

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 11792
in Sachen

VZ Holding AG
Beethovenstrasse 20-24
8002 Zürich

Widersprechende

vertreten durch Blum & Grob,
Rechtsanwälte AG, Postfach 3954, 8021 Zürich

CH-Marke Nr. 484 165 "VZ VermögensZentrum"

gegen

Swissclear AG
Postplatz 3
6431 Schwyz

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Fuhrer Marbach & Partner,
3007 Bern

CH-Marke Nr. 612 805 "SVZ Schweizer VorsorgeZentrum"

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. 612 805 "SVZ Schweizer VorsorgeZentrum" wurde am 8. März 2011 in Swissreg (www.swissreg.ch) veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Dienstleistungen registriert:

Klasse 36 Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; finanzielle Vorsorgeplanung und -beratung; Immobilienwesen.

2. Am 8. Juni 2011 erhob die Widersprechende gegen die oberwähnte Marke im genannten Umfang Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 484 165 "VZ VermögensZentrum", die für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 36 Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen.

4. Mit Verfügung vom 14. Juni 2011 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 13. Oktober 2011 reichte die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein, in welcher sie u.a. den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend machte und im Übrigen um Abweisung des Widerspruchs ersuchte.
6. Mit Verfügung vom 17. Oktober 2011 wurde die Widersprechende zur Einreichung einer Replik aufgefordert.
7. Die Widersprechende replizierte mit Schreiben vom 20. April 2012 innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung 23. April 2012 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Duplik aufgefordert.
9. Die Widerspruchsgegnerin duplizierte mit Schreiben vom 12. Juni 2012 innert Frist.
10. Mit Verfügung vom 13. Juni 2012 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
11. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, 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 (jüngeren) 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.

(vgl. Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Das Widerspruchszeichen wurde am 15. November 2000 und das angefochtene Zeichen am 15. Dezember 2010 hinterlegt. 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. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden. Um als ernsthaft zu gelten, braucht es eine minimale Marktbearbeitung, wobei es das Bundesgericht bisher abgelehnt hat, konkrete Umsatzzahlen zu verlangen. Es genügt bereits ein geringer Umsatz, wenn der Markeninhaber den ernsthaften Willen hat, jedes auftretende Bedürfnis des Marktes zu befriedigen (Richtlinien in Markensachen [nachfolgend Richtlinien], 1.7.2012, Teil 5, Ziff. 6.4.3, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rima/rima_d.pdf).
5. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleis-

tungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.4).

6. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Wird die Marke nur für einen Teil der eingetragenen Produkte gebraucht, ist sie auch nur insoweit geschützt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.5).
7. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.1). Hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7, mit weiteren Hinweisen).
8. Für die Widerspruchsmarke, welche im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 97 vom 21. Mai 2001 veröffentlicht wurde, war die fünfjährige Karenzfrist im Zeitpunkt der Nichtgebrauchseinrede vom 13. Oktober 2011 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3.1). Die Widerspruchsgegnerin erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht in ihrer ersten Stellungnahme vom 13. Oktober 2011. Die Widersprechende hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin, d.h. vorliegend für den Zeitraum vom 13. Oktober 2006 bis 13. Oktober 2011, glaubhaft zu machen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [nachfolgend BVGer] B-648/2008 vom 27. Januar 2009 E. 2 - [Hirsch, fig.]/[Hirsch, fig.], mit Hinweisen, unter <http://www.bvger.ch>).
9. Mit Replik vom 20. April 2012 legte die Widersprechende folgende Belege ins Recht:

Beilage 1	VZ Ratgeber 1 "Pensionierung", 3. Aufl., 2006 <i>Druckauflage: 5'000 Stück, 3'775 Stück verkauft</i>
Beilage 2	Mode d'Emploi "Retraite", 3. Aufl., 2006 <i>Druckauflage: 3'000 Stück, 1'831 Stück verkauft</i>
Beilage 3	VZ Ratgeber "Steuern" 2. Aufl., 2008 <i>Druckauflage: 2'000 Stück, 1'083 Stück verkauft</i>
Beilage 4	VZ Ratgeber "Erben und Schenken" 2. Aufl., 2007 <i>Druckauflage: 4'500 Stück, 2'488 Stück verkauft</i>
Beilage 5	Mode d'Emploi "Impôts", 3. Aufl., 2007 <i>Druckauflage: 3'000 Stück, 1'610 Stück verkauft</i>
Beilage 6	Broschüre "Test 2010, Ambulante Versicherungszusätze im Vergleich", 2009
Beilage 7	Broschüre "Test VZ 2010", Comparaison des caisses maladie
Beilage 8	Einladung "Beurteilung der Lage an den Finanzmärkten", 2009
Beilage 9	vz news, Ausgabe Nr. 53, Winter 2006
Beilage 10	vz news, Ausgabe Nr. 57, August 2007
Beilage 11	vz news, Ausgabe Nr. 61, Juni 2008
Beilage 12	vz news, Ausgabe Nr. 66, Juni 2009
Beilage 13	vz news, Ausgabe Nr. 69, Februar 2010
Beilage 14	vz news, Ausgabe Nr. 74, Januar 2011
Beilage 15	2 Kugelschreiber "VZ VermögensZentrum"
Beilage 16	Kopien von Zeitungsinseraten vom 14. November 2006, 1. November 2007, 20. Oktober 2008, 9. November 2009, 1. November 2010, 29. Oktober 2011

Beilage 17	Print Screens der Erscheinung der Frontpage des VZ auf dem Internet per 9. Februar 2006, 14. November 2007, 27. Dezember 2008, 28. März 2009, 28. April 2009, 3. November 2009, 22. November 2009, 18. Oktober 2010, 30. November 2010, 26. April 2011
Beilage 18	Auflistung der Publikationen der letzten Jahre unter http://www.vermoegenszentrum.ch/Publikationen

10. Die Widersprechende argumentiert, sie gebe unter Verwendung der Widerspruchsmarke die Kundenzeitschrift "VZ news" (vgl. Beilagen 9-14) heraus. Diese im 18. Jahrgang erscheinende Zeitschrift werde jährlich fünf Mal an jeweils ca. 450'000 Haushalte in der deutschen und französischen Schweiz verteilt, und sei auch online unter www.vermoegenszentrum.ch/Publikationen/vz-news herunterladbar (vgl. Beilage 18). Zudem sei die Widersprechende unter Verwendung der Widerspruchsmarke Herausgeberin diverser Handbücher, Ratgeber, Merkblätter usw. zu Versicherungs-, Finanz- und Immobilien-Fragen (vgl. Beilagen 1-7). In den genannten Themenbereichen biete die Widersprechende ausserdem in der ganzen Schweiz persönliche und telefonische Beratungen an (vgl. Sammelbeilage 16) und führe Orientierungsabende sowie Kurzseminare durch (vgl. Beilage 8).
11. Die obgenannten Belege können – mit Ausnahme des Zeitungsinserats vom 29. Oktober 2011 und der undatierten Kugelschreiber (vgl. letzte Beilage der Sammelbeilage 16 und Beilage 15) – dem massgeblichen Zeitraum zugeordnet werden, weshalb sie herangezogen werden können. Dies gilt auch für die Screen-Shots der Webseiten der Widersprechenden (vgl. Sammelbeilage 17), welche allerdings von der Widersprechenden datiert wurden. In Verbindung mit den Zeitungsinseraten (vgl. Beilage 16) und dem Hinweis auf die Quelle <http://web.archive.org> ist jedoch glaubhaft, dass die fraglichen Webseiten in der relevanten Zeitspanne operativ waren.
12. Aufgrund der Inserate (vgl. Beilage 16) – welche auf die Website www.vermoegenszentrum.ch der Widersprechenden verweisen – ist ersichtlich, dass im fraglichen Zeitraum Beratungsdienstleistungen in finanziellen Fragen zu Pensionierungsplanungen beworben wurden. Die Screen-Shots der genannten Website der Widersprechenden (Sammelbeilage 17) zeigen zudem auf, dass sich die Beratungsdienstleistungen auch auf andere Finanzfragen wie bspw. Geldanlagen, Hypotheken, Steuern, Pensionierungs- und Nachlassplanungen bezogen. Anhand der genannten Unterlagen ist demzufolge glaubhaft, dass die Widersprechende für Privatpersonen und Firmen *finanzielle Beratung bezüglich Geldanlagen, Hypotheken, Steuern, Pensionierungs- und Nachlassplanungen* anbot und somit ein Teilaspekt der beanspruchten Dienstleistungen *Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen* der Klasse 36 abgedeckt ist.
13. Die eingereichten Publikationen, die "VZ Ratgeber", "vz news" und Broschüren (vgl. Beilagen 1-7 und 9-14), bestätigen die obgenannten Ausführungen. Diese Unterlagen haben Finanzfragen zum Inhalt und enthalten Hinweise auf die von der Widersprechenden angebotenen Beratungsdienstleistungen in "Fragen rund ums Geld" bzw. "conseil financier" (vgl. S. 9 der Beilagen 1-9; S. 22 der Beilage 6 und Rückseite des Deckblatts der Beilage 7 sowie die Antwortkarten der Beilagen 9-14). Die Publikationen dienen demzufolge auch der Bewerbung der *finanziellen Beratung bezüglich Geldanlagen, Hypotheken, Steuern, Pensionierungs- und Nachlassplanungen*. Aufgrund der Unkörperlichkeit von Dienstleistungen ist der Gebrauch der Dienstleistungsmarke auf Begleitpapieren (Prospekte usw.) oder Hilfsmitteln, die zur Erbringung der Dienstleistung eingesetzt werden, zum rechtserhaltenden Gebrauch geeignet. Bei Dienstleistungsmarken ist die Verwendung der Marke in Zusammenhang mit Hilfswaren nicht nur üblich, sondern oft auch die einzige Form, wie die Marke verwendet werden kann. Massgeblich ist, dass die betroffenen Verkehrskreise zwischen den mit der Marke

verwendeten Hilfswaren und den von der Marke beanspruchten Dienstleistungen (wie vorliegend) einen Zusammenhang herstellen (vgl. auch II. B. 15. nachfolgend).

14. Die Widerspruchsmarke wurde als Wortmarke hinterlegt. Die Benutzung dieser Marke auf den genannten Belegen deckt sich praktisch mit der registrierten Form. Das hellblau geschriebene Akronym "VZ" ist in einer fetten Computerschrift gehalten und steht in einem dunkelblauen Quadrat. Geringe Veränderungen hinsichtlich der Schreibweise (Schrifttyp, Schriftgrad usw.) sind unbeachtlich. Auch kommt einem Quadrat, als einfach geometrische Figur, keine Unterscheidungskraft zu (vgl. Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.5.4). Die Elemente "VZ" im Quadrat und "VermögensZentrum" stehen mehrheitlich dicht nebeneinander (vgl. Beilagen 1-5; 9-14; 17). Der Abnehmer wird die zwei Zeichenelemente folglich in Verbindung bringen und diese als einheitliche Marke wahrnehmen. Folglich kann nicht von einer aufgesplittenen Benutzung die Rede sein, welche voraussetzt, dass die einzelnen Markenelemente in unterschiedlichem Zusammenhang eingesetzt oder grafisch auseinandergerissen werden (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, RN 1382). Die geänderten bzw. zugefügten Bestandteile schaden demzufolge dem rechtserhaltenden Gebrauch nicht. Die Verkehrskreise werden in der benutzten Ausgestaltung immer noch die "eingetragene" Marke als solche (eigenständig) erkennen.
15. Auf den Belegen ist das Zeichen ohne Angabe einer Rechtsform wie AG usw. aufgeführt und steht nicht nur neben der Kontaktadresse sondern zusätzlich davon abgetrennt (vgl. die Beilagen 1-14, 16-18 und BVGer B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 6.1.4 – Solvay/Solvexx, unter <http://www.bvger.ch>). In Bezug auf Dienstleistungsmarken ist zudem zu berücksichtigen, dass im wirtschaftlichen Alltag die Grenze zwischen firmen- und markenmässigen Zeichengebrauch fließend ist, da die Firma oft gleichzeitig auch Dach- oder Hausmarke der Dienstleistungen ist (vgl. Eugen MARBACH, a.a.O, RN 1318). Vor diesem Hintergrund kann im Gesamtgefüge von einem markenrechtlich genügenden Gebrauch ausgegangen werden.
16. Beim vorliegenden Nachweis von Inseraten in Verbindung mit der Anzahl der angeblich verkauften Publikationen (vgl. Beilagen 1-7; 9-14; 16 u. II. B. 9. hiervor), die auf die Internetsite www.vermoegenszentrum.ch der Widersprechenden verweisen, kann zudem von mehr als einer bloss minimalen Marktbearbeitung ausgegangen werden. Aus der Beilage 17 ist zudem ersichtlich, dass die besagte Website im strittigen Zeitraum operativ war. Es liegt somit ein ernsthafter Gebrauch vor.
17. In Bezug auf die verbleibenden Belege verhält es sich wie folgt: Die Einladung zum Investment Forum (vgl. letzte Seite der Beilage 9) verweist zwar in genereller Art und Weise auf die "Betreuung von Privatkunden in allen Vermögens- und Finanzbelangen" enthält jedoch keine Hinweise auf konkret angebotenen Dienstleistungen der Widersprechenden. Die Kugelschreiber (vgl. Beilage 15) enthalten zudem als sogenannte Merchandisingartikel bzw. "Give-aways" für sich alleine ebenfalls keine Rückschlüsse auf die strittigen Dienstleistungen der Widersprechenden (vgl. auch III. B. 11 hiervor).
18. Aufgrund der ins Recht gelegten Belege erachtet es das Institut als glaubhaft, dass die Widerspruchsmarke für die Dienstleistungen *finanzielle Beratung bezüglich Geldanlagen, Hypotheken, Steuern, Pensionierungs- und Nachlassplanungen* (Kl. 42) im massgeblichen Zeitraum durch die Markeninhaberin in der Schweiz rechtserhaltend gebraucht wurde. Folglich ist das Vorliegen der Verwechslungsgefahr auf der Basis der genannten Dienstleistungen zu prüfen (vgl. BVGer in sic! 2008, 36 – Kinder/Kinder Party [fig.]).

C. 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 (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1).
2. Der Gebrauch der Widerspruchsmarke wurde für die Dienstleistungen *finanzielle Beratung bezüglich Geldanlagen, Hypotheken, Steuern, Pensionierungs- und Nachlassplanungen* (Kl. 36) glaubhaft gemacht. Folglich kann sich die Widersprechende beim Vergleich der Dienstleistungen lediglich auf diese stützen.
3. Die angefochtene Marke ist ihrerseits für die Dienstleistungen *Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; finanzielle Vorsorgeplanung und -beratung; Immobilienwesen* (Kl. 36) registriert. Diese und die unter dem Titel *finanzielle Beratung bezüglich Geldanlagen, Hypotheken, Steuern, Pensionierungs- und Nachlassplanungen* (Kl. 36) angebotenen Dienstleistungen sind ähnlich und/oder ergänzen sich. Sie erstrecken sich auf die gleichen bzw. ähnliche Bereiche des Wirtschaftslebens. Auch ist zu beachten, dass gemäss gängiger Rechtsprechung die Grenzen zwischen (Beratungs-)Dienstleistungen in Bank-, Versicherungs- und Immobilienwesen fließend sind und je länger desto mehr verwischen, weil die Entwicklung eindeutig in Richtung von umfassenden Beratungsdiensten geht (vgl. bspw. BVGer B-7698/2008 4. Dezember 2009 – Etavis/Estavis, unter <http://www.bvger.ch> und RKGE in sic! 2000, 797 E. 10 – Kiss/K.i.s.s.). Aufgrund ihres ähnlichen Inhalts bedingen die sich gegenüber stehenden Dienstleistungen ein verwandtes Know-how. Für den Anbieter bzw. Abnehmer ist es sinnvoll diese Dienstleistungen zusammen anzubieten oder in Anspruch zu nehmen (vgl. bspw. Nachlassplanung, Steuern, Hypothekargeschäfte). Die durchschnittlich informierten Verkehrskreise erwarten somit, dass die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen einer einheitlichen Organisationsverantwortung unterstehen und vom selben Unternehmen angeboten werden. Soweit die Widerspruchsgegnerin Dienstleistungen im Umfang des Widerspruchszeichens beansprucht, ist demzufolge von Gleichheit, für weitergehende Dienstleistungen aufgrund der marktbezogenen Nähe zumindest von hochgradiger Gleichartigkeit auszugehen.
4. Als Zwischenergebnis ist damit festzuhalten, dass die sich gegenüber stehenden Dienstleistungen der Klasse 36 gleichartig sind, weshalb nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu beurteilen ist.

D. 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. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3, m.H.).

2. Vorliegend ist die Ähnlichkeit der Wortzeichen "VZ VermögensZentrum" und "SVZ Schweizer VorsorgeZentrum" zu beurteilen. Das angefochtene Zeichen hat das Akronym "VZ" übernommen und diesem den Buchstaben "S" vorangestellt. Zudem beginnt auch das nahezu gleich lange Wortelement des angefochtenen Zeichens mit dem Buchstaben "V" und endet mit dem Wort "Zentrum". Beide Zeichen sind demzufolge nach dem gleichen Muster aufgebaut: Sie setzen sich aus einer Buchstabenfolge (VZ bzw. SVZ), einem annähernd gleich langen Wortelement, welches mit dem Buchstaben "V" beginnt und mit dem Wort "Zentrum" endet, zusammen (VermögensZentrum bzw. VorsorgeZentrum). Dies führt zwangsläufig zu Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild.
3. Zudem bestehen auf der semantischen Ebene trotz der weiteren bzw. anderslautenden Wortelemente der angefochtenen Marke keine rechtsgenügenden Unterschiede. Zum Einen weist der Begriff "Schweizer" auf die Herkunft der Dienstleistungen hin, weshalb er nicht geeignet ist, im Erinnerungsbild der Abnehmer (in casu Fachkreise und Durchschnittskonsumenten) einen unterschiedlichen Eindruck der Zeichen zu hinterlassen. Zum Anderen liegen die Begriffe "Vermögen" bzw. "Vorsorge" im gleichen Themenbereich. Schliesslich besteht aufgrund der Zeichenlänge die Gefahr des Verlesens bzw. Verhörens, weshalb bezweifelt wird, dass der betreffende Sinngehalt zum Bewusstsein des in casu normal aufmerksamen Betrachters gelangt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1 m.w.H.) Nachfolgend bleibt somit zu prüfen, ob die festgestellten Ähnlichkeiten eine Verwechslungsgefahr zu begründen vermögen.

E. Verwechslungsgefahr

1. 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 massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen. Erforderlich ist, dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verwechselt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.1 m.w.H.).
2. Vorliegend werden die Vergleichszeichen für gleiche bzw. stark gleichartige Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Waren-Dienstleistungsgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).
3. Die widersprechende Partei bringt vor, die Widerspruchsmarke sei eine bekannte Marke und habe deshalb eine erhöhte Kennzeichnungskraft, ohne dem Institut diesbezüglich Belege einzureichen. Verfügt das Institut – wie vorliegend – über keine Anhaltspunkte, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke handelt, genügt es nicht, die angebliche Bekanntheit einfach nur zu behaupten: Eine Ausnahme ist nur bei Marken gegeben, deren Bekanntheit institutsnotorisch ist (wie z.B. die Bekanntheit der Marke "Coca-Cola" für Getränke). Für die Feststellung des Sachverhalts gilt im Widerspruchsverfahren als Verwaltungsverfahren zwar grundsätzlich die Untersuchungsmaxime (Art. 12 VwVG), diese wird jedoch durch die Mitwirkungspflicht der Parteien (Art. 13 VwVG) relativiert, wenn eine Partei das Verfahren (wie im Widerspruchsverfahren) durch eigenes Begehren eingeleitet hat oder darin eigene Rechte geltend macht. Diese Mitwirkungspflicht gilt vorab

gerade für Tatsachen, welche eine Partei besser kennt als die Behörden und welche diese ohne Mitwirkung der Parteien gar nicht oder nicht mit vernünftigem Aufwand erheben können. Die Untersuchungsmaxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen durch das Institut die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Position der anderen Partei nach sich ziehen würden. Das Institut führt deshalb trotz Untersuchungsmaxime keine eigenen Beweiserhebungen durch. Vermag der Widersprechende, wie vorliegend, die Bekanntheit seiner Marke nicht rechtsgenügend nachzuweisen, hat er die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.).

4. Dem übernommenen Akronym "VZ" der Widerspruchsmarke kann kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Es ist demzufolge normal kennzeichnungskräftig (vgl. www.abkürzungen.de; Suchabfrage vom 24.9.2012). Die Frage nach der Kennzeichnungskraft des weiteren Zeichenelements "VermögensZentrum" kann offen bleiben. Denn selbst kennzeichnungsschwache bzw. gemeinfreie Wortelemente dürfen bei der Beurteilung nicht einfach ausgeklammert werden (vgl. BGE 122 III 382 E. 5b – Kamillosan). Auch solche Markenelemente vermögen den Gesamteindruck mitzubestimmen: Unter Umständen können sie die Verwechslungsgefahr verstärken. Die streitverfangenen Marken haben nicht nur den fast gleichen Zeichenanfang, sondern stimmen vollumfänglich im Zeichenende, im Begriff "Zentrum" überein. Zudem beginnt das diesem Begriff vorangefügte Wort "Vermögens-" bzw. "Vorsorge-" mit dem gleichen Buchstaben V, ist annähernd gleich lang und liegt im gleichen Themenbereich. Hierbei ist zu beachten, dass Zeichenanfang und -ende in der Regel ein grösseres Gewicht haben als dazwischen geschobene Buchstabenfolgen (vgl. BGE 122 III 388 – Kamillosan; BGE 127 III 168 – Securitas [fig.]). Auch ist zu berücksichtigen, dass die Zeichen wie dargetan nach dem gleichen Muster aufgebaut sind. Vor diesem Hintergrund und aufgrund der Zeichenlänge ist das Hinzufügen des Buchstabens "S" im Anfangskürzel nicht geeignet, der angefochtenen Marke einen anderen Gesamteindruck zu vermitteln bzw. den Sinngehalt hinreichend zu verändern (vgl. III. D. 3. hiervor). Die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise darf zudem nicht überspannt werden. Vielmehr ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, a.a.O., RN 957). Auch ist zu beachten, dass die strittigen Dienstleistungen mit nicht erheblich erhöhter Aufmerksamkeit in Anspruch genommen werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6). Aus den dargelegten Gründen besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4 ff.). Eine Verwechslungsgefahr ist damit zu bejahen. Der Widerspruch wird daher im Umfang des Widerspruchs gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Marke im Umfang des Widerspruchs widerrufen.

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. Der Widerspruch wird gutgeheissen. Die Widersprechende hat obsiegt, weshalb ihr für den doppelten Schriftenwechsel in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) zugesprochen wird.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 11792 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 612 805 "SVZ Schweizer VorsorgeZentrum" wird teilweise widerrufen, d.h. für die nachgenannten Dienstleistungen:

Klasse 36 Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; finanzielle Vorsorgeplanung und -beratung; Immobilienwesen.

3. Die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Entschädigung von CHF 2'800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 28. September 2012

Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.