

Entscheid
in den Widerspruchsverfahren Nr. 11319, 11321, 11323 und 11325
in Sachen

METROPOLE GESTION
9 rue des Filles-Saint-Thomas
FR-75002 PARIS

vertreten durch Beutler Künzi Stutz,
Thunstrasse 63, 3000 Bern 6



Internationale Registrierung Nr. 910 958

gegen

Swiss Funds Association, SFA
Dufourstrasse 49,
Postfach 1230
8021 Zürich

vertreten durch VISCHER AG,
Schützengasse 1, 8021 Zürich

Widerspruchsgegnerin

Schweizer Marke Nr. 601 664



Schweizer Marke Nr. 601 686



Schweizer Marke Nr. 601 687





Schweizer Marke Nr. 601 688

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 Marken Nr. 601 664 FONDS. Die kluge Anlage. (fig.); Nr. 601 686 FONDS. Le placement intelligent. (fig.); Nr. 601 687 FONDI. L'investimento intelligente. (fig.); 601 688 FUNDS. The smart investment. (fig.) wurden am 15. Juni 2010 auf „swissreg“ veröffentlicht. Sie sind u.a. für die folgende Dienstleistung eingetragen:

36 Finanzwesen

2. Am 15. September 2010 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marken bezüglich der oben genannten Dienstleistung Widerspruch und beantragte deren Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf die internationale Registrierung Nr. 910 958 (fig.) welche für die folgenden Dienstleistungen Schutz in der Schweiz geniesst:

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; analyse financière; consultation en matière financière; placement de fonds; affaires bancaires; assurances sur la vie; conseil en assurance; conseil en matière financière; produits financiers, création pour des tiers (banques, institutions financières, notamment) et courtage de produits financiers; gestion de portefeuille; transactions financières; courtage en bourse; estimations financières en matière d'assurance et de banque; investissement de capitaux; gestions d'actifs; dépôts de valeurs; constitution de fonds, placement de fonds, transfert électronique de fonds; gérance de fortune; épargne; actuariat.

4. Mit Verfügung vom 20. September 2010 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung ihrer Stellungnahmen aufgefordert. Am 18. November 2010 hat die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahmen eingereicht.
5. Mit Verfügung vom 19. November 2010 wurde das Instruktionsverfahren geschlossen.

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 internationale Registrierung Nr. 910 958 (fig.) wurde am 1. Dezember 2006 registriert, die angefochtenen CH-Marken wurden am 5. Januar 2010 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Die Widersprüche wurden innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf die Widersprüche 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 Waren und 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 (Richtlinien des Instituts in Markensachen vom 01.01.2011 unter www.ige.ch, nachfolgend „Richtlinien“, Teil 5, Ziff. 7.1).
2. Die Widerspruchsmarke und die angefochtenen Marken beanspruchen in Klasse 36 identische Dienstleistungen, nämlich *affaire financières* bzw. *Finanzwesen*. Nachfolgend ist demnach die Zeichenähnlichkeit zu prüfen

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 (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3).
2. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen 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 (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3.3).
3. Die Widerspruchsmarke, Internationale Registrierung Nr. 910 958 (fig.), ist eine Bildmarke. Sie zeigt eine in schwarz-weissem Kontrast dargestellte Eule, die vor einem Kreis, welcher wohl den Mond symbolisiert, frontal abgebildet ist. Unterhalb dieser Elemente ist

ein Olivenzweig abgebildet. Die angefochtenen Marken sind kombinierte Wort-Bildmarken, wobei sie sich lediglich darin unterscheiden, dass die Wortelemente in Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch gehalten sind und alle, in der jeweiligen Sprache, die Aussage „FONDS. Die kluge Anlage.“ enthalten. „FONDS“ steht dabei prominent in Grossschreibung über den anderen Wortelementen. Auf dem „O“ von „FONDS“ (bzw. von „FONDI“), bzw. auf dem „U“ von „FUNDS“, „sitzt“ eine stilisierte Eule. Deren Kopf ist im Verhältnis zum Rumpf überdimensioniert, zwei Glupschaugen starren den Betrachter an. Die Gestaltung sieht aus wie die Karikatur einer Eule und unterscheidet sich darin von der eher prosaischen Darstellung der Eule in den Widerspruchsmarken. Obwohl unverkennbar eine Eule auf allen Vergleichszeichen abgebildet ist, führt dies zwar zu Ähnlichkeiten auf der begrifflichen Ebene (siehe nachfolgende Ziffer 5), dies alleine begründet aber keine Ähnlichkeit auf der bildlichen Ebene, wenn sich, wie in casu, die Art der Darstellung erheblich unterscheidet (vgl hierzu auch Urteil des BVGer vom 27. 11. 2007, B-789/2007/ -Pfotenabdruck (fig.) / Tuc Tuc (fig.), in sic! 6/2008, 438).

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. Weisen die Wortbestandteile einer Marke 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).
5. Allen Vergleichszeichen gemein ist das Motiv der Eule. „Bei den alten Griechen galt die Eule, die in und um Athen häufig vorkam, als ein Sinnbild der Weisheit und war Attribut der weisen Göttin Athena, der Schutzgöttin Athens“ (Duden – Das Herkunftswörterbuch. 4. Auflage. Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG, Mannheim, 2006). Es wird wohl, wie die Widerspruchsgegnerin ausführt, von Bullen- und Bärenmärkten gesprochen, um steigende bzw. fallende Kurse zu bezeichnen, daraus kann aber auf keine generelle Gewöhnung des Publikums an die Darstellung von Tieren in diesem Zusammenhang geschlossen werden. Die angefochtenen Marken verfügen des Weiteren über Wortelemente, welche in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch für dasselbe stehen. „Fonds“ bezeichnet: „der; -, - (franz.) (Geldmittel, -vorrat, Bestand; Plur. auch für Anleihen) (Duden – Deutsche Rechtschreibung. 25., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage). Die Angabe „Eine kluge Anlage“, bzw. die jeweilige anderssprachige Entsprechung, bewirbt diesen Fonds (des Markeninhabers).
6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Vergleichszeichen auf der begrifflichen Ebene Gemeinsamkeiten, nämlich die Darstellung einer Eule, aufweisen. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob diese Übereinstimmung eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen zu bewirken vermag.

D. Verwechslungsgefahr

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, Ziffer 7.3).

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. Stehen sich zwei Bildmarken gegenüber, sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen. Die grösste Schwierigkeit liegt darin, die unzulässige Ähnlichkeit von der blossen Übereinstimmung im Bildmotiv abzugrenzen. Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist zulässig, sofern sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert. Doch auch hier sind der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile von Bedeutung (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.2).
4. Das Motiv der Eule, welches bei allen streitgegenständlichen Marken vorhanden ist mag, wie die Widerspruchsgegnerin ausführt, durchaus eine positive Konnotation (Sinnbild für Weisheit) in sich tragen, bezüglich der Dienstleistungen der Klasse 36 vermag dies jedoch keinen eingeschränkten Schutzzumfang begründen. Des Weiteren ist der Widersprechenden beizupflichten, dass die Wortelemente der angefochtenen Marken bezüglich Finanzwesen eine rein beschreibende bzw. anpreisende Angabe darstellen und solche bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr a priori nur eine untergeordnete Rolle spielen. Doch auch wenn dem Bildbestandteil der streitgegenständlichen Marken, der Eule, bezüglich *Finanzwesen* ein durchschnittlicher Schutzzumfang zuerkannt wird, ist eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Zwar sind beide Eulen in Frontalansicht abgebildet und deren Augen sind auf den Betrachter gerichtet, doch diese klassische Art der Darstellung an sich ist weder besonders einprägsam noch ungewöhnlich. Entscheidend ist, dass die Eulen auf sehr unterschiedliche Weise dargestellt werden. Auf Grund der Bildmotive werden die Abnehmer im vorliegenden Fall wohl ähnliche Assoziationen haben, alleine daraus kann aber keine Verwechslungsgefahr abgeleitet werden. Einer eher nüchternen, konservativ gestalteten Wiedergabe (Widerspruchsmarke) steht die an eine Karikatur gemahnende Abbildung (angefochtene Marken) einer Eule gegenüber. Der Schutzbereich einer (Bild)Marke erstreckt sich nicht auf die Übernahme eines bestimmten Motivs. Die Wiedergabe des Gegenstands, der Eule, ist auffallend andersartig. Weder eine mittelbare noch eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist damit gegeben. Die Widersprüche Nr. 11319, 11321, 11323 und 11325 sind daher abzuweisen.

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 von der unterliegenden Partei 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 pro Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen.
3. Die Widersprechende erhob gegen vier verschiedene Schweizer Marken Widerspruch

basierend auf insgesamt drei Widerspruchsmarken (siehe Parallelverfahren 11320, 11322, 11324 und 11326) und machte damit acht Verfahren anhängig. Da die vier angefochtenen Marken sehr ähnlich sind und die gleichen Dienstleistungen beanspruchen, ergaben sich für die Widerspruchsgegnerin bei der Stellungnahme zahlreiche Überschneidungen und sie musste nur in bescheidenem Ausmass gesonderte Ausführungen machen. Eine reduzierte Parteientschädigung von CHF 500.00 pro Schriftenwechsel erscheint als angemessen. Das Institut spricht daher eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widersprüche Nr. 11319, 11321, 11323 und 11325 werden abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühren von CHF 3'200.00 (4 x CHF 800.00) verbleiben dem Institut.
3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 23.06.2011
Markenabteilung

Simon Däpp
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.