

Entscheid

im Widerspruchsverfahren Nr. 8452

in Sachen

Bank Julius Bär & Co. AG
Bahnhofstrasse 36
8001 Zürich

vertreten durch Fuhrer Marbach & Partner,
Konsumstrasse 16A, 3007 Bern

Widersprechende



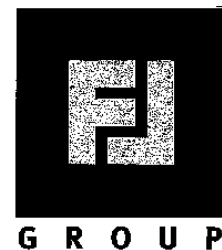
CH-Mark Nr. 528 576 "fl" (fig.)

gegen

FL Group hf.
Reykjavikflugvelli, 101
IS – Reykjavik

vertreten durch Tradamarca,
Av. de la Gare 10, P.O. Box 1451, 1001 Lausanne

Widerspruchsgegnerin



IR-Mark Nr. 880 949 "FL GROUP" (fig.)

Gestützt auf Art. 31 ff. i. V. m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF

1. Die internationale Registrierung Nr. 880 949 "FL GROUP" (fig.) wurde am 25. Mai 2006 in der "Gazette OMPI des marques internationales" Nr. 16/2006 veröffentlicht. Sie geniesst in der Schweiz Schutz für folgende Dienstleistungen:

Klasse 35 Publicité; gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; gestion et administration d'une société d'investissement;

Klasse 36 Assurances; affaires financières, affaires monétaires; affaires immobilières; opérations d'investissement.

2. Am 31. August 2006 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Registrierung auf das Gebiet der Schweiz Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 528 576 "fl" (fig.), die unter anderem für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 35 : Publicité; travaux de bureau; gestion des affaires commerciales; administration commerciale;

Klasse 36: Assurances, affaires financières et bancaires; affaires monétaires; services dans le domaine de la gestion des investissements; affaires immobilières.

4. Mit Verfügung vom 14. September 2006 erliess das Institut gegen die angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung. In derselben Verfügung wurde der Widerspruchsgegnerin in Anwendung von Art. 42 MSchG eine dreimonatige Frist zur Bestellung eines Vertreters in der Schweiz angesetzt, unter Androhung des Ausschlusses vom Verfahren für den Unterlassungsfall.
5. Mit Schreiben vom 6. Dezember 2006 konstituierte sich der Vertreter der Widerspruchsgegnerin frist- und formgerecht.
6. Mit Verfügung vom 19. Dezember 2006 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung ihrer Stellungnahme aufgefordert.
7. Mit Schreiben vom 1. Juni 2007 ersuchten die Parteien innert (erstreckter) Frist zur Stellungnahme gemeinsam um Sistierung des Verfahrens mit der Begründung, dass zwischen den Parteien Verhandlungen zur Erreichung einer gütlichen Einigung in Gange seien.
8. Mit Verfügung des Instituts vom 8. Juni 2007 wurde das Verfahren in beiderseitigem Einverständnis auf unbestimmte Dauer sistiert.
9. Mit Schreiben vom 4. Juli 2007 ersuchte die Widersprechende um Wiederaufnahme des Verfahrens.

10. Mit Verfügung des Instituts vom 18. Juli 2007 wurde die Verfahrenssistierung aufgehoben und der Widerspruchsgegnerin eine letzte, nicht verlängerbare Frist zur Einreichung ihrer Stellungnahme gewährt.
11. Die Widerspruchsgegnerin reichte mit Schreiben vom 14. September 2007 fristgerecht ihre Stellungnahme ein, in welcher sie unter anderem geltend machte, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um ein kennzeichnungsschwaches Zeichen handle.
12. Mit Verfügung vom 20. September 2007 wurde die Widerspruchsgegnerin vom Institut aufgefordert, eine Replik einzureichen und zur behaupteten Kennzeichnungsschwäche des Widerspruchszeichens Stellung zu nehmen.
13. Die Widersprechende replizierte mit Schreiben vom 23. November 2007 innert (verlängerter) Frist.
14. Mit Verfügung vom 29. November 2007 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Duplik aufgefordert.
15. Mit Schreiben vom 28. Mai 2008 ersuchten die Parteien innert (erstreckter) Frist zur Duplik um erneute Sistierung des Verfahrens bis zum 30. Juni 2008.
16. Mit Verfügung vom 2. Juni 2008 sistierte das Institut das Verfahren auf unbestimmte Zeit, unter Hinweis, dass eine Wiederaufnahme des Verfahrens auf Antrag einer der Parteien jederzeit erfolgen könne.
17. Mit Schreiben vom 3. Juli 2008 ersuchte die Widersprechende um Wiederaufnahme des Verfahrens.
18. Mit Verfügung des Instituts vom 24. Juli 2008 wurde die Verfahrenssistierung aufgehoben und der Widerspruchsgegnerin eine letzte, nicht verlängerbare Frist zur Einreichung ihrer Duplik gewährt.
19. Mit Schreiben vom 14. August 2008 duplizierte die Widerspruchsgegnerin fristgerecht.
20. Mit Verfügung vom 3. Oktober 2008 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
21. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sinnvoll und erforderlich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 15. Oktober 2004 hinterlegt. Die angefochtene Marke wurde am 8. September 2005, unter Beanspruchung einer isländischen Priorität vom 8. März 2005 gemäss Art. 4 PVUe (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), in das internationale Register eingetragen. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 2008, Teil 5, Ziffer 7.6, mit weiteren Hinweisen, unter <http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/10102d.pdf>).
2. Die für das widerspruchsgegnersche Zeichen in der Klasse 35 beanspruchten "Publicité; gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau" finden sich mit gleichem Wortlaut im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke. Die beim angefochtenen Zeichen in dieser Klasse weiter enthaltene Dienstleistung "gestion et administration d'une société d'investissement" wird ebenfalls durch die Dienstleistungsoberbegriffe "gestion des affaires commerciales" und "administration commerciale" der Widerspruchsmarke abgedeckt.
3. Die in der Klasse 36 angefochtenen Dienstleistungen "Assurances; affaires financières, affaires monétaires; affaires immobilières" finden sich in identischer Formulierung bei der Widerspruchsmarke. Die weiter angefochtenen "opérations d'investissement" fallen unter

die für das Widerspruchszeichen beanspruchten Dienstleistungen "services dans le domaine de la gestion des investissements".

4. Als Zwischenergebnis ist damit festzuhalten, dass für den nachfolgenden Zeichenvergleich von Dienstleistungsgleichheit auszugehen ist.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7).
2. Es stehen sich vorliegend die (aus Wort- und Bildelementen) kombinierten Marken "fl" (Widerspruchsmarke) und "FL Group" (angefochtene Marke) gegenüber.
3. Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Auch bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist für die Beurteilung letztlich der Gesamteindruck ausschlaggebend. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7.3).
4. Die ohne Farbanspruch eingetragenen Vergleichszeichen bestehen jeweils aus einer schwarzen quadratischen Fläche, auf welcher horizontal und vertikal zentriert zwei in Weiss gehaltene Buchstaben aufscheinen.

Bezüglich des bei der angefochtenen Marke unter dem Quadrat zusätzlich angebrachten englischen Begriffs "GROUP" kann mit der Widersprechenden festgestellt werden, dass es sich hierbei um einen blossen Hinweis auf die Geschäftsstruktur der Widerspruchsgegnerin handelt, dem per se keine Unterscheidungskraft eignet (vgl. diesbezüglich auch die Markenprüfungspraxis des Instituts unter: <http://www.ige.ch/pool4s/marken/mapraxisd.htm>; Suchabfrage "GROUP"). Der Begriff ist damit nicht geeignet ist, im Erinnerungsvermögen des Publikums haften zu bleiben, weshalb ihm bei der Beurteilung des Gesamteindrucks des angefochtenen Zeichens keine ausschlaggebende Bedeutung beigemessen werden kann.

5. Die auf den jeweiligen Quadraten ersichtlichen Buchstabenfolgen können bei der Widerspruchsmarke als Kombination des Kleinbuchstabens "f" mit dem Grossbuchstaben "i" oder mit dem Kleinbuchstaben "L" wahrgenommen werden, bei der angefochtenen Marke als Kombination des Grossbuchstabens "F" mit dem Grossbuchstaben "J" oder mit dem (spiegelverkehrt dargestellten) Grossbuchstaben "L". Aus dem Umstand, dass letztlich bei

beiden Zeichen die Buchstabenfolge "F – L" erkannt werden könnte, ergibt sich eine gewisse Zeichenähnlichkeit, womit nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen ist.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3).
2. Die Vergleichszeichen werden (soweit hier interessierend) für gleiche Dienstleistungen beansprucht, weshalb mit der Widersprechenden festgestellt werden kann, dass bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Dienstleistungsgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3).
3. Die Widersprechende hält dafür, dass sowohl bei ihrer Marke als auch beim widerspruchsgegenerischen Zeichen die Buchstabenkombination "FL" ersichtlich sei, weshalb sich, auch in Anbetracht der beiderseits verwendeten kontrastreichen Darstellung der weissen Buchstaben auf schwarzem quadratischem Grund, eine Verwechslungsgefahr ergebe.
4. Bei der Buchstabenfolge "FL" handelt es sich zweifellos um ein Akronym. Die Widersprechende weist in ihrer Replik zu Recht darauf hin, dass Akronyme nicht per se über einen eingeschränkten Schutzbereich verfügen. Gemäss Lehre und Rechtsprechung sind Akronyme grundsätzlich gleich zu behandeln wie andere Marken. Es ist somit bei Akronymmarken nicht a priori von einem eingeschränkten Schutzzumfang auszugehen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3268/2007 vom 25. Januar 2008 E. 5 *MBR / MR (fig.)*; RKGE in sic! 2001, 651 f. – MPC by Tenson [fig.] / MDC). Dies gilt indessen nur so lange, als das konkrete Zeichen im relevanten Produktbereich nicht zur gängigen Abkürzung für eine gemeinfreie Sachbezeichnung geworden ist respektive als Kurzbezeichnung eine eigenständige Bedeutung erlangt hat (vgl. Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.5.2). Letzteres trifft bei der Buchstabenfolge "FL" zu: Es handelt hierbei um den offiziellen Ländercode und das internationale Kraftfahrzeugkennzeichen für "Fürstentum Liechtenstein" (vgl. z.B. www.abkuerzungen.de; <http://de.wikipedia.org/wiki/FL>). Diese Buchstabenfolge wird (wie andere offizielle Ländercodes) vom Institut im Eintragungsverfahren als direkte Herkunftsangabe qualifiziert und (in Alleinstellung) als nicht unterscheidungskräftiges Zeichen zurückgewiesen. Auch die Widerspruchsmarke wurde ursprünglich als reine Kombination der Grossbuchstaben "FL" hinterlegt und dementsprechend vom Institut im Eintragungsverfahren als nicht unterscheidungskräftig beanstandet. Das Zeichen konnte schliesslich lediglich aufgrund der nun vorliegenden grafischen Ausgestaltung und in Erwägung, dass in dieser Form nicht mehr der Ländercode "FL" erkannt werde, als unterscheidungskräftig erachtet und (unter entsprechender Verschiebung des Hinterlegungsdatums; Art. 29 Abs. 2 MSchG) als Marke eingetragen werden. Die angefochtene internationale Registrierung wurde ihrerseits bei der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe lediglich deshalb als un-

terscheidungskräftig erachtet, weil in der vorliegenden grafischen Ausgestaltung nicht mehr auf Anhieb die Abfolge der Grossbuchstaben "FL" und damit der Ländercode für "Fürstentum Liechtenstein" zu erkennen ist.

5. Der Schutzzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.5). Dies bedeutet für den vorliegend zu beurteilenden Zeichenkonflikt, dass sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf eine (gegebenenfalls) zu erkennende Kombination der Grossbuchstaben "FL" erstrecken kann. Soweit das Publikum im angefochtenen Zeichen nicht die Buchstabenkombination "FJ", sondern das Akronym "FL" erkennt, muss die daraus unter Umständen resultierende Übereinstimmung mit der Widerspruchsmarke als unschädliche Übereinstimmung der Vergleichszeichen in einem gemeinfreien Zeichenelement qualifiziert werden. Daran vermag auch der Umstand, dass bei beiden Marken die Buchstabenfolgen in weisser Schrift in einem schwarzen Quadrat dargestellt werden, nichts zu ändern, weil es sich hierbei um ein banales Gestaltungselement handelt, welches häufig anzutreffen ist. Zusammenfassend ist damit davon auszugehen, dass sich die Vergleichszeichen in Anbetracht der übrigen Gestaltungselemente, insbesondere der bei der Darstellung der Buchstaben auszumachenden Abweichungen und der daraus resultierenden Interpretationsbedürftigkeit, rechtsgenügend voneinander unterscheiden. Der Widerspruch wird daher abgewiesen und die angefochtene internationale Registrierung Nr. 880 949 "FL GROUP" (fig.) zum Schutz in der Schweiz zugelassen.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4). Erfolgt, wie vorliegend, ein doppelter Schriftenwechsel, ergibt sich damit eine Parteikostenentschädigung von CHF 2'000.00.
3. Die Widerspruchsgegnerin obsiegt, weshalb ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Vorliegend gibt es keinen Grund, von der vorerwähnten Praxis abzuweichen. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'800.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 8452 wird abgewiesen.
2. Die angefochtene internationale Registrierung Nr. 880 949 "FL GROUP" (fig.) wird zum Schutz in der Schweiz zugelassen (sog. "déclaration d'acceptation").
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 3. Februar 2009

Markenabteilung

Lic. iur. Roland Hutmacher
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.