



Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g | CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
F +41 31 377 77 78
info@ipi.ch | www.ige.ch

Entscheid

in den Widerspruchsverfahren Nr. 11311 und 11312

in Sachen

Securiton AG, Alpenstrasse 20, 3052 Zollikofen

Widersprechende 1

Securitas AG, Schweizerische Bewachungsgesellschaft,
Seilerstrasse 7, 3011 Bern

Widersprechende 2

vertreten durch Bovard AG, Patentanwälte,
Optingenstrasse 16, 3000 Bern 25

Schweizer Marke Nr. 316 668 "SECURITON" [= W11311]
Schweizer Marke Nr. 406 193 "SECURITAS" [= W11312]

gegen

IZE Sàrl
Ch. de la Voie-Creuse 3A
1202 Genève

Widerspruchsgegnerin

Schweizer Marke Nr. 601 933 "SECURIZE protège vos valeurs" (fig.)



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. 601 933 "SECURIZE protège vos valeurs" (fig.) wurde am 18. Juni 2010 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9: Appareils et instruments scientifiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), d'alarme, de surveillance et vidéosurveillance, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, logiciels; extincteurs; détecteurs d'effraction, de mouvement et de fumée;

Klasse 37: Construction; réparation; services d'installation;

Klasse 45: Services de sécurité pour la protection des biens et des individus.

2. Am 9. September 2010 erhoben die Widersprechende 1 gestützt auf die Schweizer Marke Nr. 316 668 "SECURITON" [= W11311; nachfolgend W1] und die Widersprechende 2 gestützt auf die Schweizer Marke Nr. 406 193 "SECURITAS" [= W11312; nachfolgend W2] gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragten deren vollständigen Widerruf.

3. W1 geniesst Schutz für folgende Waren der Klasse 9:

Wertschutzapparate und -instrumente, Personenschutzapparate und -instrumente, Zutrittskontrollapparate und -instrumente, elektronische Fahndungshilfsapparate und -instrumente, elektronische Übermittlungsapparate und -elemente, Brandmeldeapparate und -instrumente.

W2 geniesst in der Schweiz Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 6, 38, 41 und 42:

Schlüsselhalter mit Fundmarken. Be- und Ueberwachungsdienste, insbesondere von Anlagen, Gebäuden, Waren, Wertsachen und Personen; Sicherheitsbegleitung von Personen, Waren und Wertsachen; Wohnungs- und Hausbetreuung bei Abwesenheiten; Ordnungs- und Kassendienst bei Veranstaltungen; Vermietung von Sicherheitsapparaten und -anlagen, Sicherheitsausbildung und -beratung; Hinterlegung und Aufbewahrung von

Schlüsseln; Fundservice für Zutrittskontrollmarken; Uebernahme von Aufgaben des Gemeinwesens, insbesondere Orts- oder Gemeindepolizeidienst; Verkehrsregelung; telefonischer Auftragsdienst; Betrieb einer Alarmzentrale; Ausrückdienste bei Notfällen.

4. Mit Verfügung vom 17. September 2010 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert.
5. Nachdem sich die Widerspruchsgegnerin innert (erstreckter) Frist nicht hatte vernehmen lassen, wurde die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 27. Januar 2011 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).

W1 wurde am 30. März 1982 hinterlegt, W2 am 1. April 1993. Hinterlegungsdatum der angefochtenen Schweizer Marke ist der 1. Oktober 2009. Die Widersprechenden sind daher Inhaberinnen der älteren Marken und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zu den Widersprüchen legitimiert. Die Widersprüche wurde 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

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. Dabei ist davon auszugehen, dass eine Marke nur für solche Waren- und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie eingetragen ist (sog. Spezialitätsprinzip). Eine Ausnahme von diesem Spezialitätsprinzip wird bei der berühmten Marke gemacht (Art. 15 MSchG), auf die man sich im Widerspruchsverfahren wegen der auf Art. 3 MSchG beschränkten Kognition jedoch nicht berufen kann (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 1. 2011, Teil 5, Ziff. 7.1 ff., mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf).
2. Insbesondere zu W1: W1 ist ausschliesslich für Waren der Klasse 9, nämlich für "*Wertschutzapparate und -instrumente, Personenschutzapparate und -instrumente, Zutrittskontrollapparate und -instrumente, elektronische Fahndungshilfsapparate und -instrumente, elektronische Übermittlungsapparate und -elemente, Brandmeldeapparate und -instrumente*" eingetragen. Es handelt sich durchwegs um Apparate und Instrumente im Bereich der Sicherheit von Personen und Sachwerten sowie der elektronischen Übermittlung. Die widerspruchsgegnersche Marke ist in der Klasse 9 unter anderem ebenfalls für Waren im Bereich der Sicherheits- und Kontrollsysteme eingetragen, nämlich für "*Appareils et instruments de signalisation, de contrôle (inspection), d'alarmes, de surveillance et vidéosurveillance; détecteurs d'effraction, de mouvement et de fumée*", für welche selbstredend Gleichartigkeit mit den Waren der Widerspruchsmarke besteht. Bei den angefochtenen "*appareils et instruments scientifiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images*" handelt es sich um Warenoberbegriffe des Nizzaer Klassifikationsabkommens (SR 0.232.112.8), unter welche auch Produkte zu subsumieren sind, die dem Personen- und Wertsachenschutz oder der elektronischen Übermittlung (von Ton, Bild oder elektrischem Strom) dienen, und die daher als mit den Waren der Widersprechenden gleich oder stark gleichartig einzustufen sind. Bei den in der Klasse 9 weiter angefochtenen "*supports d'enregistrement magnétiques*" handelt es sich um magnetische Datenträger respektive Speichersysteme, welche den wesentlichen Kern der für die Widerspruchsmarke beanspruchten elektronischen Übermittlungsapparate (z.B. Computersysteme) darstellen können und daher ebenfalls als gleichartig mit diesen einzustufen sind. Gleiches gilt bezüglich der angefochtenen Waren "*équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, logiciels*". Ebenfalls gleichartig sind schliesslich die in der Klasse 9 angefochtenen "*extincteurs*" und zwar zu den "*Brandmeldeapparaten und -instrumenten*" der Widerspruchsmarke, weil es sich bei Letzteren um komplexe Brandschutzsysteme handeln kann, bei denen die Feuerlösch-Vorrichtungen integriert sind. "*Feuerlöscher*" und "*Brandmeldeapparate und -instrumente*" sind im Übrigen auch komplementär und werden aus der Sicht der Konsumenten als einheitliches Angebotspaket wahrgenommen (vgl. hierzu auch Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III/1, Markenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 830). Kein

markenrechtlich relevanter Bezug ist jedoch zwischen den Waren der Widerspruchsmarke im Bereich der Sicherheit und den in der Klasse 9 der angefochtenen Marke verbleibenden "*disques acoustiques*" (Schallplatten) ersichtlich. Letztere können, im Gegensatz zu Software, auch nicht in Zusammenhang mit elektronischen Übermittlungselementen zum Einsatz gelangen, sondern dienen als analoge Datenspeicher für Schallsignale (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Schallplatte>). Aufgrund der offensichtlichen Unterschiede hinsichtlich der Zweckbestimmung, des herstellungsspezifischen Know-hows und der Vertriebskanäle ist die Gleichartigkeit bezüglich der "*disques acoustiques*" der Klasse 9 zu verneinen.

Bezüglich der widerspruchsgegenerischen Dienstleistungen "*Services de sécurité pour la protection des biens et des individus*" (Klasse 45) ist zu beachten, dass die Widerspruchsmarke für Apparate und Instrumente im Bereich der Sicherheit von Personen und Sachwerten Schutz genießt. Bei Letzteren handelt es sich um Waren die in einem engen Zusammenhang mit den Sicherheitsdienstleistungen der Klasse 45 der angefochtenen Marke stehen. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.3). Letzteres trifft vorliegend zu: Es liegt durchaus innerhalb des Erwartungshorizonts des Publikums, dass ein in der Herstellung resp. dem Vertrieb von Sicherheitsapparaten und -anlagen tätiges Unternehmen aufgrund seines technischen Know-hows in damit eng zusammenhängende Sicherheitsdienstleistungen diversifiziert und Letztere unter der gleichen oder einer ähnlichen Marke wie die Waren kommerzialisiert. Die Gleichartigkeit der angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 45 ist damit erstellt. Ebenfalls als gleichartig sind im Lichte dieser Erwägungen die angefochtenen "*Construction; réparation; services d'installation*" der Klasse 37 zu werten. Es erscheint offensichtlich, dass Letztere aus der Sicht des Publikums mit den spezifischen Waren der Widersprechenden ein sinnvolles Leistungspaket bilden: Unter die Reparatur- und Installationsdienstleistungen der Widerspruchsgegnerin fallen auch solche für die hochtechnischen Geräte und Anlagen der Widerspruchsmarke, deren Installation und Reparatur ein spezifisches Fachwissen erfordert; zu den Dienstleistungen "*construction*" ("Bauwesen") gehören auch spezifisch auf den Sicherheitsaspekt resp. die Kombination und Ausstattung von Bauten mit Sicherheitsanlagen zugeschnittene Dienstleistungen, bei welchen bereits in der Planungsphase ein fundiertes Fachwissen über Geräte und Anlagen für die Personen- und Objektsicherung unerlässlich ist. Oft werden zudem im Bereich der Objektsicherung die entsprechenden Waren bereits bei der Herstellung auf die spezifischen Kundenbedürfnisse im Bereich des Bauwesens zugeschnitten.

3. Insbesondere zu W2: Bezüglich der angefochtenen Waren der Klasse 9 ist zu beachten, dass die Widerspruchsmarke für die Dienstleistung "*Vermietung von Sicherheitsapparaten und -anlagen*" beansprucht wird. Bei Letzteren handelt es sich um Dienstleistungen die in einem engen Zusammenhang mit den für den Sicherheits- und Überwachungsbereich bestimmten Geräten und -anlagen der widerspruchsgegenerischen Marke stehen. Es kann diesbezüglich und auch hinsichtlich der angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 37 mutatis mutandis auf das unter Ziffer 2 hiavor zu W1 Festgestellte verwiesen werden. Zu verneinen ist die Gleichartigkeit aufgrund der offensichtlichen Unterschiede hinsichtlich

der Zweckbestimmung, des herstellungsspezifischen Know-hows und der Vertriebskanäle hingegen wiederum bezüglich der "disques acoustiques" in der Klasse 9 der angefochtenen Marke. Die in der angefochtenen Klasse 45 beanspruchten "*Services de sécurité pour la protection des biens et des individus*" können schliesslich den für W2 beanspruchten "*Be- und Ueberwachungsdienste, insbesondere von Anlagen, Gebäuden, Waren, Wertsachen und Personen*" gleichgesetzt werden, mithin in diesem Umfang von Dienstleistungsgleichheit auszugehen ist.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).
2. Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer bestehenden Marke ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente nicht geeignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen. Daran ändert auch nichts, wenn die Marke durch ein eigenes Kennzeichen ergänzt wird. Dieses Vorgehen führt zu Fehlzurechnungen und somit zu einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).
3. In casu stehen die Wortmarken "SECURITON" und "SECURITAS" der Widersprechenden der (aus Wort- und Bildelementen) kombinierten Marke der Widerspruchsgegnerin gegenüber. Die Frage, ob bei 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).

Im Gesamteindruck der angefochtenen Marke ist der unterscheidungskräftige Begriff "SECURIZE", bei welchem es sich vermutlich um eine Kombination der Begriffe "to secure" (engl., "sichern") und "sécuriser [qn.]" (franz., "jemandem ein Gefühl der Sicherheit geben"), das hervorstechende, jedenfalls aber ein selbständiges und prägendes Zeichenelement (vgl. den Bedeutungsgehalt der Begriffe unter <http://de.pons.eu/deutsch-englisch> resp. <http://de.pons.eu/deutsch-französisch>). Die grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke vermag dem Zeichen wohl ein eigenes Gepräge zu verleihen, wird aber im Geschäftsverkehr von untergeordneter Bedeutung sein, weil sich das Publikum in erster Linie am Worтеlement "SECURIZE" orientieren wird. Bei den im angefochtenen Zeichen weiter enthaltenen Worтеlementen "protège vos valeurs" handelt es sich in Zusammenhang mit den hier interessierenden Waren und Dienstleistungen um einen direkt beschreibenden Hinweis auf deren Zweckbestimmung respektive um eine rein anpreisende

de Angabe. Dieses Zeichenelement ist in Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen im Sicherheitsbereich bar jeglicher Unterscheidungskraft, dem Gemeingut zuzuordnen und daher in Alleinstellung vom Markenschutz ausgeschlossen (vgl. Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.2 i.V. mit Ziff. 4.4.2). Solche beschreibenden Bestandteile sind in der Regel nicht geeignet, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen, weil der Verkehr dazu neigt, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente zu verkürzen. Es ist daher davon auszugehen, dass sich das Publikum bei den mit der widerspruchsgegnersischen Marke bezeichneten Waren und Dienstleistungen in erster Linie am unterscheidungskräftigen Begriff "SECURIZE" orientieren wird. Letzterer ist beim nachfolgenden Zeichenvergleich den beiden Wortzeichen der Widersprechenden gegenüber zu stellen.

4. Die Vergleichszeichen verfügen über eine äusserst ähnliche Vokalfolge ("E – U – I – O" resp. "E – U – I – A" gegenüber "E – U – I – E"). Sie stimmen zudem im Wortstamm "SECURI" und damit im in der Regel besonders prägenden Wortanfang (vgl. hierzu BGE 122 III 388 – Kamillosan; BGE 127 III 168 – Securitas [fig.] überein. In Anbetracht der ausgeprägten klanglichen und schriftbildlichen Nähe der Vergleichszeichen besteht zudem die Gefahr, dass die vorhandenen Unterschiede an den Zeichenenden überhört respektive überlesen werden, sodass auch auf der Ebene des Sinngehalts keine rechtsgenügenden Unterschiede auszumachen sind, welche die ausgeprägte Ähnlichkeit der streitverfangenen Marken zu kompensieren vermöchten (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3.1). Die Zeichenähnlichkeit ist augenfällig und ohne weiteres zu bejahen. Nachfolgend ist 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. Gemäss Feststellung des Bundesgerichts ordnet das schweizerische Publikum Produkte im Bereich der Sicherheit der Unternehmensgruppe der beiden Widersprechenden zu, wenn diese mit Zeichen versehen sind, die den Wortstamm "SECURI" aufweisen und deren Wortende aus einem kurzen, leicht verständlichen Begriff besteht (vgl. BGE 127 III 160 E. 2 in fine – Securitas [fig.]). In casu wurde beim widerspruchsgegnersischen Zeichen der Wortstamm "SECURI" nicht mit einem zusätzlichen Begriff, sondern gar lediglich mit den beiden Buchstaben "Z-E" ergänzt. Aufgrund der zitierten Rechtsprechung ist die Verwechslungsgefahr für die hier noch interessierenden Waren und Dienstleistungen ohne weiteres zu bejahen. Dies selbst unter Berücksichtigung des Umstands, dass es sich bei den Vergleichsprodukten nicht um Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs

handelt, bei denen dem Publikum ein vergleichsweise geringer Aufmerksamkeitsgrad zu unterstellen ist, sondern um Waren und Dienstleistungen, welche mit einer gewissen Sorgfalt ausgewählt werden. Soweit das Publikum, insbesondere infolge der im jüngeren Zeichen zusätzlich enthaltenen grafischen Elemente, die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten und der ausgeprägten Produktnähe falsche Zusammenhänge vermutet, 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).

4. Die Widersprüche Nr. 11311 und Nr. 11312 werden daher teilweise, nämlich bezüglich sämtlicher Waren der Klasse 9 mit Ausnahme von "disques acoustiques" sowie bezüglich sämtlicher Dienstleistungen der Klassen 37 und 45 gutgeheissen. Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 601 933 "SECURIZE protège vos valeurs" (fig.) wird für sämtliche Waren und Dienstleistungen, mit Ausnahme von "disques acoustiques" der Klasse 9, 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 (Widerspruchsgebühr) 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 Widersprechenden sind mit ihren Begehren mehrheitlich durchgedrungen, weshalb ihnen eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Praxisgemäss wird der obsiegenden Partei pro Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1000.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).

Die Widersprechenden erhoben vorliegend gestützt auf zwei verschiedene Marken ihrer Unternehmensgruppe Widerspruch und machten damit zwei Verfahren anhängig. In Anbetracht, dass die durch denselben Vertreter eingereichten Widersprüche im Wesentlichen gleich begründet werden konnten, rechtfertigt es sich, den Widersprechenden für die vorliegenden Verfahren lediglich eine einfache Parteientschädigung von insgesamt CHF 1'000.00 zuzusprechen. Die Widerspruchsgegnerin hat den Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühren von CHF 1'600.00 zu ersetzen. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Entschädigung von CHF 2'600.00 (inklusive Widerspruchsgebühren) als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widersprüche Nr. 11311 und Nr. 11312 werden teilweise, nämlich für sämtliche Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke, mit Ausnahme von "disques acoustiques" der Klasse 9, gutgeheissen.
2. Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 601 933 "SECURIZE protégé vos valeurs" (fig.) wird für sämtliche Waren und Dienstleistungen, mit Ausnahme von "disques acoustiques" der Klasse 9, widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühren von CHF 1'600.00 verbleiben dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'600.00 (inklusive Widerspruchsgebühren) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 27. Juli 2011

Markenabteilung

Lic. iur. Roland Hutmacher
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.