

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 11326
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. 980 443



gegen

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

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch VISCHER AG,
Schützengasse 1, 8021 Zürich

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 Marke Nr. 601 688 FUNDS. The smart investment. (fig.) wurde am 15. Juni 2010 auf „swissreg“ veröffentlicht. Sie ist u.a. für die folgenden Dienstleistungen eingetragen:
35 Werbung
36 Finanzwesen
2. Am 15. September 2010 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke bezüglich der oben genannten Dienstleistungen Widerspruch und beantragte deren Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf die internationale Registrierung Nr. 980 443 METROPOLE INVESTING WISELY (fig.), welche für die folgenden Dienstleistungen Schutz in der Schweiz genießt:
35 Conseil en organisation et direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires; aide à la direction des affaires; consultation pour la direction des affaires; publication de textes publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; informations d'affaires; renseignements d'affaires; reproduction et diffusion de lettres d'informations en matière financière, bancaire et d'assurances.
36 Affaires financières; affaires bancaires; assurances; 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; placement de fonds; affaires monétaires; analyse financière; consultation en matière financière; gestion de portefeuille; transactions financières; courtage en Bourse; estimations financières en matière d'assurance et de banque; investissement de capitaux; gestion d'actifs; dépôts de valeurs; constitution de fonds; placement de fonds, transfert électronique de fonds; gérance de fortune; épargne; actuariat; aide (gestion financière) aux organes de direction financière des entreprises dans le cadre de la prise de décision de leurs placements financiers en particulier boursiers. .
4. Mit Verfügung vom 20. September 2010 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung ihrer Stellungnahme aufgefordert. Am 18. November 2010 hat die Widerspruchsgegnerin ihr Stellungnahme 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. 980 443 METROPOLE Gestion INVESTIR AVEC DISCERNEMENT(fig.) wurde am 25. Januar 2007 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. In Klasse 35 sind die angefochtenen Marken für *Werbung* eingetragen. Die Widerspruchsmarke internationale Registrierung Nr. 980 443 METROPOLE INVESTING WISELY (fig.) beansprucht in derselben Klasse u.a. Schutz für *publication de textes publicitaires; diffusion de matériel publicitaire*. Diese Dienstleistungen fallen unter den Oberbegriff *Werbung* und sind somit als gleich bzw. als gleichartig für die darüber hinaus gehenden Werbe-Dienstleistungen zu bewerten. In Klasse 36 beanspruchen die Widerspruchsmarken und die angefochtenen Marken 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 wahr-

genommenen 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, 980 443 METROPOLE Gestion INVESTING WISELY (fig.) besteht einerseits aus einer in rot/weissem Kontrast dargestellten Eule, die vor einem Kreis, welcher wohl den Mond symbolisiert, frontal abgebildet ist, unterhalb der Eule ist ein Olivenzweig. Rechts davon steht in roten Grossbuchstaben „METROPOLE“ und in schwarzen, leicht kursiven Buchstaben „Gestion“. Unterhalb dieser, durch ihre Grösse hervortretenden Wortelemente steht, in schwarzer Grossschreibung und verhältnismässig klein, „INVESTING WISELY“. Auch die angefochtene Marke ist eine kombinierte Wort-Bildmarke, „FUNDS. The smart investment“, enthalten. „FUNDS“ steht dabei prominent in Grossschreibung über den anderen Wortelementen. Auf dem „U“ von „FUNDS“ „sitzt“ eine stilisierte Eule. Deren Kopf ist im Verhältnis zum Rumpf überdimensioniert, zwei Glupschäugen 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 der Widerspruchsmarke. Obwohl unverkennbar eine Eule auf allen Vergleichszeichen abgebildet ist, führt dies zwar zu Ähnlichkeiten auf der begrifflichen Ebene (siehe nachfolgende Ziffer 5), kann aber für sich allein noch keine Ähnlichkeit auf der bildlichen Ebene begründen, 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). Schliesslich sind auch die verwendeten Wörter verschieden wie auch die konkrete Kombination bzw. Aufmachung der Wort-Bildelemente in den jeweiligen Marken.
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 „Bären“-Märkten 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 Widerspruchsmarke enthält die Wortelemente METRO-

POLE Gestion INVESTIR AVEC DISCERNEMENT. „Metropole“ steht in deutscher und französischer Sprache für „[griechisch *mētropolis*, eigentlich »Mutterstadt«] die, -/-n, Hauptstadt (mit weltstädtischem Charakter); Zentrum, Hochburg. (Brockhaus - Die Enzyklopädie in 30 Bänden. 21., neu bearbeitete Auflage). Das französische „Gestion“ kann auf Deutsch mit „Verwaltung/Führung“ wiedergegeben werden, „INVESTING WISELY“ sinngemäss mit „Investieren mit Umsicht“ oder „umsichtig investieren“ übersetzt werden. Die Wortelemente der angefochtenen Marke stehen in englischer Sprache und können wie folgt übersetzt werden. „FUNDS“ entspricht dem im Deutschen gebräuchlichen „Fonds“ bezeichnet: „der; <franz.> (Geldmittel, -vorrat, Bestand; Plur. auch für Anleihen) (Duden – Deutsche Rechtschreibung. 25., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage). Die Angabe „The smart investment“ kann mit „Die kluge Anlage“ wiedergegeben werden und bewirkt den „Fonds“ (des Markeninhabers).

6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Vergleichszeichen auf der begrifflichen Ebene Gemeinsamkeiten aufweisen. Beide Marken bilden u.a. eine Eule ab. Weiter bestehen semantische Ähnlichkeiten bezüglich der Wortelemente „INVESTING WISELY“ (umsichtig investieren) bzw. „The smart investment“ (Die kluge Anlage). Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob diese Übereinstimmungen eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen zu bewirken vermögen.

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 (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 und auf welches die Widersprechende ihren Widerspruch im Wesentlichen abstützt, mag, wie die Widerspruchsgegnerin ausführt, durchaus eine positive Konnotation (Sinnbild für Weisheit) in sich tragen, bezüglich der Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 begründet

dies jedoch noch keinen eingeschränkten Schutzzumfang. Des Weiteren ist festzustellen, dass die Wortelemente der streitgegenständlichen Marken, mit Ausnahme des interpretationsbedürftigen Begriffs „Metropole“ in der Widerspruchsmarke, rein beschreibende bzw. anpreisende Angabe darstellen und als solche bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr a priori nur eine untergeordnete Rolle spielen. Doch auch wenn dem Bildbestandteil der streitgegenständlichen Marken, der Eule, bezüglich aller streitgegenständlichen Dienstleistungen 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. Einer eher nüchternen, konservativ gestalteten Wiedergabe (Widerspruchsmarke) steht die an eine Karikatur gemahnende Abbildung (angefochtene Marke) einer Eule gegenüber. Auf Grund der Bildmotive werden die Abnehmer im vorliegenden Fall wohl ähnliche Assoziationen haben, alleine daraus kann aber keine Verwechslungsgefahr abgeleitet werden. 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. Der Widerspruch Nr. 11326 ist 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 insgesamt gegen vier verschiedene Schweizer Marken Widerspruch jeweils basierend auf zwei Widerspruchsmarken (siehe Parallelverfahren 11319-11325) und machte damit insgesamt 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 für jeden dieser Widersprüche erscheint als angemessen. Das Institut spricht daher eine Parteientschädigung von CHF 500.00.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 11326 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühren von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Die Widersprechende hat der Widerspruchgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 500.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 23. Juni 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.