementsprechend ausgesprochen, sodass nach dem "S" nicht ein ausgesprochenes "W" folgt. Zudem lautet die angefochtene Marke nicht nur "SUISSEALIGN", sondern "SWISS INSIDE SUISSEALIGN". Der Auffassung der Beschwerdeführerin, wonach der Bestandteil "SUISSE" in der angefochtenen Marke aufgrund seiner Ähnlichkeit zu "INVIS" eine zusätzliche phonetische Übereinstimmung schaffen würde, kann daher nicht gefolgt werden. Es liegen vielmehr *klangleiche Unterschiede* vor.

5.4

5.4.1 Bei der Betrachtung des Sinngehalts ist davon auszugehen, dass "ALIGN" in der Widerspruchsmarke als englisches Verb wahrgenommen und von den massgeblichen Verkehrskreisen im Sinn von "ausrichten, aneinanderreihen" verstanden wird. Das englische Wort weist Ähnlichkeiten zum französischen Verb "aligner" ("aufreihen, aneinanderreihen") und dem italienischen Pendant "allineare" ("aufreihen, angleichen") auf. Es ist daher den französisch- und italienischsprachigen sowie französischkundigen deutschsprachigen Schweizer Endkonsumenten bekannt (vgl. <<https://www.pons.de>> "align", "aligner", "allineare", abgerufen im März 2021). Dies gilt umso mehr auch für die Fachpersonen mit entsprechenden Englischkenntnissen, an die sich die Widerspruchsmarke ebenfalls richtet (vgl. hierzu vorn E. 3). Endkonsumenten, die das Wort "ALIGN" im vorliegenden Produktkontext überhaupt nicht einordnen können, stellen angesichts der vergleichbaren italienischen und französischen Verben demgegenüber die Ausnahme dar. Dass sich das Wort "ALIGN" nicht in der Liste der Wörter des englischen Grundwortschatzes befindet, ist demzufolge nicht ausschlaggebend (vgl. demgegenüber BVGE 2014/34 E. 6.4.2 "LAND ROVER/Land Glider" sowie Urteile des BVGer B-4260/2010 vom 21. Dezember 2011 E. 8.2 "bally/BALU [fig.]"; B-2717/2015 vom 11. November 2015 E. 4.3 "JOOP!/LOOP BY HARRY WINSTON", in denen anders als im vorliegenden Fall für die englischsprachigen Begriffe "rover", "bally" bzw. "loop" keine ähnlichlautenden französischen und italienischen Entsprechungen bestanden).

5.4.2 Dem Wortbestandteil "INVIS" kommt in seiner Grundform an sich keine eigenständige Bedeutung zu. Er lehnt sich aber stark an das französische und englische Adjektiv "invisible" ("unsichtbar") und das italienische Pendant "invisibile" an (vgl. <<https://www.pons.de>> "invisible", "invisibile", abgerufen im März 2021). Der Ausdruck "INVISALIGN" existiert als solcher nicht. Die Verkehrsteilnehmer werden daher versucht sein, das Wort gedanklich in allfällige inhaltlich sinngebende Bestandteile zu zergliedern (vgl. Urteil des BVGer B-1892/2020 vom 20. September 2020 E. 5.1 "Neo-Gear" m.H.). Da "INVIS" zumindest dem Sinn nach und das englische Wort "ALIGN" verstanden wird, wird "INVISALIGN" von den massgeblichen Verkehrskreisen insgesamt im Sinn von "unsichtbar ausrichten/aneinanderreihen" aufgefasst.

5.4.3 Auch in der angefochtenen Marke werden die Wortbestandteile "SWISS" ("Schweizer-/in", "die Schweizer" bzw. "Schweizer-", "schweize-

risch"), "INSIDE" ("das Innere", "Innenseite" bzw. "innen", "drinnen", "innerhalb") und "SUISSEALIGN" als englische bzw. im Fall von "SUISSE" französische Worte wahrgenommen. Der Ausdruck "SUISSEALIGN" wird gedanklich in die sinngebenden Bestandteile "SUISSE" ("Schweiz", "Schweizer/-in" bzw. "schweizerisch", "Schweizer") und "ALIGN" ("ausrichten/aneinanderreihen") zergliedert (vgl. <<https://www.pons.de>> "Swiss", "inside", "Suisse", "align", abgerufen im März 2021; vgl. zum Verständnis des Bestandteils "SWISS" Urteil des BVGer B-6372/2010 vom 31. Januar 2011 E. 3.3 "SWISS MILITARY BY BTS" m.H.). Durch die stilisierte Abbildung des Matterhorns wird der Hinweis auf die Schweiz zusätzlich betont. Die angefochtene Marke "SWISS INSIDE SUISSEALIGN (fig.)" wird von den massgeblichen Verkehrskreisen insgesamt im Sinn von "Schweizer/-in drin Schweiz/-er/-in ausrichten/aneinanderreihen" verstanden.

5.4.4 Aufgrund der Übereinstimmung im englischen Worтеlement "ALIGN" ("ausrichten/aneinanderreihen") weisen die zu vergleichenden Zeichen Überschneidungen im Sinngehalt auf.

5.5 Zusammenfassend bestehen zwischen den zu vergleichenden Zeichen aufgrund des gemeinsamen Zeichenendes "ALIGN" *schwache Übereinstimmungen in Schriftbild und Wortklang*. Auch im *Sinngehalt* findet sich entsprechend eine Übereinstimmung. Insgesamt liegt damit eine *entfernte Zeichenähnlichkeit* vor.

6.

Weiter ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen. Diesbezüglich stellt sich zunächst die Frage, ob die Widerspruchsmarke beschreibend und daher schwach ist (vgl. hierzu bereits vorn E. 2.4 f. und nachfolgend E. 6.1). Sodann muss geklärt werden, ob durch einen intensiven Gebrauch und eine daraus resultierende Verkehrsbekanntheit oder durch das Vorliegen einer Serienmarke der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke erweitert wurde (vgl. hierzu nachfolgend E. 6.2 f.). Dabei würde eine erhöhte Verkehrsgeltung der Widerspruchsmarke die Annahme einer Verwechslungsgefahr mit einer Marke rechtfertigen, die einem ursprünglich zum Gemeingut gehörenden Element der Widerspruchsmarke nahekommt (vgl. Urteile des BVGer B-720/2017 vom 6. Dezember 2018 E. 3.7 "BLACKBERRY/blackphone [fig.]; B-6173/2018 E. 6.4 "World Economic Forum [fig.]/Zurich Economic Forum [fig.]; je m.H.; vgl. demgegenüber die vorinstanzliche Verfügung vom 21. Januar 2020 E. III.D.8, S. 7, wo die Frage der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke offen gelassen wurde).

6.1 Geschwächt wird ein Zeichen(element) erst, wenn es im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend wirkt (vgl. Urteil des BVGer B-3012/2012 E. 7.1.2 "PALLAS/Pallas Seminare [fig.]" m.H.). "Aligner" wird in der Zahnmedizin mit feststehender Bedeutung verwendet. Die Aligner-Therapie ist eine kieferorthopädische Behandlungsmethode zur weitgehend unsichtbaren Behandlung von Zahnfehlstellungen, bei der individuell gefertigte transparente Kunststoffschienen (sog. "Aligner") eingesetzt werden (vgl. <<https://de.wikipedia.org/wiki/Aligner-Therapie>>; Webseite der Schweizerischen Gesellschaft für Aligner Orthodontie, SGAO <<http://www.aligner-ortho.ch/>>, beide abgerufen im März 2021). Das Substantiv "Aligner" lässt sich auf das englische Verb "to align" zurückführen.

In der Widerspruchsmarke "INVISALIGN" wird "align" zunächst von Fachpersonen als Hinweis auf die Aligner-Therapie und die damit im Zusammenhang stehenden zahnärztlichen und kieferorthopädischen Vorrichtungen und Dienstleistungen verstanden. Dasselbe dürfte auch bei zahlreichen Endkonsumenten der Fall sein, da die Behandlungsmethode zum üblichen Leistungsangebot von Zahnärzten und Kieferorthopäden gehört und von diesen auch beworben wird (vgl. z.B. <<https://zahnarztzentrum.ch/de/aligner.html>>; <<https://www.churerdent.ch/behandlungsangebot/zahnspangen-und-schienen/zahnkorrektur-schienen/>>, beide abgerufen im März 2021). Die Widerspruchsmarke "INVISALIGN" wird sodann im Sinn von "unsichtbar ausrichten/aneinanderreihen" verstanden (vgl. hierzu vorn E. 5.4.1 f., auch zum Folgenden). Auch wenn ein Endkonsument das Wort "ALIGN" nicht als Hinweis auf die genannte Behandlungsmethode versteht, bringt er es mit "ausrichten/aneinanderreihen" in Verbindung. Dies wiederum wird als Hinweis auf den Zweck der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen verstanden. Insoweit erfolgt mit "ALIGN" ein Hinweis auf die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 10, 41 und 44. "ALIGN" ist daher beschreibend und gehört dem Gemeingut an. Dank ihrem Wortbestandteil "INVIS" steht die Widerspruchsmarke "INVISALIGN" demgegenüber nicht im Gemeingut. Insoweit wäre von einer reduzierten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und einem reduzierten Schutzzumfang auszugehen.

6.2

6.2.1 Die Beschwerdeführerin beruft sich nun auf den gesteigerten Schutzzumfang der Marke "INVISALIGN" infolge langjährigen Gebrauchs und einer daraus resultierenden erhöhten Bekanntheit in der Schweiz. Sie hat

diesbezüglich bereits im vorinstanzlichen Verfahren und vor Bundesverwaltungsgericht umfangreiche Belege eingereicht (vgl. Beilagen Nr. 1-19 zur Widerspruchsreplik vom 1. Juli 2019 und annexes Nr. R1-R17 zur Replik vom 5. Oktober 2020). Aus den eingereichten Unterlagen ergibt sich in einer Zusammenschau, dass die Beschwerdeführerin ihre Produkte und Dienstleistungen im Bereich der Zahnmedizin und Kieferorthopädie unter der Marke "INVISALIGN" seit mehreren Jahren mit steigendem Umsatz in der Schweiz verkauft (vgl. insbesondere Beilagen Nr. 3, 14, 18 und 19 zur Widerspruchsreplik vom 1. Juli 2019 sowie annexe Nr. R7 zur Replik vom 5. Oktober 2020). Auch gibt es derzeit zahlreiche Zahnärzte in der Schweiz, die die Produkte der Beschwerdeführerin einsetzen (vgl. insbesondere Beilage Nr. 9 zur Widerspruchsreplik vom 1. Juli 2019).

6.2.2 Nun können allerdings die eingereichten Unterlagen den geltend gemachten Marktanteil von 23.4% der Produkte der Beschwerdeführerin nicht belegen. Aus der bereits im Widerspruchsverfahren eingereichten Aufstellung geht weder die Identität der "Invisalign-zertifizierten" Zahnärzte hervor noch ergibt sich daraus, wofür diese genau zertifiziert wurden. Ebenso wenig ergibt sich aus dieser Aufstellung, womit die Patienten genau behandelt wurden (vgl. Beilage Nr. 12 zur Widerspruchsreplik vom 1. Juli 2019; annexe Nr. R8 zur Replik vom 5. Oktober 2020). Selbst wenn man von einem Marktanteil von 23.4% der Beschwerdeführerin ausgehen würde, ist damit noch nichts über die Marktanteile der übrigen Anbieter von Aligner-Systemen in der Schweiz (z.B. "bestsmile", "nivellipso", "ClearCorrect"; vgl. auch die Beispiele in den Beilagen Nr. 2-5 zur Widerspruchsantwort vom 25. März 2019) gesagt, welche ein Vielfaches davon betragen könnten. Auch fehlen entsprechende Marktforschungsberichte oder Studien betreffend Brand Awareness (vgl. im Gegensatz dazu die Beweislage im Urteil des BVGer B-3757/2011 vom 12. April 2013 E. 5.6 "WeightWatchers [fig.]/WatchWT [fig.]"). Einige Belege beziehen sich sodann auf die internationale Tätigkeit der Beschwerdeführerin und lassen keine Rückschlüsse auf die Schweiz zu (vgl. beispielsweise Beilage Nr. 17 zur Widerspruchsreplik vom 1. Juli 2019 und annexes Nr. R1-R3 sowie R11 und R14 zur Replik vom 5. Oktober 2020; vgl. Urteil des BVGer B-2711/2016 E. 7.3 "The Body Shop/TheFaceShop [fig.]"). Aus den genannten Belegen ergeben sich folglich keine Hinweise auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.

6.2.3 Weiter beruft sich die Beschwerdeführerin zum Nachweis des gesteigerten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke in Fachkreisen auf verschiedene Affidavits (vgl. annexes Nr. R4-R6 zur Replik vom 5. Oktober

2020 sowie Beilagen Nr. 7, 8 und 13 zur Widerspruchsreplik vom 1. Juli 2019). Affidavits kommen gegenüber Parteiaussagen grundsätzlich keine erhöhte Beweiskraft zu. Sie sind allerdings insbesondere im Zusammenhang mit weiteren Beweismitteln in die Beurteilung der gesamten Beweislage einzubeziehen (vgl. Urteil des BVGer B-3706/2016 E. 7.3.2 "PUPA/Fashionpupa" m.H.). Dies ist vorliegend erfolgt (vgl. hierzu vorn E. 6.2.1). Die Aussagekraft der von den Zahnärzten unterschriebenen Erklärungen ist allerdings insoweit relativiert, als diese vorgedruckt sind und einen beinahe identischen Inhalt aufweisen. Auch sind nur drei Erklärungen ungenügend, um daraus in allgemeiner Weise Rückschlüsse auf die gesteigerte Bekanntheit der Widerspruchsmarke in den Fachkreisen in der Schweiz ziehen zu können. Das Affidavit der Schweizerischen Gesellschaft für Aligner Orthodontie vom 14. Februar 2019, auf dem eine Unterschrift fehlt, vermag daran nichts zu ändern (vgl. Beilage Nr. 7 zur Widerspruchsreplik vom 1. Juli 2019). Auch die Erklärung des Vizepräsidenten Global-Clinical der Beschwerdeführerin lässt keine anderen Schlüsse zu. Der Beweiswert seiner Aussagen ist zudem als gering einzustufen, da er in einem Anstellungsverhältnis zur Beschwerdeführerin steht.

6.3

6.3.1 Schliesslich beruft sich die Beschwerdeführerin zum Nachweis des gesteigerten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke auf das Vorliegen einer Markenserie. Sie stützt sich dabei zunächst auf ihre Marken "Invisalign (fig.)" (IR 1033901), "INVISALIGN GO" (IR 1301395) und "INVISALIGN" (IR 893924) sowie replikweise auf "Aligntech (fig.)" (CH 563058), "NIGHTALIGN" (CH 567967), "Aligntech (fig.)" (CH 571154) und "align (fig.)" (CH 738361). Das Erlangen eines gesteigerten Schutzzumfangs durch Serienutzung setzt voraus, dass die Serienmarken nicht nur im Register aufgenommen, sondern dem Publikum aufgrund ihres Gebrauchs tatsächlich bekannt sind. Zudem muss die Serie dem Publikum als solche bekannt sein, d.h. es muss im Verkehrsverständnis verankert sein, dass der Markeninhaber den gemeinsamen Markenbestandteil als Stammelement für eine Vielzahl von Marken benützt (vgl. Urteil des BVGer B-3119/2013 vom 12. Juni 2014 E. 6.2.2 "SWISSPRIMBEEF/Appenzeller Prim[e] Beef [fig.]"; MARBACH, a.a.O., Rz. 965 f.; je m.H.).

6.3.2 Ein entsprechender Markengebrauch kann vorliegend – wie bereits von der Vorinstanz festgestellt (vgl. Verfügung der Vorinstanz vom 21. Januar 2020 E. III.D.10, S. 8) – anhand der eingereichten Belege lediglich betreffend die Marken "Invisalign (fig.)" sowie "INVISALIGN" bejaht werden

(vgl. insbesondere die Rechnungen in Beilage Nr. 14 zur Widerspruchsrepublik vom 1. Juli 2019 sowie annexe Nr. R7 zur Replik vom 5. Oktober 2020). Betreffend "INVISALIGN GO" erscheint ein entsprechender Gebrauch trotz der beschwerdeweise eingereichten Unterlagen (vgl. Beschwerdebeilage Nr. 4) nicht erstellt. Betreffend die übrigen oben angeführten Marken hat die Beschwerdeführerin lediglich Registerauszüge ohne entsprechende Gebrauchsnachweise eingereicht. Dies reicht zur Annahme eines gesteigerten Schutzzumfangs gestützt auf eine Markenserie allerdings nicht aus (vgl. Urteile des BVGer B-3119/2013 E. 6.2.2 "SWISSPRIMBEEF/Appenzeller Prim[e] Beef [fig.>"; B-720/2017 E. 7.4 "BLACKBERRY/blackphone [fig.>"; je m.H.). Insgesamt kann somit nicht von einem erweiterten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ausgegangen werden.

Auch im Übrigen ergeben sich aus den eingereichten Belegen keine Hinweise auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und einen erweiterten Schutzbereich derselben.

6.4 Zusammenfassend könnte anhand der eingereichten Belege höchstens von einer *durchschnittlichen Kennzeichnungskraft* der an sich geschwächten Widerspruchsmarke ausgegangen werden.

7.

In einem letzten Schritt ist die Verwechslungsgefahr anhand einer wertenden Gesamtbetrachtung zu beurteilen.

7.1 Die relevanten Verkehrskreise bestehen vorliegend sowohl aus dem allgemeinen einschlägig interessierten Publikum als auch aus Fachpersonen der Zahnmedizin und Kieferorthopädie. Beide Verkehrskreise fragen die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen mit erhöhter Aufmerksamkeit nach. Es liegt Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit bzw. -gleichheit vor. Die Widerspruchsmarke "INVISALIGN" und das angefochtene Zeichen "SWISS INSIDE SUISEALIGN (fig.)" stimmen lediglich im Element "ALIGN" überein. Dieses ist aufgrund des Hinweises auf die Aligner-Therapie und damit die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen der Zahnmedizin und Kieferorthopädie beschreibend und folglich das kennzeichnungsschwächste Element der Widerspruchsmarke (vgl. hierzu vorn E. 6.1). Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr wurde in der Rechtsprechung insbesondere dann bejaht, wenn nicht nur kennzeichnungsschwache Elemente der älteren in die jüngere Marke übernommen worden sind, sondern zusätzliche Übereinstimmungen zu einem ähnlichen Gesamteindruck beitragen (vgl. Urteile des BVGer B-6173/2018 E. 6.5

"World Economic Forum [fig.]/Zurich Economic Forum [fig.]"; B-2711/2016 E. 7.1 "The Body Shop/TheFaceShop [fig.]"; je m.H.).

7.2 Nun bestehen allerdings im vorliegend zu beurteilenden Fall weder aufgrund der Struktur noch der übrigen Ausgestaltung der Zeichen zusätzliche Übereinstimmungen. Die angefochtene Marke ist mehr als doppelt so lang wie die Widerspruchsmarke, weist einen anderen Zeichenanfang auf und verfügt über ein gut wahrnehmbares grafisches Element. Sie erweckt damit insgesamt einen anderen Gesamteindruck als die Widerspruchsmarke. Dass die angefochtene Marke mit "ALIGN" und den geografischen Hinweisen auf die Schweiz möglicherweise ihrerseits wenig kennzeichnungskräftige Elemente aufweist, erscheint vorliegend nicht weiter entscheidungswesentlich. Selbst wenn man der Widerspruchsmarke einen durchschnittlichen Schutzzumfang zugestehen würde, reichen die soeben erwähnten Unterschiede aus, um eine Verwechslungsgefahr zwischen den in Frage stehenden Zeichen im Gesamteindruck auszuschliessen. Dies entspricht im Ergebnis auch der Beurteilung der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren Nr. 14345 "invisalign (fig.)/innaligner", wo eine Verwechslungsgefahr – trotz Übereinstimmungen im Zeichenanfang – im Gesamteindruck auch unter Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke verneint wurde (vgl. Entscheid der Vorinstanz vom 3. Februar 2016 "invisalign (fig.)/innaligner" E. III.D., abrufbar unter <<https://ph.ige.ch>> Widerspruch> Suchbegriff: "invisalign", abgerufen im März 2021).

7.3 An dieser Beurteilung vermögen auch die von der Beschwerdeführerin bereits im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Entscheide des französischen Markenamts vom 2. September 2019 nichts zu ändern (vgl. Beilagen zur Eingabe der Widersprechenden vom 25. November 2019; Akten der Vorinstanz Nr. 11). Die erwähnten Widersprüche wurden gestützt auf die beiden Unionsmarken "ALIGN" (Nr. 15917917) und "ALIGN" (Nr. 16511057), nicht aber die verfahrensgegenständliche Widerspruchsmarke gutgeheissen, sodass die Verfahren nicht vergleichbar sind. Ausländische Entscheide könnten im Übrigen nur im Rahmen einer rechtsvergleichenden Auslegung mitberücksichtigt werden; eine präjudizielle Wirkung geht ihnen ab (vgl. BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"; Urteil des BVGer B-5972/2017 E. 6.6 "Medical Park [fig.]/Medical Reha Park [fig.]"; je m.H.).

8.

Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist daher abzuweisen.

9.

9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller 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 73.320.2]). 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 gewichten ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 490 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. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.– festgesetzt und dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 4'500.– entnommen.

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 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Vorliegend hat die Rechtsvertreterin des Beschwerdegegners keine Kostennote eingereicht. Eine Verpflichtung des Gerichts, die Parteien zur Einreichung einer Kostennote aufzufordern, besteht nicht (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). Letzteres gilt nach der Rechtsprechung selbst dann, wenn die Rechtsvertreter die Einreichung einer Kostennote auf Aufforderung hin in Aussicht stellen, falls sich der notwendige Vertretungsaufwand – wie vorliegend – aufgrund der Aktenlage zuverlässig abschätzen lässt (Urteil des BVGer A-4118/2015 vom 10. November 2015 E. 6.2.1 m.H.). Unter Würdigung sämtlicher massgeblicher Berechnungsfaktoren erscheint eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 3'500.– für das vorliegende Beschwerdeverfahren angemessen.

10.

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. Sie werden dem in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss entnommen.

3.

Die Beschwerdeführerin hat dem Beschwerdegegner eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 3'500.– zu entrichten.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
- den Beschwerdegegner (Einschreiben; Beilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 100512; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Martin Kayser

Julian Beriger

Versand: 14. April 2021