

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 10788
in Sachen

Suva
Fluhmattstrasse 1
6002 Luzern

Widersprechende

vertreten durch Kaufmann Rüedi Rechtsanwälte, 6004 Luzern

CH-Marke Nr. 522 851 „D4“

gegen

D4R Versicherungstreuhand AG
Ziegelmattestrasse 11
8810 Horgen

Widerspruchsgegnerin

CH-Marke Nr. 591 061 „D4R“ (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), Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) sowie auf Art. 1 ff. der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (VKEV, SR 172.041.0) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF

1. Die CH-Marke Nr. 591 061 „D4R“ (fig.) wurde am 9. September 2009 in Swissreg publiziert. Sie ist u.a. für folgende Dienstleistungen registriert:

Klasse 35: Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.

2. Der am 20. November 2009 eingereichte Widerspruch richtet sich gegen alle oben aufgeführten Dienstleistungen der angefochtenen Marke.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 522 851 „D4“, welche u.a. für die folgenden Dienstleistungen registriert ist:

Klasse 35: Werbung, Marketing, Standortpromotion, Unternehmensverwaltung, Unternehmensberatung, Geschäftsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Messen zu Verkaufs- und Werbezwecken, Betriebswirtschaftliche- und Unternehmensberatung im Bereich Unternehmensansiedlung und StartUp, Projektplanung, Beratung und Projektausführung in betriebswirtschaftlichen Belangen, Personalmanagement, Personalmanagementberatung, Hilfe bei der Geschäftsführung und betriebswirtschaftliche Beratung im Bereich Risikomanagement, Revision, Büroarbeiten, Vermietung und Vermittlung von Büromöbeln und Kopiergeräten, Sekretariatsdienstleistungen, Verwaltung eines Kompetenzzentrums für Gesundheit und Schönheitspflege für Menschen, Vermittlung von Vertragspartnern, nämlich von Anbietern von Telekommunikationsanlagen.

Klasse 36: Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienverwaltung, Immobilienwesen, Vermietung von Gebäulichkeiten, Büro-, Praxis- und Ladenräumlichkeiten, finanzielle Beratung und Steuerberatung im Allgemeinen, finanzielle Beratung und Steuerberatung im Bereich Unternehmensansiedlung und StartUp und im Bereich Risikomanagement.

4. Mit Verfügung vom 2. Dezember 2009 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Stellungnahme einzureichen.
5. Am 28. Januar 2010 ist ein Schreiben der Widerspruchsgegnerin eingegangen, welches Eventualanträge sowie einen Antrag auf Ausdehnung der Waren- und Dienstleistungsliste enthielt. In der Folge hat das Institut die Widerspruchsgegnerin telefonisch darauf auf-

merksam gemacht, dass im Widerspruchsverfahren keine Eventualanträge akzeptiert werden und eine Waren- und Dienstleistungsliste nicht nachträglich ausgeweitet werden kann. Die Widerspruchsgegnerin hat daraufhin entschieden, dass diese Stellungnahme als gegenstandslos zu betrachten sei. In der Folge wurde die Frist zur Einreichung der Stellungnahme bis am 6. April 2010 erstreckt. Innert Frist ist keine Stellungnahme eingegangen.

6. Mit Verfügungen vom 19. April 2010 wurde die Instruktion geschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Partei wird, soweit sinnvoll und erforderlich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich und mit Begründung einzureichen. Gemäss Art. 31 Abs. 2 MSchG ist innerhalb dieser Frist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen.
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 23. Dezember 2003 hinterlegt, die angefochtene Marke am 9. September 2009. 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 Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Produkte 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 (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend Richtlinien], 1.1.2010, Teil 5, Ziff. 7.1 mit Hinweisen, unter:
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/richtlinien_marken01012010.pdf).
2. Die Vergleichszeichen beanspruchen beide „Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“ (Klasse 35) sowie „Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen“ (Klasse 36) und somit identische Dienstleistungen. Es erübrigen sich weitergehende Ausführungen, weshalb nachfolgend die Ähnlichkeit der Vergleichszeichen zu prüfen 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 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, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).
2. Vorliegend ist die Ähnlichkeit der Wortmarke „D4“ (Widerspruchsmarke) und der kombinierten Marke „D4R“ (fig.) (angefochtene Marke) zu beurteilen.
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 Kennzeich-

nungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).

4. Die angefochtene Marke weist grafische Elemente auf: Die Zahl 4 steht in der Zeichenmitte und ist vor die beiden Grossbuchstaben D und R geschoben, was sie optisch hervortreten lässt. Sie ist wie der Hintergrund in Weiss gehalten, die beiden Buchstaben in Blau. Sie beansprucht denn auch den Farbanspruch „Blau (Pantone 294U)“. Diese grafischen Elemente sind eher minimal, doch können sie bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nicht einfach ausser Acht gelassen werden. Es ist aber davon auszugehen, dass sich das Publikum im (mündlichen) Geschäftsverkehr vorwiegend an den Wortelementen orientieren wird.

Die angefochtene Marke besteht – wie dargetan – aus den Buchstaben D und R sowie der Zahl 4. Aufgrund der Tatsache, dass der Markenadressat eine kombinierte Marke auch aussprechen möchte und die weiteren Zeichenelemente 4 und R klar ersichtlich sind, sieht man im ersten Zeichenelement links nicht bloss ein grafisches Element wie z.B. einen Halbmond, sondern den Buchstaben D. Zumal ein Zeichen von links nach rechts gelesen wird. Durch die farbliche Ausgestaltung (die Buchstaben D und R sind dunkel, die Zahl 4 ist hell) wird die Wahrnehmung im Sinne von „D4R“ noch wahrscheinlicher.

5. Vergleicht man die Wortelemente, stehen sich somit „D4“ (Widerspruchsmarke) und „D4R“ (angefochtenes Zeichen) gegenüber.
6. Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang und das Schriftbild bestimmt. Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1). Wortanfang, Wortstamm und Wortendung haben in der Regel grösseres Gewicht als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben (BGE 122 III 388 – Kamillosan).
7. Die Vergleichszeichen bestehen aus zwei bzw. drei Zeichenelementen, wobei deren erste zwei (D4) identisch sind. Bei der angefochtenen Marke steht zusätzlich ein R. Vor allem klanglich sind sich die Zeichen somit sehr ähnlich.
8. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entscheidend sein. Im Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören

und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).

9. Die Widerspruchsmarke heisst „D4“. Der Begriff setzt sich aus einem Buchstaben sowie einer Zahl zusammen und ist unbestimmt (vgl. z.B. unter www.onelook.com sowie einschlägige Lexika). Auch stellt er keine bekannte Abkürzung dar (vgl. z.B. unter www.abkuerzungen.de). Die angefochtene Marke ist ebenfalls eine Wortneubildung ohne klaren Sinngehalt. Folglich führt der Sinngehalt vorliegend nicht zu einem Ausschluss der Markenähnlichkeit. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die genannten Ähnlichkeiten eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen zu bewirken vermögen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ähnlichkeit resp. Identität der Zeichen ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.1 mit weiteren Hinweisen).

Massgebend sind die Umstände des konkreten Einzelfalles wie der Kreis der massgeblichen Abnehmer und deren Aufmerksamkeit, die je nach Art der in Frage stehenden Produkte unterschiedlich zu beurteilen ist, sowie die Kennzeichnungskraft der kollidierenden Zeichen, welche den Schutzzumfang der Marken in entscheidender Weise prägt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 f.).

2. Der Schutzzumfang einer Marke definiert sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist damit vorgängig der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu klären (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7 mit weiteren Hinweisen).

3. 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 (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Dasselbe gilt auch umgekehrt.
4. 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 (RKGE in sic! 2001, 651 f. – MPC by Tenson [fig.] / MDC, RKGE in sic! 2000, 509 – DK / dk Daniel Kramer Cosmetics). Dies gilt indessen nur so lange, als dass das konkrete Zeichen im relevanten Dienstleistungsbereich nicht zur gängigen Abkürzung für eine gemeinfreie Sachbezeichnung geworden ist (vgl. Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.5.2).
5. Wie bereits dargetan, handelt es sich bei der Widerspruchsmarke um eine unbestimmte Wortneubildung (vgl. vorne, C. Ziff. 9.). In Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 kann der Widerspruchsmarke kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Folglich eignet ihr vorliegend durchschnittliche Kennzeichnungskraft.
6. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die Übereinstimmung im Zeichenelement „D4“ eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken zu bewirken vermag. Die vollständige Übernahme einer Marke oder die Übernahme eines für deren Gesamteindruck massgebenden (kennzeichnungskräftigen) Bestandteils vermag in der Regel eine Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl. vorne, C, Ziff. 1).
7. In casu beanspruchen die Vergleichszeichen identische Dienstleistungen und das angefochtene Zeichen übernimmt die Widerspruchsmarke (phonetisch) integral. Phonetisch unterscheiden sie sich lediglich im bei der angefochtenen Marke zusätzlichen Buchstaben „R“. Dieser sowie die Grafik inklusive Farbanspruch verändern den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens jedoch zu wenig, um die wegen der – vor allem phonetischen – grossen Übereinstimmungen bestehende Verwechslungsgefahr beseitigen zu können, zumal die Widerspruchsmarke, welche ohne Farbanspruch eingetragen ist, in allen denkbaren Farben geschützt ist (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 3.2.1). In Anbetracht der identischen Dienstleistungen ist ein strenger Massstab anzuwenden. Die vorhandenen Unterschiede sind nicht derart, dass sie das Gesamtbild wesentlich zu beeinflussen vermöchten. Auch sind sie nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen, mithin vom übereinstimmenden Element „D4“ abzulenken. Selbst wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen erkennen würde, würde die Gefahr bestehen, dass es aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermuten würde, sei dies im Sinne

einer produktespezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. „mittelbare“ Verwechslungsgefahr, vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2). Der Widerspruch ist folglich gutzuheissen und die angefochtene CH-Marke Nr. 591 061 „D4R“ (fig.) ist im Umfang des Widerspruchs (Klassen 35 und 36) zu widerrufen.

V. 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). 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). Art. 34 MSchG gibt dem Institut die Kompetenz, im Widerspruchsverfahren wie in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen. Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel pro Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).
2. Der Widerspruch wird gutgeheissen. Die Widerspruchsgegnerin als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Da es sich um ein Verfahren mit einfachem Schriftenwechsel handelt, hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden in Anwendung obengenannter Regel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu bezahlen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Verfahrenskosten von CHF 800.00 zu ersetzen. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 10788 wird gutgeheissen.
2. Die CH-Marke Nr. 591 061 „D4R“ (fig.) wird im Umfang des Widerspruchs (Klassen 35 und 36) widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 8. Dezember 2010

Markenabteilung

lic.iur. Nadine Geelhaar-Beuret, Fürsprecherin

Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

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