

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 14441 in Sachen

XpertCenter AG
Monbijoustrasse 5
3011 Bern

Widersprechende

vertreten durch RA Bruno Wägli, Casionplatz 8, Postfach, 3000 Bern 7

CH-Marke Nr. 530 072

»»»XPERTCENTER

gegen

Versicherungs Xpert AG
Rathausgasse 9
4800 Zofingen

Widerspruchsgegnerin

CH-Marke Nr. 673 882



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. 673 882 – „Xpert Versicherungs AG (fig)“ wurde am 4. Juni 2015 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für die folgenden Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 36: *Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.*

2. Am 1. September 2015 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollumfänglichen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 530 072 – „XPERTCENTER (fig.)“, die u.a. für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 36: *Dienstleistungen im Versicherungswesen, insbesondere Erstellen von Gutachten in Versicherungsfragen; Beratung und Unterstützungsleistungen in der Schadenregulierung und im Schadenmanagement; Betreiben von Informationsdiensten einschliesslich Online-Informationsdienste für alle Versicherungsbelange.*

4. Mit Verfügung vom 7. September 2015 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Die Widerspruchsgegnerin reichte innerhalb der Frist keine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 18. November schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.

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 5. Juli 2004 hinterlegt und die angefochtene Marke am 11. Februar 2015. 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 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 Argu-

ment für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (Richtlinien in Markensachen (nachfolgend: Richtlinien), 1.7.2014, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen, einsehbar unter www.ige.ch).

2. Die angefochten Marke ist für die folgenden Dienstleistungen geschützt:

Klasse 36: *Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.*

3. Die Widerspruchsmarke beansprucht u.a. Schutz für die folgenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 36: *Dienstleistungen im Versicherungswesen, insbesondere Erstellen von Gutachten in Versicherungsfragen; Beratung und Unterstützungsleistungen in der Schadenregulierung und im Schadenmanagement; Betreiben von Informationsdiensten einschliesslich Online-Informationsdienste für alle Versicherungsbelange.*

4. Beide Verzeichnisse führen Dienstleistungen im Versicherungswesen auf. Mithin sind diese Dienstleistungen identisch. Mit Bezug auf die Formulierung der *Dienstleistungen im Versicherungswesen, insbesondere Erstellen von Gutachten in Versicherungsfragen* der älteren Marke ist festzuhalten, dass der Anschluss durch die Verwendung von „insbesondere“, lediglich auf eine offene Aufzählung hinweist, sodass die Anwendung der Dienstleistungen im Allgemeinen oder für andere Bereiche im Versicherungswesen nicht ausgeschlossen ist.
5. Die Dienstleistungsbereiche *Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte* sind gemäss Rechtsprechung aufgrund ihrer offensichtlichen Berührungspunkte untereinander gleichartig. Es ist davon auszugehen, dass heute die Grenzen zwischen Versicherungs- und Finanzdienstleistungen zunehmend fließend sind (vgl. Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2004, 232 ff. – Caixa Geral de Depósitos [fig.] / caixanova [fig.]; RKGE in sic! 2002, 529, arc All Risk Consulting [fig.] / Arcstar (fig.) mit Hinweisen). Somit besteht zwischen den älteren *Dienstleistungen im Versicherungswesen* Gleichartigkeit zu den angefochtenen Dienstleistungen *Finanzwesen; Geldgeschäfte*. Vorliegend sind keine Gründe für ein Abweichen von dieser Praxis ersichtlich.
6. Das angefochtene *Immobilienwesen* umfasst den Handel – Kauf, Verkauf und Vermittlung – und die Verwaltung von Immobilien. Weitaus am häufigsten angeboten bzw. benötigt wird im Bereich des Immobilienwesens das Dienstleistungsangebot des Immobilienhandels und vor allem der Immobilienverwaltung, da es sich bei letzterer um wiederkehrende Dienstleistungen handelt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-7698/2008 vom 4. Dezember 2009 – Etavis / Estavis, unter <http://www.bvger.ch>). Es stellt sich die Frage nach der Gleichartigkeit mit den Dienstleistungen im Bereich des Versicherungswesens der Widerspruchsmarke.

Die Grenzen zwischen Beratung in Bank-, Versicherungs- und Immobilienwesen sind fließend (vgl. bspw. BVGer B-7698/2008, E. 4.5.2 – Etavis / Estavis und RKGE in sic! 2000, 797 E. 10 – Kiss / K.i.s.s.). Für den Anbieter bzw. Abnehmer ist es sinnvoll diese Dienstleistungen zusammen anzubieten oder in Anspruch zu nehmen (vgl. bspw. Versicherungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Fahrzeugen und Immobilien).

Die genannten Verkehrskreise werden demzufolge aufgrund der heutzutage bestehenden „Beratung aus einer Hand“ ohne weiteres annehmen, dass die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen derselben Organisationsverantwortung unterstehen und vom selben Unternehmen angeboten werden. Aufgrund der gleichen Markzugehörigkeit besteht deshalb auch Gleichartigkeit zwischen dem angefochtenen *Immobilienwesen* und den *Dienstleistungen im Versicherungswesen* der älteren Marke.

7. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Gleichheit bzw. Gleichartigkeit sämtlicher Vergleichsdienstleistungen zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren 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 (Richtlinien, a.a.O., Ziff. 7.3).
2. Es stehen sich vorliegend die (aus Wort- und Bildelementen) kombinierten Marken "XPERTCENTER" [fig.] (Widerspruchsmarke) und "VERSICHERUNGS XPERT AG" [fig.] (angefochtene Marke) gegenüber.
3. 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).
4. Letzteres trifft vorliegend schon deshalb nicht zu, weil beide Marken im Eintragungsverfahren hinsichtlich der hier interessierenden Vergleichsdienstleistungen der Klasse 36 lediglich aufgrund der grafischen Ausgestaltung der an sich nicht unterscheidungskräftigen Wortelemente als originär unterscheidungskräftig erachtet wurden. Mutilationen, d.h. das Weglassen bestimmter Buchstaben, die üblich geworden sind, verleihen einem Zeichen keine Unterscheidungskraft; dies ist auf den verbreiteten Gebrauch von Abkürzungen insbesondere bei elektronischer Korrespondenz zurückzuführen (vgl. Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.4.9.2). Darauf basiert die Praxis des Instituts, dass das in beiden Marken vorliegende Wort „XPERT“ als übliche verkürzte Schreibweise des englischen Wortes „expert“ und als Qualitätshinweis gilt, dem keine Unterscheidungskraft zukommt (vgl. Prüfungshilfe des Instituts, einsehbar unter: <https://ph.ige.ch/ph/>).
5. Die Widerspruchsmarke führt zusätzlich das Wortelement „CENTER“ auf, was mit „Zentrum“ übersetzt werden kann (www.pons.com). Die angefochtene Marke führt zusätzlich das Wort „Versicherungs“ und die Gesellschaftsabkürzung „AG“ auf; Abkürzungen, welche lediglich die Rechtsform bezeichnen, tragen grundsätzlich nichts zur Schutzzfähigkeit eines Zeichens bei (vgl. Prüfungshilfe, a.a.O.). Die Widerspruchsmarke wird deshalb ohne Weiteres als „Expertenzentrum“ verstanden, was in Bezug auf die in Rede stehenden Dienstleistungen rein beschreibend hinsichtlich deren Erbringungsort ist und die angefochtene Marke wird unmittelbar als „Versicherungsexperten AG“ verstanden, was direkt den Dienstleistungserbringer der angefochtenen Dienstleistungen in der Klasse 36 beschreibt.
6. Die Wortelemente als solche sind deshalb nicht geeignet, den Gesamteindruck der Vergleichsmarken 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 bezüglich beider Marken nicht an den Wortelementen "xpertcenter" resp. "Versicherungs xpert AG" als solchen, sondern an der Kombination mit der jeweiligen grafischen Ausgestaltung orientieren wird. Der Umstand, dass die Wortelemente der Widerspruchsmarke in Grossbuchstaben, diejenigen der angefochtene Marke hingegen in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten sind, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B4-317/2010 vom 13. September 2010, E. 6.3 – Lifetex / LIFETEA, unter <http://www.bvger.ch>).
7. Die Vergleichszeichen weisen erhebliche Unterschiede in ihrer grafischen Ausgestaltung auf und unterscheiden sich als Gesamtzeichen auch in ihrem Sinngehalt ("Expertenzentrum" gegenüber "Versicherungsexperten AG"). Nichtsdestotrotz ist mit der Widersprechenden festzustellen, dass die beiden Marken in dem Elemente „XPERT“ übereinstimmen, woraus eine gewisse klang- und schriftbildliche Ähnlichkeit resultiert. Es ist somit zu prüfen, ob die festgestellten Übereinstimmungen eine Verwechslungsgefahr zu begründen vermögen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).
2. Die Vergleichszeichen werden vorliegend für gleiche resp. stark gleichartige Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).
3. Im Bereich der beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 (Bank-, Finanz-, Geld-, Immobilien- und Versicherungsgeschäfte) überprüfen die Abnehmer Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig, und dem Abschluss entsprechender Verträge geht in der Regel eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien voraus, weshalb im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad auszugehen ist (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6 mit Hinweisen).
4. Bei der in der Widerspruchsmarke enthaltenen Bezeichnung "Expertenzentrum" handelt es sich in Verbindung mit den vorliegend massgeblichen Dienstleistungen der Klasse 36 um einen rein beschreibenden Hinweis auf deren möglichen Erbringungsort (vgl. zur Bedeutung III. C. Ziff. 5 hiervor). Obwohl die Wortelemente der Widerspruchsmarke somit als beschreibend respektive kennzeichnungsschwach einzustufen sind, handelt es sich bei der Widerspruchsmarke nicht um eine schwache Marke. Als Gesamtzeichen, mithin in Kombination mit der grafischen Ausgestaltung, verfügt die Marke zumindest über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang.
5. Der Schutzzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Zeichen ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element.
6. Eine Zeichenähnlichkeit ergibt sich vorliegend einzig aus der Übereinstimmung der Zeichen im Begriff "XPERT". Die Bezeichnung "XPERT" resp. "Experte" ist indessen rein beschreibend im Sinne einer qualitativen Anpreisung (vgl. Praxis des Instituts unter III. C. Ziff. 4 hiervor). Die Übereinstimmung der Zeichen erschöpft sich mithin in der gemeinfreien Bezeichnung "XPERT", die jeweils in einer gemeinfreien und beschreibenden Wortverbindung steht. Im Übrigen weisen die Zeichen keine relevanten Gemeinsamkeiten auf.
7. Der jeweils kennzeichnungskräftige Kern der Vergleichszeichen ist deren grafische Ausgestaltung; diese weist hingegen keinerlei wesentliche Übereinstimmungen auf. Links neben dem direkt beschreibenden Wortelement der Widerspruchsmarke stehen vier typographisch unterschiedlich dicke pfeilähnliche, links offene Spitzklammerzeichen. Diese münden in den Buchstaben „X“ des Wortes „XPERTCENTER“. Die grafischen Elemente und das Wortzeichen bilden eine waagerechte Linie. Davon weicht die Anordnung der beschreibenden Elemente der angefochtenen Marke stark ab; das Wortelement „VERSICHERUNGS“ steht über den wesentlich grösseren, kursiven Buchstaben PER im Wort „XPERT“, begrenzt durch den Endbuchstaben „T“; das Wort „XPERT“ schliesst mit dem Kurzwort „AG“ ab, das in der gleichen typographischen Grösse wie „VERSICHERUNGS“ gehalten ist. Markant ist schliesslich der Angangsbuchstabe „X“ im Wort „XPERT“, der sich aus drei Einzelteilen zusammensetzt: einem rechts offenen Winkel, der die Wortelemente im Ganzen umfasst; daran schliessen nach links zwei kleinere Einzelbalken an, die den Eindruck eines stark stilisierten Buchstabens „X“ generieren. Die jeweiligen grafischen Ausgestaltungen der Vergleichszeichen, insbesondere in Bezug auf den Buchstaben „X“ bzw. vor dem Buchstaben „X“

weisen keine Übereinstimmungen auf. Sie folgen einem unterschiedlichen Muster und generieren, als kennzeichnungskräftiges Merkmal der jeweiligen Marke, bei den relevanten Abnehmern ein unterschiedliches Erinnerungsbild.

8. Die Grafik der Widerspruchsmarke unterscheidet sich von der Grafik der angefochtenen Marke rechtsgenügend. Auch unter Berücksichtigung, dass die Abnehmer der Dienstleistungen den Marken mit erhöhter Aufmerksamkeit begegnen (vgl. Ziff. 3 hiervor), besteht daher vorliegend weder eine direkte noch eine indirekte Verwechslungsgefahr. Der Widerspruch Nr. 14441 wird 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. Ist die Partei nicht vertreten oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, wird der obsiegenden Partei lediglich ein Spesenersatz zugesprochen, falls die Spesen den Betrag von CHF 50 übersteigen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4).
3. Der Widerspruch wird abgewiesen. Die Widersprechende als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Da der Widerspruchsgegner nicht vertreten ist und aus den Akten kein den erwähnten Spesenbetrag übersteigender Aufwand ersichtlich ist, wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 14441 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Es wird keine Parteientscheidung zugesprochen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 18.02.2016
Markenabteilung

Andreas Teutsch
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.