

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 12294
in Sachen

DLG e.V.
Eschborner Landstrasse 122
DE-60489 Frankfurt am Main

Widersprechende

vertreten durch Hepp Wenger Ryffel AG,
Friedtalweg 5, 9500 Will

Internationale Registrierung Nr. 1 014 894 - DLG

gegen

Digital Luxury Group, DLG SA
7, avenue Krieg
CH-1208 Genève

Widerspruchsgegnerin

CH-Marke Nr. 624 321 - DLG World Luxury Index

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. 624 321 "DLG World Luxury Index" wurde am 28. Dezember 2011 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 16: Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); caractères d'imprimerie; clichés;

Klasse 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;

Klasse 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

2. Am 28. März 2012 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.

3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1 014 894 "DLG", die in der Schweiz für folgende Waren und Dienstleistungen Schutz genießt:

Klasse 7: Machines pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; machines-outils; moteurs (autres que pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (autres que pour véhicules terrestres); instruments agricoles (autres que ceux actionnés manuellement); incubateurs à oeufs;

Klasse 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits imprimés, en particulier revues, catalogues, prospectus, affiches et photos; papeterie; matériel didactique et pédagogique (autres que les appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

Klasse 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées; confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;

Klasse 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations à base de céréales; pains, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir;

Klasse 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt;

Klasse 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons;

Klasse 33: Boissons alcoolisées (autres que les bières);

- Klasse 35: Services publicitaires; services de gestion d'activités commerciales, administration commerciale; travaux de bureau; services de conseils en gestion et organisation d'entreprise; conseils en gestion d'activités commerciales et en économie; services d'information et de conseils aux consommateurs dans le domaine du commerce et des affaires commerciales; organisation de salons et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires et pour la présentation de produits; prestation de conseils portant sur l'organisation et la tenue de salons et d'expositions, compris dans cette classe; services d'organisation de salons et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, à savoir organisation de la participation à des expositions; présentation d'entreprises et de leurs produits et services à des fins publicitaires, promotion des ventes et organisation de contacts d'affaires, également sur Internet; administration et compilation d'informations dans des bases de données informatiques; publicité en ligne sur des réseaux informatiques, publicité sur Internet pour des tiers ainsi que présentation d'entreprises sur Internet et autres médias; location d'espaces publicitaires sur Internet; relations publiques; location d'espaces publicitaires, recherches en marketing et analyses de marchés; mise à disposition et location d'équipements, à savoir stands de vente et d'information à des fins publicitaires et commerciales, machines et équipements de bureau, distributeurs automatiques, photocopieuses pour surfaces et stands d'exposition; publication de catalogues et prospectus; publication de catalogues et prospectus électroniques, également sur Internet; publication de catalogues et prospectus électroniques en ligne;*
- Klasse 38: Télécommunications; fourniture d'accès à des informations sur Internet; échange électronique de messages par le biais de panneaux d'affichage sur Internet; télécommunications par le biais de portails et plates-formes Internet; mise à disposition et location d'équipements, à savoir téléphones, télécopieurs, installations de communication et de télécommunication pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de données, données audio et vidéo pour des surfaces d'exposition et des stands d'exposition;*
- Klasse 39: Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages;*
- Klasse 41: Organisation de conférences, spectacles particuliers à des fins culturelles, didactiques et pédagogiques, congrès, symposiums et concours à des fins culturelles, didactiques et pédagogiques; publication de livres et de magazines; publication électronique de livres et de magazines, notamment sur Internet; mise à disposition d'informations en ligne dans le domaine de l'éducation sur Internet; organisation et conduite de séminaires, ateliers (formation) et expositions à des fins culturelles et éducatives; formation dans le domaine des produits alimentaires, de l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;*
- Klasse 42: Essais qualitatifs et évaluation de la qualité de produits alimentaires, de matériel agricole et forestier, de logements de vacances et de systèmes agricoles; services d'inspection, en particulier dans le domaine des produits alimentaires, de l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; mesures et essais techniques; analyses chimiques; services d'analyses industrielles; attribution de labels de qualité et/ou de certificats pour des marchandises, produits et services testés; travaux d'ingénieurs, recherches dans le domaine de la physique, de la chimie et de la biologie; activités de conseil, expertises, essais et homologation dans le domaine de la technologie, en particulier assurance*

de la qualité pour l'industrie, l'agriculture, l'horticulture ou la sylviculture; investigations, recherches dans des bases de données et sur Internet à des fins scientifiques et de recherche; conception, création et maintenance de pages d'accueil et de sites Internet;

Klasse 43: Services de restauration (alimentation); mise à disposition de logements temporaires; services de réservation d'hôtels fournis par le biais d'Internet et de la toile;

Klasse 44: Médecine vétérinaire, services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture; prestation de conseils relatifs à la nutrition et la santé physique dans le domaine des produits alimentaires, de l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

4. Mit Verfügung vom 29. März 2012 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Nachdem sich die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist nicht hatte vernehmen lassen, wurde die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 7. Juni 2012 abgeschlossen.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der Widersprechenden 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 30. Juli 2009, unter Beanspruchung einer deutschen Priorität vom 2. Februar 2009 gemäss Art. 4 PVUe (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), in das internationale Register eingetragen. Hinterlegungsdatum der angefochtenen Marke ist der 18. Oktober 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.

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. 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 in Markensachen [nachfolgend Richtlinien], 1.1.2011, Teil 5, Ziff. 7.1 mit Hinweisen, unter: <https://www.ige.ch/juristische-infos/rechtsgebiete/marken.html>).
2. Die in der Klasse 16 angefochtenen Waren "*Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe; produits de l'imprimerie; photographies; papeterie; matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe)*" finden sich (in teilweise geringfügig abweichender Formulierung) auch in der Klasse 16 der Widerspruchsmarke. Die angefochtenen "*articles pour reliures*" (Buchbinderartikel) weisen direkte Bezüge zu den "*matières plastiques pour l'emballage*" ("*Verpackungsmaterialien aus Kunststoff*") der Widersprechenden auf und zwar sowohl hinsichtlich des fabrikationstechnischen Know-hows als auch hinsichtlich des Verwendungszwecks: Einerseits handelt es sich bei der beim Buchbinden vorgenommenen Verbindung der den Buchblock umschliessenden äusseren Hülle mit den Buchseiten letztlich, zumindest bei der industriellen Buchbinderei, ebenfalls um einen Verpackungsvorgang und andererseits gelangen dabei ebenfalls Kunststoff-Materialien zum Einsatz. Die Gleichartigkeit ist daher zu bejahen. Bei den widerspruchsgegnerschen "*adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage*" handelt es sich um Klebstoffe resp. Klebeband für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke, welche zum typischen Kernsortiment von Papier- und Schreibwarenhandlungen gehören und die u.a. mit Papierwaren komplementär sind. Ebenfalls mit Papier(waren) komplementär sind die angefochtenen "*pinceaux*", weil spezialisierte Läden sowohl Papier für die Malerei als auch passende Pinsel anbieten. Das Publikum wird daher ohne weiteres davon ausgehen, dass die Klebstoffe und Pinsel der Widerspruchsgegnerin und die Papeteriewaren der Widersprechenden aus demselben Unternehmen stammen, sodass die Gleichartigkeit insoweit ebenfalls zu bejahen ist. Gleiches gilt hinsichtlich der angefochtenen "*matériel pour les artistes*", weil es sich hierbei um (speziell auf die Bedürfnisse von Künstlern abgestimmte) Papierwaren handeln kann. Zwischen den angefochtenen "*articles de bureau (à l'exception des meubles)*" und den Papier- und Papeteriewaren der Widerspruchsmarke kann keine rechtsgenügli- che Abgrenzung gefunden werden, weil es sich bei Letzteren stets auch um Büroartikel handeln kann. Das widerspruchsgegnersche "*matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils)*" entspricht selbstredend dem "*matériel didactique et pédagogique (autres que les appareils)*" der Widerspruchsmarke. Hingegen ist bei den angefochtenen "*machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés*" (Schreibmaschinen, Drucklettern; Druckstöcke) mit Blick auf das markenrechtliche Spezialitätsprinzip, gemäss welchem eine Marke nur für solche Waren- und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie eingetragen ist (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1), eine Grenze zu ziehen: Für diese spezifischen Waren finden sich weder in der Klasse 16 noch bei den übrigen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke rechtsgenügli- che Bezüge, die über bloss thematische Berührungspunkte oder einen bloss funktionellen Zusammenhang hinausgehen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.3).

3. In der Klasse 35 wird die Widerspruchsmarke (u.a.) für die gleichen Dienstleistungen beansprucht wie die angefochtene Marke, mithin insoweit von Dienstleistungsgleichheit auszugehen ist.
4. In der Klasse 42 sind beide Zeichen für gleiche resp. offensichtlich gleichartige Dienstleistungen im Bereich der wissenschaftlichen und industriellen Forschung und Analyse eingetragen, die Widerspruchsmarke u.a. für *"analyses chimiques; services d'analyses industrielles; travaux d'ingénieurs, recherches dans le domaine de la physique, de la chimie et de la biologie"* und die angefochtene Marke für *"Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles"*. Bei den für die Widerspruchsmarke in der Klasse 42 weiter beanspruchten *"conception, création et maintenance de pages d'accueil et de sites Internet"* handelt es sich um eine besondere Art der Programmierung resp. des Gestaltens von Software, mithin um Dienstleistungen, die unter den Dienstleistungsoberbegriff *"conception et développement de logiciels"* in derselben Klasse der angefochtenen Marke subsumiert werden können, sodass insoweit ebenfalls von Gleichheit resp. starker Gleichartigkeit der Dienstleistungen auszugehen ist. Die in der angefochtenen Klasse 42 verbleibenden *"conception et développement d'ordinateurs"* sind, unter Berücksichtigung der gemäss Rechtsprechung zwischen Entwicklungsdienstleistungen bei Computersoftware einerseits und bei Computerhardware andererseits bestehenden Gleichartigkeit (vgl. Urteil Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-2844/2009 vom 28. Mai 2010, E. 3.2 – SAP / ;asap [fig.], unter www.bvger.ch), als mit den Softwareentwicklungs-Dienstleistungen der Klasse 42 der Widerspruchsmarke gleichartig zu qualifizieren.
5. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Gleichartigkeit bezüglich der Waren *"machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés"* der Klasse 16 der angefochtenen Marke zu verneinen ist. Da die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in diesem Umfang bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 in fine). Bezüglich der übrigen widerspruchsgegnerschen Waren und Dienstleistungen, nämlich sämtlicher Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 sowie der Waren *"Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe)"* der Klasse 16 ist indessen für den nachfolgenden Zeichenvergleich von Gleichheit resp. (ausgeprägter) Gleichartigkeit der Vergleichsprodukte auszugehen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).

2. Vorliegend stehen sich die reinen Wortzeichen "DLG" (Widerspruchsmarke) und "DLG World Luxury Index" gegenüber, wobei der Umstand, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht fällt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-317/2010 vom 13. September 2010, E. 6.3 *Lifetex / LIFETEA*).
3. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi* [fig.] et al., *Miss Rossi / Rossi* [fig.]). Das Widerspruchszeichen "DLG" erscheint am in der Regel besonders prägenden Zeichenanfang (vgl. hierzu BGE 122 III 388 – *Kamillosan*; BGE 127 III 168 – *Securitas* [fig.]) der angefochtenen Marke und wird bei dieser als selbständiges Element wahrgenommen. Zur Schaffung einer neuen Marke darf indessen nicht einfach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3). In casu ist insbesondere keine rechtsgenügende "Verschmelzung" des übernommenen Zeichens mit den beigefügten Wortelementen "World Luxury Index" zu erkennen (vgl. hierzu auch BVGer B-1009/2010 vom 14. März 2011, E. 5.1 *CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank* [fig.]), was zur einer ausgeprägten Ähnlichkeit der Zeichen im Klang- und Schriftbild führt. Die dem Zeichen "DLG" beigefügte Wortkombination "World Luxury Index" wirkt im Gesamteindruck der angefochtenen Marke wie ein Zusatz respektive ein präzisierendes Anhängsel zum Hauptelement "DLG". Es ist daher davon auszugehen, dass sich das Publikum in erster Linie an Letzterem orientieren wird. Aus dem Umstand, dass "DLG" bei beiden Zeichen als selbständiges Element wahrgenommen wird erhellt zudem, dass auch auf der semantischen Ebene keine Unterschiede bestehen, welche die Zeichenähnlichkeit zu kompensieren vermögen. Nachfolgend bleibt somit die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).
2. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile banal sind oder sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
3. Das Widerspruchszeichen "DLG" wird vom Publikum aufgrund der Aussprachemöglichkeiten nicht als Wort, sondern zwingend als Akronym, also als Abkürzung wahrgenommen wird (vgl. zur linguistischen Definition von Akronymen <http://de.wikipedia.org/wiki/Akronym>, besucht am 28. Juni 2012). Akronyme sind nach Lehre und Praxis grundsätzlich gleich zu behandeln wie andere Marken. Es ist daher bei Akronym-Marken nicht a priori von einem eingeschränkten Schutzzumfang auszugehen

(BVGer B-5188/2010 vom 27. Mai 2011, E. 6.2 *M&G (fig.) / MG INTERNATIONAL*, mit Hinweisen). Ein als Ganzes nicht notorisches Akronym wirkt unbestimmt, selbst wenn der Sinngehalt einzelner Buchstaben erraten werden kann oder naheliegt (BVGer B-38, 39, 40/2011 vom 29. April 2011, E. 7.3.1 *IKB / ICB (fig.)*, *ICB, ICB BANKING*, mit Hinweisen). Auch dem Zeichen "DLG" der Widersprechenden kann in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht ohne weiteres ein bestimmter Sinngehalt zugeordnet werden, sodass ihm ein normaler Schutzzumfang eignet.

4. Die Vergleichszeichen werden, soweit hier noch interessierend, für gleiche und im Übrigen ausgeprägt gleichartige Waren resp. Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Produktgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Dies ist nach Auffassung des Instituts vorliegend nicht der Fall: Aufgrund der integralen Übernahme der normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke an den Zeichenanfang der jüngeren Marke und der daraus resultierenden Ähnlichkeit der Zeichen im Schrift- und Klangbild, besteht die Gefahr, dass die bestehenden Unterschiede gar nicht wahrgenommen werden. Soweit, insbesondere aufgrund der im jüngeren Zeichen zusätzlich enthaltenen Wortkombination "World Luxury Index", die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkannt werden, besteht in Anbetracht der festgestellten Ähnlichkeiten und der ausgeprägten Nähe der Vergleichswaren und -dienstleistungen dennoch die Gefahr, dass die Abnehmer falsche Zusammenhänge vermuten, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2). Zwar werden insbesondere die für die Zeichen beanspruchten Dienstleistungen nicht täglich nachgefragt und vom Publikum in der Regel mit etwas höherer Aufmerksamkeit ausgesucht und erworben; indessen dürfen die Anforderungen an das Unterscheidungsvermögen des Publikums auch in diesem Bereich nicht überdehnt werden. In Anbetracht der festgestellten Ähnlichkeiten ist daher die Gefahr von Fehlzurechnungen zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 12294 wird daher teilweise, nämlich für die als gleich resp. gleichartig beurteilten Waren und Dienstleistungen, gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 624 321 "DLG World Luxury Index" für sämtliche Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 sowie für die Waren "*Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe)*" der Klasse 16 widerrufen.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (vgl. Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO; Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.3).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).

3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren mehrheitlich durchgedrungen. Vorliegend gibt es keinen Grund, von der vorerwähnten Praxis abzuweichen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt, weshalb der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zuzusprechen ist. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 1'800.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 12294 wird teilweise gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 624 321 "DLG World Luxury Index" für sämtliche Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 sowie für die Waren *"Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe)"* der Klasse 16 widerrufen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 29. Juni 2012
Markenabteilung

Lic. iur. Roland Hutmacher
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, 3000 Bern 14 (ab dem 1. Juli 2012: Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen), schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.