

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 14282 in Sachen

Visa International Service Association
900 Metro Center Boulevard
US-Foster City, CA 94404

Widersprechende

vertreten durch Isler & Pedrazzini AG
Postfach 1772
8027 Zürich

CH-Marke Nr. 662 879



gegen

Swisscanto Sammelstiftung der Kantonalbanken
St. Alban-Anlage 26
4052 Basel

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Walder Wyss AG
Seefeldstrasse 123
Postfach 1236
8034 Zürich

CH-Marke Nr. 670 324 „SERVISA“

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 Eintragung der Schweizer Marke Nr. 670 324 „SERVISA“ wurde am 6. März 2015 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 35: Verwaltung von Personalvorsorge-Einrichtungen (Unternehmensverwaltung);

Klasse 36: Versicherungswesen, Finanzwesen; finanzielle Beratung von Personalvorsorge-Einrichtungen; Finanzverwaltung von Personalvorsorge-Einrichtungen; Vermittlung von Versicherungen; Versicherungsberatung; Dienstleistungen im Bereich der Sozialversicherung, insbesondere in der beruflichen Vorsorge; Entwicklung und Anbieten von Finanzprodukten auf dem Gebiet der beruflichen Vorsorge;

Klasse 45: Juristische Beratung von Personalvorsorge-Einrichtungen.

2. Am 5. Juni 2015 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 662 879 „VISA“ (fig.), die u.a für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 35: Marketing, insbesondere Verwaltung von Marketingdaten für Dritte im Bereich von Dienstleistungen betreffend Konsumzahlungskarten; Werbung, insbesondere Verkaufsförderung, einschliesslich Loyalitätsprogramme und Bonusprogramme, insbesondere im Bereich von Vorteilsprogrammen im Zusammenhang mit Konsumzahlungskarten; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 36: Finanzdienstleistungen und Bankdienstleistungen, insbesondere Rechnungszahlungen, elektronische Verarbeitung und Übermittlung von Rechnungszahlungsdaten, Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kreditkarten, Debitkarten, Belastungskarten, Vorauszahlungskarten (pre-paid cards), Chip-Karten (smart cards), elektronische Kredit- und Debettransaktionen, elektronischem Kapitaltransfer, elektronischem Bargeldbezug, Bargeldauszahlungen, zur Verfügung stellen von Bargeldersatz durch Kredit- und Debitkarten, elektronischen Bargeldtransaktionen, Scheckprüfung, Scheckzahlungen, Finanzdienstleistungen im Zusammenhang Geldautomaten, insbesondere Bereitstellung eines Kontenzugriffs mittels Geldautomaten an Karteninhaber zwecks Einzahlung auf und Abhebung von Konten, Zahlungsverarbeitungsdienstleistungen, Verarbeitung von Finanztransaktionen online via ein globales Computernetzwerk oder via Telekommunikations-, mobilen oder drahtlosen Geräten, Prüfung und Beglaubigung von Finanztransaktionen, Wechselgeschäfte mit Währungen; Dienstleistungen im Bereich Finanzbeurteilung und Risikomanagement für Dritte im Bereich von Konsumkrediten; Kreditverwaltungsdienstleistungen, und Verbreitung von Finanzinformationen und elektronischen Zahlungsdaten via ein globales Computernetzwerk oder via Telekommunikations-, mobilen oder drahtlosen Geräten; Versicherungswesen, insbesondere Reiseversicherungen.

4. Mit Verfügung vom 11. Juni 2015 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 14. Dezember 2015 reichte die Widerspruchsgegnerin innert zweifach erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein und ersuchte um Abweisung des Widerspruchs.
6. Mit Verfügung vom 17. Dezember 2015 wurde die Verfahrensinstruktion geschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintra-

gung 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 4. Dezember 2013, die angefochtene Marke am 21. November 2014 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 7. 2014, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf).

2. Die angefochtene Marke ist für folgende Dienstleistungen geschützt:

Klasse 35: Verwaltung von Personalvorsorge-Einrichtungen (Unternehmensverwaltung);

Klasse 36: Versicherungswesen, Finanzwesen; finanzielle Beratung von Personalvorsorge-Einrichtungen; Finanzverwaltung von Personalvorsorge-Einrichtungen; Vermittlung von Versicherungen; Versicherungsberatung; Dienstleistungen im Bereich der Sozialversicherung, insbesondere in der beruflichen Vorsorge; Entwicklung und Anbieten von Finanzprodukten auf dem Gebiet der beruflichen Vorsorge;

Klasse 45: Juristische Beratung von Personalvorsorge-Einrichtungen.

3. Die Widerspruchsmarke beansprucht u.a. Schutz für folgende Dienstleistungen:

Klasse 35: Marketing, insbesondere Verwaltung von Marketingdaten für Dritte im Bereich von Dienstleistungen betreffend Konsumzahlungskarten; Werbung, insbesondere Verkaufsförderung, einschliesslich Loyalitätsprogramme und Bonusprogramme, insbesondere im Bereich von Vorteilsprogrammen im Zusammenhang mit Konsumzahlungskarten; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 36: Finanzdienstleistungen und Bankdienstleistungen, insbesondere Rechnungszahlungen, elektronische Verarbeitung und Übermittlung von Rechnungszahlungsdaten, Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kreditkarten, Debitkarten, Belastungskarten, Vorauszahlungskarten (pre-paid cards), Chip-Karten (smart cards), elektronische Kredit- und Debettransaktionen, elektronischem Kapitaltransfer, elektronischem Bargeldbezug, Bargeldauszahlungen, zur Verfügung stellen von Bargeldersatz durch Kredit- und Debitkarten, elektronischen Bargeldtransaktionen, Scheckprüfung, Scheckzahlungen, Finanzdienstleistungen im Zusammenhang Geldautomaten, insbesondere Bereitstellung eines Kontenzugriffs mittels

Geldautomaten an Karteninhaber zwecks Einzahlung auf und Abhebung von Konten, Zahlungsverarbeitungsdienstleistungen, Verarbeitung von Finanztransaktionen online via ein globales Computernetzwerk oder via Telekommunikations-, mobilen oder drahtlosen Geräten, Prüfung und Beglaubigung von Finanztransaktionen, Wechselgeschäfte mit Währungen; Dienstleistungen im Bereich Finanzbeurteilung und Risikomanagement für Dritte im Bereich von Konsumkrediten; Kreditverwaltungsdienstleistungen, und Verbreitung von Finanzinformationen und elektronischen Zahlungsdaten via ein globales Computernetzwerk oder via Telekommunikations-, mobilen oder drahtlosen Geräten; Versicherungswesen, insbesondere Reiseversicherungen.

4. Die in Klasse 35 angefochtene Dienstleistung *Verwaltung von Personalvorsorge-Einrichtungen (Unternehmensverwaltung)* kann unter den von der Widerspruchsmarke in derselben Klasse beanspruchten Oberbegriff *Unternehmensverwaltung* subsumiert werden, es besteht Dienstleistungsidentität.
5. Mit der Widersprechenden ist festzuhalten, dass sämtliche von der angefochtenen Marke in Klasse 36 beanspruchten Dienstleistungen unter die von der Widerspruchsmarke in Klasse 36 beanspruchten Oberbegriffe *Finanzdienstleistungen und Bankdienstleistungen; Versicherungswesen* subsumierbar sind oder mit diesen übereinstimmen, weshalb auch hier Dienstleistungsidentität besteht.
6. Es verbleibt die angefochtene Dienstleistung *Juristische Beratung von Personalvorsorge-Einrichtungen*. Hierzu ist festzustellen, dass Dienstleistungen der Rechtsberatung praxisgemäss als mit Dienstleistungen des Versicherungs- und Finanzwesens (Klasse 36) gleichartig beurteilt werden (vgl. RKGE in sic! 2005, 749 – Zurich Private Bank / First Zurich Private Bank [fig.]), da die Lösung rechtlicher Fragen in diesen Bereichen relevant ist. Die Grenzen sind fließend, weshalb eine Gleichartigkeit zwischen der angefochtenen Juristischen Beratung von Personalvorsorge-Einrichtungen und den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (Kl. 36) bejaht werden kann.
7. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass bezüglich sämtlicher angefochtener Dienstleistungen die Gleichheit oder Gleichartigkeit zu bejahen und folglich die Zeichenähnlichkeit zu prüfen 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 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 die kombinierte Wort-/Bildmarke „VISA“ (fig.) (Widerspruchsmarke) und die Wortmarke „SERVISA“ (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. Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Begriff „VISA“ in einer dunklen Schrift, wobei sich die grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke in einer leichten Stilisierung der Buchstaben (Fettschrift, auslaufende linke Kante beim Buchstaben „V“) erschöpft, weshalb die Widerspruchsmarke beim Zeichenvergleich wie eine Wortmarke behandelt werden kann.
4. Die Widerspruchsmarke „VISA“ ist deutlich kürzer als die angefochtene Marke „SERVISA“ (4 vs. 7 Buchstaben) und unterscheidet sich neben dem in der Regel besonders prägenden Zeichenanfang auch in der

Aussprachekadenz und der Silbenanzahl. Da die Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke enthalten ist, besteht jedoch eine gewisse phonetische resp. eine entfernte visuelle Zeichenähnlichkeit.

5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).
6. „VISA“ ist der englische und französische Begriff für „Visum“ (vgl. http://www.leo.org/itde/index_de.html) sowie der Plural des deutschen Begriffs „Visum“. Die angefochtene Marke „SERVISA“ hat keine Bedeutung, weckt jedoch unweigerlich Assoziationen zum deutschen, englischen und französischen Begriff „Service“ resp. dem italienischen „servizio“ (Dienstleistung, [Kunden]Dienst) sowie dem französischen Verb „servir“ ([be]dienen). Letztere gehören zum Grundwortschatz der jeweiligen Sprachen und ihr Sinngehalt wird vom massgeblichen Publikum in der Schweiz ohne weiteres erkannt. Die Vergleichszeichen verfügen daher über Unterschiede auf der Ebene des Sinngehalts.
7. Nachfolgend bleibt somit in einer wertenden Gesamtbetrachtung zu prüfen, ob die festgestellten Übereinstimmungen, insbesondere die Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild 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. 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).
3. Die Widerspruchsmarke „VISA“ verfügt im Zusammenhang mit den in Frage stehenden Dienstleistungen über keinen beschreibenden Sinngehalt. Sie verfügt daher (zumindest) über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang. Für sämtliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kreditkarten besteht – wie auch die Widerspruchsgegnerin anerkennt – institutsnotorisch eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke. Für die restlichen, in Frage stehenden Dienstleistungen, verfügt das Institut über keine Anhaltspunkte – insbesondere wurden keine entsprechenden Belege eingereicht – dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke mit erhöhter Kennzeichnungskraft handelt.
4. Wie die Widersprechende zu Recht geltend macht, werden die Vergleichszeichen für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Dienstleistungsähnlichkeit 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 der Fall: Auch wenn die Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke enthalten ist, so wird das übernommene Zeichen derart mit der neuen Marke verschmolzen, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren

Zeichen nicht mehr als selbständiges Element erscheint, insbesondere da die Wortneuschöpfung „SER-VISA“ in allen Landessprachen eine klare Assoziation zum Begriff „Service“ im Sinne von „Dienstleistung, (Kunden-)Dienst“ auslöst. Dass die angefochtene Marke von deutschsprachigen Markenadressaten im Sinne von „sehr VISA“ missverstanden werden könnte, wie die Widersprechende geltend macht, erscheint unwahrscheinlich.

5. Bei den hier massgeblichen Dienstleistungen ist sodann praxisgemäss von einer erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer auszugehen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6); auch wenn sich diese teilweise an das breite Publikum richten, geht dem Abschluss entsprechender Verträge in der Regel eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien voraus, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen (vgl. BVGer B-1009/2010, E. 3.3.1 und 3.3.2 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank [fig.]).
6. Angesichts der lediglich entfernten Zeichenähnlichkeit im Klang- und Schriftbild und der Unterschiede im Sinngehalt sowie der erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer im vorliegenden Dienstleistungssegment ist die Verwechslungsgefahr trotz des teilweise erweiterten Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke und der Gleichheit bzw. Gleichartigkeit der Dienstleistungen zu verneinen. Aus denselben Gründen besteht auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr. Schliesslich kann entgegen den Ausführungen der Widersprechenden auch nicht davon ausgegangen werden, dass die von ihr aufgeführten Marken „Go.VISA“ (CH 590 755), „E-VISA“ (CH 479 867) und „EUROVISA“ (CH 412 146) dem Schweizer Publikum alle bekannt sind und sie das Zeichen „SERVISA“ als eine Marke dieser Serie wahrnehmen. Die Marke „SERVISA“ unterscheidet sich denn auch im Zeichenaufbau klar von den vorgenannten Marken, bei welchen der die Kernmarke „VISA“ ergänzende Bestandteil entweder klar abgetrennt ist und/oder eine eigenständige Bedeutung hat, was auf den Zeichenbestandteil „SER“ nicht zutrifft. Der Widerspruch Nr. 14282 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4).
3. Der Widerspruch wird abgewiesen, die Widersprechende wird kostenpflichtig. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Aufgrund der gleichen Problematik in den Parallelfällen W14282-14284 (gleiche Parteien, gleiche Widerspruchsmarke sowie jeweils der Begriff „SERVISA“ in der angefochtenen Marke) und des identischen Dienstleistungsverzeichnisses der drei angefochtenen Marken, hatte die Widerspruchsgegnerin nur einen geringen Mehraufwand. Daher erscheint eine Parteientschädigung von CHF 500.00 pro Verfahren zugunsten der Widersprechenden als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 14282 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 500.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 17. August 2016
Markenabteilung

Lic. iur. Gabriele Burillo-Struchen
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.