

# **BVGer B-2583/2018 vom 23. Juni 2020**

Bundesverwaltungsgericht, 2020-06-23, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-2583\\_2018](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-2583_2018)

FR: TAF B-2583/2018 du 23 juin 2020

IT: TAF B-2583/2018 del 23 giugno 2020

## **Regeste**

Widerspruchssachen

## **Erwägungen**

### **E. 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.

### **E. 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 (Städli/Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154).

### **E. 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"; Städli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 41). Massgebend ist einzig die Eintragung, wie sie dem Register entnommen werden kann (Urteile des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/ad-vista [fig.]" m.w.H. und B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 5 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"). Eine Zeichenähnlichkeit kann auch zwischen einer Wortmarke und einer aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marke vorliegen. 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").

### **E. 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.).

### **E. 2.4**

Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach einem strengen Massstab, wenn die strittigen Marken für Massenartikel des täglichen Gebrauchs hinterlegt sind (BGE 117 II 321 E. 4 "Valser"), weil diese mit einem weniger hohen Aufmerksamkeitsgrad nachgefragt werden. Nebst der Häufigkeit des Konsums hängt der Aufmerksamkeitsgrad auch von den massgeblichen Verkehrskreisen im Einzelfall ab (BGE 126 III 315 E. 6 b bb "Rivella").

### **E. 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).

### **E. 3.2**

Die Widerspruchsmarke wird in Klasse 36 für die Dienstleistung Finanzwesen beansprucht. Diese Dienstleistung richtet sich einerseits an Fachleute der Finanzbranche, andererseits auch an das breite Publikum. Sie wird mit erhöhter Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (Urteil des BVGer B-684/2017 vom 13. März 2018 E. 3.2 "Quantex/Quantum CapitalPartners" m.w.H.).

### **E. 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).

### **E. 4.2**

Während die Widerspruchsmarke für die Dienstleistung Finanzwesen in Klasse 36 eingetragen ist, ist die angefochtene Marke für verschiedene Finanzdienstleistungen eingetragen. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, fallen sämtliche von der Beschwerdeführerin in Klasse 36 beanspruchten Dienstleistungen unter den Begriff

Finanzwesen. Es liegt somit Dienstleistungsidentität vor. Dies legt in Bezug auf den Zeichenabstand einen besonders strengen Massstab nahe (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan").

### **E. 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).

#### **E. 5.2.1**

Die Vorinstanz kommt zum Schluss, dass von einer entfernten Zeichenähnlichkeit auszugehen sei. Die Grafik der angefochtenen Marke könne beim Zeichenvergleich nicht vernachlässigt werden, da sie durch ihren Platz am Zeichenanfang und ihre farbliche Gestaltung auf den ersten Blick wahrgenommen werde. Die Wortfolge "Engagiert für das Leben." habe keinen anpreisenden Charakter und sei daher durchaus kennzeichnungskräftig. Darüber hinaus könnten selbst gemeinfreie Bestandteile den Gesamteindruck von Marken beeinflussen. Die Übereinstimmungen der Wortelemente würden sich auf die vier Anfangsbuchstaben "HEL-" beschränken. Während die Widerspruchsmarke aus fünf Wörtern und 27 Buchstaben bestehe, weise die angefochtene Marke drei Wörter und 21 Buchstaben auf. Auch die Silbenzahl sei unterschiedlich. Während den Zeichenbestandteilen "Helsana" und "HELSINN" keine Bedeutungen zukomme, würden die Bestandteile "Engagiert für das Leben." und "Investment Fund" klar unterschiedliche Sinngehalte aufweisen.

#### **E. 5.2.2**

Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, beim Vergleich der Wortzeichen nehme die Vorinstanz die Beurteilung ohne jegliche Gewichtung der Kennzeichnungskraft der verschiedenen Elemente vor. Bei "Helsana" handle es sich um einen kennzeichnungskräftigen Bestandteil. Das Element "Engagiert für das Leben." sei hingegen ein Slogan, der aus einer reklamehaften Anpreisung mit Bezug auf die vorliegenden Dienstleistungen bestehe. Entsprechend sei der Markenbestandteil nicht kennzeichnungskräftig. Das Bildelement der angefochtenen Marke symbolisiere den Buchstaben "H", vermöge den Gesamteindruck der Marke nicht zu prägen und hätte daher beim Zeichenvergleich nicht berücksichtigt werden dürfen. Auch der Bestandteil "Investment Fund" sei beschreibend für die Dienstleistungen der Klasse 36 und daher nicht kennzeichnungskräftig. Die grafische Gestaltung der beiden Wörter bleibe im Erinnerungsbild nicht haften. Die Vorinstanz hätte somit lediglich die prägenden Elemente "Helsana" und "HELSINN" vergleichen dürfen und diese seien schriftbildlich und klanglich hochgradig ähnlich. Den weiteren Elementen komme nur untergeordnete Bedeutung zu. Die beiden prägenden Zeichenelemente würden sich in fünf von sieben Buchstaben decken. Zudem sei der Wortanfang für die Zeichenähnlichkeit in der Regel viel wesentlicher als das Wortende. Einen erkennbaren Sinngehalt hätten beide Bestandteile nicht. Die Vorinstanz habe die offensichtlich starke Zeichenähnlichkeit zu Unrecht verneint.

#### **E. 5.2.3**

Die Beschwerdegegnerin bringt vor, entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin würden sich vorliegend die Zeichen "Helsana. Engagiert für das Leben." und "HELSINN Investment Fund (fig.)" gegenüberstehen und nicht etwa die Zeichen "Helsana" und "HELSINN". Die isolierte Betrachtungsweise der einzelnen Bestandteile sei abzulehnen. Die Zeichen seien als Ganzes zu würdigen. Es sei richtig, dass die Grafik in der

angefochtenen Marke als stilisiertes "H" wahrgenommen werde. Jedoch handle es sich keinesfalls um nicht unterscheidungskräftiges figuratives Beiwerk. Das Element nehme eine wichtige Rolle ein und präge das Zeichen. Es gebe keinen Grund, dieses Element beim Zeichenvergleich ausser Acht zu lassen. Das Zeichen werde somit als "H HELSINN Investment Fund (fig.)" wahrgenommen. Auch das Worтеlement "HELSINN" sei stark stilisiert dargestellt. Des Weiteren treffe nicht zu, dass der Slogan "Engagiert für das Leben." rein beschreibend sei. Der Satz sei sehr wohl fantasievoll und es sei nicht klar, was damit gemeint sei. Dem Bestandteil komme daher innerhalb des älteren Zeichens eine wichtige Rolle zu, weshalb er ohne weiteres geeignet sei, das Zeichen mitzuprägen. Auch das zwar beschreibende Wort "Investment Fund" vermöge aufgrund seiner Grösse, Position und Proportionen das Erinnerungsbild zu beeinflussen. Das Wort "Helsana" beinhalte das Element "sana", welches als "gesund" oder "Gesundheit" verstanden werde. Ferner weise die Silbe "Hel-" auf Helvatia, also den Namen der Schweiz, hin. Das Worтеlement "HELSINN" der jüngeren Marke sei hingegen eine vollumfänglich fantasiehafte Wortneuschöpfung und habe keinen Sinngehalt. Als Ganzes würden sich die Zeichen hinsichtlich ihrer Länge, ihrer Wortanfänge, ihrer Klangbilder, ihrer visuellen Eindrücke und ihrer Sinngehalte deutlich unterscheiden. Die Übereinstimmung in der Buchstabenfolge "Hels-" reiche nicht für eine rechtlich relevante Zeichenähnlichkeit. Es liege somit nicht einmal eine entfernte, sondern gar keine Zeichenähnlichkeit vor.

### **E. 5.3**

Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um die reine Wortmarke "Helsana. Engagiert für das Leben." Die angefochtene Marke ist eine kombinierte Wort-/Bildmarke. Ihr Wortbestandteil besteht aus dem Schriftzug "HELSINN Investment Fund". Das Wort "HELSINN" ist dabei in fetter Schrift und grauer Farbe in Grossbuchstaben geschrieben. Es nimmt den oberen rechten Teil des Zeichens ein. Die beiden Wörter "Investment Fund" nehmen den unteren Bereich ein und sind in dünneren etwas kleineren Buchstaben als "HELSINN" geschrieben. Oben links befindet sich eine Grafik. Sie besteht aus vier gleichen Elementen. Drei Elemente sind blaufarben, während das untere linke Element in lila gehalten ist. Die Elemente der Grafik sind annähernd viereckig, wobei jedes Viereck an der äusseren oberen bzw. unteren Ecke eine kleine Ausbuchtung hat. Als Ganzes gesehen erinnert das Grafikelement an den Grossbuchstaben "H". Dies wird umso klarer, als der Anfangsbuchstaben des nebenstehenden Wortes "HELSINN" ähnlich wie die Grafik gestaltet ist (vgl. hier die Ausbuchtungen an den Ecken des Buchstabens "H" als typographische Kapitälchen).

### **E. 5.4**

Wie die Parteien übereinstimmend ausführen, sind die einzelnen Elemente der zu vergleichenden Zeichen nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Dabei wird der Gesamteindruck in erster Linie durch die kennzeichnungskräftigen Bestandteile geprägt. Jedoch dürfen 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").

#### **E. 5.4.1**

Die Widerspruchsmarke besteht aus zwei Bestandteilen. Einerseits aus dem Wort "Helsana". Andererseits aus dem Satz "Engagiert für das Leben.". Während die Beschwerdeführerin vorbringt, "Helsana" sei der prägende Bestandteil ihrer Marke und

habe keine Bedeutung, hält die Beschwerdegegnerin fest, "Helsana" habe in Bezug auf bestimmte Versicherungsdienstleistungen einen erkennbaren Sinngehalt. Es bedeute "gesunde Schweiz". Die Beschwerdegegnerin bringt insbesondere vor, "Hel" sei ein häufig verwendetes Kurzzeichen für Helvetia, also den Namen der Schweiz. Dem ist nicht zu folgen. Der gedankliche Weg von "Hel" zu Helvetia ist sehr weit. Dafür, dass "Hel" eine gängige Kurzform für Helvetia ist, finden sich keine Hinweise. Die Beschwerdegegnerin bringt auch keine vor. Kurzzeichen für die Schweiz sind unter anderem CH (für: Confoederatio Helvetica), SUI (für: Suisse) oder allenfalls SWI (für: Switzerland) und CHE (nach ISO 3166) - nicht jedoch "Hel". Weiter bringt sie vor, der Wortbestandteil "sana" werde vom Publikum im Sinne von "gesund" und "Gesundheit" verstanden. Dem ist zuzustimmen (vgl. Urteil des BVGer B-37/2011 vom 6. Oktober 2011 E. 6.1 "Sansan/Santasan" m.w.H.). Die Bedeutung im Hinblick auf die Dienstleistung Finanzwesen ist aber nicht beschreibend. Ausserdem ist der Begriff "Helsana" als Ganzes ohne Bedeutung, da "Hel", wie bereits erörtert, nicht als Kurzzeichen für "Schweiz" verstanden wird. Es handelt sich somit um ein Fantasiewort ohne Sinngehalt. Auch bezüglich der Kennzeichnungskraft des zweiten Bestandteils der Widerspruchsmarke sind sich die Parteien nicht einig. Während die Beschwerdeführerin behauptet, bei "Engagiert für das Leben." handle es sich um einen nicht kennzeichnungskräftigen Slogan, ist die Beschwerdegegnerin der Meinung, der Satz sei durchaus fantasievoll und nicht beschreibend. "Engagiert für das Leben." ist eine positiv konnotierte Aussage, die zwar keinen direkten Bezug zur Dienstleistung Finanzwesen aufweist. Den Verkehrskreisen wird aber mit der Aussage suggeriert, der Dienstleistungserbringer werde sich für die Kunden derart einsetzen, dass sie ein besseres Leben haben. Den Adressaten wird in Bezug auf die in Frage stehende Dienstleistung angepriesen, dass diese für finanziellen Profit sorgen wird. Damit handelt es sich beim Slogan "Engagiert für das Leben." um eine rein reklamehafte Anpreisung, die, wenn überhaupt, nur über eine sehr geringe Kennzeichnungskraft verfügt. Damit steht fest, dass das prägende Element der Widerspruchsmarke der Bestandteil "Helsana" ist.

#### **E. 5.4.2**

Auch die angefochtene Marke "HELINN Investment Fund (fig.)" besteht aus mehreren Bestandteilen. Beim Worтеlement "HELINN" handelt es sich offensichtlich um eine Wortneuschöpfung ohne Sinngehalt. Es ist daher kennzeichnungskräftig. Dass das Wort stark stilisiert dargestellt ist, kann entgegen der Meinung der Beschwerdegegnerin nicht gesagt werden. Die gewählte Schrift ist eher Standard, einfach gehalten und gut lesbar. Die Gestaltung wird daher nicht im Erinnerungsbild des Betrachters hängenbleiben. In Bezug auf das Worтеlement "Investment Fund" sind sich die Parteien einig, dass dieses für die Dienstleistung Finanzwesen beschreibend ist. Es hat damit keine Kennzeichnungskraft und prägt die angefochtene Marke nicht. Gleiches gilt für die gewählte Gestaltung des Wortes, welche keine Besonderheiten aufweist. Strittig ist die Kennzeichnungskraft des grafischen Elements des Zeichens. Während die Beschwerdeführerin ausführt, das Element vermöge das Zeichen nicht zu prägen, bringt die Beschwerdegegnerin vor, das Element nehme eine wichtige Rolle ein und präge die Marke. Bei den vier Vierecken handelt es sich um einfache, leicht abgewandelte geometrische Formen. Auch in ihrer Gesamtheit heben sich die vier Vierecke nicht von den Worтеlementen ab. Da das Element vom grössten Teil der Verkehrskreise als stilisiertes "H" erkannt wird, wird es lediglich als Anfangsbuchstabe des kennzeichnungskräftigen Bestandteils "HELINN" aufgefasst. Auch aufgrund seiner Grösse im Vergleich zu den Worтеlementen wird es als untergeordnet wahrgenommen.

Trotzdem kann dem stilisierten "H" eine gewisse Kennzeichnungskraft nicht abgesprochen werden.

### **E. 5.4.3**

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Widerspruchsmarke vom kennzeichnungskräftigen Wort "Helsana" geprägt wird, während der Slogan "Engagiert für das Leben." aufgrund seines anpreisenden Charakters nur von untergeordneter Bedeutung ist. Die angefochtene Marke wird vom Worтеlement "HELSINN" geprägt. Das zweite Worтеlement "Investment Fund" ist für die Dienstleistung Finanzwesen offensichtlich beschreibend und daher nicht kennzeichnungskräftig. Das Grafikelement der Marke, das stilisierte "H", ist ebenfalls von untergeordneter Bedeutung, obwohl es über eine gewisse, jedoch schwache Kennzeichnungskraft verfügt. Für den Zeichenvergleich sind deshalb vorab die beiden prägenden Worтеlemente "Helsana" und "HELSINN" zu vergleichen, ohne die weiteren Elemente aussen vor zu lassen.

### **E. 5.5.1**

Die beiden prägenden Bestandteile der zu vergleichenden Zeichen ("Helsana" und "HELSINN") bestehen beide aus sieben Buchstaben. Sie stimmen dabei in fünf dieser sieben Buchstaben überein. Unter anderem im Wortanfang "Hels-", der für den Zeichenvergleich besonders wichtig ist (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 148; vgl. Urteil des BVGer B-1605/2019 vom 31. Oktober 2019 E. 6.2 "Cremolan/Xerolan"). Im Schriftbild bestehen somit zumindest in den prägenden Elementen der beiden Zeichen grosse Ähnlichkeiten. Auch phonetisch weisen die prägenden Elemente aufgrund des gemeinsamen Wortanfangs grosse Gemeinsamkeiten auf. Hingegen besteht "Hel-sa-na" aus drei Silben, während das Wort "HEL-SINN" über lediglich zwei Silben verfügt. Weder "Helsana" noch "HELSINN" weisen einen Sinngehalt auf, weshalb es hier weder Gemeinsamkeiten noch Unterschiede gibt.

### **E. 5.5.2**

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die prägenden Bestandteile der beiden zu vergleichenden Zeichen sowohl im Schriftbild als auch phonetisch sehr ähnlich sind. Unterschiede bestehen hauptsächlich in den schwach und nicht kennzeichnungskräftigen Elementen. Diese dürfen zwar nicht vernachlässigt werden, trotzdem ist insgesamt von einer klaren Zeichenähnlichkeit auszugehen. Dass, wie die angefochtene Verfügung feststellt, lediglich eine entfernte Zeichenähnlichkeit bestehe, trifft demnach nicht zu. Die Vorinstanz hat zwar in den theoretischen Erwägungen festgehalten, dass die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente für die Zeichenähnlichkeit ausschlaggebend sei. Sie hat die verschiedenen Zeichenbestandteile aber nicht gewichtet und ist deshalb zu einer unzutreffenden Feststellung gekommen.

### **E. 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).

### **E. 6.2.1**

Die Vorinstanz führt zur Verwechslungsgefahr aus, bei der Widerspruchsmarke "Helsana. Engagiert für das Leben." handle es sich im Ganzen um ein Fantasiezeichen. Sie verfüge daher zumindest über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen

Schutzumfang. Die Konfliktzeichen würden in ihrer Gesamtheit viel mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten aufweisen. Auch eine Bekanntheit des Markenelements "Helsana" würde am Verfahrensausgang nichts ändern. Eine Markenserie mit dem Bestandteil "Hels-" bestehe nicht. Unter Berücksichtigung der nur sehr entfernten Zeichenähnlichkeit sowie der erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise sei die Verwechselbarkeit trotz Dienstleistungsgleichheit zu verneinen. Der Widerspruch sei daher abzuweisen.

#### **E. 6.2.2**

Die Beschwerdeführerin macht hingegen geltend, beim Zeichenbestandteil "Helsana" handle es sich um einen in der Schweiz überaus bekannten Zeichenbestandteil, womit die Marke über eine erhöhte Kennzeichnungskraft und einen überdurchschnittlichen Schutzumfang verfüge. Dies gelte auch im Bereich der Finanzdienstleistungen, da diese zu den Versicherungsdienstleistungen, für welche "Helsana" bekannt sei, gleichartig seien. Zudem sei sie Inhaberin verschiedener in der Schweiz geschützter Marken mit dem Bestandteil "Helsana". Die vorliegende Marke sei deshalb Teil einer Markenserie, was ebenfalls zu einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke führe. Die grosse Bekanntheit der Marke sei institutsnotorisch und hätte von der Vorinstanz berücksichtigt werden müssen. Insbesondere vor dem Hintergrund der Dienstleistungsgleichheit und der vielen Gemeinsamkeiten führe dies sowohl zu einer unmittelbaren als auch zu einer mittelbaren Verwechslungsgefahr. Schliesslich habe die zweite Beschwerdekammer des Europäischen Markenamtes (EUIPO) die Marken "Helsana. Committed to life." und "HELSINN Investment Fund (fig.)" für verwechselbar erachtet.

#### **E. 6.2.3**

Die Beschwerdegegnerin führt aus, da das Wortelement "Helsana" beschreibend sei, könne die Beschwerdeführerin im Bereich Krankenversicherungsdienstleistungen bestenfalls eine normale Kennzeichnungskraft geltend machen. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft habe sie jedenfalls mit den eingereichten Dokumenten nicht glaubhaft gemacht. Für Finanzdienstleistungen sei "Helsana" völlig unbekannt. Eine Gleichartigkeit zwischen Dienstleistungen im Versicherungswesen und Finanzdienstleistungen sei nicht gegeben. Insgesamt sei von einem normalen Schutzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen. Selbst unter der Annahme einer gesteigerten Bekanntheit sei die Verwechslungsgefahr vorliegend zu verneinen. Eine Serienmarke liege auch nicht vor. Die Beschwerdeführerin habe nicht dargelegt, dass das relevante Publikum den Wortbestandteil "Hels-" als gemeinsamen Bestandteil ihrer Markenserie erkenne. Zudem gebe es keinen Grund die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf die Zeichenbestandteile "Helsana" und "HELSINN" zu reduzieren. Die weiteren Zeichenbestandteile dürfen nicht ausser Acht gelassen werden. Es liege weder eine unmittelbare noch eine mittelbare Verwechslungsgefahr vor. Der Entscheid der zweiten Beschwerdekammer des EUIPO könne nicht herangezogen werden, da die Widerspruchsmarken nicht übereinstimmen würden.

#### **E. 6.3**

Die Beschwerdeführerin reicht den Entscheid R 124/2019-2 vom 4. Oktober 2019 der zweiten Beschwerdekammer des EUIPO ins Recht. Darin wird festgestellt, dass die beiden Zeichen "Helsana. Committed to life." und "HELSINN Investment Fund (fig.)" verwechselbar sind. Ausländische Entscheidungen haben gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts keine präjudizielle Wirkung auf die Rechtslage in der Schweiz, auch wenn

sie im Rahmen einer rechtsvergleichenden Auslegung mitberücksichtigt werden können, sofern die Rechtslage vergleichbar ist und die ausländische Rechtsprechung sich auf dieselbe Marke bezieht (BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"; Urteil des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 9.2.4 "7seven [fig.]/Sevenfriday"). Der Entscheid des EUIPO, auf den die Beschwerdeführerin verweist, stützt sich jedoch nicht auf die Widerspruchsmarke "Helsana. Engagiert für das Leben.", sondern auf die Marke "Helsana. Committed to life.". Die Beschwerdeführerin kann aus dem eingereichten Entscheid nichts zu ihren Gunsten ableiten.

## **E. 6.4**

Der Schutzzumfang des älteren Zeichens bestimmt sich nach dessen Kennzeichnungskraft (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan").

### **E. 6.4.1**

Die Beschwerdeführerin macht geltend, das Zeichen habe eine erhöhte Kennzeichnungskraft, da der Zeichenbestandteil "Helsana" sehr bekannt sei für Versicherungsdienstleistungen und sich diese Bekanntheit auch auf die Dienstleistung Finanzwesen ausweite. Dass "Helsana" (und damit ein Element der Widerspruchsmarke) für Versicherungsdienstleistungen eine hohe Bekanntheit genießt, darf als gerichtsnotorisch angesehen werden. Aus den eingereichten Belegen geht diesbezüglich hervor, dass die Helsana-Gruppe, zu der auch die Beschwerdeführerin gehört, über knapp zwei Millionen Versicherte in der Schweiz verfügt und Prämieeinnahmen von 6.3 Mia. Fr. generiert (vgl. Beilage 2/1 der Beschwerdeführerin "Geschäftsbericht der Helsana-Gruppe 2017"). Das Bundesverwaltungsgericht hat in Bezug auf das Zeichen "Sansan" des gleichnamigen damaligen Krankenversicherungsunternehmens schon bei einer weitaus weniger bekannten Marke einen erweiterten Schutzzumfang angenommen (vgl. Urteil des BVGer B-37/2011 vom 6. Oktober 2011 E. 6.1 "Sansan/Santasana"). Diese Bekanntheit des Zeichenbestandteils "Helsana" bezieht sich jedoch in erster Linie auf die Dienstleistung "Versicherungswesen". Dies zeigen auch die zahlreichen von der Beschwerdeführerin eingereichten Unterlagen (insbesondere die Beilagen 2-6 zur Beschwerde). Die erhöhte Kennzeichnungskraft kann jedoch auch auf eng benachbarte Gebiete ausstrahlen (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 106). Allerdings ist eine Ausdehnung der erhöhten Verkehrsgeltung nicht gegenüber allen Waren und Dienstleistungen im Gleichartigkeitsbereich zu bejahen. Es braucht eine enge Gleichartigkeit (Urteil des BVGer vom 17. April 2013 E. 7.4.4 "intel inside/Galdat inside", in: sic! 2013 S. 536 ff.). Zwischen den Dienstleistungen Versicherungswesen und Finanzwesen besteht zwar Gleichartigkeit (vgl. Urteil des BVGer B-37/2011 vom 6. Oktober 2011 E. 4.2 "Sansan/Santasana" m.w.H.), jedoch können die Bereiche nicht als eng benachbart angesehen werden. Die beiden Dienstleistungen werden zwar im Sinne einer Allfinanzstrategie oft vom gleichen Anbieter angeboten, jedoch handelt es sich um unterschiedliche Produkte, die sich teilweise auch an unterschiedliche Zielgruppen wenden. Auch im Sansan-Entscheid wurde der erweiterte Schutzzumfang der Marke im Bereich Versicherungswesen nicht auf den Bereich Finanzwesen ausgedehnt (Urteil des BVGer B-37/2011 vom 6. Oktober 2011 E. 6.1 und E. 6.3 "Sansan/Santasana"; vgl. auch Urteil des BVGer vom 17. April 2013 E. 7.4.4 f. "intel inside/Galdat inside", in: sic! 2013 S. 536 ff.). Von einem erweiterten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aufgrund der Bekanntheit des Zeichenbestandteils "Helsana" im Versicherungsbereich ist daher für die Dienstleistung Finanzwesen nicht auszugehen.

#### **E. 6.4.2**

Die Beschwerdeführerin führt weiter aus, sie sei Inhaberin verschiedener in der Schweiz geschützter Marken mit dem Bestandteil "Helsana". Sie macht eine erhöhte Kennzeichnungskraft ihrer Marke aufgrund der Verwendung einer Markenserie geltend. Die Kennzeichnungskraft einer Marke kann durch deren Verwendung in einer Markenserie gestärkt werden. Eine Markenserie basiert auf einem gemeinsamen Stammbestandteil, der kennzeichnungskräftig sein muss. Zudem müssen die Serienmarken dem Publikum durch tatsächlichen Gebrauch bekannt geworden sein. Der blosser Hinweis auf die Eintragung einer Markenserie genügt nicht und lässt keine Rückschlüsse auf den Gebrauch der Marken zu (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 25 ff. m.w.H.; Urteil des BVGer B-626/2015 vom 6. Juni 2016 E. 6.4 "Kalisian/Kalisiin"). Die Beschwerdeführerin bringt vor, sie sei Inhaberin von 21 Schweizer Marken mit dem Bestandteil "Helsana" und ihre Tochtergesellschaft sei die Inhaberin der Hausmarke "Helsana" und acht weiterer Eintragungen mit diesem Element. Zudem finde eine starke Bewerbung der Hausmarke und der Widerspruchsmarke statt. Vorliegend gelingt es der Beschwerdeführerin zwar darzulegen, dass tatsächlich zahlreiche Marken mit dem Stammbestandteil "Helsana" eingetragen sind. Sie führt indes nicht substantiiert aus, inwiefern die Serienmarken dem Publikum durch tatsächlichen Gebrauch bekannt geworden seien. Die eingereichten Belege für Werbekampagnen (Werbspots, Artikel aus Zeitschriften, Plakate, Inserate etc.) beziehen sich grösstenteils auf die Hausmarke "Helsana", welche nicht zu den Serienmarken gehört, da sie sich nicht aus dem Stammbestandteil und weiteren Elementen zusammensetzt. Andere Belege zeigen Werbeanstrengungen zur Widerspruchsmarke, jedoch kaum zu weiteren Marken der behaupteten Markenserie. Ausführungen und Belege, welche zeigen, dass die Serienmarken beim Publikum bekannt geworden sind, fehlen gänzlich (vgl. hierzu auch Urteil des BVGer B-3756/2015 vom 14. November 2016 E. 7.2 "MOTO, MOTO X/Motoma [fig.]"). Die Widerspruchsmarke kann somit nicht als Serienmarke behandelt werden.

#### **E. 6.4.3**

Obwohl - wie die vorhergehenden Ausführungen zeigen - der Widerspruchsmarke kein erweiterter Schutzbereich zugesprochen werden kann, muss deren Kennzeichnungskraft dennoch als durchschnittlich qualifiziert werden. Das prägende Element der Marke ("Helsana") ist für die strittige Dienstleistung (Finanzwesen) nicht beschreibend (vgl. E. 5.4.1). Der zweite Bestandteil des Zeichens ("Engagiert für das Leben.") vermag aufgrund seines anpreisenden Charakters (vgl. E. 5.4.1) das Erinnerungsvermögen nicht gleichermassen zu prägen. Insgesamt ist deshalb von einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen.

#### **E. 6.5**

Das angefochtene Zeichen unterscheidet sich von der Widerspruchsmarke hauptsächlich in den nicht bzw. schwach kennzeichnungskräftigen Bestandteilen. Die beiden prägenden Elemente der beiden Marken sind sich sehr ähnlich, nämlich in fünf von sieben Buchstaben, was zu einer starken schriftbildlichen und phonetischen Überschneidung führt. Zudem sind die Marken gleich aufgebaut. Dem prägenden Bestandteil folgt ein beschreibendes Element. Die Grafik der angefochtenen Marke, ein stilisiertes "H", vermag an der starken Zeichenähnlichkeit der beiden Marken nichts zu ändern. Zwar ist aufgrund der in Frage stehenden Dienstleistung (Finanzwesen) von einer erhöhten Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise auszugehen. Die Identität der in Frage stehenden Dienstleistung legt jedoch einen strengen Beurteilungsmassstab nahe. Die angefochtene

Marke kommt der Widerspruchsmarke aber auch zu nahe, was deren Eintragung für Versicherungsdienstleistungen betrifft, denn auch dafür besteht Gleichartigkeit zwischen den Dienstleistungen und geniesst die Widerspruchsmarke einen erhöhten Schutzzumfang (vgl. E. 6.4.1). Dies führt dazu, dass die Verwechselbarkeit der beiden Zeichen in einer Gesamtbetrachtung zu bejahen ist.

#### **E. 7**

Demgemäss ist die Beschwerde im Hauptantrag gutzuheissen. Die Abweisung des Widerspruchs Nr. 15'505 in Dispositivziffer 1 der angefochtenen Verfügung ist aufzuheben und die Vorinstanz in Anwendung von Art. 61 Abs. 1 VwVG anzuweisen, die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 698'541 "HELSINN Investment Fund (fig.)" für alle beanspruchten Dienstleistungen in der Klasse 36 zu widerrufen. Der Eventualantrag der Beschwerdeführerin, die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz, ist damit gegenstandslos geworden, weshalb auf die Ausführungen zu einer allfälligen Verletzung des rechtlichen Gehörs nicht einzugehen ist. Ebenfalls nicht einzugehen ist auf die Ausführungen der Parteien zu den Parallelverfahren, welche die Vorinstanz sistiert hat. Die Rügen hierzu gehen über den Streitgegenstand hinaus.

#### **E. 8**

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

##### **E. 8.1**

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzusetzen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse bemisst sich die Gebühr nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Der Streitwert eines Widerspruchsbeschwerdeverfahrens richtet sich nach dem Interesse an der Löschung beziehungsweise am Bestand der angefochtenen Marke, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- ausgegangen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss" m.w.H.). In Anwendung der gesetzlichen Bemessungsfaktoren sind die Verfahrenskosten auf insgesamt Fr. 4'500.- festzulegen. Der von der Beschwerdeführerin in dieser Höhe geleistete Kostenvorschuss ist ihr zurückzuerstatten.

##### **E. 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. Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt (Art. 8 VGKE). Bei der Festsetzung der Parteientschädigung auf Basis einer Kostennote sind die ausgewiesenen Kosten nicht unbesehen zu ersetzen. Es ist vielmehr zu überprüfen, in welchem Umfang diese als notwendig für die Vertretung anerkannt werden können (Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 4.84). Gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Ergebnis, dass die Kostennote zu reduzieren ist, kürzt es sie in pauschaler Weise und ohne einlässliche Berechnung (vgl. Urteil des BVGer A-385/2017 vom 21. August 2017 E. 4.2.1 m.w.H.). Der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin reichte mit der Beschwerde eine Kostennote

und später zusätzlich eine Kostenzusammenstellung ein. In der Kostenzusammenstellung vom 15. Oktober 2018 macht er einen Gesamtaufwand (inkl. Barauslagen und Mehrwertsteuer) von Fr. 26'715.- (davon Honorarkosten von Fr. 20'422.-) geltend. Für die zusätzlichen Eingaben beantragt er die Festsetzung der Vergütung durch das Gericht anhand der Akten. Dieser Aufwand erscheint stark überhöht, zumal die rechtliche Komplexität des vorliegenden Widerspruchsverfahrens als durchschnittlich bezeichnet werden kann. Darüber hinaus fällt es auf, dass die Parteien (und insbesondere die Beschwerdeführerin) zahlreiche unaufgeforderte Eingaben eingereicht haben, obwohl das Gericht das Verfahren bereits nach dem ersten Schriftenwechsel als spruchreif erachtet hat (vgl. Verfügung des BVGer vom 4. September 2018). Auch finden sich in den Eingaben der Beschwerdeführerin zahlreiche Wiederholungen aus den vorigen Eingaben oder es werden wortreich Sachverhalte diskutiert, welche ausserhalb des Streitgegenstands liegen (z.B. Sistierung der Parallelverfahren durch die Vorinstanz). Die Parteientschädigung ist deshalb angemessen zu reduzieren. Angemessen ist eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 7'000.-.

### **E. 8.3**

Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Gericht gilt die Beschwerdegegnerin nunmehr auch in Bezug auf das vorinstanzliche Verfahren als unterliegende Partei. Nach Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz sprach der Beschwerdegegnerin in Dispositivziffer 3 eine Parteientschädigung von Fr. 1'200.- zu. Dispositivziffer 3 der angefochtenen Verfügung ist aufzuheben und dadurch zu ersetzen, dass die Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche Verfahren mit Fr. 1'200.- zu entschädigen hat. Dispositivziffer 2 der angefochtenen Verfügung, die bestimmt, dass die Widerspruchsgebühr der Vorinstanz verbleibt, ist nicht aufzuheben. Da die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.- von der Beschwerdeführerin vorgeleistet wurde, ist die Beschwerdegegnerin zu verpflichten, ihr diese zu ersetzen.

### **E. 8.4**

Gegen dieses Urteil ist die Beschwerde an das Bundesgericht nicht gegeben (Art. 73 BGG). Das Urteil erwächst mit Eröffnung in Rechtskraft.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.