

# **BVGer B-6426/2012 vom 20. Dezember 2013**

Bundesverwaltungsgericht, 2013-12-20, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-6426\\_2012](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-6426_2012)

FR: TAF B-6426/2012 du 20 décembre 2013

IT: TAF B-6426/2012 del 20 dicembre 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]).

#### **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 zudem mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als etwa 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 aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Entscheidend sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während unterscheidungsschwache Wort- oder Bildelemente den Gesamteindruck weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 6.4 Diva Cravatte/DD Divo Diva mit Hinweisen; Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 143). 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; RKGE 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 (BGE 122 III 382 E. 5a Kamillosan/Kamillan; BGE 119 II 472 E. 2c Radion/Radomat; RKGE in sic! 2002 S. 101 E. 6 Mikron [fig.]/Mikromat [fig.]).

### **E. 3.1**

Die allgemein gehaltenen Dienstleistungen finanzielle Beratung bezüglich Geldanlagen, Hypotheken, Steuern, Pensionierungs- und Nachlassplanung in Klasse 36, für welche die Widerspruchsmarke rechtserhaltend gebraucht wird, richten sich an den Durchschnittsverbraucher sowie an Fachleute der Finanzbranche (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). Es ist daher vom Durchschnittsverbraucher als Massstab für den Grad der Aufmerksamkeit auszugehen. Dass die Vorinstanz den Grad der Aufmerksamkeit mit der Begründung noch etwas erhöht hat, dass die angebotenen Dienstleistungen keine des täglichen Bedarfs seien, ist nicht zu beanstanden. Es deckt sich durchaus mit der allgemeinen Lebenserfahrung, dass Dienstleistungen in Geldangelegenheiten nicht alltäglich und mit einer etwas grösseren Aufmerksamkeit in Anspruch genommen werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B 38, 39 + 40/2011 vom 29. April 2011 E. 8.1 IKB/ICB [fig.], IKB/ICB, IKB/ICB BANKING GROUP sowie B-7698/2008 vom 4. Dezember 2009 E. 5.2 Etavis/Estavis). Es ist hierzu auch anzumerken, dass die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Ausrichtung des Marketings ihrer Dienstleistungen nicht von Relevanz sein kann, da bei der Bestimmung der massgeblichen Verkehrskreise die zu beurteilenden Waren- und Dienstleistungen normativ zu bestimmen sind (vgl. Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007 S. 3, 12). Die Rüge der Beschwerdeführerin, dass die Vorinstanz den Abnehmerkreis und somit den Grad der Aufmerksamkeit willkürlich festgelegt habe, ist demnach unbegründet.

### **E. 3.2**

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. Die Beschwerdegegnerin entgegnet diesbezüglich, dass die Widerspruchsmarke lediglich für Beratungsdienstleistungen hinterlegt sei und daher in Bezug auf weitergehende Dienstleistungen der angefochtenen Marke keine Gleichartigkeit bestehe. Diesem Argument kann ebenfalls mit der Begründung der Vorinstanz entgegnet werden, wonach für Beratungsdienstleistungen sowie für weitergehende Dienstleistungen ein verwandtes Know-How benötigt würde und es auch sinnvoll sei, solcherlei Dienstleistungen im Paket anzubieten. Zudem erwartet wohl der Durchschnittsverbraucher geradezu, dass ein Anbieter von Finanz-, Versicherungs-, oder anderen Geldprodukten auch zumindest minimale Beratungsdienste als Ergänzung anbietet. Es kann somit der Ansicht der Vorinstanz gefolgt werden.

### **E. 4**

Als nächstes ist die Ähnlichkeit der Zeichen zu beurteilen. Es stehen sich die kombinierte Wort-/Bildmarke VZ (fig.) als Widerspruchsmarke und die reine Wortmarke SVZ als angefochtene Marke gegenüber.

#### **E. 4.1**

Die Widerspruchsmarke besteht aus einem ausgefüllten Quadrat in dessen rechten unteren Seite die Buchstaben V und Z ausgespart sind. Die Schrift ist dabei schnörkellos und

geradlinig, das V und das Z berühren sich am oberen rechten Ende des V bzw. am oberen linken Ende des Z. Das Bildelement als einfache geometrische Form erscheint dabei zurückhaltend dekorativ und prägt den Gesamteindruck nur sehr wenig. Die angefochtene Marke übernimmt die Buchstaben V und Z, was grundsätzlich zu einer Ähnlichkeit führt, stellt ihnen allerdings den Buchstabe S voran. Damit ist die angefochtene Marke im Schriftbild um einen Drittel länger als die Widerspruchsmarke. Angesichts der Kürze des Zeichens macht dies einen gewichtigen Unterschied. Die Abweichung der Zeichen im Buchstaben S fällt umso mehr ins Gewicht, als diese am Anfang des Wortes besteht, was gemäss Rechtsprechung und Literatur den Zeichenabstand eher vergrössert als eine Abweichung an anderer Stelle (BGE 122 III 382 E. 5 Kamillosan/Kamillan; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6146/2007 vom 25. Mai 2008 E. 8 Weleda/La Weda Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 75 mit Hinweisen). Unter weiterer Berücksichtigung des Bildelementes der Widerspruchsmarke kann dennoch festgehalten werden, dass in Bezug auf das Schriftbild zwischen den konfligierenden Zeichen eine entfernte Ähnlichkeit besteht.

#### **E. 4.2**

Da die angefochtene Marke nebst dem Buchstaben S auch die zwei einzigen in der Widerspruchsmarke enthaltenen Buchstaben V und Z verwendet, liegt eine gewisse klangbildliche Nähe der beiden Zeichen auf der Hand. Der Buchstabe S vergrössert den Unterschied allerdings etwas. Insbesondere weil dieser am Anfang des Wortes steht und der Beginn eines Wortes in der Regel als prägender angesehen wird als andere Wortteile (BGE 122 III 382 E. 5c Kamillosan/Kamillan, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5709/2007 vom 16. Januar 2008 E. 5 Nexcare/Newcare, Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 75 mit Hinweisen). Dem Argument der Beschwerdeführerin, wonach der Buchstabe S mit dem bestimmten Artikel in Deutsch "das" verschwämme und daher "das VZ" und "das SVZ" phonetisch gleich klingen würde ist entgegenzuhalten, dass Abkürzungen und Akronyme in der Regel, aber vor allem wenn sie keinen Vokal aufweisen, nicht als eigentliche Worte sondern vielmehr als Abfolge einzelner Buchstaben ausgesprochen werden. Die Widerspruchsmarke hat demnach bspw. in Deutsch das Klangbild "es-vau-zett" womit eine klangliche Verschmelzung mit einem vorangestellten Pronomen verhindert wird. Dennoch besteht aufgrund der gleichen Abfolge der Buchstaben V und Z insgesamt eine entfernte klangbildliche Ähnlichkeit der Zeichen.

#### **E. 4.3**

Die Vorinstanz stellt fest, dass keines der beiden Zeichen einen sofort erkennbaren Sinngehalt aufweist und verzichtet daher auf weitere Ausführungen zum Sinngehalt. Dieser Einschätzung kann ohne Weiteres gefolgt werden.

#### **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). Die Widerspruchsmarke VZ (fig.) besteht aus der Abkürzung VZ und einem Rechteck, in welchem diese Abkürzung ausgespart dargestellt ist. 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?). Das Bildelement trägt zu dieser Einschätzung bei. Die Widerspruchsmarke verfügt demnach über eine normale Kennzeichnungskraft.

#### **E. 6**

Als Zwischenfazit kann somit festgehalten werden, dass die relevanten Verkehrskreise die Durchschnittskonsumenten sind, deren Aufmerksamkeit allerdings leicht erhöht ist. Die relevanten Dienstleistungen im Umfang der Dienstleistungen der Widerspruchsmarke sind als gleich und für weitergehende Dienstleistungen gemäss Dienstleistungseintrag der angefochtenen Marke als hochgradig gleichartig anzusehen. Zwischen den strittigen Zeichen besteht eine entfernte Ähnlichkeit und die Kennzeichnungskraft ist weder eingeschränkt noch erhöht.

#### **E. 7**

In einer wertenden Gesamtbetrachtung muss nun beurteilt werden, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Die Gleichheit bzw. Gleichartigkeit der Dienstleistungen, die normale Kennzeichnungskraft und die entfernte Ähnlichkeit der Zeichen deuten grundsätzlich auf eine Verwechslungsgefahr der konfligierenden Marken hin. Es muss vorliegend allerdings beachtet werden, dass die strittigen Zeichen Akronyme sind. Die Rechtsprechung hat diesbezüglich festgehalten, dass solche Kurzwörter akustisch und optisch leichter erfasst werden und sich leichter einprägen als längere Wörter, wodurch Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens seltener vorkommen (BGE 121 III 377 E. 2b Boss/Boks mit Hinweisen; vgl. auch RKGE in sic! 2006 S. 97 E. 3 Moët/Met; Gallus Joller, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 154; Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 895 ff.). Weiter muss berücksichtigt werden, dass die vorliegend strittigen Zeichen mit zwei bzw. drei Buchstaben wohl die kürzeste Form von Akronymen oder Kurzzeichen überhaupt darstellen und diese daher umso einprägsamer sind. Da die strittigen Zeichen von den relevanten Verkehrskreisen leichter erfasst werden und sich einfacher einprägen und zudem der Aufmerksamkeitsgrad ebendieser Verkehrskreise leicht erhöht ist, fallen auch bei gleichartigen Dienstleistungen nur schon geringe Abweichungen in den Zeichen stärker ins Gewicht. Zusätzlich muss bedacht werden, dass vorliegend die Zeichen lediglich entfernt ähnlich sind; insbesondere verfügt die Widerspruchsmarke über ein Bildelement, welches zwar nur schwach prägend ist, aber dennoch zur unterschiedlichen Wahrnehmung der Zeichen beiträgt. Es rechtfertigt sich daher, die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG zwischen den strittigen Marken zu verneinen (vgl.

hingegen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 5616/2012 vom 28. November 2012 E. 6 VZ VermögensZentrum/ SVZ Schweizer VorsorgeZentrum, welches die Verwechslungsgefahr in einem ähnlich gelagerten Fall bejahte). Dass eine entfernte Möglichkeit von Verwechslungen wegen der entfernten klanglichen und bildlichen Ähnlichkeit bestehen bleibt, ist dabei unerheblich (vgl. BGE 121 III 377 E. 3e Boss/Boks). Die Beschwerde ist daher unbegründet und wird abgewiesen.

## **E. 8**

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

### **E. 8.1**

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. 8.2**

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. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendigen Kosten auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). Im vorliegenden Fall erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'500.- zzgl. MWST für das Beschwerdeverfahren angemessen.

## **E. 9**

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es wird daher im Zeitpunkt der Eröffnung rechtskräftig.

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