



Urteil vom 5. Juli 2023

Besetzung

Richter Martin Kayser (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiber Martin Wilhelm.

Parteien

YOUSEEZÜRI AG,
Bahnhofstrasse 69, 8001 Zürich,
vertreten durch Rechtsanwalt
Dr. iur. Ioannis Athanasopoulos,
Advokatur Athanasopoulos,
Zolliker Strasse 57, Postfach 107, 8702 Zollikon,
Beschwerdeführerin,

gegen

Augenzentrum Interlaken AG,
Kammistrasse 13, 3800 Interlaken,
vertreten durch die Rechtsanwälte
MLaw Christian Mitscherlich und/oder MLaw Chantal Lutz,
Domenig & Partner Rechtsanwälte AG,
Hirschengraben 2, Postfach 2276, 3001 Bern,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 102480, CH 719'286 You See
Augenlaser / CH 772'567 EYE SEE YOU AUGENLASER
(fig.).

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Wortmarke CH 719'286 "You See Augenlaser" (nachfolgend: Widerspruchsmarke). Diese wurde am 25. Juli 2018 in der Datenbank Swissreg veröffentlicht und ist unter anderem für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 44: Medizinische Dienstleistungen; veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; land-, garten- und forstwirtschaftliche Dienstleistungen.

B.

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der Wort-/Bildmarke CH 772'567 "EYE SEE YOU AUGENLASER" (nachfolgend: angefochtene Marke). Diese wurde am 22. November 2021 mit folgender Darstellung in der Datenbank Swissreg veröffentlicht:



Eingetragen ist die angefochtene Marke für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 44: Medizinische Dienstleistungen im Bereich der Augenheilkunde, nämlich Bewertung des Sehvermögens, Behandlung von Sehstörungen.

C.

Am 21. Februar 2022 erhob die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz gestützt auf ihre ältere Eintragung CH 719'286 vollumfänglich Widerspruch gegen die Eintragung CH 772'567.

D.

Mit Verfügung vom 23. August 2022 wies die Vorinstanz den Widerspruch Nr. 102480 ab. Sie ging von Dienstleistungsidentität und einer gewissen Zeichenähnlichkeit aus, verneinte aber eine Verwechslungsgefahr angesichts einer geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und einer erhöhten Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise (S. 4 ff. der Verfügung).

E.

Mit Eingabe vom 23. September 2022 beantragt die Beschwerdeführerin die Aufhebung der erwähnten Verfügung und die Gutheissung des Widerspruchs, eventualiter die Rückweisung an die Vorinstanz; beides unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin.

Zur Begründung bringt sie im Wesentlichen vor, die beiden Marken stimmten in den massgeblichen Elementen "You", "See" und "Augenlaser" überein. Die zusätzlichen Bestandteile der angefochtenen Marke, das Wort «Eye» und das Bildelement, reichten nicht aus, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Da die Korrektur der Sehstärke mittels Laser eine rein ästhetische Behandlung darstelle, sei zudem nicht von einer erhöhten Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise auszugehen (Rz. 22, 27 ff. und 42 der Beschwerde).

F.

Mit Eingabe vom 18. Oktober 2022 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Vernehmlassung. Sie beantragt die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge.

G.

Mit Beschwerdeantwort vom 3. November 2022 beantragt die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdeführerin.

Zur Begründung bringt sie im Wesentlichen vor, angesichts des zusätzlichen Wortelements "Eye", des sich daraus ergebenden Wortspiels und des stark unterscheidungskräftigen Bildelements ergebe sich keine Verwechslungsgefahr. Die Übereinstimmungen betreffen ausserdem nur gemeinfreie Elemente. Angesichts der möglichen Konsequenzen eines Eingriffs am Auge sei von erhöhter Aufmerksamkeit auszugehen. Eine Verwechslungsgefahr könne daher ausgeschlossen werden (Rz. 11, 14, 18 und 24 der Beschwerdeantwort).

H.

Mit Replik vom 8. Dezember 2022 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen fest.

I.

Mit Eingabe vom 20. Dezember 2022 erklärte die Vorinstanz, auf die Einreichung einer Duplik zu verzichten.

J.

Mit Duplik vom 27. Januar 2023 hielt die Beschwerdegegnerin an ihren Anträgen fest.

K.

Mit Eingabe vom 2. Februar 2023 erklärte die Beschwerdeführerin, auf die Einreichung einer Triplik zu verzichten.

L.

Mit Eingabe vom 9. Juni 2023 reichte die Beschwerdegegnerin eine Kostennote ein.

M.

Mit Eingabe vom 22. Juni 2023 reichte die Beschwerdeführerin eine Kostennote ein.

N.

Die Parteien liessen sich in der Folge nicht mehr vernehmen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31 und Art. 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG, SR 173.32] i.V.m. Art. 5 und Art. 44 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i. V. m. Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes [MSchG, SR 232.11]). An die

Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind, und umgekehrt (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.>"; 128 III 99 E. 2.c "Orfina/Orfina"). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 mit Hinweisen "Gallo/Gallay [fig.]").

2.2 Die massgeblichen Verkehrskreise und deren Aufmerksamkeitsgrad sind ausgehend vom Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke zu bestimmen (Urteile des BVGer B-3808/2021 vom 24. Mai 2022 E. 3 "TX group [fig.]/TX GROUP AG"; B-3072/2021 vom 12. April 2022 E. 3 "PRINZ/PRINZENHAUS"; B-5119/2014 vom 17. März 2016 E. 4.1 "VISUDYNE/VIVADINE"). Die massgeblichen Verkehrskreise bilden die aktuellen und potenziellen Abnehmerinnen und Abnehmer der normativ objektiv definierten Waren und Dienstleistungen; nicht von Bedeutung ist somit die Positionierung am Markt (GALLUS JOLLER, in: Michael Noth et al. [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N 51 f.; EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007 S. 9).

2.3 Die Gleichartigkeit bzw. Identität der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"), soweit keine Einschränkung aufgrund einer Nichtgebrauchseinrede gegeben ist (Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how, die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "Bonewelding [fig.>"; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"). Die Zugehörigkeit zum gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation bildet ein Indiz für Gleichartigkeit (Urteil des BVGer B-5404/2021 vom 16. August 2022 E. 2.2 "Vifor/Vitop").

2.4

2.4.1 Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hin-

terlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]; 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; 119 II 473 E. 2d "Radion/Radiomat"). Dabei ist davon auszugehen, dass die beiden Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden. Das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen der massgebenden Verkehrskreise wird durch die Umstände mitbeeinflusst, unter denen sich der Handel mit Waren der in Frage stehenden Gattung abzuwickeln pflegt, und hängt insbesondere von der Aufmerksamkeit ab, die beim Einkauf solcher Waren gewöhnlich angewendet wird (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; 98 II 138 E. 1 "Luwa/Lumatic"; 93 II 424 E. 2 "Burberrys"; 90 II 259 E. 3 "Schwarzkopf").

2.4.2 Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und der Sinngehalt massgebend, wobei die Übereinstimmung auf einer Ebene in der Regel zu Annahme einer Zeichenähnlichkeit genügt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc; Urteil des BGer 4A_28/2021 vom 18. Mai 2021 E. 6.6.2.1 "Telco [fig.]/Tell"; Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/Calyana"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt; das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; 119 II 473 E. 2c "Radion/Radiomat").

2.4.3 Übereinstimmungen im Wortanfang bzw. -ende haben im Erinnerungsbild ein besonderes Gewicht (vgl. BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 6.5 "Gallo/Gallay [fig.]"). Allerdings führen Übereinstimmungen im Wortanfang für sich alleine nicht direkt zur Zeichenähnlichkeit (Urteile des BGer 4A_178/2021 vom 19. Juli 2021 E. 3.2.2 "Canti/Cantique"; 4A_28/2021 vom 19. Juli 2021 E. 6.6.2.1 "Telco [fig.]/Tell"; Urteil des BVGer B-3264/2020 vom 26. Januar 2022 E. 2.3.2 "EQ/EQart"). Bei der vollständigen Übernahme einer älteren in eine jüngere Marke ist grundsätzlich von einer starken Zeichenähnlichkeit auszugehen. Eine Kombination mit einem Zusatz schafft in der Regel keine hinreichende Unterscheidbarkeit. Anders ist dies zu beurteilen, wenn der übernommene Bestandteil nur als untergeordneter Bestandteil des jüngeren Zeichens erscheint (Urteile des BVGer B-1590/2021 vom 12. August 2022 E. 6.1 "TISSOT [fig.]/Pharmacie Tissot Arena"; B-552/2017 vom 4. Dezember 2018 E. 5.1 "HIRSCH/APFEL-HIRSCH"; B-5697/2016 vom 27. Juni 2018 E. 5.1 f. "Manufactum/espresso manufactum").

2.4.4 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache schutzunfähig, ist die Eintragung zu verweigern (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; 128 III 477 E. 1.5 "Première"; 127 III 160 E. 2b/aa "Securitas"). Auch englischsprachige Ausdrücke werden im Rahmen der schweizerischen Markenprüfung berücksichtigt, sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 139 III 136 E. 2 f. "You"; 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece"; Urteil des BVGer B-3745/2020 vom 3. August 2021 E. 3.5 "Stellar"). Vom breiten Publikum ist die Kenntnis eines Grundwortschatzes englischer Vokabeln zu erwarten (BGE 125 III 203 E. 1c "Budweiser"; Urteile des BVGer B-5789/2020 vom 22. Dezember 2021 E. 4.6 "Factfulness"; B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.2 "Ironwood"). Für die Beurteilung der Englischkenntnisse können weitere Indizien herangezogen werden, etwa die Ähnlichkeit fremdsprachiger Begriffe mit jenen einer Landessprache oder die zunehmende Verbreitung von Anglizismen (vgl. Urteile des BVGer B-5789/2020 vom 22. Dezember 2021 E. 4.6 "Factfulness"; B-4849/2017 vom 8. Februar 2019 E. 4.2 "Revelation"; B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 6.2 "Gridstream AIM/aim [fig.]").

2.5

2.5.1 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer B-5404/2021 vom 16. August 2022 E. 2.3 "Vifor/Vitop"; B-2636/2015 vom 29. März 2016 E. 3.5 "Axotide/Acofide").

2.5.2 Der geschützte Ähnlichkeitsbereich ist für starke Marken grösser als für schwache Marken. Starke Marken verfügen über eine grosse Kennzeichnungskraft und/oder einen hohen Bekanntheitsgrad, was die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen erhöht und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]"; Urteil des BVGer

B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). Die Bekanntheit einer Marke ist von der sich darauf stützenden Partei zu belegen, indem sie den langjährigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung nachweist oder demoskopische Umfragen beibringt (MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Art. 3 MSchG, in: Lucas David/Markus R. Frick [Hrsg.], Basler Kommentar Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N 57; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 103 f.).

2.5.3 Schwach sind demgegenüber Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben (BVGE 2010/32 E. 7.3.1 "Pernaton/Pernadol 400"; Urteile des BVGer B-2521/2018 vom 15. Januar 2019 E. 3.3 "MICASA/SWICASA"; B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood").

2.5.4 Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen überein, besteht keine Verwechslungsgefahr im Rechtssinne. Bestehen jedoch zusätzliche Übereinstimmungen, dürfen gemeinfreie Bestandteile bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht einfach ausgeklammert werden, können sie doch den Gesamteindruck von Marken mitbeeinflussen (BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan/KAMILLAN, KAMILLON"; Urteile des BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 7.1 "The Body Shop, The Body Shop [fig.]/TheFaceShop [fig.]; B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 10 "Quadrat [fig.]/Quadrat [fig.]"). Die Grenze des Gemeinguts wird zudem erst bei vollkommen im Gemeingut stehenden und rein beschreibenden Begriffen und nicht bereits bei jedem teilweise beschreibenden Sinngehalt erreicht (Urteil des BVGer B-6821/2013 vom 25. Februar 2015 E. 7.3 "Dermaclinique Beauty Farm [fig.]/Clinique"). Schliesslich kann die Widerspruchsmarke aufgrund der Dauer ihres Gebrauchs, der Intensität der Werbung oder ihres Erfolgs eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt haben, an welcher auch die gemeinfreien Bestandteile teilnehmen (Urteil des BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 7.1 "The Body Shop, The Body Shop [fig.]/TheFaceShop [fig.]").

2.5.5 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-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 5.5 "7seven [fig.]/Sevenfriday" und B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve"). Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren. Sind die Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Urteil des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 5.5 "7seven [fig.]/Sevenfriday").

3.

Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise und deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen.

3.1 Vorliegend ist von *medizinischen Dienstleistungen* auszugehen, wofür die Widerspruchsmarke in der Klasse 44 eingetragen ist (vgl. E. 2.2). Medizinische Dienstleistungen richten sich primär an Patienten, wobei sie teilweise auch stellvertretend durch Fachpersonen nachgefragt werden (vgl. Urteile des BVGer B-4112/2020 vom 27. Oktober 2021 E. 4.2 "HOSPITAL HALBPRIVAT"; B-3012 /2012 vom 5. Februar 2014 E. 4.1.2 "PALLAS/Pallas Seminare"). Relevante Verkehrskreise der zu prüfenden Marke sind somit sowohl Patienten als auch medizinische Fachpersonen.

3.2 Strittig ist, ob von einer erhöhten Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise auszugehen ist. Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin bejahen dies mit der Begründung, die fraglichen medizinischen Dienstleistungen deckten nicht nur alltägliche Bedürfnisse ab und setzten entsprechend eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraus, die mit erhöhter Aufmerksamkeit einhergehe (S. 5 der Verfügung; Rz. 18 der Beschwerdeantwort). Die Beschwerdeführerin stellt sich hingegen auf den Standpunkt, bei der Dienstleistung "Augen lasern lassen" handle es sich nicht um eine medizinisch notwendige, sondern um eine «rein ästhetische» Dienstleistung, was sich auch in der Art und Weise derer Bewerbung sowie in den gewährten Rabattierungen zeige (Rz. 28 ff. der Beschwerde).

3.3 Entgegen der Beschwerdeführerin sind weder die Frage der medizinischen Notwendigkeit der Dienstleistung "Augen lasern lassen" noch die Positionierung der Dienstleistungen der Beschwerdegegnerin am Markt entscheidend. Vielmehr ist der Aufmerksamkeitsgrad ausgehend vom Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zu bestimmen (vgl. E. 2.2). Damit ist ausschlaggebend, ob für die von der Widerspruchsmarke in Anspruch genommenen Dienstleistungen der Klasse 44, d. h. für *medizinische Dienstleistungen*, von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen ist. Die Rechtsprechung hat dies für verschiedene medizinische Dienstleistungen bejaht (vgl. Urteil des BVGer B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 4.2.1 "PAL-LAS/Pallas Seminare") sowie für *soins médicaux et d'hygiène* (vgl. Urteil des BVGer B-5972/2017 vom 7. Juni 2019 E. 3.2 "Medical Park/Medical Reha Park"). Im Übrigen geht die Rechtsprechung auch beim Erwerb von Korrekturbrillen von einer erhöhten Aufmerksamkeit aus (Urteil des BVGer B-4738/2013 vom 24. März 2014 E. 3.2 "BB [fig.]/BB [fig.]"). Damit ist auch spezifisch in Bezug auf die operative Korrektur der Sehleistung, die zweifellos mit grösseren Risiken behaftet ist als der Kauf einer Korrekturbrille, von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen.

4.

Sodann ist die Gleichartigkeit bzw. Identität der Waren- oder Dienstleistungen zu prüfen, für welche die Widerspruchsmarke und die angefochtene Marke eingetragen sind.

Gemäss der Vorinstanz besteht insoweit eine Identität der Dienstleistungen, als dass die Widerspruchsmarke für *medizinische Dienstleistungen* und die angefochtene Marke für *medizinische Dienstleistungen im Bereich der Augenheilkunde, nämlich Bewertung des Sehvermögens, Behandlung von Sehstörungen*, in der Klasse 44 eingetragen sind, und erstere Umschreibung die letztere umfasst (S. 4 der Verfügung). Zumal die Beschwerdeführerin die vollumfängliche Gleichartigkeit ebenfalls bejaht (vgl. Rz. 12 f. der Beschwerde) und sich die Beschwerdegegnerin nicht dazu äussert (vgl. Rz. 6 der Beschwerdeantwort), ist der Einschätzung der Vorinstanz zu folgen und von Dienstleistungsidentität auszugehen.

5.

Als Nächstes ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

5.1 Die Vorinstanz geht von einer Ähnlichkeit im Schriftbild, einer klanglichen Ähnlichkeit und einer gewissen Ähnlichkeit im Sinngehalt zwischen den Marken aus (S. 4 f. der Verfügung), hält aber – in Zusammenhang mit

der Beurteilung der Verwechslungsgefahr – fest, die Unterschiede am Zeichenanfang und -ende, insbesondere in der kennzeichnungskräftigen Grafik, würden die Gemeinsamkeiten überwiegen (S. 7 der Verfügung). Für die Beschwerdeführerin überwiegen beim Schrift- und beim Klangbild die Gemeinsamkeiten, während sie einen übereinstimmenden Sinngehalt erkennen will und der in der angefochtenen Marke enthaltenen Grafik nur dekorativen Charakter zubilligt (Rz. 18 ff. der Beschwerde). Die Beschwerdegegnerin hält die angefochtene Marke hingegen auf allen Ebenen für unterschiedlich und billigt der in der angefochtenen Marke enthaltenen Grafik eine starke Unterscheidungskraft zu (Rz. 9 ff. der Beschwerdeantwort).

5.2 Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um eine Wortmarke, die aus der Wortreihenfolge "You See Augenlaser" besteht. Bei der angefochtenen Marke handelt es sich demgegenüber um eine kombinierte Wort-/Bildmarke, die aus drei grafisch voneinander abgesetzten Elementen besteht. Das markanteste der drei Elemente ist die durch die Schriftgrösse und die zentrale Platzierung hervorgehobene Wortreihenfolge "EYE SEE YOU". Sodann enthält die Marke den in kleinerer Schrift gehaltenen und unterhalb platzierten Zusatz «AUGENLASER». Ergänzt werden die Wortelemente durch eine etwas abgesetzt auf der rechten Seite platzierte, aber recht grosse Darstellung eines Adlerkopfs.

5.3 Vorab ist festzuhalten, dass die in den Marken enthaltenen englischsprachigen Wörter "you", "see" und "eye" zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehören und entsprechend vom breiten Publikum verstanden werden (vgl. E. 2.4.4).

5.4 Die angefochtene Marke enthält alle drei Wörter, aus denen die Widerspruchsmarke besteht, und übernimmt diese insofern vollständig. Sie verwendet die ersten beiden Wörter der Widerspruchsmarke, "You" und "See", aber in umgekehrter Reihenfolge und besteht darüber hinaus aus einem weiteren Wort, ist in einer bestimmten grafischen Form dargestellt und um die Darstellung eines Adlerkopfs ergänzt.

5.5 Auf der Ebene des Schriftbilds setzt die Verwendung des zusätzlichen Worts "EYE" in Kombination mit dessen Positionierung am Anfang der Widerspruchsmarke die Ähnlichkeit der beiden Marken zweifellos herab. Nicht zu übersehen ist aber, dass die beiden Wortfolgen teilweise identisch sind und auch darüber hinaus Gemeinsamkeiten in der Struktur aufweisen. Bei beiden folgt auf zwei bzw. drei je drei Buchstaben lange englischsprachige Wörter das längere Wort "AUGENLASER", das zusammengesetzt

ist aus dem deutschen Wort "Augen" und dem englischstämmigen Fremdwort "Laser" – ursprünglich ein Akronym für *Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation*. Durch diese strukturelle Ähnlichkeit fällt auch die unterschiedliche Reihenfolge der Wörter "You" und "See" wenig ins Gewicht. Da reine Wortmarken unabhängig von ihrer konkreten grafischen Gestaltung geschützt sind, ist zudem beim Vergleich des Schriftbilds nicht auf eine abweichende typografische Darstellung der angefochtenen Marke abzustellen (Urteil des HGer BE HG 18 102 vom 17. Februar 2020 "NITRO CIRCUS/NITRO" E. 19.3; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 142; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 78). Insbesondere ist nicht entscheidend, dass die angefochtene Marke im Gegensatz zur Widerspruchsmarke durchgehend grossgeschrieben ist (vgl. Urteile des BVGer B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 5.1 "CARPE DIEM/carpe noctem"; B-317/2010 vom 13. September 2010 E. 6.3 "Lifetex/LIFETEA"; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 7 "G-mode/GMODE"). Insgesamt ist damit eine gewisse Ähnlichkeit im Schriftbild gegeben (vgl. auch Urteil des BVGer B-1084/2020 vom 23. März 2021 E. 5.2 "INVISALIGN/SWISS INSIDE SUISSEALIGN").

5.6 Das eben Gesagte spiegelt sich auf der klanglichen Ebene. Das am Anfang der angefochtenen Marke zusätzliche enthaltene Wort "EYE" wird als /ai/ ausgesprochen, was sich von "you", ausgesprochen als /ju:/, klar unterscheidet. Durch die Verwendung von drei statt zwei einsilbigen Wörtern – /ai si: ju:/ gegenüber /ju: si:/ – ergibt sich für ersten Teil der Marke zudem ein abweichender Sprachrhythmus. Auch klanglich ist aber auffallend, dass sowohl bei der angefochtenen Marke als auch bei der Widerspruchsmarke auf die zwei bzw. drei einsilbigen, englisch ausgesprochenen Wörter dasselbe viersilbige, teilweise deutsch und teilweise englisch ausgesprochene Wort "AUGENLASER" bzw. /'aʊgən'leɪzə/ folgt. Eine gewisse Ähnlichkeit des Klangbilds ist damit ebenfalls gegeben.

5.7 Der Vorinstanz ist zuzustimmen, dass die Widerspruchsmarke von den massgeblichen Verkehrskreisen als "du siehst Augenlaser" verstanden wird (vgl. S. 5 der Verfügung). Damit wird vorab das Ergebnis der angebotenen Dienstleistung umschrieben als "du siehst" und nachfolgend die Behandlungsmethode umgangssprachlich als "Augenlaser" bezeichnet. Gemeint sind damit verschiedene lasergestützte Methoden der *refraktiven Chirurgie*, womit Augenoperationen zur Korrektur von Sehschwächen bezeichnet werden. Implizit ergibt sich aus diesem Zusammenhang auch, dass Patienten nach der Behandlung wieder *scharf* sehen werden, da dies der Zweck der Behandlung ist.

Die angefochtene Marke wird als "Auge sehe dich Augenlaser" verstanden werden und nicht – wie von der Vorinstanz erwogen – als "Auge siehst du Augenlaser" (vgl. S. 5 der Verfügung). Sowohl die Satzstellung als auch die Anlehnung an die geläufige Aussage "I see you" sprechen dafür, dass das Wort "I" als Subjekt und das Wort "you" als Objekt des Satzes fungiert. Entsprechend muss auf Deutsch das Verb "sehen" in der ersten Person Singular stehen, gefolgt vom Akkusativobjekt "dich".

Während der Passus "Auge sehe dich" für sich alleine genommen keinen Sinn ergibt, wird er im Kontext der Bezeichnung "Augenlaser" dahingehend verstanden werden, dass der Patient nach erfolgter Behandlung wieder (scharf) sieht. Aus der Anlehnung an die Aussage "I see you" bzw. "ich sehe dich" ergibt sich kein weitergehender Sinngehalt, ist doch nicht ersichtlich, wer neben dem Patienten als Subjekt, das sieht, in Frage kommen würde. Dies trifft im Übrigen auch auf den stilisiert dargestellten Adler zu. Dieser wird wiederum als Hinweis auf den Behandlungserfolg zu deuten sein und nicht etwa als symbolische Verkörperung des behandelnden Arztes. Auch auf der Ebene des Sinngehalts ist damit eine gewisse Ähnlichkeit gegeben.

5.8 Angesichts der Grösse der Grafik sowie der erkennbaren Darstellung eines Adlers stellt das Bildelement der angefochtenen Marke mehr als figuratives Beiwerk dar. Es bekräftigt und verstärkt vielmehr die im Wortelement enthaltene Umschreibung des Behandlungsergebnisses, da der Adler für ein besonders gutes Sehvermögen steht. Menschen, die besonders gut sehen, werden im übertragenen Sinne schliesslich "Adleraugen" zugeschrieben. Im Gesamteindruck erscheint die Grafik allerdings auch nicht als die Marke vorrangig prägendes Element, womit die Übereinstimmungen zwischen dem Wortelement der angefochtenen Marke und der Widerspruchsmarke nicht in den Hintergrund gedrängt werden.

6.

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

6.1 Die Widerspruchsmarke nennt die angebotene Behandlungsmethode ("Augenlaser") und umschreibt das zu erwartende Ergebnis der Dienstleistung ("You See"). Sie erschöpft sich damit in beschreibenden und für sich alleine genommen nicht kennzeichnungskräftigen Bestandteilen (vgl.

E. 2.5.3). Eine minimale Kennzeichnungskraft ergibt sich einzig aus der Kombination der einzelnen Bestandteile.

Die Beschwerdeführerin kann sich auch nicht auf die Bekanntheit ihrer Marke und eine dadurch erhöhte Kennzeichnungskraft stützen (vgl. E. 2.5.2). Sie hat weder Ergebnisse demoskopischer Umfragen noch Belege für einen langjährigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung beigebracht. Unbelegt bleibt insbesondere auch ihre Behauptung, die Marke "YOU SEE Augenlaser" sei an jedem der drei Standorte der unter der Dachgesellschaft YOU SEE Clinics AG zusammengefassten Unternehmensgruppe in Gebrauch (Rz. 39 der Beschwerde). Somit lässt sich die vorliegende Konstellation auch nicht etwa mit der Übernahme der bekannten Marken "Credit Suisse" sowie "Clinique" in neue Marken vergleichen (vgl. Urteile des BVGer B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 5.1 f. "CREDIT SUISSE/UniCredit Suisse Bank [fig.]"; B-6821/2013 vom 25. Februar 2015 E. 6.2 "CLINIQUE/Dermaclinique Beauty Farm [fig.]). Es ist vielmehr von einer geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

6.2 Das Worтеlement der angefochtenen Marke nennt ebenso wie die Widerspruchsmarke die Behandlungsmethode ("AUGENLASER") und umschreibt auf im Kontext ohne Weiteres verständliche Weise das zu erwartende Ergebnis der Dienstleistung ("EYE SEE YOU"). Das Worтеlement erschöpft sich damit auch in beschreibenden und für sich alleine genommen nicht kennzeichnungskräftigen Bestandteilen. Demgegenüber kommt dem Bildelement eine gewisse Kennzeichnungskraft zu. Durch die Verwendung des Adlers wird die Umschreibung des Behandlungserfolgs auf eine originelle und nicht rein beschreibende Art und Weise bekräftigt und verstärkt.

6.3 Aus der geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke folgt, dass deren Inhaberin den Eintrag anderer Marken mit einem vergleichsweise geringen Abstand zur Widerspruchsmarke tolerieren muss. Zumal von erhöhter Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise auszugehen ist (vgl. E. 3.3), erscheint die angefochtene Marke insgesamt ausreichend kennzeichnungskräftig, um nicht für die angefochtene Widerspruchsmarke oder einer mit dieser in Zusammenhang stehenden Marke gehalten zu werden.

7.

Die Vorinstanz hat den Widerspruch der Beschwerdeführerin somit zu

Recht abgewiesen. Die Beschwerde gegen ihren Entscheid ist abzuweisen.

8.

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

8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinefuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

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 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Das Bundesverwaltungsgericht legt die Entschädigung aufgrund der eingereichten Kostennote oder, wenn keine solche eingereicht worden ist, aufgrund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Die in einer Kostennote ausgewiesenen Kosten sind jedoch nicht unbesehen zu ersetzen, sondern es ist zu prüfen, ob diese als notwendig für die Vertretung anerkannt werden können (Urteil des BGer 2C_445/2009 vom 23. Februar 2010 E. 5.3).

8.3 Parteikosten gelten als notwendig, wenn sie zur sachgerechten und wirksamen Rechtsverfolgung oder -verteidigung unerlässlich erscheinen (BGE 131 II 200 E. 7.2). Dabei ist auf die Prozesslage abzustellen, die sich

dem Betroffenen im Zeitpunkt der Kostenaufwendung dargeboten hat (Urteil des BGer 2C_928/2010 vom 28. Juni 2011 E. 6). Neben der Komplexität der Streitsache ist etwa in Betracht zu ziehen, ob der Rechtsvertretung die Sach- und Rechtslage bereits bekannt war (Urteil des BVGer A-2415/2016 vom 16. Oktober 2017 E. 13.2.2). Ein spezialisierter Anwalt, der im Hinblick auf seine Spezialisierung einen höheren Stundenansatz verlangt, muss möglicherweise mit einem geringeren Aufwand auskommen (vgl. Urteil des BGer 2C_445/2009 vom 23. Februar 2010 E. 5.6), wobei der Stundenansatz für Anwälte und Anwältinnen mindestens Fr. 200.– und höchstens Fr. 400.– exkl. Mehrwertsteuer (MWST) beträgt (Art. 10 Abs. 2 VGKE).

Spesen werden aufgrund der tatsächlichen Kosten ausbezahlt (Art. 11 Abs. 1 VGKE). Pauschalbeträge können nur vergütet werden, wenn besondere Verhältnisse es rechtfertigen (Art. 11 Abs. 3 VGKE). Kleinspesenpauschalen können deshalb nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts in der Regel nicht berücksichtigt werden (vgl. Urteil des BVGer B-2713/2018 vom 4. Februar 2022 E. 9.2).

8.4 Vorliegend macht die Beschwerdegegnerin Kosten von Fr. 5'150.75 geltend. Der Betrag setzt sich zusammen aus Honorar in der Höhe von Fr. 4'643.20 (14,16 Stunden zu einem Stundenansatz von Fr. 320.– und 1,26 Stunden zu einem Stundenansatz von Fr. 280.–), einer Spesenpauschale von Fr. 139.30 (3 Prozent von Fr. 4'643.20) und Mehrwertsteuer von Fr. 368.25 (7,7 Prozent von Fr. 4'782.50). In Anbetracht des doppelten Schriftenwechsels erscheint der geltend gemachte Zeitaufwand angemessen. Auch bewegen sich die Stundenansätze im Rahmen des Zulässigen. Nicht ausgerichtet werden kann hingegen eine Kleinspesenpauschale, womit die geltend gemachten Kosten um den entsprechenden Betrag sowie die darauf zu entrichtende Mehrwertsteuer zu kürzen ist. Der Beschwerdegegnerin ist somit zulasten der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 5'000.– zuzusprechen.

8.5 Der Vorinstanz als Bundesbehörde ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

9.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes [BGG, SR 173.110]). 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 und dem geleisteten Kostenvorschuss in der gleichen Höhe entnommen.

3.

Der Beschwerdegegnerin wird für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 5'000.– zulasten der Beschwerdeführerin zugesprochen.

4.

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

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Martin Kayser

Martin Wilhelm

Versand: 11. Juli 2023

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Akten zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 102480; Einschreiben; Vorakten zurück)