



Urteil vom 13. Januar 2022

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Daniel Willisegger, Richter Martin Kayser,
Gerichtsschreiberin Katherina Schwendener.

Parteien

Compet Medical AG,
Kalchthorestrasse 4, CH-8598 Bottighofen,
vertreten durch Fürsprecher lic. iur. LL.M. Franz Probst,
Probst & Partner AG,
Bahnhofplatz 18, 8401 Winterthur,
Beschwerdeführerin,

Gegen

Pikdare - Società per Azioni,
Via Saldarini Catelli 10, IT-22070 Casnate con Bernate (CO),
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Matthias Städeli,
Rentsch Partner AG,
Bellerivestrasse 203, Postfach, 8034 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 100854,
IR 1'064'324 PIC SOLUTION / CH 729'427 SYRIPIC.

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der internationalen Wortmarke IR 1'064'324 PIC SOLUTION, die am 16. September 2010 gestützt auf eine italienische Basiseintragung mit Prioritätsdatum vom 26. Mai 2010 eingetragen, am 17. Februar 2011 in der Gazette OMPI des marques internationales Nr. 2011/04 publiziert und der Vorinstanz am 23. Juni 2011 notifiziert wurde. Der Markenschutz besteht unter anderem für folgende Waren:

Klasse 10

Instruments médicaux; seringues hypodermiques; seringues jetables; aiguilles pour piqûres; seringues en tout genre à usage médical; aiguilles pour stylos, à usage médical.

B.

Am 3. Juli 2019 erhob die Beschwerdegegnerin gestützt auf diese Marke Widerspruch gegen die am 24. Oktober 2018 angemeldete Schweizer Wortmarke CH 729'427 SYRIPIC, die am 5. April 2019 im Markenregister eingetragen und auf Swissreg veröffentlicht wurde und für folgende Waren beansprucht wird:

Klasse 10

Medizinische Spritzen mit Hohlnadel für Injektionen.

Die Beschwerdegegnerin machte geltend, es bestehe eine hochgradige Zeichenähnlichkeit, da "Pic" den kennzeichnungskräftigen Bestandteil der Widerspruchsmarke bilde und von der angefochtenen Marke als selbständiges, das Kennzeichen prägendes Element übernommen werde.

C.

Mit Stellungnahme vom 9. Oktober 2019 erhob die Beschwerdeführerin die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke, da diese ausschliesslich als Firmenkennzeichnung und daher als Dienstleistungsmarke und nicht als Warenmarke verwendet werde. Sie sei zu löschen und der Widerspruch abzuweisen. Hilfsweise beantragte die Beschwerdeführerin, der Widerspruch sei abzuweisen, da die Zeichen nur schwach ähnlich seien. Das Element "Pic" sei beschreibend und kennzeichnungsschwach.

D.

Mit Entscheid vom 1. September 2020 bejahte die Vorinstanz eine mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen, hiess den Widerspruch gut und widerrief die angefochtene Marke.

E.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 1. Oktober 2020 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte die Verfügung der Vorinstanz vom 1. September 2020 sei aufzuheben und der Widerspruch abzuweisen. Die angefochtene Marke sei für alle beanspruchten Waren der Kl. 10 im Schweizerischen Markenregister einzutragen. Die Beschwerdeführerin hielt darüber hinaus an ihren Ausführungen und Beweismittellofferten im vorinstanzlichen Verfahren fest.

F.

Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 16. November 2020 auf eine Vernehmlassung und beantragte unter Hinweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.

G.

Die Beschwerdegegnerin hielt mit Beschwerdeantwort vom 15. Januar 2021 an ihrer Auffassung fest und beantragte, die Beschwerde sei unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdeführerin abzuweisen.

H.

Auf die Durchführung einer Parteiverhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

I.

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

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz zuständig (Art. 31, 32 und 33 VGG). Als

Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin beschwerdelegitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG), sie hat den Kostenvorschuss fristgerecht geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG).

1.2 Die angefochtene Marke wurde am 5. April 2019 im Schweizer Markenregister eingetragen (vgl. oben, B.). Soweit die Beschwerde ihre Eintragung begehrt, die aber schon besteht, basiert dieses Begehren auf keinem schutzwürdigen Interesse (Art. 48 Abs. 1 Bst. c VwVG). Der durch die angefochtene Verfügung angeordnete Widerruf der Marke wird durch die aufschiebende Wirkung der Beschwerde gehemmt (Art. 55 Abs. 1 VwVG). Auf das Beschwerdebegehren 2 ist daher nicht einzutreten. Auf die Beschwerde ist somit teilweise einzutreten, soweit sie die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und Abweisung des Widerspruchs verlangt.

2.

2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen die Eintragung einer jüngeren Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11] i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung bei der Vorinstanz schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2.2 Die ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend gebraucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Inhaber seine Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, kann er sein Markenrecht vorbehältlich wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch nicht mehr geltend machen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Behauptet eine Widerspruchsgegnerin im Widerspruchverfahren den Nichtgebrauch der älteren Marke, so hat die Widersprechende den Gebrauch oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).

2.3 Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 120 II 393 E. 4c; 88 I 11

E. 5.a). Es braucht keine volle Überzeugung des Gerichts, doch muss es die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, zumindest höher einschätzen als das Gegenteil (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Swatch Uhrband"; Urteile des BVGer B-3261/2020 vom 28. Oktober 2021 E. 2.3 "Apple/APPLiA Home Appliance Europe [fig.]"; B-7210/2017 vom 9. Mai 2018 E. 3.3 "Schellen-Ursli/Schellenursli").

2.4 Der rechtserhaltende Gebrauch muss ernsthaft, das heisst wirtschaftlich sinnvoll sein und nicht bloss zum Schein erfolgen. Dabei genügt in quantitativer Hinsicht auch ein geringer Umsatz von Waren, wenn der Berechtigte den ernsthaften Willen hat, jedes auftretende Bedürfnis des Marktes zu befriedigen, und sich dies in einer minimalen Marktbearbeitung über eine längere Zeitspanne manifestiert. Wann die erforderliche Ernsthaftigkeit erreicht ist, kann nicht schematisch festgelegt werden. Massgebend sind die branchenüblichen Gepflogenheiten wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umstände des Einzelfalls wie beispielsweise Grösse und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (BGE 102 II 111 E. 3 "Silva II"; Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.5 "Life-tec/Life Technologies"; B-892/2009 vom 19. Juli 2010 E. 5.1 "Heidiland/Heidi-Alpen"; B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1 "fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.]"; MARKUS WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, Art. 11 N. 68 f.).

2.5 Das Zeichen muss weiter in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein, sodass es vom Verkehr als kennzeichnender Hinweis verstanden wird. Hierzu braucht die Marke nicht auf der Ware oder deren Verpackung angebracht zu sein, sondern kann auch in anderer Weise im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten gebraucht werden, sofern der Verkehr die Verwendung konkret als Kennzeichnung versteht, z.B. in Angeboten, Rechnungen, Katalogen oder Ähnlichem (Urteile des BGer 4C.159/2005 vom 19. August 2005 E. 2.2 "Voodoo Dolls/Voodoo"; 4A_253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 2.1 "Gallup"; 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 5.3 "Abanca [fig.]/Abanka [fig.]" m.w.H.).

2.6 Eine Marke gilt grundsätzlich nur für jene beanspruchten Waren und Dienstleistungen als rechtserhaltend gebraucht, für die sie tatsächlich verwendet wird. Die Obliegenheit des Markengebrauchs besteht grundsätzlich für alle Waren und Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist (BGE 91 II 4 E. 2 "Colux/Pollux"; Urteil des BVGer B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 "Maxx/max Maximum + value"; WANG, a.a.O., Art. 11

N. 26 f.). Doch wird der rechtserhaltende Gebrauch für einen ganzen eingetragenen Oberbegriff anerkannt, wenn die verkauften Produkte typische Waren dieses Oberbegriffs sind und ins gängige Sortiment eines branchentypischen Anbieters gehören (Urteile des BVGer B-5543/2012 vom 12. Juni 2013 E. 7.1.6 "six/Sixx"; B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 2.6 "Camille Bloch mon Chocolat Suisse [fig.]/my swiss chocolate.ch [fig.]"; B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 "Gadovist/Gadogita"). Der Eindruck eines zusammenhängenden Warenbereichs besteht insbesondere, wenn die Waren oder Dienstleistungen unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im Wesentlichen übereinstimmen.

2.7 Als rechtserhaltend gilt auch der Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE], in: sic! 2004, E. 5 "Seiko Rivoli/R Rivoli [fig.]"). Die Rechtsprechung pflegt Abweichungen durch Weglassen oder Verändern eingetragener Markenbestandteile strenger zu beurteilen als Abweichungen bei denen Elemente hinzugefügt werden. Entscheidend ist, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, nicht seiner Identität beraubt wird (BGE 130 III 267 E. 2.4 "Tripp Trapp"; Urteil des BVGer B-7439/2006 vom 6. Juli 2007 E. 4.1 "Kinder/Kinder Party [fig.]").

2.8 Nach dem Territorialitätsprinzip muss der Markengebrauch in der Schweiz erfolgt sein (BGE 107 II 356 E. 1.c; 102 II 111 E. 3 "Silva II"; Urteil des BVGer B-1755/2007 vom 14. Februar 2008 E. 4 "No Name/No Name").

3.

3.1 Die Verwechslungsgefahr als Rechtsbegriff bedeutet, dass ein Kennzeichen im Schutzbereich des Markenrechts durch ein gleiches oder ähnliches Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung bestimmter Waren und/oder Dienstleistungen mit Bezug auf ihre betriebliche Herkunft gefährdet wird. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn ein Zeichen für das andere gehalten wird. Bei der mittelbaren Verwechslungsgefahr können die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, vermuten aber fälschlicherweise wirtschaftliche Zusammenhänge (Urteile des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/

Yellow Lounge"; B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; STÄDELI/BRAUCHBAR-BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 26 f.).

3.2 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.]"; 126 III 315 E. 6.b-c "Rivella/Apiella [fig.]") sowie der Wechselwirkungen zwischen diesen drei Elementen (Urteil des BVGer B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 2 "Credit Suisse/UniCredit Suisse"). Eine Verwechslungsgefahr wird weder dadurch ausgeschlossen, dass alle Bestandteile der zu vergleichenden Marken verschieden sind, noch ist sie ohne Weiteres gegeben, wenn einzelne von ihnen übereinstimmen (BGE 78 II 379 E. 1 "Alucol/Aludrox").

3.3 Waren und Dienstleistungen sind gleichartig, wenn die angesprochenen Verkehrskreise 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 aber unter Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (Urteile des BVGer B-87/2020 vom 26. April 2021 E. 2.2 "e [fig.]/pick e bike [fig.]"; B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 "Qnective und Qnective [fig.]/Q qnnect [fig.]"). Für Gleichartigkeit spricht auch ein aus Sicht des Abnehmers sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren (Urteil des BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode").

3.4 Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; 119 II 473 E. 2.d "Radion/Radomat"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 41). Hierfür ist der Registereintrag massgeblich (Urteile des BVGer 5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/advista [fig.]"; B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 5 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"). Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend, wobei die Übereinstimmung auf einer Ebene zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit genügt (BGE 127 III 160 E. 2.b.cc "Securitas"; 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. 5.a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radomat"). Übereinstimmungen im Wortanfang haben im Erinnerungsbild ein besonderes Gewicht (vgl. BGE 122 III 382 E. 5.b "Kamillosan"; Entscheid der RKGE, in: sic! 2002, S. 756 E. 7 "Bally/Ball [fig.]; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 6.5 "Gallo/Gallay [fig.]). Aber auch die Endung findet, insbesondere wenn sie bei der Aussprache betont wird, grössere Beachtung als unbetonte Mittelsilben (BGE 126 III 315 E. 6.c "Rivella/Apiella [fig.]; 122 III 382 E. 5.a "Kamillosan"). Der Verkehr fokussiert sich bei der Wahrnehmung von Wörtern nicht alleine auf deren Anfang, sondern merkt sich den Anfang und das Ende und erkennt diese wieder, während die Mitte eines Wortes ausgetauscht werden könnte, wodurch zwar die Lesegeschwindigkeit, nicht aber der Wiedererkennungswert leidet (vgl. GRAHAM RAWLINSON, Summary of "The Significance of Letter Position in Word Recognition, abrufbar unter < <https://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/people/matt.davis/Cmabridge/rawlinson/> > [zuletzt abgerufen am 11. Januar 2022]; "MRC Cognition and Brain Sciences Unit" abrufbar unter < <https://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/people/matt.davis/cmabridge/> > [zuletzt abgerufen am 11. Januar 2022]; vgl. auch STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 67).

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.

3.5 Zur Bestimmung des Sinngehalts der Marke, der sowohl die Ähnlichkeit wie die Unterscheidung der Marken begünstigen kann, ist zu prüfen, ob und wie der Verkehr die Marken gedanklich segmentiert oder sie als Einheit versteht (vgl. BGE 127 III 160 E. 2.b.bb "Securitas"; 118 II 322 E. 2.b "Fertrans/Ferosped"). Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen ist erst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamteindruck entweder ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender oder ein vom Sinngehalt der anderen Marke abweichender, unmittelbar

verständlicher Sinn ergibt (Urteile des BVGer B-6246/2010 vom 28. Juli 2011 E. 4.5 "JumboLine"; B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 "Peach Mallow"). Auch verkürzte, "mutilierte" Markenbestandteile können von den massgeblichen Verkehrskreisen mit dem Sinngehalt verstanden werden, den sie andeuten (vgl. BGE 127 III 33 E. 1 "Brico"; Urteile des BVGer B-2102/2016 vom 27. März 2018 E. 5.5.2 "Norma [fig.]; B-5451/2013 vom 4. Juni 2014 E. 4.3 "Firenza"). Ob in der mutilierten Form der Vollbegriff erkannt wird, hängt von dessen Bekanntheit und Häufigkeit, dem Grad und der Art der Verkürzung, dem Einfluss weiterer Bestandteile sowie allfälligen Sinnvarianten ab.

3.6 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, ist auch nach dem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu prüfen (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]"), der von ihrer Kennzeichnungskraft bestimmt wird. Bei Marken mit mehreren Bestandteilen ist die Wirkung jedes Bestandteils auf die Kennzeichnungskraft zu bestimmen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 81). Eine Marke gilt als stark, wenn sie aufgrund ihres prägenden Ausdrucks oder fantasiehaften Gehalts auffällt oder dank intensiven Gebrauchs eine überdurchschnittliche Bekanntheit genießt (statt vieler: BGE 122 III 382 E. 2.a "Kamillosan").

3.7 Schwache Marken kennzeichnet insbesondere der beschreibende Charakter der prägenden Elemente (Urteil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera") und ihre Unauffälligkeit im Ausdruck. Als ursprünglich schwach gelten Marken, deren wesentliche Bestandteile gemeinfrei sind oder sich eng an gemeinfreie Bestandteile, das heisst an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs oder andere nichtkennzeichnende Zeichen, anlehnen (BGE 122 III 382 E. 2.a "Kamillosan"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 89 ff.). Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke Marken, da letztere das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit darstellen (BGE 126 III 315 E. 6.b.cc "Rivella/Apiella [fig.]; 122 III 382 E. 2.a "Kamillosan"). Bei schwachen Marken genügen demnach bereits kleine Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen.

4.

Zunächst sind ausgehend vom Warenverzeichnis der älteren Marke die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (RAPHAEL M. NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, 2015, N. 13.02 ff.; EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic!

2007, S. 3 ff., S. 6). Auf medizinische Spritzen zur Selbstinjektion bestimmter Arzneien sind ausnahmsweise Patienten mit regelmässigen spezifischen medizinischen Bedürfnissen als (erwachsene) Konsumenten ohne Fachkenntnisse angewiesen. Auch Betäubungsmittel werden teilweise mit Hilfe von Spritzen konsumiert. Den höchsten Verbrauch medizinischer Spritzen aber weisen Spitaler, Kliniken, Arztpraxen, Apotheken und Selbsthilfeeinrichtungen mit medizinischem Fachwissen auf. Als aktuelle und potenzielle Abnehmerkreise von medizinischen Spritzen sind darum vor allem medizinische Fachkreise und in geringem Mass erwachsene Patienten mit regelmassigem Bedarf zu bezeichnen.

Fachkreise als auch Personen der breiten offentlichkeit, die Spritzen als Medizinalprodukte zur Selbstabgabe von Arzneimitteln erwerben, werden Spritzen mit fachkundiger Sorgfalt verwenden. Es kann somit entgegen der Auffassung der Vorinstanz und mit der Beschwerdefuhrerin nicht von einer durchschnittlichen oder nur "teils [...] leicht erhohnten" Aufmerksamkeit ausgegangen werden. Bezuglich der Zeichenahnlichkeit kann ein relativ gutes Erinnerungsbild angenommen werden. Da die massgeblichen Verkehrskreise hier neben Fachkreisen auch ein nichtausgebildetes Publikum umfassen, sind an ihre Englischkenntnisse keine hohen Erwartungen zu stellen (Urteile des BVGer B-87/2020 vom 26. April 2021 E. 5.3 "e [fig.]/pick e bike [fig.>"; B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.3.1. "Stingray/Roamer Stingray).

5.

5.1 Es ist strittig, ob die Widerspruchsmarke in den letzten funf Jahren vor Erhebung der Nichtgebrauchseinrede im Zusammenhang mit den Waren, fur die sie beansprucht wird, ernsthaft gebraucht worden ist.

Die Beschwerdefuhrerin ist der Ansicht, die vier Rechnungen, die vier Lieferungen von insgesamt 18'600 Spritzen mit der Bezeichnung PIC SOLUTION im Wert von EUR 3'906.– an einen einzigen Schweizer Kunden dokumentieren, genugten nicht, um einen ernsthaften Gebrauch der Marke glaubhaft zu machen. Die Beschwerdegegnerin ist hingegen der Meinung, ein ernsthafter Gebrauch in der Schweiz werde durch diese Rechnungen ausgewiesen, selbst wenn der Stuckpreis nur Fr. 0.21 pro Spritze betrage. Die Vorinstanz erwog, bei "Lieferungen in dieser Grossenordnung" sei auch mit einem geringen Stuckpreis von einem rechtserhaltenden Gebrauch auszugehen.

5.2 Die Einrede des Nichtgebrauchs wurde in der ersten Stellungnahme zum Widerspruch am 8. Oktober 2019 (datiert auf den 9. Oktober 2019) rechtzeitig erhoben. Es wurden keine wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch geltend gemacht. Somit hat die Beschwerdegegnerin den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs glaubhaft zu machen. Berechnet sich eine Frist nach Monaten oder Jahren, endet sie im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem sie zu laufen begann (Art. 2 MSchV). Um dem Widerspruchsgegner die frühe Erhebung der Einrede zu ermöglichen, ist für den Fristbeginn auf den Tag abzustellen, an dem die Nichtgebrauchseinrede versendet wird (vgl. CHRISTOPH GASSER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, Art. 32 N.14 ff.).

5.3 Vorliegend wurde die Stellungnahme inkl. Einrede des Nichtgebrauchs am 8. Oktober 2019 bei der Vorinstanz eingereicht. Der massgebende Zeitraum ist somit die Zeitspanne vom 8. Oktober 2014 bis zum 8. Oktober 2019 und nicht, wie im angefochtenen Entscheid erwogen, vom 20. August 2014 bis zum 20. August 2019. In diesem Sinne ist der Vorinstanz und der Beschwerdeführerin zuzustimmen, dass die Auszüge der Webseite des Onlinehändlers eBay vom 13. Januar 2020 nicht geeignet sind, den verlangten Gebrauch zu belegen. Dasselbe gilt für die undatierte Wiedergabe einer Verpackung in der Stellungnahme vom 13. Januar 2020 (Rz. 11) und in der Beschwerdeantwort (Rz. 10).

5.4 Die Beschwerdegegnerin hat vier Rechnungen ins Recht gelegt, die Warenlieferungen der italienischen Pikdare S.r.l. an die schweizerische Sanitex S.A. in der relevanten Zeitspanne ausweisen

- Rechnung vom 5. Februar 2018 über 12'000 Spritzen "Seringue Pic Solution 50 ML CAT" zum Preis von EUR 2'520.–;
- Rechnung vom 5. April 2018 über 1'800 Spritzen "Seringue Pic Solution 50L.L S/Aiguille" zum Preis von EUR 378.–;
- Rechnung vom 27. November 2018 über 1'800 Spritzen "Seringue Pic Solution 50ML EXC.S/Aiguill" zum Preis von EUR 378.– sowie von 1'800 Spritzen "Seringue Pic Solution 50L.L S/Aiguille" zum Preis von EUR 378.–;
- Rechnung der Beschwerdeführerin vom 15. Juli 2019 über 1'200 Spritzen "Seringue Pic Solution 50ML EXC.S/Aiguill" zum Preis von EUR 252.–.

Wie die Vorinstanz zutreffend feststellt, ist glaubhaft und wird von der Beschwerdeführerin auch nicht in Frage gestellt, dass die fakturierten Waren vor Rechnungstellung in die Schweiz geliefert wurden und auffällig mit einem kreisrunden, roten Logo "PIC solution" der Beschwerdeführerin gekennzeichnet sind. Da die PIKDARE S.r.l. im Jahr 2019 durch Fusion in der Beschwerdegegnerin als Rechtsnachfolgerin aufgegangen ist, erscheint eine Importlieferung von Originalware und die Zustimmung der Beschwerdegegnerin zu diesem Gebrauch glaubhaft (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Dass auch die fünfte Rechnung vom 17. Oktober 2019 sich auf eine Lieferung bezog, die vor dem 20. August 2019 stattgefunden hat und deshalb entgegen der Würdigung der Vorinstanz zu berücksichtigen wäre, wird von der Beschwerdegegnerin nicht vorgetragen und kann, wie sich noch zeigt, offenbleiben.

5.5 Zu prüfen bleibt, ob der glaubhaft gemachte Gebrauch auch quantitativ ausreicht. Die Beschwerdeführerin argumentiert, es könne kein ernsthafter Gebrauch vorliegen (vgl. E. 5.1).

Der Beschwerdeführerin ist einzuräumen, dass die Schutzvoraussetzung des ernsthaften Gebrauchs grundsätzlich nicht bloss die subjektive Gebrauchsabsicht des Inhabers impliziert, die den blossen Scheingebrauch vom Schutz ausschliesst ("ernsthaft" im Sinn von "ernst gemeint"; vgl. Urteile des BVGer B-6505/2017 vom 21. Oktober 2019 E. 6.2 "Puma [fig.]/MG Puma"; B-6986/2014 vom 2. Juni 2016 E. 3.4 "Eluage/Yaluage und Yaluage [fig.]" ; Entscheid der RGKE vom 26. Oktober 2001, in: sic! 2002, S. 53 E. 3 "Express/Express clothing [fig.]"), sondern darüber hinaus die öffentliche Wahrnehmbarkeit der Marke als Orientierungsmittel und materielle Rechtfertigung des Ausschlusses der Marke für andere Marktteilnehmer voraussetzt ("ernsthaft" im Sinn von "ernstzunehmend" bzw. engl. "genuine use"). Indessen darf dies nicht im Sinn von ökonomischen Marktanteilen, als Erfordernis eines notwendig schweizweiten oder mindestens mehrjährigen Gebrauchs missverstanden werden, da bereits eine minimale Marktbearbeitung genügt (vgl. WANG, a.a.O., Art. 11 N. 71 f; BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, 39 f).

5.6 Der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke im relevanten Zeitraum erscheint im Ergebnis glaubhaft und die Ausführungen der Vorinstanz hierzu sind nicht zu beanstanden.

5.7 Zu klären bleibt, für welche Waren der rechtserhaltende Gebrauch glaubhaft gemacht wurde. Die Widerspruchsmarke ist, ins Deutsche übersetzt, für *Medizinische Instrumente; Subkutanspritzen; Einwegspritzen; Injektionsnadeln; Spritzen aller Art für medizinische Zwecke und Stiftspritzen für medizinische Zwecke* eingetragen.

Vorliegend ist der Gebrauch gemäss den Rechnungen für Einwegspritzen ohne Nadel (in den Rechnungen als "S/Aiguille" bezeichnet) und Katheterspritzen (in den Rechnungen als "CAT" bezeichnet) glaubhaft gemacht. Es ist aber gerechtfertigt, die rechtserhaltende Wirkung der Gebrauchshandlung auf den Begriff der Nizza-Klassifikation Nr. 100'164 "Spritzen aller Art für medizinische Zwecke" ("*seringues à usage médical*", "*syringes for medical purposes*") auszuweiten, da die vorstehenden Untertypen von medizinischen Spritzen prototypisch für den Oberbegriff der Spritzen aller Art für medizinische Zwecke stehen und der Eindruck eines zusammenhängenden Warenbereichs nicht von der Hand zu weisen ist. Von einem Hersteller eines Untertyps medizinischer Spritzen wird mit anderen Worten auch die Herstellung und der Vertrieb von medizinischen Spritzen aller Art erwartet. Die verkauften Produkte sind typische Waren des Begriffs der oben genannten Nizza-Klassifikation und gehören in das gängige Sortiment eines branchentypischen Anbieters. Nicht wesentlich ist, ob es sich um Einmalspritzen oder mehrfach verwendbare Spritzen handelt und ob die Lieferung mit oder ohne vormontierter Nadel ("*aiguille*", "*spilla*", "*needle*") erfolgt.

6.

Es ist nun zu prüfen, ob zwischen den Zeichen eine Verwechslungsgefahr besteht, was von der Vorinstanz bejaht wurde.

6.1 Die Beschwerdeführerin verneint eine Verwechslungsgefahr, da keine Warenidentität und nur eine schwache Zeichenähnlichkeit vorliege, und das dreibuchstabile Element "Pic" als beschreibende Angabe und somit als kennzeichnungsschwach einzustufen sei. Auch der Zeichenbestandteil "SOLUTION" der Widerspruchsmarke sei nur schwach kennzeichnungskräftig. Darüber hinaus seien Endverbraucher nur in geringem Umfang Abnehmer von Einwegspritzen und es sei jedenfalls von einer grösseren Aufmerksamkeit beim Erwerb dieser auszugehen.

6.2 Die Beschwerdegegnerin ist hingegen der Meinung, dass unter Annahme einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine hochgradige Zeichenähnlichkeit gegeben sei, da "Pic" den kennzeichnungskräftigen Bestandteil der Widerspruchsmarke PIC SOLUTION bilde

und die angefochtene Marke SYRIPIC dieses Element aufgrund der grafischen Hervorhebung mittels P als Grossbuchstabe in "Pic" als selbständiges, das Kennzeichen prägende Element, übernehme. "SOLUTION" und "SYRI" werden von der Beschwerdegegnerin als nicht unterscheidungskräftige Bestandteile der Marken sowie als beschreibend angesehen. Sie geht zudem von Warenidentität aus, was zu einem besonders strengen Massstab bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr führe.

7.

Zunächst ist die Warengleichartigkeit zu prüfen. Die angefochtene Marke wurde für die Kennzeichnung für "[M]edizinische Spritzen mit Hohnadel für Injektionen" eingetragen. Dabei handelt es sich um einen Untertyp des Begriffs der Nizza-Klassifikation Nr. 100'164 "Spritzen aller Art für medizinische Zwecke" ("*seringues à usage médical*", "*syringes for medical purposes*"), der mit diesem wirtschaftlich ein kompaktes Angebot bildet, wie es aus einer Hand bzw. betrieblichen Herkunft erwartet wird. Die Widerspruchsmarke ist für verschiedene weitere Warengattungen registriert. Einerseits sind dies abstrakte Oberbegriffe wie "medizinische Instrumente" sowie "Spritzen aller Art für medizinische Zwecke" und andererseits spezifischere Einträge wie "Subkutanspritzen", "Einwegspritzen", "Injektionsnadeln" sowie "Stiftspritzen für medizinische Zwecke". Der Gebrauch der Marke wurde für Spritzen aller Art für medizinische Zwecke glaubhaft gemacht (vgl. E. 5.7). In Bezug auf die vorliegend fraglichen medizinischen Spritzen können eine einheitliche Wertschöpfungskette, fabrikationsspezifisches Know-how und gleiche Abnehmerkreise sowie Vertriebswege angenommen werden, was zur Identität oder zumindest hohen Gleichartigkeit der Waren führt. Der Vorinstanz ist daher zuzustimmen, dass es sich um identische oder zumindest hochgradig gleichartige Waren handelt.

8.

Nachfolgend ist sodann die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

8.1 Die zu vergleichenden Zeichen sind reine Wortmarken. Als erstes ist auf den Wortklang einzugehen. Beide Marken enthalten den Bestandteil "Pic". Die Widerspruchsmarke PIC SOLUTION ist viersilbig (PIC-SO-LUTION), die Akzentuierung liegt auf "Pic". Die angefochtene Marke SYRIPIC ist dreisilbig (SY-RI-PIC), wobei "Pic" die letzte, unbetonte Silbe bildet und weniger prägend wirkt. Phonetisch sind die Zeichen nur schwach ähnlich.

8.2 Als zweites ist das Schriftbild zu vergleichen. Die Widerspruchsmarke besteht aus zwei Wörtern mit insgesamt 11 Buchstaben. Die angefochtene

Marke besteht – wie auch der Bestandteil "SOLUTION" der Widerspruchsmarke, der mit dem gleichen Buchstaben anfängt – aus sieben Buchstaben. "SyriPic" enthält stilistisch einen Grossbuchstaben in der Wortmitte, die Gross- und Kleinschreibung ist bei reinen Wortmarken bezüglich die Ausdrucksebenen aber irrelevant (vgl. E. 3.4). Die beiden Zeichen stimmen schriftbildlich sowohl im Zeichenbestandteil "Pic", mit Ausnahme von dessen Position innerhalb der Marke, wie auch in der Verwendung des Buchstabens "S", einmal am Wortanfang von "SYRI", und einmal am Wortanfang von "SOLUTION", sowie bei der Verwendung des Buchstabens "I" am Ende von "SYRI" und als Bestandteil von "SOLUTION" überein. Visuell sind sich die Zeichen zwar ähnlich, aber nur im verminderten Masse. Dies gilt insbesondere auch aufgrund der Auffälligkeit des Buchstabens "Y" im Schriftbild von SYRIPIC (vgl. Urteil des BVGer B-4714/2020 vom 5. Oktober 2020 E. 7 "Dolocyl/Dolocan").

8.3 Zu prüfen bleibt, ob die Zeichen auf sinngehaltlicher Ebene übereinstimmen.

8.3.1 Im Französischen bedeutet "Pic": "Spitzhacke", "Pickel", "Specht", "Gipfel", "Höhepunkt" oder "Spitze" (Wörterbuch Dictionnaire de l'Académie française Online; Wörterbuch Petit Robert Online; Wörterbuch Leo Online, alle abgerufen am 10. Januar 2022). Ferner kann dazu gedanklich die Verbindung mit "*pique*" (für das deutsche Wort "Pike", "Spiess" oder "Lanze") gemacht oder daraus eine Anspielung auf das Verb "*se piquer*" für "sich spritzen" ("*percer la peau, entamer superficiellement la chair*", "*spécialement pour percer la peau avec une aiguille pour faire une injection*") verstanden werden (Wörterbuch Dictionnaire de l'Académie française Online/mots proche à "pic", abgerufen am 10. Januar 2022).

Der gemeinsame Zeichenbestandteil "Pic" beider Marken kann aus französischsprachiger Sicht nicht als Mutilation von "*se piquer*" angesehen werden, da diesbezüglich nicht nur eine Verkürzung um Buchstaben oder Silben vorliegt. Hingegen übernimmt "Pic" direkt den Vollbegriff "*pic*" für "Spitze", was im Branchenzusammenhang von den massgebenden Verkehrskreisen in Bezug auf die gekennzeichneten Waren zusammen mit der sinngehaltlichen Nähe von "Pic" zu "*se piquer*" überwiegend sowie ohne besondere Denkarbeit als beschreibender Hinweis auf "Spitze" oder "stechen" resp. "mit einer Spitze Löcher in etwas stechen" verstanden wird. Die Mehrdeutigkeit von "Pic" im Französischen spielt darum vorliegend keine Rolle.

In der deutschen Schriftsprache kommt "Pic" keine eigenständige Bedeutung zu. Als Mutilation bzw. Anspielung auf "picken", "piksen" oder "Pike" kann "Pic" aber trotzdem eine Sinnvorstellung bewirken. "Picken" steht für "mit dem Schnabel in kurzen, schnellen Stößen (Nahrung) aufnehmen, zu sich nehmen" und "mit spitzem Schnabel [leicht] schlagen" (Duden Online, abgerufen am 10. Januar 2022). Synonyme für "picken" sind "aufpicken", "aushacken", oder "[ein-]hacken" (Duden Synonymwörterbuch, abgerufen am 10. Januar 2022). "Piksen" steht für "brennen", "prickeln" oder "stechen" (Duden Online; Duden Synonymwörterbuch, beide abgerufen am 10. Januar 2022). Die Pike steht unter anderem für "Spiess des Fussvolkes" (Duden Online, abgerufen am 10. Januar 2022).

Es kann insgesamt aus deutschsprachiger Sicht nicht unterstellt werden, dass der massgebende Verkehrskreis ohne weiteres die Verbindung zwischen "Pic" und "mit einer Spritze einstechen" macht. Eine gedankliche Verbindung von "Pic" zu "piksen" resp. "mit einer Spitze Löcher in etwas stechen" ist dennoch möglich.

Auf Italienisch kommt "Pic" keine vorliegend relevante Bedeutung oder Andeutung zu. Es kann auch keine Anspielung erkannt werden.

Auf Englisch ist "Pic" eine Kurzform für das Verb "*to pick*" oder das Nomen "*picture*". "To pick" entspricht dem Deutschen Verb "picken" und wird verwendet für "*detach and remove from where it is growing*", "*choose (someone or something) from a number of alternatives*" oder "*make (a hole) in fabric by pulling at it with one's fingers*" (Wörterbuch Oxford Dictionaries Online, abgerufen am 10. Januar 2022). "*Picture*" steht für ein Foto oder einen Kinofilm (Wörterbuch Oxford Dictionaries Online, abgerufen am 10. Januar 2022). Von medizinischen Fachkreisen können die notwendigen Fremdsprachenkenntnisse im Englischen vorausgesetzt werden, um diese beiden Begriffe einordnen zu können. Die Bekanntheit von Wörtern des englischen Grundwortschatzes, zu dem "*to pick*" und "*picture*" gehören, ist auch in Bezug auf die relevanten Durchschnittsabnehmerkreise im Publikum anzunehmen (vgl. E. 4).

"Pic" kann als naheliegende Anspielung zum englischen Verb "*pick*" angesehen werden. Im Branchenzusammenhang erscheint es wahrscheinlich, dass die massgebenden Verkehrskreise in Bezug auf die gekennzeichneten Waren unter "Pic" eine gedankliche Verbindung zu "picken" resp. "mit

einer Spitze Löcher in etwas stechen" oder "piksen" machen. Aus englischsprachiger Sicht muss der Zeichenbestandteil "Pic" in Bezug auf die massgebenden Waren demnach ebenfalls als beschreibend angesehen werden.

Insgesamt kann dem Zeichenelement "Pic" ein die Ware beschreibendes Attribut im Sinne von "mit einer Spitze Löcher in etwas stechen" zuerkannt werden. "Pic" wird sinngemäss für die Beschreibung des Einstechens durch feine Spitzen, z.B. durch medizinische Spritzen oder auch durch Stechinstrumente von Insekten verstanden.

8.3.2 Der Widerspruchsmarkenbestandteil "SOLUTION" steht im Französischen als auch im Englischen für die deutschen Wörter "Lösung", "Lösungsweg" oder "Auflösung" (Wörterbuch Dictionnaire de l'Académie française Online; Wörterbuch Oxford Dictionaries Online; Wörterbuch Leo Online, alle abgerufen am 10. Januar 2022). Im Deutschen wird "SOLUTION" in diesem Sinne als Synonym für "Arzneimittellösung" verwendet (Duden Online, abgerufen am 10. Januar 2022). Im Italienischen hat "SOLUTION" keine eigene Bedeutung, aber entspricht fast dem italienischen Wort "*soluzione*" (Wörterbuch Leo Online, abgerufen am 10. Januar 2022). Das englische Wort "*solution*" zählt zum Grundwortschatz und wird von den vorliegend einschlägigen Abnehmerkreisen verstanden.

Auf semantischer Ebene kann für die massgebenden Verkehrskreise betreffend die beanspruchten Waren denn auch eine Verbindung der beiden Zeichenbestandteile der Widerspruchsmarke "Pic" und "SOLUTION" unterstellt werden. Insgesamt kann der Widerspruchsmarke eine gedankliche Anspielung als "Lösung" für "mit einer Spitze Löcher in etwas stechen" resp. als "Lösung für Spritzen" entnommen werden. Diese Anspielung wird durch die Ware selbst bestätigt und verstärkt.

8.3.3 Das Zeichen "SYRIPIC" teilt sich gedanklich in SYRI und Pic auf. SYRI kommt in keiner der Prüfungssprachen eine eigentliche Bedeutung zu. Es kann aber als unmittelbare Anspielung auf das englische Wort "*syringe*", zu Deutsch "Spritze", auf Französisch "*seringue*" (Wörterbuch Leo Online, abgerufen am 10. Januar 2022) und auf Italienisch "*siringa*" (Wörterbuch Leo Online, abgerufen am 10. Januar 2022), gesehen werden.

Für Fachpersonen und den (Gross-)Teil der Abnehmer, die Englisch sprechen, erinnert das Zeichenelement SYRI- aufgrund der Nähe zum englischen Wort "*syringe*" (Spritze) unmittelbar an die einschlägige Ware, me-

dizinische Spritzen. SYRI- wird daher unmittelbar als Aussage über bestimmte Eigenschaften respektive die Art der zu kennzeichnenden Waren verstanden und für die Abnehmerschaft erkennbar als mutlierte Sachbezeichnung für medizinische Spritzen verwendet. Eine ähnliche sinngelaltliche Mitteilung kann aufgrund der Nähe von SYRI zu "*siringa*" auch für italienischsprachige Verkehrskreise unterstellt werden. SYRI ist somit im vorliegenden Zusammenhang ein die Ware beschreibender Markenbestandteil.

Die angefochtene Marke "SyriPic" wird auf semantischer Ebene im Branchenkontext demzufolge als "Spritze", "mit einer Spitze Löcher in etwas stechen" bzw. "Stechen mit Spritzen" verstanden. Das Zeichenelement SYRI verstärkt respektive überholt die gedankliche Verbindung von "Pic" zum Stechen mit medizinischen Spritzen. Beide Markenbestandteile der angefochtenen Marke SYRIPIC sind demnach beschreibend, wobei "Pic" wenig beschreibend ist. Ob "SYRI" oder "Pic" für das Zeichen prägender ist, kann offengelassen werden.

8.3.4 Im Ergebnis ist auf sinngelaltlicher Ebene eine Zeichenähnlichkeit gegeben. Semantisch handelt es sich bei allen drei Zeichenbestandteilen und bei beiden Marken um beschreibende Zeichen.

8.4 Es besteht somit zwischen den fraglichen Marken sowohl auf den Ausdrucksebenen des Wortklangs wie des Schriftbilds je eine schwache Zeichenähnlichkeit und auf der Ebene des Sinngelalts eine normale Zeichenähnlichkeit.

9.

Im nächsten Schritt ist auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke einzugehen. SOLUTION als zweiter Bestandteil der Widerspruchsmarke ist gemeinfrei oder zumindest eng an den gemeinfreien respektive beschreibenden Begriff der "Lösung" ("*solution*", "*soluzione*", "*solution*") angelehnt (vgl. E. 8.3.2). Auch der Bestandteil "Pic" kann aufgrund der Anlehnung an die Verben "piksen", "*se piquer*" und "*to pick*" als nicht sehr fantasievoll für die Kennzeichnung von medizinischen Spritzen und somit im Branchenzusammenhang ebenfalls als beschreibend angesehen werden. Die Widerspruchsmarke als Ganzes kann denn auch die Ware beschreibend als "Lösung für Spritzen" verstanden werden. Insgesamt ist demnach von einer schwachen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für medizinische Spritzen auszugehen, wobei der Bestandteil "Pic" das prägendere Element der gesamten Marke ist.

10.

Schliesslich ist vor dem Hintergrund der gesamten Umstände über die Verwechslungsgefahr zu befinden.

10.1 In der hier zu entscheidenden Konstellation sind die Waren, für die die Marken eingetragen sind, zumindest hochgradig gleichartig. Der strenge anzuwendend Massstab in Bezug auf die Zeichenähnlichkeit wird aber durch die erhöhte Aufmerksamkeit der massgeblichen Abnehmerkreise und die unterschiedlichen Wortanfänge der fraglichen Marken abgeschwächt. Dies spricht grundsätzlich für einen genügenden Zeichenabstand und gegen die Gefahr von Fehlzurechnungen. Dagegen ist vorzubringen, dass sich die Abnehmer bei der Wahrnehmung von Wörtern nicht alleine auf deren Anfang fokussieren, sondern auch das Ende wiedererkennen. Die Inversion von Anfangsilbe zu Endsilbe kann Verwechslungen entscheidend begünstigen.

10.2 Ferner steht die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit in einer Wechselwirkung mit der Beurteilung der Kennzeichnungskraft der gemeinsamen wie auch der unterschiedlichen Markenbestandteile. Die beiden zu beurteilenden Marken sind sowohl phonetisch als auch visuell nur schwach ähnlich. Sinngehaltlich liegt aber eine normale Zeichenähnlichkeit vor. Demgegenüber weisen sowohl die Widerspruchsmarke als auch die angefochtene Marke nur eine schwache Kennzeichnungskraft auf. Entscheidend ist in diesem Sinne der doch ein wenig grössere Schutzzumfang der angefochtenen Marke im Vergleich zu jenem der Widerspruchsmarke. SYRI ist als Mutilation weniger beschreibend als SOLUTION. Die Zeichenähnlichkeit wird vorliegend durch die Kennzeichnungsschwäche der beiden Marken relativiert. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ist insgesamt nicht gross genug, sodass es – trotz einer gewissen Zeichenähnlichkeit und zumindest hochgradigen Warengleichheit – nicht zu Fehlzurechnungen seitens der massgebenden Abnehmerkreise kommen kann. Eher gering ist die Gefahr, die massgebenden Abnehmerkreise könnten SYRIPIC als ein Serienzeichen von PIC SOLUTION missdeuten und die entsprechenden Produkte als austauschbare Ersatzprodukte auffassen.

10.3 Im Ergebnis besteht keine Verwechslungsgefahr zwischen PIC SOLUTION und SYRIPIC. Die Vorinstanz stellte die Verwechslungsgefahr somit zu Unrecht fest. Die Beschwerde ist gutzuheissen und der Widerspruch abzuweisen.

11.

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung sowie finanzieller Lage der Parteien zu bemessen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG; Art. 63 Abs. 5 VwVG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 Bst. a VGG i.V.m. Art. 2 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). Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxismässig 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. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen und der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen.

12.

Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 5 VwVG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 Bst. a VGG i.V.m. Art. 7 VGKE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, sofern keine solche eingereicht wird, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdeführerin hat für das Beschwerdeverfahren eine Honorarnote über Fr. 4'308.– (inkl. Mehrwertsteuerzuschlag im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE) eingereicht. Dieser Betrag erscheint aufgrund des aktenkundigen Aufwands angemessen. Für das vorinstanzliche Verfahren ist die Beschwerdeführerin von der Beschwerdegegnerin mit Fr. 2'400.– zu entschädigen.

13.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist. Die Ziffern 1 und 2 der Verfügung der Vorinstanz vom 1. September 2020 werden aufgehoben und der Widerspruch Nr. 100854 wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt und sind innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.

Der Beschwerdeführerin wird der Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– aus der Gerichtskasse nach Retournierung des Rückerstattungsformulars zurück-erstattet.

4.

Ziffer 4 der Verfügung der Vorinstanz vom 1. September 2020 wird aufgehoben. Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche Verfahren mit Fr. 2'400.– zu entschädigen.

5.

Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 4'308.– zugesprochen.

6.

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

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin

David Aschmann

Katherina Schwendener

Versand: 19. Januar 2022

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben mit Rückschein;
Beilagen: Beilagen zurück und Rückerstattungsformular)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben mit Rückschein;
Beilagen: Beilagen zurück und Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 100854; Einschreiben mit Rückschein;
Vorakten zurück)