

BVGer B-5616/2012 vom 28. November 2013

Bundesverwaltungsgericht, 2013-11-28, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-5616_2012

FR: TAF B-5616/2012 du 28 novembre 2013

IT: TAF B-5616/2012 del 28 novembre 2013

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügungen ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Der Inhaber dieser älteren Marke kann sich allerdings nur auf den Ausschlussgrund der Verwechslungsgefahr stützen, wenn seine Marke im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen ernsthaft gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG).

E. 2.1

Ob sich zwei Marken hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht auf Grund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund aller relevanten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt dabei einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und andererseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 Kamillosan/Kamillan).

E. 2.2

Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist für die Verwechselbarkeit von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und Dienstleistungen richten und unter welchen Umständen sie üblicherweise gehandelt bzw. angeboten werden. Bei Massenartikeln des

täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten bzw. Spezialdienstleistungen, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb Rivella/Apiella; BGE 122 III 382 E. 3a Kamillosan/Kamillan; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 Yello/Yellow).

E. 2.3

Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a Boss/Boks; Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 864; Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 11 und 15; Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 N. 63 und 67).

E. 2.4

Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc Securitas; BGE 121 III 377 E. 2b Boss/Boks). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird (Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 875; RKGGE in sic! 2006 S. 761 E. 4 McDonald's/McLake). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben. Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortanfang respektive Wortstamm und die Endung in der Regel grössere Beachtung finden als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Buchstaben oder Silben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc Securitas; BGE 122 III 382 E. 5a Kamillosan/Kamillan; BGE 119 II 473 E. 2c Radion/ Radomat; RKGGE in sic! 2002 S. 101 E. 6 Mikron [fig.]/ Mikromat [fig.]).

E. 3.1

Die Vorinstanz beurteilt die hier relevanten Dienstleistungen der Widerspruchsmarke (finanzielle Beratung bezüglich Geldanlagen, Hypotheken, Steuern, Pensionierungs- und Nachlassplanung in Klasse 36) bzw. der angefochtenen Marke (Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; finanzielle Vorsorgeplanung und -beratung; Immobilienwesen in Klasse 36) im Umfang der Dienstleistungen der Widerspruchsmarke als gleich und für weitergehende Dienstleistungen gemäss Dienstleistungseintrag der angefochtenen Marke als hochgradig gleichartig. Die Vorinstanz begründet diese Feststellung damit, dass für die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen ein verwandtes Know-How benötigt werde sowie mit dem Umstand, dass es für einen Anbieter dieser Dienstleistungen sinnvoll sei, solche Dienstleistungen zusammen anzubieten bzw. sei es für einen Abnehmer sinnvoll, diese Dienstleistungen zusammen in Anspruch zu nehmen. Diese Ansicht wurde im Beschwerdeverfahren nicht beanstandet. Da sich auch sonst keine abweichende Beurteilung aufdrängt, kann der vorinstanzlichen Einschätzung im Beschwerdeverfahren gefolgt werden.

E. 3.2

Die Dienstleistungen finanzielle Beratung bezüglich Geldanlagen, Hypotheken, Steuern, Pensionierungs- und Nachlassplanung in Klasse 36 richten sich an Fachleute der Finanzbranche, aber auch an Durchschnittsverbraucher (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B 8242/2010 vom 22. Mai 2012 E. 3.2 LOMBARD ODIER & CIE./Lombard NETWORK [fig.] sowie B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 3 Total Trader). Spricht eine Marke, wie im vorliegenden Fall, gleichzeitig mehrere Verkehrskreise an, so genügt es zur Gutheissung eines Widerspruchs bereits, wenn eine Verwechslungsgefahr mit Bezug auf einen dieser Verkehrskreise besteht (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-37/2011 vom 6. Oktober 2011 E. 4 Sansan/Santasana, mit Hinweisen auf Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 954).

E. 4

Als Nächstes ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Es stehen sich die reinen Wortmarken VZ VermögensZentrum einerseits und SVZ Schweizer VorsorgeZentrum andererseits gegenüber.

E. 4.1

Die Widerspruchsmarke bildet sich aus der Abkürzung VZ und dem Wort VermögensZentrum, welches aus fünf Silben besteht. Das Schriftbild wird massgeblich durch die Wiederholung der Buchstaben VZ in der vorangestellten Abkürzung und den Anfangsbuchstaben der beiden zum Kompositum kontrahierten Worte Vermögen und Zentrum geprägt. Weiter wird das Schriftbild durch den Buchstaben g mit seinem signifikanten Unterschwing und dem Umlaut ö mit den charakteristischen zwei Punkten im Wortbestandteil Vermögen sowie durch den eher seltenen Buchstaben z und den schriftbildlich nach oben herausragenden t im Wortbestandteil Zentrum beeinflusst. Zur Grossschreibung des Buchstabens z vgl. E. 4.4 nachfolgend. Die angefochtene Marke übernimmt weitgehend diese prägenden Merkmale. Es werden ebenfalls die Buchstaben V und Z als Abkürzung für das Kompositum VorsorgeZentrum ebendiesem Wort vorangestellt. Die schriftbildliche Prägung durch die Buchstaben V und Z wird dadurch gänzlich übernommen. Ebenso findet sich ein Buchstabe g in der gleichen Silbe wie in der Widerspruchsmarke wieder. Der zweite Wortbestandteil des Kompositums VermögensZentrum wird identisch übernommen. Der Buchstabe ö findet sich hingegen in der angefochtenen Marke nicht. Die Wortlänge wiederum ist lediglich um einen Buchstaben kürzer und ebenfalls aus fünf Silben bestehend, was hinsichtlich des Wortklanges die aufgrund der Nutzung gleicher Buchstaben bereits bestehende Ähnlichkeit verstärkt. Die Tatsache, dass zwei Silben der angefochtenen Marke andere Vokale als die Widerspruchsmarke verwenden, vermag diese Ähnlichkeit, die nicht zuletzt auch durch die Verwendung gleicher Konsonanten mit prägender Phonetik wie v, r, g, z und t herbeigeführt wird, nicht zu schmälern.

E. 4.2

Die angefochtene Marke verfügt gegenüber der Widerspruchsmarke über zwei zusätzliche Elemente, nämlich das Wort Schweizer und dessen Initiale S. Diese Änderungen vermögen indes die von der Widerspruchsmarke übernommenen prägenden Bestandteile nicht in den Hintergrund zu verdrängen, bzw. vermögen keinen derart neuen Eindruck zu erzeugen, wonach die übernommenen Teile mit der neuen Marke derart verschmolzen würden, dass

diese in der neuen Marke nur noch als untergeordnete Teile erscheinen würden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 12. August 2013 B-4772/2012 E. 5.2 Mc (fig.)/MC2 (fig.) mit weiteren Hinweisen, Gallus Joller, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 128). Auch ist vorliegend kein unterschiedlicher Sinngehalt der Marken auszumachen, welcher eine Ähnlichkeit der Zeichen aufheben könnte. Sowohl das Wort Vermögenszentrum als auch das Wort Vorsorgezentrum werden mit Dienstleistungen der Finanzindustrie assoziiert und unterscheiden sich nur insoweit, als das zweite einen etwas spezifischeren Inhalt als das erste hat. Das Wort Schweizer und seine Abkürzung S im vorangestellten Akronym vermögen auch bezüglich des Sinngehalts keinen genügenden Abstand vom älteren Zeichen herzustellen, da die angesprochenen Verkehrskreise sowohl vom Widerspruchszeichen als auch von der angefochtenen Marke annehmen werden, schweizbezogene Dienstleistungen im Schweizer Markt zu bezeichnen, wodurch das Wort Schweizer und der dazugehörige Buchstabe S kaum Unterscheidungskraft aufweist. Es besteht vielmehr die Gefahr, dass durch die gleiche bzw. ähnliche Verwendung der prägenden Elemente der Widerspruchsmarke und das Zufügen des wenig charakteristischen Wortes Schweizer und seines Initialen S mögliche Abnehmer von einer Serienmarke oder zumindest von Marken verbundener Unternehmen ausgehen könnten.

E. 4.3

Weiter fällt auf, dass beiden Zeichen die Abkürzung der ausgeschriebenen Worte vorangestellt ist. Die Idee, die Initialen mehrerer Worte ebendiesen voranzustellen begründet für sich alleine keinen Schutz. Insofern hat die Beschwerdeführerin Recht, wenn sie ausführt, dass das Markenrecht keinen Konzeptschutz kennt (Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 111; Michel Noth/Florent Thouvenin, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 1 N. 66). Es ist hingegen aber möglich, dass die Verwendung der gleichen Anordnung von Abkürzung und ausgeschriebenem Wort eine bestehende Zeichenähnlichkeit in einer Gesamtbeurteilung noch weiter verstärkt. Genau dies ist vorliegend der Fall.

E. 4.4

Aussergewöhnlich erscheint zudem, dass die Widerspruchsmarke ein zusammengesetztes Wort beinhaltet, dessen zweiter Teil - Zentrum - entgegen der ordentlichen Rechtschreibung mit einem Grossbuchstaben geschrieben wird. Diese anormale Schreibweise wird von der angefochtenen Marke übernommen, auch hier wird in dem in der Marke verwendeten Kompositum das zweite Wort - ebenfalls Zentrum - mit einem Grossbuchstaben geschrieben. Es gilt zwar als anerkannt, dass eine unterschiedliche Gestaltung der Buchstaben bei Wortmarken grundsätzlich eine vorhandene Ähnlichkeit nicht beseitigen kann (Entscheid der RKGE in sic! 2005 S. 656 Leponex/ Felonex; Gallus Joller, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 132; Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 81). Im vorliegenden umgekehrten Fall einer exakten Übernahme einer bewussten Abweichung von der Norm vom älteren in das jüngere Zeichen scheint es allerdings vielmehr gerechtfertigt, dieses Übernehmen der Abweichung von der Norm als Verstärkung einer bereits vorhandenen Zeichenähnlichkeit

zu beurteilen.

E. 4.5

Insgesamt ist somit festzuhalten, dass durch die Übernahme der prägenden Elemente der Widerspruchsmarke eine Zeichenähnlichkeit mit der angefochtenen Marke besteht.

E. 5

Um die Frage der Verwechslungsgefahr beurteilen zu können, muss letztlich die Kennzeichnungskraft und damit der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke bestimmt werden. Die Verwechslungsgefahr kann etwa dann ausgeschlossen werden, wenn die Widerspruchsmarke nur über eine geringe Kennzeichnungskraft verfügt und aufgrund dessen nur einen kleineren geschützten Ähnlichkeitsbereich beanspruchen kann (BGE 122 III 385 E. 2a Kamillosan/Kamillan; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-317/2010 vom 13. September 2010 E. 7.2 Lifetex/Lifetea; B-2235/2008 vom 2. März 2010 E. 4.3 Dermoxane/Dermosane; B 7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 Aromata/Aromathera). Von einem schmalen Schutzbereich ist insbesondere dann auszugehen, wenn das Zeichen als Ganzes oder wesentliche Teile davon stark beschreibend oder gar gemeinfrei sind (Gallus Joller, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 86 f. Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 981 mit Hinweisen). In einem solchen Fall genügen schon geringe Abweichungen, um die Verwechslungsgefahr zu bannen.

E. 5.1

Die Widerspruchsmarke VZ VermögensZentrum besteht aus dem Kompositum Vermögen und Zentrum sowie der vorangestellten Abkürzung VZ. Die Abkürzung kann im Sinne der Lehre und Rechtsprechung zu den Akronymmarken als grundsätzlich normal kennzeichnungskräftig angesehen werden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 38/2011, B-39/2011, B-40/2011 vom 29. April 2011 E. 8.2 IKB/ICB [fig.], IKB/ICB, IKB/ICB Banking mit Hinweisen, RKGE in sic! 2000, S. 509 E. 4 DK/dk Daniel Kramer Cosmetics; Gallus Joller, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 83 mit zahlreichen Hinweisen; a. A. Stefan Day in sic! 2000, S. 546 Ausgedehnter Schutz für Akronyme?). Auch der zweite Teil des Kompositums, das Wort Zentrum, ist für die registrierten Dienstleistungen nicht beschreibend und in Kombination verwendet, wie vorliegend, auch nicht anderweitig gemeinfrei. Einzig der Wortteil Vermögen ist im Zusammenhang mit den Dienstleistungen finanzielle Beratung bezüglich Geldanlagen, Hypotheken, Steuern, Pensionierungs- und Nachlassplanung stark beschreibend und daher von nur geringer Kennzeichnungskraft. Dies tut der Kennzeichnungskraft der vollständigen Marke allerdings keinen Abbruch. Der Widerspruchsmarke kann in einer Gesamtbetrachtung somit eine mindestens normale Kennzeichnungskraft attestiert werden. Ob die Widerspruchsmarke erhöhte Kennzeichnungskraft hat, wie von der Beschwerdegegnerin behauptet, kann indes offen bleiben, da die Widerspruchsmarke mit normaler Kennzeichnungskraft einen durchschnittlichen Schutzzumfang besitzt und in Kombination mit der starken Gleichartigkeit der Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit bereits eine Verwechslungsgefahr besteht (vgl. E. 6 nachfolgend). Es muss daher nicht weiter auf die eingereichten Belege bezüglich der erhöhten Bekanntheit eingegangen werden.

E. 6

In einer Gesamtbetrachtung aller Vorbringen muss nun beurteilt werden, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen sind hochgradig gleichartig, weshalb zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein strenger Massstab angewendet wird. In Kombination mit dem durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad, welcher vorliegend zur Beurteilung zur Anwendung kommt, und der Übernahme der prägenden Elemente von der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke muss auch schon bei einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von einer Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Zeichen ausgegangen werden. Die Beschwerde erweist sich daher als unbegründet und ist abzuweisen.

E. 7

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

E. 7.1

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (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]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- auszugehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss [3D] mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 we make ideas work mit Hinweis). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.- festgelegt.

E. 7.2

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Gericht setzt diese aufgrund der eingereichten Kostennote der Beschwerdegegnerin fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 VGKE). Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin beantragt in ihrer Beschwerdeantwort vorsorglich eine angemessene Umtriebsentschädigung nach Ermessen des Bundesverwaltungsgerichts, jedoch nicht weniger als Fr. 3'500.- (exkl. MWST), und offeriert das Einreichen einer Honorarnote soweit dies für die Bemessung der Parteientschädigung vonnöten sei. Auf das Einfordern einer Honorarnote wird indes verzichtet und die Parteientschädigung für das Beschwerdeverfahren in Würdigung der Aktenlage und des vorsorglichen Antrags auf Fr. 3'780.- (inkl. MWST) festgesetzt (Art. 14 VGKE).

E. 8

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]) und ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.

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