

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 14710 in Sachen

Bank of America Corporation
100 North Tryon Street
US-Charlotte, North Carolina 28255

Widersprechende

vertreten durch Meisser & Partners AG, Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters

Schweizer Marke Nr. 625 293 "MERCURY"

gegen

The London Metal Exchange
56 Leadenhall Street
GB-London EC3A 2DX

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch INFOSUISSE, Information Horlogère et Industrielle, 18, rue du Grenier,
2302 La Chaux-de-Fonds

Internationale Registrierung Nr. 1 271 303 „LMEmercury“

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 Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, 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 internationale Registrierung Nr. 1 271 303 "LMEmercury" wurde am 29. Oktober 2015 in der Gazette des marques internationales Nr. 2015/42 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9: Systèmes informatiques; logiciels informatiques; programmes informatiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; supports magnétiques de données; bandes vidéo, disques, DVD et CD-ROM préenregistrés; supports préenregistrés contenant des données images et logiciels; publications électroniques fournies en ligne à partir de bases de données ou d'Internet; logiciels pour la recherche de données; logiciels informatiques et appareils de télécommunication permettant la connexion à des bases de données et à Internet;

Klasse 16: Papier, carton; produits d'imprimerie; publications imprimées; livres; magazines; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; matières adhésives pour la papeterie ou à usage domestique; matériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières plastiques pour le conditionnement (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés d'impression;

Klasse 35: Fourniture d'informations commerciales; compilation et mise à disposition de prix et informations statistiques dans les domaines du commerce et des affaires; services de gestion et compilation de bases de données informatisées; gestion de bases de données informatisées; réalisation d'études et recherches commerciales; services de représentants commerciaux; services de régulation et supervision d'entreprises; services d'administration commerciale pour le traitement de transactions financières et de ventes faites par le biais des télécommunications; préparation et compilation de rapports d'analyse de marchés; vérification de comptes; étude prévisionnelle de marchés; analyse de prix; services de vente au détail et en gros de métaux communs et leurs alliages, métaux précieux et leurs alliages, métaux semi-précieux, résines et matières plastiques à l'état brut, livres, publications, produits de l'imprimerie, informations statistiques, données historiques; services d'information commerciale; prestation de conseils, informations, supervision et services de conseillers se rapportant à tous les services précités; tous les services précités également fournis en ligne à partir de bases de données, d'Internet ou d'autres supports électroniques;

Klasse 36: Services de spéculation et d'investissement financiers; opérations sur produits de base; exploitation, supervision, régulation, administration et organisation de marchés et de bourses; émission et négociation de contrats; tenue de marchés; courtage et négoce de produits de base, contrats à terme, options, indices, actions et obligations; services de compensation, appariement et chambres de compensation; services de couverture, d'arbitrage et de gestion de risque; compilation et mise à disposition d'informations financières; mise à disposition de données, informations boursières, cours boursiers et statistiques; systèmes de commerce de marchandises; préparation et compilation d'analyses et rapports financiers; prestation de conseils et informations en matière d'enregistrement et régulation de transactions financières, sur titres et sur produits de base; cotation de prix d'échange de produits de base; compilation et mise à disposition d'informations financières; estimations commerciales à des fins d'évaluation financière; mise à disposition de bourses d'études financières; prestation de conseils, informations, supervision et services de conseillers se rapportant à tous les services précités; tous les services précités également fournis en ligne à partir de bases de données, d'Internet ou d'autres supports électroniques;

Klasse 38: Mise à disposition, communication et transmission de données et informations par ordinateur ou matériel électronique; transmission, mise à disposition et affichage d'informations à partir de bases de données informatiques; services de communication de données; mise à disposition de forums en ligne; services de salons de discussion; prestation de conseils, informations, supervision et services de conseillers se rapportant à tous les services précités; tous les services précités également fournis en ligne à partir de bases de données, d'Internet ou d'autres supports électroniques;

Klasse 41: Éducation et formation; organisation et conduite de conférences, exposés et séminaires; publication de périodiques et informations financières et statistiques; exploitation de publications électroniques

en ligne (non téléchargeables); prestation de conseils, informations, supervision et services de conseillers se rapportant à tous les services précités; tous les services précités également fournis en ligne à partir de bases de données, d'Internet ou d'autres supports électroniques.

2. Am 1. Februar 2016 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Marke auf die Schweiz vollumfänglich Widerspruch.

Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 625 293 "MERCURY", die für folgende Dienstleistungen geschützt ist:

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzgeschäfte; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Dienstleistungen einer Bank; Finanzdienstleistungen; Finanzanalysen, -verwaltung und -beratung; Kapitalinvestment-Dienstleistungen; Broker-Dienstleistungen; Transaktionen und Handel mit Finanzinstrumenten; Beschaffung und Bereitstellung von Finanzinformationen; Börsendienstleistungen in den Bereichen von Finanz, Wertschriften und Rohwaren; Finanzdienstleistungen in der Form von Investment-Dienstleistungen; Kredit- und Debitkartendienstleistungen; finanzielle Nachforschungen; und Beschaffung und Bereitstellung dieser Dienstleistung über das globale Computernetzwerk.

3. Am 25. Februar 2016 erliess das Institut gegen die genannte internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Die Markeninhaberin wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
4. Mit Schreiben vom 25. Mai 2016 bezeichnete die Widerspruchsgegnerin die INFOSUISSE, in 2302 La Chaux-de Fonds als Vertretung.
5. Mit Verfügung vom 31. Mai 2016 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert. In der Folge wurde die Frist bis zum 2. Oktober 2016 erstreckt.
6. Die Stellungnahme datiert vom 29. September 2016.
7. Mit Verfügung vom 11. Oktober 2016 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
8. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 18. Oktober 2011, unter Beanspruchung einer isländischen Priorität vom 26. April 2011, hinterlegt, die angefochtene Marke am 23. März 2015 mit einer britischen Priorität vom 22. September 2014 im internationalen Register eingetragen. 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], 1.1.2017, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_01012017.pdf).
2. 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 Dienstleistungen als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. Zwischen Waren und Dienstleistungen wird aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen, die über bloss thematische Berührungspunkte und einen bloss funktionellen Zusammenhang hinausgeht (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3).
3. Die Widerspruchsmarke beansprucht in der Klasse 36 *Versicherungswesen; Finanzgeschäfte; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Dienstleistungen einer Bank; Finanzdienstleistungen; Finanzanalysen, -verwaltung und -beratung; Kapitalinvestment-Dienstleistungen; Broker-Dienstleistungen; Transaktionen und Handel mit Finanzinstrumenten; Beschaffung und Bereitstellung von Finanzinformationen; Börsendienstleistungen in den Bereichen von Finanz, Wertschriften und Rohwaren; Finanzdienstleistungen in der Form von Investment-Dienstleistungen; Kredit- und Debitkartendienstleistungen; finanzielle Nachforschungen; und Beschaffung und Bereitstellung dieser Dienstleistung über das globale Computernetzwerk*. Dabei handelt es sich kurz gesagt um Finanz-, Versicherungs- und Immobiliendienstleistungen.

Hierzu sind die von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen in derselben Klasse, nämlich *services de spéculation et d'investissement financiers; opérations sur produits de base; exploitation, supervision, régulation, administration et organisation de marchés et de bourses; émission et négociation de contrats; tenue de marchés; courtage et négoce de produits de base, contrats à terme, options, indices, actions et obligations; services de compensation, appariement et chambres de compensation; services de couverture, d'arbitrage et de gestion de risque; compilation et mise à disposition d'informations financières; mise à disposition de données, informations boursières, cours boursiers et statistiques; systèmes de commerce de marchandises; préparation et compilation d'analyses et rapports financiers;*

prestation de conseils et informations en matière d'enregistrement et régulation de transactions financières, sur titres et sur produits de base; cotation de prix d'échange de produits de base; compilation et mise à disposition d'informations financières; estimations commerciales à des fins d'évaluation financière; mise à disposition de bourses d'études financières; prestation de conseils, informations, supervision et services de conseillers se rapportant à tous les services précités; tous les services précités également fournis en ligne à partir de bases de données, d'Internet ou d'autres supports électroniques, allesamt als gleich bzw. gleichartig zu beurteilen.

Diese angefochtenen Dienstleistungen stellen in Finanz- und Geldangelegenheiten geleistete Dienste dar. Dabei handelt es sich ebenfalls allesamt um Finanzdienstleistungen, welche zu den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke als gleich bzw. gleichartig zu beurteilen sind.

4. Die angefochtene Marke ist in der Klasse 35 (u.a.) für die Dienstleistungen *Fourniture d'informations commerciales; compilation et mise à disposition de prix et informations statistiques dans les domaines du commerce et des affaires; services de gestion et compilation de bases de données informatisées; gestion de bases de données informatisées; réalisation d'études et recherches commerciales; services de représentants commerciaux; services de régulation et supervision d'entreprises; services d'administration commerciale pour le traitement de transactions financières et de ventes faites par le biais des télécommunications; préparation et compilation de rapports d'analyse de marchés; vérification de comptes; étude prévisionnelle de marchés; analyse de prix; services d'information commerciale; prestation de conseils, informations, supervision et services de conseillers se rapportant à tous les services précités; tous les services précités également fournis en ligne à partir de bases de données, d'Internet ou d'autres supports électroniques* geschützt.

Dass diese von den Vergleichszeichen beanspruchten Dienstleistungen verschiedenen Klassen angehören, bedeutet nicht, dass sie ungleich sind. Gemäss ständiger Praxis werden diese Dienstleistungen der Klasse 35 und „Versicherungs-, Finanz- und Immobiliendienstleistungen“ der Klasse 36 als gleichartig beurteilt: Mit all diesen Dienstleistungen werden teilweise ähnliche Bedürfnisse nach Beratungsdiensten befriedigt und es kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass das Publikum auf den Gedanken kommt, dass sie aus ein und demselben Betrieb stammen. Die in der Dienstleistungsbranche zunehmende Tendenz zur „Beratung aus einer Hand“ bzw. „Allfinanzberatung“ ist ebenfalls geeignet, solchen Gedankenverbindungen Vorschub zu leisten. Banken und Versicherungen bieten heute vermehrt umfassende Beratungsdienste an. Die Grenzen zwischen Management- und Unternehmensberatung und der Beratung im Bank-, Versicherungs- und Immobilienwesen sind fließend und werden je länger desto mehr verwischt, weil die Entwicklung eindeutig in Richtung von umfassenden Beratungsdiensten geht (RKGE in sic! 2000, 797 ff. – Kiss / K.i.s.s. [fig.]). Bei der Unternehmensberatung durch Banken und Versicherungen handelt es sich auch nicht um Hilfsdienstleistungen. Vielmehr werden sie von Banken und Versicherungen als branchenübliche Erweiterung des Dienstleistungssortiments gewerbsmässig angeboten und haben deshalb eine eigenständige Bedeutung (RKGE in sic! 2005, 749 ff. – ZÜRICH PRIVATE BANK /// FIRST ZÜRICH PRIVATE BANK [fig.]). Folglich sind diese vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 35 der angefochtenen Marke als gleichartig zu den Dienstleistungen der Klasse 36 der Widerspruchsmarke zu qualifizieren.

Demgegenüber ist eine Gleichartigkeit zwischen den von der angefochtenen Marke in der Klasse 35 weiter beanspruchten Dienstleistungen und den Dienstleistungen in der Klasse 36 (Widerspruchsmarke) zu verneinen: Die angefochtenen Detailhandelsdienstleistungen *services de vente au détail et en gros de métaux communs et leurs alliages, métaux précieux et leurs alliages, métaux semi-précieux, résines et matières plastiques à l'état brut, livres, publications, produits de l'imprimerie, informations statistiques, données historiques* sind praxisgemäss nicht gleichartig zu Finanz-, Versicherungs- bzw. Immobiliendienstleistungen in der Klasse 36. Es handelt sich um eine besondere Art der Warenpromotion, welche nicht von Anbietern im Bereich des Bank-, Versicherungs- bzw. Immobilienwesens erbracht wird und ein gänzlich unterschiedliches fachliches Know-how erfordert (vgl. auch Richtlinien, Teil 2, Ziff. 4.12 und Teil 6, Ziff. 6.1.3, jeweils mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).

5. Ebenfalls ist eine Gleichartigkeit der Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in der Klasse 36 und den angefochtenen Waren der Klassen 9 (*Systèmes informatiques; logiciels informatiques; programmes infor-*

matiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; supports magnétiques de données; bandes vidéo, disques, DVD et CD-ROM préenregistrés; supports préenregistrés contenant des données images et logiciels; publications électroniques fournies en ligne à partir de bases de données ou d'Internet; logiciels pour la recherche de données; logiciels informatiques et appareils de télécommunication permettant la connexion à des bases de données et à Internet) und 16 (*Papier, carton; produits d'imprimerie; publications imprimées; livres; magazines; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; matières adhésives pour la papeterie ou à usage domestique; matériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières plastiques pour le conditionnement (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés d'impression*) zu verneinen.

Die Widersprechende argumentiert in diesem Zusammenhang, dass aufgrund der offenen und breiten Formulierung der Klasse 9 hier durchaus auch Software und Applikationen in Betracht fallen würden, welche den Zugang zu Finanzdienstleistungen ermöglichen. Gerade im heutigen Zeitalter würden Banken und Finanzdienstleister immer häufiger solche elektronischen Geräte und Apparate anbieten, die den Zugang zu Datenbanken ermöglichen. So biete die Widersprechende selber eine entsprechende Applikation zum Handeln an. Es sei daher ein funktioneller Zusammenhang gegeben und eine Gleichartigkeit zu den Waren zu bejahen.

Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Nur solche Waren und Dienstleistungen können als gleichartig qualifiziert werden, welche vom Markeninhaber auch tatsächlich gewerbsmässig angeboten werden. Die sog. Hilfswaren oder auch Hilfsdienstleistungen, welche lediglich zur Förderung des Absatzes der Hauptware erbracht werden, gehören nicht dazu. Hilfswaren sind z.B. Kataloge, Preislisten, Prospekte, Werbeartikel usw. (vgl. auch Richtlinien, Teil 6 Ziff. 6.1.3).

Bei diesen angefochtenen Waren der Klassen 9 und 16 handelt es sich nicht um solche, die üblicherweise von einem Finanzinstitut für Dritte angeboten werden, sondern allenfalls als sog. Hilfswaren für das eigene Unternehmen. Sowohl der Zweck, die Abnehmer als auch das Herstellungs-Knowhow für (beispielsweise) *Software* oder *Papier* sind gänzlich anders als bei einer Finanz-, Versicherungs- oder Immobilienberatung. Dem Institut ist beispielsweise nicht bekannt, dass Finanzinstitute elektronische Geräte und Apparate üblicherweise selbst herstellen und für Dritte gewerbsmässig anbieten. Es ist auch nicht davon auszugehen, dass das Publikum annimmt, dass der Inhaber der in casu relevanten Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von solchen Waren befasst. Die Konsumenten nehmen die genannten Waren und Dienstleistungen denn auch nicht als sinnvolles Leistungspaket wahr (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3). Bei einer anderen Beurteilung würde das Spezialitätsprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen besteht, für die das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde, denn auch gesprengt werden (vgl. zum Spezialitätsprinzip, Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1). Ein rein funktioneller Zusammenhang reicht zur Begründung der Gleichartigkeit nicht aus (vgl. oben, Ziff. 2).

6. Gleich ist für die angefochtenen Dienstleistungen der Klassen 38 (*Mise à disposition, communication et transmission de données et informations par ordinateur ou matériel électronique; transmission, mise à disposition et affichage d'informations à partir de bases de données informatiques; services de communication de données; mise à disposition de forums en ligne; services de salons de discussion; prestation de conseils, informations, supervision et services de conseillers se rapportant à tous les services précités; tous les services précités également fournis en ligne à partir de bases de données, d'Internet ou d'autres supports électroniques*) und 41 (*Éducation et formation; organisation et conduite de conférences, exposés et séminaires; publication de périodiques et informations financières et statistiques; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); prestation de conseils, informations, supervision et services de conseillers se rapportant à tous les services précités; tous les services précités également fournis en ligne à partir de bases de données, d'Internet ou d'autres supports électroniques*) zu urteilen: Bei diesen Dienstleistungen handelt es sich ebenfalls nicht um solche, die üblicherweise von einem Finanzinstitut für Dritte angeboten resp. selbständig kommerzialisiert werden, sondern allenfalls als sog. Hilfsdienstleistungen für das eigene Unternehmen. Die angefochtenen Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 werden üblicherweise nicht von Banken und Versicherungen als branchenübliche Erweiterung des Dienstleistungssortiments gewerbsmässig angeboten und haben deshalb eine eigenständige Bedeutung. Folglich ist auch insoweit eine Gleichartigkeit zu den Dienstleistungen der Klasse 36 der Widerspruchsmarke zu verneinen.

Die Widersprechende argumentiert in diesem Zusammenhang, dass Kommunikationsdienstleistungen der Klasse 38 regelmässig von Finanzhäusern angeboten würden. Gerade Online Foren für Bankengeschäfte, Zugang zu Daten (Finanzdaten) gehörten zum alltäglichen Bankengeschäft dazu und müssten daher ebenfalls als gleichartig qualifiziert werden. Gleiches gelte für die Dienstleistungen der Klasse 41, da Banken und Finanzinstitute regelmässig Kurse und Lesungen im Finanzbereich geben würden. Dieser Argumentation kann – wie oben ausgeführt – nicht gefolgt werden. Diese Dienstleistungen werden allenfalls als sog. Hilfsdienstleistungen für das eigene Unternehmen erbracht und nicht gewerbsmässig für Dritte angeboten. Auch diesbezüglich reicht ein rein funktioneller Zusammenhang zur Begründung der Gleichartigkeit nicht aus (vgl. oben, Ziff. 2).

7. Damit ist als Zwischenresultat festzuhalten, dass für die Klassen 9, 16, 38, 41 und die Dienstleistungen *services de vente au détail et en gros de métaux communs et leurs alliages, métaux précieux et leurs alliages, métaux semi-précieux, résines et matières plastiques à l'état brut, livres, publications, produits de l'imprimerie, informations statistiques, données historiques* der Klasse 35 keine Gleichartigkeit zu den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in der Klasse 36 besteht. Für diese ist der Widerspruch bereits mangels Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5 in fine). Für die übrigen Dienstleistungen ist nachfolgend 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 (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die beiden Wortmarken "MERCURY" (Widerspruchsmarke) und "LMEmercury" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-317/2010 vom 13. September 2010 E. 6.3 Lifetex // LIFETEA, unter <http://www.bvger.ch>).
3. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]). Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1). Weil Wortanfang und –ende besonders gut im Gedächtnis haften bleiben, kommt diesen Elementen bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes eine grössere Bedeutung zu als dazwischengeschobenen Silben (BVGer B-1637/2015, E.4.1 mit Hinweisen – FEMIBION [fig.] / FEMINABIANE).
4. Vergleicht man die Wortelemente, so kann festgestellt werden, dass die Vergleichszeichen im Begriff „MERCURY“ übereinstimmen. Schriftbildlich wie auch phonetisch sind die Zeichen somit insoweit gleich.
5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr 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 6, Ziff. 6.3.1).

6. Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Begriff „MERCURY“. Dieser englische Begriff hat verschiedene Bedeutungen (z.B. Quecksilber, Name eines Römischen Gottes, Name eines Planeten, vgl. z.B. unter <http://dict.leo.org/englisch-deutsch/mercury>, zuletzt besucht am 23.01.2017).
7. Die angefochtene Marke besteht ebenfalls aus „mercury“ und der vorangestellten Abkürzung „LME“. Diese hat auch unterschiedlichste Bedeutungen (so z.B. als Abkürzung für Lehrstuhl für Medizinische Elektronik; London Metal Exchange, Landesamt für Mess- und Eichwesen in Berlin usw., vgl. z.B. unter <http://www.abkuerzungen.de>, zuletzt besucht am 23.01.2017). „Mercury“ bleibt in der angefochtenen Marke (insbesondere durch die unterschiedliche Gross-, bzw. Kleinschreibung der beiden Zeichenbestandteile) selbständig ersichtlich; durch das Hinzufügen von „LME“ entsteht kein unterschiedlicher Gesamteindruck. Folglich ist der Sinngehalt der Vergleichszeichen sehr ähnlich.
8. Somit ist vorliegend kein rechtsgenügender Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts ersichtlich, welcher die markenrechtlich relevante Zeichenähnlichkeit im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermöchte. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die genannten Ähnlichkeiten eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen zu bewirken vermögen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ähnlichkeit resp. Identität der Zeichen ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.1 mit weiteren Hinweisen).
2. Massgebend sind die Umstände des konkreten Einzelfalles wie der Kreis der massgeblichen Abnehmer und deren Aufmerksamkeit, die je nach Art der in Frage stehenden Produkte unterschiedlich zu beurteilen ist, sowie die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, welche deren Schutzzumfang in entscheidender Weise prägt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7. f.).
3. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Wohl können mit dem Widerspruch nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG geltend gemacht werden. Dies schliesst indessen nicht aus, bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr vorweg den kennzeichnungsmässigen Gehalt und damit den Schutzzumfang einer Marke zu ermitteln.
4. Die Widerspruchsmarke heisst „MERCURY“. Dieser englische Begriff hat verschiedene Bedeutungen (z.B. Quecksilber, Name eines Römischen Gottes, Name eines Planeten, vgl. oben C, Ziff. 6). In Zusammenhang mit Dienstleistungen der Klasse 36 ist dieser Begriff nicht direkt beschreibend. Die Widerspruchsmarke verfügt daher über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang.
5. Die Vergleichszeichen werden, soweit hier noch interessierend, für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall:
6. Obwohl die in Frage stehenden Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 in der Regel mit erhöhter Aufmerksamkeit erworben werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 und BVGer B-1009/2010, E.3.3.1 und 3.3.2 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank [fig.]), unterscheidet sich das angefochtene Zeichen zu

wenig von der Widerspruchsmarke, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen: Der Zusatz „LME“ ist nicht derart, dass er einen von der vollständig übernommenen Widerspruchsmarke „MERCURY“ unterschiedlichen Gesamteindruck zu bewirken vermöchte. Dies wird durch die Gross- bzw. Kleinschreibung der Wortbestandteile „LME“ und „mercury“ zusätzlich unterstrichen.

7. Die angefochtene Marke unterscheidet sich folglich zu wenig von der Widerspruchsmarke, es ist kein abweichender Gesamteindruck ersichtlich. Die normal kennzeichnungskräftige Widerspruchsmarke „MERCURY“ bleibt im angefochtenen Zeichen „LMEmercury“ als selbständiges Element klar erkennbar und wird nicht mit dem zusätzlichen Element (Akronym) zu einem neuen Sinngehalt verschmolzen, so dass sich die Zeichen im Umfang der Dienstleistungsgleichheit bzw. -gleichartigkeit verwechselbar ähnlich sind. Die Verwechslungsgefahr ist somit im Umfang der Dienstleistungsgleichheit bzw. -gleichartigkeit zu bejahen und der angefochtenen Marke ist der Schutz in der Schweiz folglich in diesem Umfang zu verweigern.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff. IGE-GebV und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 IGE-GebV).
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 1'200.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2). Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Der Widerspruch wird zu rund einem Drittel gutgeheissen. Gemäss ständiger Praxis rechtfertigt es sich deshalb, die Widerspruchsgebühr den Parteien hälftig aufzuerlegen und die Parteikosten wettzuschlagen. Folglich hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden CHF 400.00 (1/2 der Widerspruchsgebühr) zu erstatten.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 14710 wird teilweise gutgeheissen, nämlich bezüglich sämtlicher Dienstleistungen der Klasse 35 mit Ausnahme von "*services de vente au détail et en gros de métaux communs et leurs alliages, métaux précieux et leurs alliages, métaux semi-précieux, résines et matières plastiques à l'état brut, livres, publications, produits de l'imprimerie, informations statistiques, données historiques*" sowie bezüglich sämtlicher Dienstleistungen der Klasse 36.
2. Weitergehend wird der Widerspruch Nr. 14710 abgewiesen.
3. Die internationale Registrierung Nr. 1 271 303 „LMEmercury“ wird für folgende Waren und Dienstleistungen zum Schutz in der Schweiz zugelassen (sog. Déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire – règle 18ter.2)i) du règlement d'exécution commun [sur motifs relatifs]):

Klasse 9: tous les produits revendiqués (sämtliche beanspruchten Waren);

Klasse 16: tous les produits revendiqués (sämtliche beanspruchten Waren);

Klasse 35: services de vente au détail et en gros de métaux communs et leurs alliages, métaux précieux et leurs alliages, métaux semi-précieux, résines et matières plastiques à l'état brut, livres, publications, produits de l'imprimerie, informations statistiques, données historiques;

Klasse 38: tous les services revendiqués (sämtliche beanspruchten Dienstleistungen);

Klasse 41: tous les services revendiqués (sämtliche beanspruchten Dienstleistungen).

4. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5. Die Parteikosten werden wettgeschlagen.
6. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden CHF 400.00 (Hälfte der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
7. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 31. Januar 2017
Markenabteilung

lic.iur. Nadine Geelhaar-Beuret, Fürsprecherin
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.