

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 12056
in Sachen

VZ Vermögenszentrum AG
Beethovenstrasse 20-24
8002 Zürich

Widersprechende

vertreten durch Blum & Grob, 8021 Zürich



CH-Marke Nr. 451 681

gegen

Swissclear AG
Postplatz 3
6431 Schwyz

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Fuhrer Marbach & Partner, 3007 Bern

CH-Marke Nr. 618 331 "SVZ"

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. 618 331 "SVZ" wurde am 17. August 2011 in Swissreg (www.swissreg.ch) veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Dienstleistungen eingetragen:

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

2. Am 17. November 2011 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 451 681 "VZ" (fig.), die für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 36 Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen.

4. Mit Verfügung vom 22. November 2011 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 18. Januar 2012 reichte die Widerspruchsgegnerin innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.
6. Mit Verfügung vom 23. Januar 2012 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen und den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
7. Mit Schreiben vom 23. Mai 2012 replizierte die Widersprechende innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 29. Mai 2012 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 27. Juli 2012 duplizierte die Widerspruchsgegnerin innert Frist.
10. Mit Verfügung vom 30. Juli 2012 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
11. 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. November 1997 hinterlegt und das angefochtene Zeichen am 29. März 2011. 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.

Dem Gesuch der Widersprechenden um Aktenbeizug der Beilagen 6-12 aus dem Widerspruchsverfahren Nr. 11792 VZ VermögensZentrum /// SVZ Schweizer VorsorgeZentrum (vgl. Entscheid vom 28. September 2012 unter <https://www.ige.ch/de/juristische-infos/rechtsgebiete/marken/entscheide-im-widerspruchsverfahren.html>), an welchem die Widerspruchsgegnerin ebenfalls beteiligt ist, kann entsprochen werden, zumal der Widerspruchsgegnerin die fraglichen Unterlagen im Parallelverfahren bereits zur Duplik zugestellt worden sind.

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 unbenutztem 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 während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (Richtlinien in Markensachen vom 1.7.2012 [nachfolgend Richtlinien], Teil 5, Ziff. 6.4.2, mit Hinweisen, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf) 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. Gegen die am 25. Juni 1998 im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 120 publizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 18. Januar 2012 seit längerem abgelaufen. Die Widerspruchsgegnerin erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 18. Januar 2012. Die Widersprechende hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 18. Januar 2007 und dem 18. Januar 2012, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2).
5. 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 (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.3).

6. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen 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).
7. 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. Die Benutzung für einen Teil der von der Marke beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen stellt keine Benutzung für die übrigen Waren und Dienstleistungen dar. Insbesondere vermag der Gebrauch für einzelne Produkte in der Regel nicht als Gebrauch für den gesamten Oberbegriff zu gelten (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.5, mit Hinweisen).
8. Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag. Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.6).
9. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.1).
10. 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).
11. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die Widersprechende folgende Belege ins Recht:

Beilage 1	vz news, Ausgabe Nr. 60, April 2008
Beilage 2	Flyer "VZ-Krankenkassentest 2007", Winter 2006
Beilage 3	Flyer "musikalische Sommerreise", Juli 2007
Beilage 4	Flyer "Die Säule 3a beim VZ", Sommer 2011
Beilage 5	Quartalsbericht 2/09, 2009
Beilage 6	Jahresbericht 2009 VZ Gruppe
Beilage 7	Kopien von Zeitungsinseraten vom 14. November 2006, 1. November 2007, 20. Oktober 2008, 9. November 2009, 1. November 2010, 29. Oktober 2011
Beilage 8	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 9	Merkblatt "Conseil en placement et gestion fortune", Februar 2010
Beilage 10	Merkblatt "Steuern auf Erbschaften und Schenkungen sparen", Mai 2010
Beilage 11	Merkblatt "Tipps zum Steuern sparen", November 2009
Beilage 12	Merkblatt "Erbschaft – was nun?", Juli 2008
Beilage 13	Merkblatt "Finanzielle Konsequenzen bei Pflegebedürftigkeit", Februar 2007
Beilage 14	Merkblatt "Auswandern nach der Pensionierung", April 2007
Beilage 15	Merkblatt "Sparen und Anlegen mit ETF", Juni 2011
Beilage 16	Merkblatt "So budgetieren Sie ihre Pensionierung", Januar 2011

Beilage 17	Merkblatt "Tipps für Bauherren", Januar 2011
Beilage 18	Merkblatt "Nachfolgeplanung: Tipps für eine erfolgreiche Firmenübergabe", Oktober 2011
Beilage 19	Merkblatt "Tipps zur Säule 3a", Oktober 2011
Beilage 20	Merkblatt "BVG-Strukturreform: Anleitung für den Stiftungsrat", Oktober 2011
Beilage 21	Broschüre "VU VermögensZentrum Rapperswil", 2008
Beilage 22	Auflistung der Publikationen der letzten Jahre unter http://www.vermoegenszentrum.ch/Publikationen

12. Zudem werden auf Gesuch der Widersprechenden hin folgende Akten aus dem Widerspruchsverfahren Nr. 11792 VZ VermögensZentrum /// SVZ Schweizer VorsorgeZentrum vom 28. September 2012 beigezogen:

Beleg 6	Broschüre "Test 2010, Ambulante Versicherungszusätze im Vergleich", 2009
Beleg 8	Einladung "Beurteilung der Lage an den Finanzmärkten", 2009
Beleg 9	vz news, Ausgabe Nr. 53, Winter 2006
Beleg 10	vz news, Ausgabe Nr. 57, August 2007
Beleg 11	vz news, Ausgabe Nr. 61, Juni 2008
Beleg 12	vz news, Ausgabe Nr. 66, Juni 2009

13. Der Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden Behauptungen überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Das Institut ist dabei bloss zu überzeugen, dass die Marke *wahrscheinlich* gebraucht wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich gebraucht wird, weil jede Möglichkeit des Gegenteils vernünftigerweise auszuschliessen ist. Glaubhaftmachen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.6.2).
14. Die Widersprechende argumentiert, sie gebe unter Verwendung der Widerspruchsmarke die Kundenzeitschrift "VZ news" 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. Zudem sei die Widersprechende unter Verwendung der Widerspruchsmarke Herausgeberin diverser Handbücher, Ratgeber, Merkblätter usw. zu Versicherungs-, Finanz- und Immobilien-Fragen. In den genannten Themenbereichen biete die Widersprechende ausserdem in der ganzen Schweiz persönliche und telefonische Beratungen an und führe Orientierungsabende sowie Kurzseminare durch. Die Widersprechende sei mit der Widerspruchsmarke in der Schweiz seit Jahren medial flächendeckend präsent.
15. Die obgenannten Belege können – mit Ausnahme der Beilage 2 und des Zeitungsinserats vom 14. November 2006, des Print-Screens vom 9. Februar 2006 (vgl. Beilagen 7-8) und des Belegs 9 des Widerspruchsverfahrens Nr. 11792 – dem massgeblichen Zeitraum zugeordnet werden, weshalb sie herangezogen werden können. Dies gilt auch für die verbleibenden Screen-Shots der Webseiten der Widersprechenden (vgl. Sammelbeilage 8), welche allerdings von der Widersprechenden datiert wurden. In Verbindung mit den Zeitungsinseraten (vgl. Beilage 7) und dem Hinweis auf die Quelle <http://web.archive.org> ist jedoch glaubhaft, dass die fraglichen Webseiten in der relevanten Zeitspanne operativ waren.
16. Aufgrund der Inserate (vgl. Beilage 7) – 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

- 8) 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.
17. Die eingereichten Publikationen, d.h. die Merkblätter (vgl. Beilagen 9-20), der Flyer (Beilage 4), die "vz news" (Beilage 1; Belege 9-12) und die Broschüren (vgl. Beilage 21; Beleg 6) 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" (vgl. bspw. die Rückseite der Beilagen 9-20; Beilage 21; Antwortkarten der Beilagen 1, 4). 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 III. B. 19. nachfolgend).
18. Die Widerspruchsmarke wurde als kombinierte Wort- Bildmarke registriert. Die Benutzung dieser Marke auf den genannten Belegen deckt sich mit der registrierten Form. Das Akronym "VZ" ist in einer fetten, hellblauen Computerschrift gehalten und steht am unteren rechten Rand eines dunkelblauen Quadrats. Geringe stilistische Veränderungen (wie Schrifttyp, Schriftgrad, Farben usw.) sind grundsätzlich unbeachtlich. Das kombinierte Wort-/Bildzeichen steht auf einzelnen Belegen vor und/oder hinter und/oder oberhalb der Wortelemente "(VZ) VermögensZentrum" (vgl. Beilagen 7-8, 21) resp. vor dem englischen Begriff "news" (vgl. Beilage 1 und Belege 9-12). Dies vermag die kennzeichnungsmässige Wahrnehmung des Zeichens nicht derart zu verändern, dass das Widerspruchszeichen in der effektiv gebrauchten Kombination nicht mehr als eigenständiges Kennzeichen wahrgenommen würde. Vielmehr werden die Verkehrskreise in der benutzten Ausgestaltung immer noch die "eingetragene" Marke als solche (eigenständig) erkennen trotz gleichzeitiger Verwendung mit den Wortelementen "(VZ) VermögensZentrum" bzw. "news", insbesondere aufgrund der grafischen und farblichen Abgrenzung (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, RN 1378).
19. 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. bspw. die Beilagen 7-21 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 funktionsgerechten Gebrauch ausgegangen werden.
20. Beim vorliegenden Nachweis von Inseraten in Verbindung mit den Publikationen, die auf die Internetseite www.vermoegenszentrum.ch der Widersprechenden verweisen, kann zudem von mehr als einer bloss minimalen Marktbearbeitung ausgegangen werden. Aus der Beilage 8

ist zudem ersichtlich, dass die besagte Website im strittigen Zeitraum operativ war (vgl. auch III. B. 12 hiervor). Es liegt somit ein ernsthafter Gebrauch vor.

21. In Bezug auf die verbleibenden Belege verhält es sich wie folgt: Die Einladung zum Investment Forum (vgl. letzte Seite der Beilage 8) verweist zwar in genereller Art und Weise auf die "Betreuung von Privatkunden in allen Vermögens- und Finanzbelangen" enthält jedoch keine Hinweise auf konkret angebotene Dienstleistungen der Widersprechenden. Ähnlich verhält es sich in Bezug auf den Quartalsbericht 2/09, 2009 (vgl. Beilage 5) und den Jahresbericht 2009 VZ Gruppe (vgl. Beilage 6). Diese haben u.a. die Geschäftsentwicklung der Widersprechenden zum Inhalt, enthalten jedoch keine Rückschlüsse auf die strittigen Dienstleistungen. Dem Flyer "musikalische Sommerreise", Juli 2007 (Beilage 3) kann demgegenüber kein Hinweis auf die Geschäftstätigkeit der Widersprechenden bzw. auf die strittigen Dienstleistungen entnommen werden.
22. Das Institut erachtet es aufgrund der ins Recht gelegten Belege insgesamt als glaubhaft, dass die Widerspruchsmarke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz für die Dienstleistungen *finanzielle Beratung bezüglich Geldanlagen, Hypotheken, Steuern, Pensionierungs- und Nachlassplanungen* (Kl. 36) rechtserhaltend gebraucht wurde. Die nachfolgende Prüfung der Verwechslungsgefahr ist somit 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. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1 ff.).
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 vom 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, Hypothekengeschäfte). 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. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die sich gegenüber stehenden Dienstleistungen der Klasse 36 gleich respektive stark gleichartig sind. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

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 resp. Dienstleistungen 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. In casu stehen sich das kombinierte Wort-/Bildzeichen "VZ" (Widerspruchsmarke) und die Wortmarke "SVZ" (angefochtene Marke) gegenüber. 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. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).
3. Beim Widerspruchszeichen ist das weiss gehaltene Akronym "VZ" in einer fetten Computerschrift gehalten und steht am unteren rechten Rand eines schwarzen Quadrats. Die grafische Ausgestaltung prägt den vom Zeichen vermittelten Eindruck zweifellos mit. Sie vermag jedoch nicht vom Worтеlement abzulenken und dieses in den Hintergrund zu drängen. Somit ist beim Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen das Augenmerk in erster Linie auf das Akronym "VZ" zu richten.
4. Das Widerspruchszeichen besteht aus dem aus zwei Grossbuchstaben bestehenden Akronym "VZ" und das angefochtene Zeichen aus der dreistelligen Buchstabenfolge "SVZ". Das angefochtene Zeichen hat das Akronym "VZ" des Widerspruchszeichens übernommen und diesem den Buchstaben "S" vorangestellt. Dies führt zwangsläufig zu Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild.
5. Zudem bestehen auf der semantischen Ebene trotz des zusätzlichen Buchstabens "S" am Wortanfang des angefochtenen Zeichens keine rechtsgenüglichen Unterschiede. Die Akronyme haben zwar verschiedene Bedeutungen (vgl. www.acronymfinder.com; www.abkuerzungen.de; Suchabfragen vom 22.10.2012), wovon für die angesprochenen Verkehrskreise (Durchschnittskonsument und Fachleute) allerdings keine klar im Vordergrund stehen respektive bekannt sein dürften. Die Zeichen werden somit in erster Linie ohne klaren Sinngehalt wahrgenommen. Folglich sind auch keine markanten Unterschiede im Bedeutungsinhalt auszumachen, welche die festgestellten Ähnlichkeiten auf schriftbildlicher

und klanglicher Ebene zu kompensieren vermögen (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1). Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

E. 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 sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7). 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 (vgl. BVGer B-38-40/2011 vom 29. April 2011 E. 8.2 – IKB / ICB (*fig.*), ICB, ICB BANKING GROUP unter www.bvger.ch). Dies gilt indessen nur so lange, als dass das konkrete Zeichen im relevanten Waren- bzw. Dienstleistungssegment nicht zur gängigen Abkürzung für eine gemeinfreie Sachbezeichnung geworden ist (vgl. Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.5.2).
3. Die im Abkürzungsnachschlagewerk genannten Bedeutungen des Akronyms "VZ" der Widerspruchsmarke stellen im hier relevanten Dienstleistungsbereich der Klasse 36 keine Sachbezeichnungen dar (vgl. www.abkuerzungen.de und <http://www.acronymfinder.com/VZ.html>; Suchabfragen vom 22.10.2012). Die Buchstabenfolge "VZ" hat in Verbindung mit den hier relevanten Dienstleistungen *finanzielle Beratung bezüglich Geldanlagen, Hypotheken, Steuern, Pensionierungs- und Nachlassplanungen* (Kl. 36) keinen direkt erkennbaren und damit auch keinen beschreibenden Sinngehalt. Ihr eignet somit ein normaler Schutzzumfang.
4. 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 vernünftigen 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.) und es ist von einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen.

5. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Waren-/Dienstleistungsgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Dies ist vorliegend, wie nachfolgend aufgezeigt, der Fall. Im Weiteren ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den hier interessierenden Dienstleistungen der Klasse 36 nicht um solche des täglichen Bedarfs handelt. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass die Adressaten das Angebot und den Anbieter etwas genauer prüfen (vgl. BVGer B 38-40/2011 vom 29. April 2011 E. 8.1 – *IKB / ICB [fig.]*, *ICB*, *ICB BANKING GROUP* unter www.bvger.ch).
6. Die Widerspruchsgegnerin hat das Akronym "VZ" der Widerspruchsmarke übernommen und diesem den Buchstaben "S" vorangestellt (vgl. III. C. 4 hiavor). Die Buchstabenfolge "VZ" ist zwar normal kennzeichnungskräftig. Der Gesamteindruck der angefochtenen Marke wird jedoch durch den zusätzlichen Buchstaben "S" am Zeichenanfang wesentlich verändert und führt dazu, dass die angefochtene Marke im Unterschied zur Widerspruchsmarke aus einer dreistelligen Buchstabenfolge besteht. In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass sich das Publikum Akronyme gut einprägt, was eine Verwechslungsgefahr mindert (vgl. BVGer B-38-40/2011 vom 29. April 2011 E. 8.2 – *IKB / ICB [fig.]*, *ICB*, *ICB BANKING GROUP*, unter www.bvger.ch und BVGer B-5188/2010 vom 27. Mai 2011, E. 6.3.1 – *M&G [fig.] / MG INTERNATIONAL*). Der zusätzliche Anfangsbuchstabe S des angefochtenen Akronyms fällt damit deutlich ins Gewicht. Die übernommene Buchstabenfolge "VZ" verschmilzt derart in der neuen Marke, dass sie ihre Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbständiges Element erscheint (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).
7. Angesichts der Aufmerksamkeit, welche bei den beanspruchten Dienstleistungen aufgebracht wird (vgl. III. E. 5 hiavor), ist deshalb nicht zu erwarten, dass allein aufgrund der Übereinstimmung in der Buchstabenfolge "VZ" ein Zusammenhang mit der Widerspruchsmarke vermutet wird. Das jüngere Zeichen hebt sich somit – selbst in Anbetracht der bestehenden Dienstleistungsgleichheit bzw. starken Gleichartigkeit – genügend von der Widerspruchsmarke ab, weshalb das Vorliegen jeglicher markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr zu verneinen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4). Der Widerspruch Nr. 12056 wird daher abgewiesen.

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. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4). (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).

3. Der Widerspruch wird abgewiesen. Die Widerspruchsgegnerin hat obsiegt, weshalb ihr der doppelte Schriftenwechsel zu entschädigen ist. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 als angemessen..

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 12056 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Entschädigung von CHF 2'000.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 8. November 2012
Markenabteilung

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 Entscheids einzureichen.