

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 10833
in Sachen

sansan Versicherungen AG
Zürichstrasse 130
8600 Dübendorf

Widersprechende

vertreten durch Dr. Michael Kikinis,
Waffenplatzstrasse 10, 8002 Zürich

Schweizer Marke Nr. 493 368 "SANSAN"

gegen

AIS Consulting Group GmbH
Industriestrasse 13c
6304 Zug

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Ritter & Schwaibold Rechtsanwälte,
Dufourstrasse 48, 8024 Zürich

Schweizer Marke Nr. 591 530 "Santasana"

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 Schweizer Marke Nr. 591 530 "Santasana" wurde am 25. September 2009 in Swiss-reg veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.
2. Am 21. Dezember 2009 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke teilweise, nämlich bezüglich der vorgenannten Dienstleistungen, Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 493 368 "SANSAN", die u.a. für folgende Dienstleistungen der Klasse 36 eingetragen ist:
Versicherungswesen; Finanzwesen; Erarbeiten von Informationen, Dokumentationen und Gutachten auf dem Gebiet des Versicherungswesens.
4. Mit Verfügung vom 28. Dezember 2009 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Am 25. Februar 2010 reichte die Widerspruchsgegnerin innert Frist ihre Stellungnahme ein und ersuchte um Abweisung des Widerspruchs.
6. Mit Verfügung vom 11. März 2010 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, 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 28. August 2001 hinterlegt, die angefochtene Marke am 28. Juni 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 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], 1. 1. 2010, Teil 5, Ziff. 7.1 ff., mit weiteren Hinweisen, unter <http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/10102d.pdf>).
2. Die für die angefochtene Marke in der Klasse 36 beanspruchten Dienstleistungen "*Versicherungswesen; Finanzwesen*" sind auch in derselben Klasse der Widerspruchsmarke zu finden, sodass insoweit selbstredend Dienstleistungsgleichheit vorliegt.
3. Die Dienstleistungsbereiche "*Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen*" sind gemäss Rechtsprechung aufgrund ihrer offensichtlichen Berührungspunkte untereinander gleichartig (vgl. Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2004, 232 – Caixa Geral de Depositos [fig.] / caixanova [fig.]). Vorliegend sind keine Gründe für ein Abweichen von dieser Praxis ersichtlich. Die beim widerspruchsgegnerischen Zeichen angefochtene Dienstleistung "*Geldgeschäfte*" ist hochgradig gleichartig mit dem "*Finanzwesen*" der Widersprechenden, weil die Übergänge zwischen diesen Vergleichsdienstleistungen fließend sind und keine rechtsgenügende Abgrenzung getroffen werden kann. Weil Immobiliengeschäfte sowohl im Finanz- wie im Versicherungsbereich, sei es als Anlagemöglichkeit, Finanzierungs- oder Sicherungsmittel, eine grosse Rolle spielen, ist die Gleichartigkeit der bei der angefochtenen Marke verbleibenden Dienstleistung "*Immobilienwesen*" mit den Dienstleistungen "*Versicherungswesen*" und "*Finanzwesen*" der Widersprechenden ohne weiteres zu bejahen.
4. Insgesamt ist damit beim nachfolgenden Zeichenvergleich von Gleichheit respektive (hochgradiger) Gleichartigkeit sämtlicher Vergleichsdienstleistungen auszugehen.

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, welche geeignet sind, auch in einem

durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).

2. Es stehen sich vorliegend die beiden Wortmarken "SANSAN" (Widerspruchsmarke) und "Santasana" gegenüber.

Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt in der Regel, um eine Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen. 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. Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich deren Länge. Kurzwörter werden akustisch und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).

3. Der Umstand, dass das Widerspruchszeichen ganzheitlich in Grossschrift gehalten, die angefochtene Marke hingegen in Gross-/Kleinschreibung verfasst ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. RKGE in sic! 2001, 813 – Viva / CoopViva [fig.]). Die streitverfangenen Wortzeichen "SANSAN" und "Santasana" unterscheiden sich einzig dadurch, dass bei der angefochtenen Marke in der Wortmitte eine zusätzliche Silbe "TA" eingefügt wurde und das Wortzeichen mit dem Schlussbuchstaben "A" ergänzt wurde. Dies führt, wie die Widerspruchsgegnerin zu Recht feststellt, zu Unterschieden im Silbenmass und im Worhrhythmus. Nichtsdestotrotz weisen die Zeichen aufgrund der Verwendung des Buchstabens "A" als einzigem Vokal und des Umstandes, dass dieser Vokal beiderseits mehrfach (zwei- respektive viermal) aufgeführt wird, eine klangliche Ähnlichkeit auf. Diese wird dadurch verstärkt, dass die Zeichen über die identische Anfangssilbe "SAN" und ein ähnlich klingendes Wortende ("SAN" gegenüber "SANA") verfügen und die Buchstabenfolge "SAN" in beiden Zeichen zweimal aufgeführt wird. Weil die Zeichen nicht nur über diese Gemeinsamkeiten verfügen, sondern zudem, mit Ausnahme des im angefochtenen Zeichen zusätzlich enthaltenen Buchstabens "T", aus den gleichen Buchstaben ("A", "N" und "S") gebildet werden, ist auch eine schriftbildliche Ähnlichkeit ohne weiteres zu bejahen.

4. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entscheidend sein. In 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).

Der Widerspruchsgegnerin hält dafür, dass die in ihrem Zeichen enthaltene Kombination der Begriffe "SANTA" (Italienisch für "heilig" [Adj.]; vgl. www.pons.de) und "SANA" (weibliche Form des italienischen Adjektivs resp. Substantivs "gesund, Gesunde"; vgl. www.pons.de), dazu führe, dass man im Gegensatz zur als Fantasiezeichen wahrgenommenen Widerspruchsmarke zwingend den Sinngehalt "heilig" und "gesund" erkenne, was zu einer Abweichung der beiden Marken auf der Ebene des Sinngehalts führe. Ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts vermag indessen eine allfällige Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung indessen nicht schon dadurch zu kompensieren, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke

nicht entspricht (vgl. RKGE in sic! 2000, 384 – Merkur Kaffee [fig.] / Markus-Kaffee). Die Wahrnehmung einer Marke muss vielmehr *sofort und unwillkürlich* eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff derart bewirken, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anders einstellt (vgl. Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N. 32 zu Art. 3). Das Bundesgericht verlangt, dass sich der betreffende Sinngehalt beim Hören und beim Lesen der Marke dem Bewusstsein *geradezu aufdrängt* (BGE 121 III 379 – Boss / Boks). Die klangliche oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken darf zudem nicht so gross sein, dass beim flüchtigen Hören oder Lesen die Gefahr des Verhörens respektive Verlesens besteht, sodass der betreffende Sinngehalt gar nicht zum Bewusstsein des Betrachters gelangt (RKGE in sic! 2000, 384 – Merkur Kaffee [fig.] / Markus-Kaffee). Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht gegeben: Zum einen muss bezweifelt werden, dass derjenige Teil der Abnehmer, welche der italienischen Sprache nicht kundig ist, im Wortzeichen "Santasana" unweigerlich den von der Widerspruchsgegnerin skizzierten Bedeutungsgehalt zu erkennen vermag. Zum anderen besteht aufgrund der ausgeprägten Ähnlichkeit der Zeichen auf der klang- und schriftbildlichen Ebene die Gefahr des Verhörens respektive Überlesens. Auch weil die Verbindung der Begriffe "heilig" und "gesund" keinen semantischen Sinn ergibt, wird der überwiegende Teil der Abnehmer nicht nur die Widerspruchsmarke, sondern auch die angefochtene Marke im Gesamteindruck als Fantasiezeichen ohne konkreten Sinngehalt wahrnehmen. Mithin bestehen auf der semantischen Ebene keine rechtsgenügenden Unterschiede, welche die festgestellte Ähnlichkeit der konfligierenden Zeichen im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermöchten. Nachfolgend ist somit die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

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, Ziff. 7.5).
2. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt 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. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile banal sind oder sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
Der Widerspruchsmarke "SANSAN" kann kein lexikografischer und damit in Verbindung mit den hier interessierenden Waren auch kein beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Ihr eignet somit ein normaler Schutzzumfang.
3. Die Vergleichszeichen werden (soweit hier interessierend) für gleiche respektive hochgradig gleichartige Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Produktgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richt-

linien, Teil 5, Ziff. 7.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die beiden streitverfangenen Marken unterscheiden sich im Wesentlichen in der Wortmitte, welcher gemäss Rechtsprechung bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit von Wortmarken geringere Bedeutung beigemessen wird als dem Wortanfang und –ende (vgl. BGE 122 III 388 – Kamillosan; Urteil BVGer B-7346/2009 vom 27. September 2010 E. 2.6 *Murolino / Murino*, unter www.bvger.ch). Selbst unter Berücksichtigung des Umstands, dass es sich bei den Vergleichsdienstleistungen nicht um Massenprodukte des täglichen Bedarfs handelt, bei denen dem Publikum ein vergleichsweise geringer Aufmerksamkeitsgrad zu unterstellen ist (vgl. Urteil BVGer B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 2.2 *Pulcino / Dolcino*, unter www.bvger.ch), ist in Anbetracht der festgestellten Ähnlichkeit der Vergleichszeichen auf der klang- und schriftbildlichen Ebene die Gefahr von Fehlzurechnungen zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 10833 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 591 530 "Santasana" für sämtliche Dienstleistungen der Klasse 36 widerrufen.

4. Bei diesem Ausgang kann die Frage der von der Widersprechenden geltend gemachten grossen Bekanntheit respektive des dementsprechend erweiterten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke offen bleiben; die Verwechslungsgefahr ist bereits unter Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens gegeben.

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).
3. Die Widersprechende 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 1'000.00 als angemessen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 1'800.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 10833 wird gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 591 530 "Santasana" für sämtliche Dienstleistungen der Klasse 36 widerrufen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 18. November 2010
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.