



Urteil vom 18. Juli 2023

Besetzung

Richter Daniel Willisegger (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter Martin Kayser,
Gerichtsschreiber Pascal Waldvogel.

Parteien

Mediplaza AG,
vertreten durch die Rechtsanwältinnen
Dr. iur. Bettina Beck und MLaw Bettina Gfeller,
Beck Klöti AG, Advokatur und Notariat,
Beschwerdeführerin,

gegen

Pallas Kliniken Gruppe AG,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 102338,
CH 671'851 Pallas Kliniken Exzellente Medizin Menschliche
Behandlung (fig.) / CH 768'646 PK Plaza Kliniken (fig.).

Sachverhalt:

A.

A.a Am 1. September 2021 wurde die Schweizer Marke Nr. 768'646 "PK Plaza Kliniken (fig.)" der Beschwerdeführerin im Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf pharmazeutische, medizinische und veterinärmedizinische Artikel sowie Hygienepräparate.

Klasse 44: Medizinische Beratung; ambulante medizinische Versorgung; Dienstleistungen von medizinischen Kliniken und Gesundheitskliniken; Durchführen von medizinischen Analysen durch ein medizinisches Labor bezüglich der Behandlung von Personen; Erteilung medizinischer Auskünfte.

Sie hat folgendes Aussehen:



A.b Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der Schweizer Marke Nr. 671'851 "Pallas Kliniken Exzellente Medizin Menschliche Behandlung (fig.)" mit Hinterlegungsdatum 19. Januar 2015. Sie erhob am 22. November 2021 gegen obgenannte Eintragung Widerspruch und ist unter anderem für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 35: Werbung.

Klasse 44: Dienstleistungen von Kliniken; ärztliche Versorgung; Dienstleistungen eines Arztes.

Sie hat folgendes Aussehen:



A.c Mit Verfügung vom 9. Mai 2022 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut.

Sie führte aus, die jüngere Marke werde als aktualisierte, weitere Dienstleistungslinie der Widerspruchsmarke aufgefasst, weshalb eine Verwechslungsgefahr zu bejahen sei.

B.

Mit Eingabe vom 3. Juni 2022 erhob die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Sie beantragte, der Entscheid der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren Nr. 102338 sei aufzuheben, der Widerspruch gegen die Marke Nr. 768'646 "PK Plaza Kliniken (fig.)" sei vollumfänglich abzuweisen und die Eintragung der angefochtenen Marke sei zu bestätigen.

Sie führte im Wesentlichen aus, dass – soweit überhaupt Dienstleistungsähnlichkeit bestehe – sich die Zeichen ausreichend unterscheiden würden. In Anbetracht der Umstände könne eine mittelbare oder unmittelbare Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden.

C.

Mit Eingabe vom 15. September 2022 reichte die Vorinstanz die Vernehmlassung ein und beantragte die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde.

D.

Mit Beschwerdeantwort vom 10. Oktober 2022 beantragte die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde.

Sie brachte im Wesentlichen vor, der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken weise starke Gemeinsamkeiten auf, weshalb die Verwechslungsgefahr auf der Hand liege. Es bestehe die Gefahr der

Vermutung falscher Zusammenhänge zwischen den sich gegenüberstehenden Marken.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG), hat den Kostenvorschuss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

2.

2.1 Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen unter anderem dann vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marken hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Zwischen der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154).

2.2 Ob die Zeichen ähnlich sind, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Books"; BGE 119 II 473 E. 2d "Radion/Radomat"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 41). Bei kombinierten Wort-/Bildmarken 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. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, können

diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve" und B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 2.3 "Gridstream AIM/aim [fig.]"). Für die Ähnlichkeit von Wortelementen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas").

2.3 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt unter anderem vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]" m.w.H.). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich ist für schwache Marken kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"). Schwach sind namentlich Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben (BVGE 2010/32 E. 7.3.1 "Pernaton/Pernadol 400"; Urteil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera"). Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan" m.w.H.; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"; EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 979 m.w.H.).

3.

3.1 Für die im Widerspruch stehenden Waren und Dienstleistungen sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 51).

3.2 Die in Klasse 35 beanspruchte Dienstleistung "Werbung" richtet sich nicht an das breite Publikum, da sie keine alltäglichen Bedürfnisse abdeckt, sondern im Zusammenhang mit spezifischen Fragen des wirtschaftlichen Verkehrs erbracht wird (Urteil des BVGer B-1408/2015 vom 25. Oktober 2017 E. 3 "Informa"). Die Verkehrskreise setzen sich grundsätzlich aus Personen zusammen, die versiert beziehungsweise darin professionell tätig sind, worunter sowohl Privat- als auch Fachpersonen zu zählen sind (Urteile des BVGer B-1408/2015 E. 3 "Informa", B-3920/2011 vom 29. Januar 2013 E. 8 "Glass Fiber Net" m.w.H.). Entsprechend ist von einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen (Urteil des BVGer

B-2729/2019 vom 8. Februar 2023 E. 3.3.4 "GENIUS GROVE [fig.] und GENIUS BAR/GeniusAcademy [fig.]" m.w.H.).

3.3 In Klasse 44 ist das Zeichen der Beschwerdegegnerin für «Dienstleistungen von Kliniken, ärztliche Versorgung und Dienstleistungen eines Arztes» eingetragen. Diese Dienstleistungen richten sich vornehmlich an Privatpersonen, jedoch auch an Fachkräfte wie Ärzte und Gesundheitspersonal (Urteil des BVGer B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 4.1.2 "Pallas/Pallas Seminare [fig.]" m.w.H.). Da diese Dienstleistungen nicht nur alltägliche Bedürfnisse abdecken und eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen, werden sie mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt (Urteil B-3012/2012 E. 4.2.1 "Pallas/Pallas Seminare [fig.]").

4.

4.1 Die Verwechslungsgefahr im Sinne 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).

4.2

4.2.1 Die Vorinstanz führt hierzu aus, bei den angefochtenen Einzelhandelsdienstleistungen in Klasse 35 handle es sich um eine Form der Warenpromotion, mithin um einen besonderen Aspekt der Bewerbung. Die Gleichheit sei demzufolge zu bejahen.

In Klasse 44 falle die angefochtene "ambulante medizinische Versorgung" unter die weiter gefasste "ärztliche Versorgung". "Dienstleistungen von medizinischen Kliniken und Gesundheitskliniken" liessen sich unter die weiter gefassten "Dienstleistungen von Kliniken" des Widerspruchszeichens subsumieren. Gleichheit bestehe ebenfalls zwischen "Durchführen von medizinischen Analysen durch ein medizinisches Labor bezüglich der Behandlung von Personen" und "Dienstleistungen von Kliniken", da diese auch medizinische Laboranalysen umfassen würden. "Erstellung medizinischer Auskünfte und medizinische Beratung" hätten enge Berührungspunkte zu "Dienstleistungen eines Arztes, Dienstleistungen von Kliniken und ärztlicher Versorgung". Hier bestehe starke Gleichartigkeit.

4.2.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, bei Produkten wie Nahrungsmitteln oder eben auch pharmazeutischen, medizinischen und veterinärmedizinischen Artikeln bestehe keine Gleichartigkeit von "Einzelhandelsdienstleistungen" und "Werbung". Das EUIPO (Amt der Europäischen

Union für geistiges Eigentum) habe bereits festgestellt, dass "Einzelhandelsdienstleistungen" in Bezug auf Nahrungsmittel, Online-Bestelldienst oder auch Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer von Waren und Dienstleistungen mit "Werbung" in der Klasse 35 unähnlich seien.

In Klasse 44 fehle die Gleichartigkeit betreffend "Durchführen von medizinischen Analysen durch ein medizinisches Labor bezüglich der Behandlung von Personen". Beide Zeichen hätten spezifische Dienstleistungen gewählt. Bei Labordienstleistungen gehe es, anders als bei medizinischen Dienstleistungen, nicht um Dienstleistungen am Menschen selbst, sondern an einem Gegenstand. Labordienstleistungen liessen sich deshalb nicht unter Klinik-Dienstleistungen subsumieren. Die Dienstleistungen würden sich zudem im Abnehmerkreis unterscheiden. Labordienstleistungen würden ausschliesslich von zuweisenden Ärzten und medizinischem Personal nachgefragt. Der Patient hingegen bringe seine Blutprobe nicht selbst ins Labor. Zudem würden die Dienstleistungen aus dem Zeichen der Beschwerdegegnerin ein anderes Fachwissen und Knowhow als Labordienstleistungen erfordern.

Somit ent falle betreffend die gesamte Klasse 35 und betreffend "Labordienstleistungen" in Klasse 44 der Abwehranspruch per Gesetz und die Verwechselbarkeit müsse nicht mehr geprüft werden.

4.2.3 Die Beschwerdegegnerin entgegnet, das Kriterium der Dienstleistungsgleichheit sei sehr wohl gegeben, nicht zuletzt da die Parteien im gleichen Geschäftsfeld tätig seien. Die Abnehmerkreise seien bezüglich sämtlicher in Frage stehender Dienstleistungen gleichartig. "Labordienstleistungen" seien in den "Dienstleistungen von Kliniken" des Widerspruchszeichens mitenthalten.

4.3

4.3.1 Unbestritten ist die Dienstleistungsgleichheit zwischen "ambulante medizinische Versorgung" und "ärztliche Versorgung". Gleiches gilt für "Dienstleistungen von medizinischen Kliniken und Gesundheitskliniken" und "Dienstleistungen von Kliniken". Gleichartigkeit besteht sodann zwischen "Dienstleistungen eines Arztes, Dienstleistungen von Kliniken, ärztliche Versorgung" und "Erteilung medizinischer Auskünfte, medizinische Beratung".

4.3.2 Umstritten ist, ob "Werbung" und "Einzelhandelsdienstleistungen" in Klasse 35 gleich respektive gleichartig sind. Die Beschwerdeführerin stützt

sich dabei auf das EUIPO, welches festgestellt hat, dass Werbung und gewisse Einzelhandelsdienstleistungen unähnlich sind (vgl. Beschwerdebeilage 6). Entscheide des EUIPO sind jedoch für das vorliegende Widerspruchsverfahren nicht bindend (vgl. Urteil des BVGer B-444/2022 vom 11. Januar 2023 E. 7.4 "Red Bull/Red Dragon" m.w.H.). Ausserdem führt die Vorinstanz zutreffend aus, dass sich die EU-Praxis zur Dienstleistung "Einzelhandel" von der hiesigen Praxis unterscheidet (vgl. Vernehmlassung der Vorinstanz Rz. 6; vgl. Urteil des BVGer B-1327/2019 vom 9. September 2019 E. 4.2 "Mobalpa/Mobalpa"). Die Beschwerdeführerin kann aus der Entscheidpraxis des EUIPO nichts zu ihren Gunsten ableiten.

Die Vorinstanz verweist auf ihre Richtlinien (Richtlinien des IGE in Markensachen [Ziff. 4.13, Stand 1. März 2022]) und führt aus, es handle sich bei Einzelhandelsdienstleistungen (als Synonym für Detailhandel) um eine besondere Art der Warenpromotion. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht in mehreren Entscheiden bestätigt (Urteile des BVGer B-3261/2020 vom 28. Oktober 2021 E. 5.4 "Apple/APPLiA Home Appliance Europe [fig.]", B-1327/2019 vom 9. September 2019 E. 4.2 "Mobalpa/Mobalpa" und B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 4 "The Body Shop, The Body Shop [fig.]/TheFaceShop [fig.]"). Daran ist auch weiterhin festzuhalten, weshalb von der Gleichartigkeit der Dienstleistungen "Werbung" und "Einzelhandelsdienstleistungen" auszugehen ist. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, ändert auch die Einschränkung der angefochtenen Marke (auf pharmazeutische, medizinische und veterinärmedizinische Artikel sowie Hygienepräparate) nichts, da sich die Einschränkung lediglich auf das Objekt der angebotenen Dienstleistung bezieht.

4.3.3 Schliesslich ist zwischen den Parteien strittig, ob "Dienstleistungen von Kliniken" der älteren Marke das "Durchführen von medizinischen Analysen durch ein medizinisches Labor bezüglich der Behandlung von Personen" der jüngeren Marke miteinschliesst.

Gemäss Vorinstanz umfassen Klinikdienstleistungen auch medizinische Laboranalysen. Dem ist zuzustimmen. So können Klinikdienstleistungen ein ganzheitliches, auf Medizin und Gesundheit ausgerichtetes Dienstleistungsangebot umfassen. Darunter fallen auch Laboranalysen. Dass Laboranalysen nicht am Menschen selbst, sondern an einem Gegenstand ausgeführt werden (wie die Beschwerdeführerin einwendet), spricht nicht gegen die Gleichheit bzw. Gleichartigkeit der Dienstleistungen, zumal es sich bei Klinikdienstleistungen nicht nur um Dienstleistungen am Menschen selbst handeln muss. Gleiches gilt für die von der Beschwerdeführerin

vorgebrachten unterschiedlichen Abnehmerkreise. Zwar richtet sich eine Vielzahl von Klinikdienstleistungen an den Patienten. Auch ist es korrekt, dass Labordienstleistungen von Ärzten und Fachpersonen nachgefragt werden. Dies schliesst jedoch wiederum nicht aus, dass sich Klinikdienstleistungen nicht nur an Patienten richten, sondern in gewissen Bereichen auch an Fachpersonen (vgl. oben E. 3.3). Dies bedingt, dass für die Vielzahl von Dienstleistungen, die unter den Begriff der "Klinikdienstleistungen" fallen, unterschiedliches Fachwissen und Knowhow gefragt ist. Entsprechend ist von der Gleichheit von "Klinikdienstleistungen" und der Dienstleistung des "Durchführen[s] von medizinischen Analysen durch ein medizinisches Labor bezüglich der Behandlung von Personen" auszugehen.

5.

5.1 Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt voraus, dass die Zeichen ähnlich sind (1. Satz, 1. Teil).

5.2

5.2.1 Die Vorinstanz führt hierzu aus, die Ausgestaltung der beiden Zeichen vermöge nicht vom Wortlaut abzulenken. Somit sei beim Zeichenvergleich das Augenmerk in erster Linie auf die Zeichenwortelemente zu richten. Diese würden sich im Begriff "Kliniken" decken und die Elemente "Pallas" und "Plaza" seien nahezu gleichlang. Es würden klare Ähnlichkeiten in Schrift- und Klangbild vorliegen. Bei den Wortelementen "Pallas" und "Plaza" handle es sich in erster Linie um Fantasiewörter ohne unmittelbar erkennbaren Bedeutungsinhalt, weshalb keine klaren Unterschiede im Sinngehalt auszumachen seien. Die Zeichenähnlichkeit sei auf allen drei Ebenen zu bejahen.

5.2.2 Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, die stilisierten Buchstaben in der grauen Kreisfläche ihrer Marke würden ins Auge stechen. Das Logo erziele durch seine Grösse, Position und den Hell-Dunkel-Kontrast eine optische Wirkung, die den Gesamteindruck der Marke massgeblich mitbeeinflusse. Auch sonst würden sich die Zeichen ausreichend unterscheiden. Es würden sich nicht etwa die Wortmarken "Pallas Kliniken" und "Plaza Kliniken" entgegenstehen, sondern die Zeichen "Pallas Kliniken Exzellente Medizin Menschliche Behandlung" und "PK Plaza Kliniken". Die Vorinstanz dürfe die schwachen Bestandteile nicht einfach ausblenden. Eine Übereinstimmung lediglich in einem gemeinfreien Element, vorliegend Kliniken, führe nie zu einer Verwechselbarkeit. Die Bestandteile

"Menschliche Behandlung" und "Exzellente Medizin" seien für den Gesamteindruck mitprägend und für den Zeichenvergleich ausschlaggebend. "Pallas" und "Plaza" würden nicht übereinstimmen, woraus sich nicht einmal eine mittelbare Ähnlichkeit im Schriftbild ergebe. Auch würden die Marken klangliche Unterschiede aufweisen. So etwa ein anderer Wortanfang, andere Anzahl Silben, andere Betonung, andere Vokalfolge und eine andere Konsonantenfolge. Hervorzuheben gelte es sodann, dass die beiden Zeichen über keinen gemeinsamen Wortstamm verfügen würden. Auch der Sinngehalt sei offensichtlich unterschiedlich. "Pallas" sei ein Familienname und ein lateinischer Name eines Asteroiden sowie der Name diverser Figuren in der griechischen Mythologie. "Plaza" hingegen werde in allen Schweizer Landessprachen und auch im Englischen als "Platz" verstanden.

5.2.3 Die Beschwerdegegnerin bringt vor, der Zeichenbestandteil "PK" im Zeichen der Beschwerdeführerin weise keine Kennzeichnungskraft auf. Viel auffälliger sei die phonetische und visuelle Ähnlichkeit der Wortbestandteile der beiden Marken. Die Wortbestandteile "Pallas", "Plaza" und "Kliniken" würden die Zeichen dominieren. Entscheidend sei die Ähnlichkeitsbeurteilung der Wortbestandteile "Plaza Kliniken" und "Pallas Kliniken", da diese dem Durchschnittsadressaten am ehesten in Erinnerung bleiben würden. Die Slogans "Exzellente Medizin" und "Menschliche Behandlung" würden bei der Beurteilung des Gesamteindrucks ebenso wenig ins Gewicht fallen, wie das stilisierte "PK". Die Bedeutung der beiden Begriffe "Pallas" und "Plaza" dürfte den Durchschnittsadressaten ohne Recherche nicht bekannt sein.

5.3 Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um eine kombinierte Wort-/Bildmarke. Der Wortteil besteht aus dem Schriftzug "Pallas Kliniken Exzellente Medizin Menschliche Behandlung". Die Worte sind auf vier Linien verteilt (erste Linie: Pallas; zweite Linie: Kliniken; dritte Linie: Exzellente Medizin; vierte Linie: Menschliche Behandlung). "Pallas" und "Kliniken" sind dabei in der gleichen Schriftgrösse gehalten. Das Wort "Pallas" ist zusätzlich fett geschrieben. "Exzellente Medizin" und "Menschliche Behandlung" sind ebenfalls in der gleichen (kleineren) Schriftgrösse gehalten und beide Linien sind zusätzlich fett geschrieben. Das Zeichen hat den Farbanspruch "rot, weiss", wobei die Schrift rot und der Hintergrund weiss ist.

Die angefochtene Marke, ebenfalls eine Wort-/Bildmarke, besteht aus dem Wortteil "Plaza Kliniken" und einem Logo. Das Logo befindet sich links vom Wortbestandteil. Es handelt sich dabei um einen grauen Kreis mit einem

weissen "P" und einem angedeuteten weiteren Buchstaben, der im Zusammenhang mit dem Wortbestandteil "Plaza Kliniken" nur als "K" gelesen werden kann. Der Wortbestandteil befindet sich mit dem Logo auf einer Linie. "Plaza" ist dabei in Grossbuchstaben und fett geschrieben. Das Wort "Kliniken" hat die gleiche Schriftgrösse wie das vorangehende "Plaza", ist jedoch nicht fett und nicht komplett mit Grossbuchstaben geschrieben (nur das "K" ist ein Grossbuchstabe).

5.4 Die einzelnen Elemente der zu vergleichenden Zeichen sind nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Dabei wird der Gesamteindruck in erster Linie durch die kennzeichnungskräftigen Bestandteile geprägt. Dabei dürfen jedoch auch schwache Markenbestandteile nicht ausser Acht gelassen werden (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 37 f.; BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan/Kamillon, Kamillan").

5.4.1 Die Widerspruchsmarke besteht aus vier Wortbestandteilen.

Zur Bedeutung des Begriffs "Pallas" hat das Bundesverwaltungsgericht bereits in einem früheren Entscheid festgehalten, dass es sich einerseits um einen Familiennamen und um den lateinischen Namen eines Asteroiden handelt, sowie andererseits diverse Figuren der griechischen Mythologie direkt oder im Sinne eines Beinamens bezeichnet werden, wobei die griechische Göttin "Athene" hervorzuheben ist (Urteil des BVGer B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 6.4.1 ff. "Pallas/Pallas Seminare [fig.] m.w.H."). Für die in Frage stehenden Dienstleistungen ist das Wort nicht beschreibend, weshalb ihm Kennzeichnungskraft zukommt.

Das Wort "Kliniken" hingegen ist für die beanspruchten medizinischen Dienstleistungen sowie ebenfalls für Werbung beschreibend, weshalb ihm keine Kennzeichnungskraft zukommt. Gleiches gilt für die beiden Slogans "Exzellente Medizin" und "Menschliche Behandlung".

Die gewählte Gestaltung sämtlicher Wortbestandteile weist keine Besonderheiten auf und hat damit keine Kennzeichnungskraft.

5.4.2 Die angefochtene Marke besteht ebenfalls aus mehreren Elementen.

Strittig ist die Kennzeichnungskraft des grafischen Elements des Zeichens. Die beiden sich im Kreis befindlichen Buchstaben "P" und das stilisierte "K" werden in erster Linie als Anfangsbuchstaben der beiden folgenden Wörter ("Plaza" und "Kliniken") wahrgenommen. Trotzdem ist dem Zeichenelement ein gewisse Kennzeichnungskraft nicht abzusprechen. Es befindet

sich am Zeichenanfang und wird gerade dessen besonders wahrgenommen. Zudem springt es aufgrund seiner Grösse ins Auge. Die Gestaltung ist zwar eher einfach, weist jedoch aufgrund der Stilisierung des Buchstaben "K" und dem Hell-Dunkel-Kontrast eine gewisse Finesse aus. Insgesamt prägt das grafische Element das Zeichen der angefochtenen Marke mit.

Die Vorinstanz führt zum Worтеlement "Plaza" aus, es werde als Fantasiewort wahrgenommen. Dem ist nicht zuzustimmen. Das Wort stammt aus dem Spanischen und bedeutet in dieser Sprache "Platz". Spanisch ist zwar nicht Prüfungssprache der Vorinstanz, jedoch hat das Wort auch in die englische Sprache Einzug gefunden. So bedeutet es in Englisch "A public square, marketplace, or similar open space in a built-up area" oder "A shopping centre" (<https://premium.oxforddictionaries.com/definition/english/plaza>, besucht am 05.07.2023). Die Bedeutung als öffentlicher Platz dürfte auch den hiesigen Verkehrskreisen bekannt sein. Wie die Beschwerdeführerin zutreffend ausführt, weist das Wort eine starke Nähe zum italienischen "Piazza", zum französischen "Place" und zum deutschen "Platz" auf. Für die in Frage stehenden Dienstleistungen ist das Wort nicht beschreibend. Ihm kommt damit Kennzeichnungskraft zu.

Wie bereits erwähnt gilt dies nicht für das Worтеlement "Kliniken". Dieses beschreibt die vorliegend in Frage stehenden Dienstleistungen und verfügt deshalb über keine Kennzeichnungskraft.

Die Gestaltung der Wortteile weist auch beim angefochtenen Zeichen keinerlei Besonderheiten auf, weshalb sie nicht im Erinnerungsbild des Betrachters hängenbleibt.

5.5 Die beiden prägenden Bestandteile ("Pallas" und "Plaza") der zu vergleichenden Zeichen weisen im Schriftbild und phonetisch zumindest Ähnlichkeiten auf. Beide Wörter beginnen mit dem Buchstaben "P", haben weitere Buchstaben gemeinsam ("A", "L") und im Englischen wird das "Z" in "Plaza" ähnlich einem "S" ausgesprochen. Ebenfalls bestehen beide Wörter aus zwei Silben.

Hingegen sind die Anzahl Buchstaben verschieden, was jedoch aufgrund des "Doppel-L" zumindest akustisch nicht stark ins Gewicht fällt. Nach dem Buchstaben "P" am Wortanfang unterscheiden sich die beiden Wörter in der weiteren Buchstabenfolge sodann klar ("-allas" und "-laza").

Die Vorinstanz spricht von klaren Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild. Dies ist sicherlich übertrieben. Eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den beiden prägenden Elementen ist jedoch nicht von der Hand zu weisen.

Im Übrigen decken sich die beiden Zeichen im nicht kennzeichnungskräftigen Wortelement "Kliniken". Die ebenfalls nicht kennzeichnungskräftigen Slogans der Widerspruchsmarke ("Exzellente Medizin" und "Menschliche Behandlung") finden in der angefochtenen Marke kein Pendant. Für zusätzlichen Abstand sorgt zudem das schwach kennzeichnungskräftige Logo der angefochtenen Marke ("PK").

5.6 Wie bereits ausgeführt ist die Erwägung der Vorinstanz, die beiden Wörter "Pallas" und "Plaza" hätten keine klaren Unterschiede im Sinngehalt, nicht haltbar. So wird unter dem Wortelement "Plaza" der angefochtenen Marke in allen drei Landessprachen "(öffentlicher) Platz" verstanden (vgl. E. 5.4.2 oben). "Pallas" hingegen assoziieren die angesprochenen Verkehrskreise am ehesten mit der Göttin Athene (vgl. E. 5.4.1).

5.7 Zusammenfassend liegt im Schriftbild und im Wortklang eine gewisse Ähnlichkeit der prägenden Zeichenbestandteile der beiden Zeichen vor. Im Sinngehalt hingegen unterscheiden sie sich klar. Eine Übereinstimmung liegt im gemeinfreien Bestandteil "Kliniken", den beide Zeichen haben, vor.

6.

6.1 Die Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG ist vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (2. Satz).

6.2

6.2.1 Die Vorinstanz führt zur Verwechslungsgefahr aus, die Widerspruchsmarke sei als Ganzes durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Es sei von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad der Abnehmer auszugehen und aufgrund dessen, dass die Zeichen für gleiche bzw. stark gleichartige Dienstleistungen registriert seien, sei ein besonders strenger Massstab anzulegen. Entsprechend müsse sich das angefochtene Zeichen stärker vom Widerspruchszeichen abheben. Dies sei nicht der Fall. Die Zeichen würden starke Gemeinsamkeiten aufweisen und den kennzeichnungskräftigen Wortelementen könne kein klar unterschiedlicher Sinngehalt beigemessen werden. Auch würden sich die Zeichen im kennzeichnungsschwachen

Begriff "Kliniken" decken. Dieser dürfe nicht ausgeklammert werden. Insgesamt bestehe die Gefahr für Fehlzurechnungen. Eine Verwechslungsgefahr sei daher zu bejahen.

6.2.2 Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, soweit überhaupt Dienstleistungsgleichheit bestehe, würden sich die Zeichen im Schriftbild, im Wortklang und im Sinngehalt ausreichend unterscheiden. Der unterschiedliche Sinngehalt kompensiere eine allfällige Ähnlichkeit betreffend Schriftbild und Phonetik. Die Verwechselbarkeit sei unter der Prämisse erhöhter Aufmerksamkeit beim Adressatenkreis zu betrachten. Schliesslich weise das ältere Zeichen maximal einen normalen, tendenziell sogar einen verminderten Ähnlichkeits- und somit Abwehrbereich auf. Eine mittelbare oder unmittelbare Verwechslungsgefahr sei somit ausgeschlossen.

6.2.3 Die Beschwerdegegnerin bringt vor, es sei darauf hinzuweisen, dass die Vergleichszeichen für gleiche bzw. stark gleichartige Dienstleistungen eingetragen seien. Es bestehe eine starke Ähnlichkeit der Buchstabenanordnung und -folge zwischen den beiden Wortelementen der zu vergleichenden Marken. Beide würden zudem den Wortteil "Kliniken" enthalten. Dies führe in dieser Kombination zu einer frappanten Verwechslungsgefahr.

6.3 Wie bereits dargelegt weisen die beiden prägenden Wortbestandteile der Zeichen unterschiedliche Sinngehalte auf. In Schriftbild und Phonetik liegen zwar gewisse Ähnlichkeiten vor. Diese sind jedoch in den beiden kennzeichnungskräftigen Zeichenbestandteilen ("Pallas" und "Plaza") nicht besonders ausgeprägt oder beziehen sich auf nicht kennzeichnungskräftige Bestandteile ("Kliniken"). Der Sinngehalt der Worte "Pallas" und "Plaza" bleibt bei den einschlägigen Verkehrskreisen in Erinnerung und ist für den Gesamteindruck der beiden Marken entscheidend (vgl. BGE 121 III 377 E. 3c "Boss/Boks"). Für weiteren Abstand zwischen den Zeichen sorgt das zumindest leicht kennzeichnungskräftige grafische Element ("PK") des angefochtenen Zeichens. Da die in Frage stehenden Dienstleistungen mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt werden, ist (trotz Dienstleistungsgleichheit bzw. starker Dienstleistungsähnlichkeit) eine Verwechslungsgefahr der Zeichen zu verneinen.

7.

Damit ist die Beschwerde gutzuheissen. Dispositivziffer 1 der angefochtenen Verfügung ist aufzuheben. Aufzuheben ist auch die [erste] Dispositivziffer 2, wonach die Eintragung der angefochtenen Marke widerrufen wird.

8.

8.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. 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 dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen ist praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– anzunehmen (BGE 133 III 492 E. 3.3). Von diesem Erfahrungswert ist auch vorliegend auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'500.– festzulegen.

8.2 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 (Art. 8 VGKE). Die Beschwerdeführerin ist vertreten und hat eine Kostennote eingereicht. Sie macht einen Aufwand von Fr. 4'600.– für das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht geltend. Bezüglich des geltend gemachten Arbeitsaufwands geht aus der Kostennote allerdings nicht im Detail hervor, wie sich der Aufwand auf die einzelnen Arbeiten verteilt. An den Detaillierungsgrad der Kostennote sind jedoch gewisse Anforderungen zu stellen, damit überprüft werden kann, ob der geltend gemachte Aufwand vollumfänglich notwendig und damit entschädigungsberechtigt ist. Daher soll aus der Kostennote nicht nur ersichtlich sein, welche Arbeiten durchgeführt worden sind und wer wie viel Zeit zu welchem Ansatz aufgewendet hat, sondern auch, wie sich der geltend gemachte Aufwand auf die einzelnen Arbeiten verteilt (Urteile des BVGer B-4992/2015 vom 6. September 2017 E. 5.3.4 und B-4637/2016 vom 17. März 2017 E. 7). Die vorliegend erstellte Kostennote ist nicht in diesem Sinne detailliert, weshalb die Parteientschädigung gestützt auf die Akten festzusetzen ist (Art. 14 Abs. 1 und 2 VGKE). Unter Berücksichtigung der massgebenden Berechnungsfaktoren (Art. 8, 9 und 11 VGKE) ist die Parteientschädigung auf Fr. 3'500.– festzusetzen.

8.3 Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Gericht gilt die Beschwerdegegnerin nunmehr auch in Bezug auf das vorinstanzliche Verfahren als unterliegende Partei, weshalb die Kosten neu zu verlegen sind. Die [zweite] Dispositivziffer 2 [recte: Dispositivziffer 3] der angefochtenen Verfügung, die bestimmt, dass die Widerspruchsgebühr der Vorinstanz verbleibt, ist nicht aufzuheben. Die Vorinstanz hat offensichtlich vergessen, die Beschwerdeführerin zu verpflichten, der Beschwerdegegnerin die Gebühr zu ersetzen. Die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin, die nunmehr obsiegt, ist für das vorinstanzliche Verfahren von der Beschwerdegegnerin mit Fr. 1'200.– zu entschädigen (vgl. Richtlinien des IGE in Markensachen [Stand 1. März 2022], S. 48).

9.

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. Ziffer 1 (Gutheissung Widerspruch) und Ziffer 2 (Widerruf der Eintragung) der angefochtenen Verfügung werden aufgehoben und der Widerspruch Nr. 102338 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 zurückerstattet.

4.

Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht mit Fr. 3'500.– zu entschädigen.

5.

Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche Verfahren mit Fr. 1'200.– zu entschädigen.

6.

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

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Daniel Willisegger

Pascal Waldvogel

Versand:

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben;
Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück und Rückerstattungsformular)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben;
Beilagen: Beilagen zurück und Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 102338; Einschreiben;
Beilagen: Vorakten zurück)