

Verfügung in den Widerspruchsverfahren Nr. 104014 bis 104017 in Sachen

comparis.ch AG
Birmensdorferstrasse 108
8003 Zürich

Widersprechende Partei

vertreten durch
IP.DESIGN Kanzlei & Patentbüro
Dr. Marc Loschonsky
Arbonerstrasse 35
8580 Amriswil

CH-Marke Nr. 472823 COMPARIS
CH-Marke Nr. 556320 COMPARIS
CH-Marke Nr. 556319 COMPARIS.CH
CH-Marke Nr. 701798 comparis.ch (fig.)

cømparis.ch

gegen

EMG SA
Chemin des Papillons 4
1216 Cointrin

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 810972 - Comparea

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: IGE)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 810972 Comparea (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 04.03.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 36 Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance; services de biens immobiliers.

2. Mit Schreiben vom 04.06.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke vier Widersprüche und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf vier Widerspruchsmarken.

Im Widerspruchsverfahren Nr. 104014 auf ihre Schweizer Marke Nr. 472823 COMPARIS (nachfolgend Widerspruchsmarke 1), die, soweit hier interessierend, für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 36 Versicherungswesen, Finanzwesen.

Im Widerspruchsverfahren Nr. 104015 auf ihre Schweizer Marke Nr. 556320 COMPARIS (nachfolgend Widerspruchsmarke 2), die, soweit hier interessierend, für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 36 Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.

Im Widerspruchsverfahren Nr. 104016 auf ihre Schweizer Marke Nr. 556319 COMPARIS.CH (nachfolgend Widerspruchsmarke 3), die, soweit hier interessierend, für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 36 Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.

Im Widerspruchsverfahren Nr. 104017 auf ihre Schweizer Marke Nr. 701798 comparis.ch (fig.), nachfolgend Widerspruchsmarke 4, die, soweit hier interessierend, für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 36 Versicherungswesen; Finanzwesen; Finanzanalysen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.

4. Mit Verfügung vom 10.06.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei in den vier Verfahren zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Die widerspruchsgegnerische Partei reichte innert Frist keine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 24.07.2024 schloss das IGE in den vier Verfahren die Verfahrensinstruktion ab.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei 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 1 wurde am 25.11.1999 hinterlegt, die Widerspruchsmarken 2 bzw. 3 am 14.07.2006, die Widerspruchsmarke 4 am 26.08.2016 und die angefochtene Marke am 27.12.2023. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin von vier älteren Marken und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zu den vier Widersprüchen legitimiert. Die vier Widersprüche wurden innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühren für die vier Verfahren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf die vier Widersprüche ist folglich einzutreten.

III. Prozessuales

Vereinigung der Verfahren

1. In den Widerspruchsverfahren Nr. 104014 COMPARIS / Comparea, Nr. 104015 COMPARIS / Comparea, Nr. 104016 COMPARIS.CH / Comparea und Nr. 104017 comparis.ch (fig.) / Comparea stehen sich die gleichen Parteien gegenüber. Die Widersprüche richten sich gegen dieselbe Marke und die vier Widerspruchsmarken sind gleich bzw. decken sich im Element COMPARIS und stützen sich auf die gleichen Dienstleistungen. Der zu beurteilende Sachverhalt und auch die sich stellenden Rechtsfragen sind somit in den vier Widerspruchsverfahren gleich resp. sehr ähnlich, so dass sich aus prozessökonomischen Gründen eine Vereinigung der Verfahren aufdrängt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 4.1 unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien/marken/Richtlinien_Marken_D_2024_01.pdf und Entscheid in den Widerspruchsverfahren Nr. 103789 und 103790 des IGE, mit Hinweis auf Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-38, 39, 40/2011, E. 1.1 – IKB / ICB (fig.), ICB, ICB BANKING, unter der Prüfungshilfe: <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>).

Verzicht auf Verfahrenssistierung

2. An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass die materielle Entscheidung nur eines Widerspruchs und die Sistierung der drei Parallelverfahren bis zum rechtskräftigen materiellen Entscheid keinen Vorteil hätte. Denn die gegebenenfalls daraus resultierende Gegenstandslosigkeit bzw. deren Ursache würde ausserhalb der Verantwortlichkeit der Verfahrensparteien liegen, weshalb die Kosten auf Grund der Sachlage vor Eintritt des Erledigungsgrunds festgelegt würden (vgl. Art. 4b der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren; SR 172.041.0). Diesfalls würde das IGE eine summarische Untersuchung der Sachlage vor Eintritt des Erledigungsgrundes vornehmen. Dies bedeutet, dass summarisch untersucht werden müsste, wie der Prozess mutmasslich ausgegangen wäre, was folglich dieselben Kostenfolgen wie ein materieller Entscheid bzw. wie vorliegend hätte (vgl. hierzu unter IV. nachfolgend).

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. 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, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).

2. Die angefochtene Marke ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 36 Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance; services de biens immobiliers.
3. Die Widerspruchsmarke 1 ist, soweit hier interessierend, für folgende Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 36 Versicherungswesen, Finanzwesen.
4. Die Widerspruchsmarke 2 ist, soweit hier interessierend, für folgende Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 36 Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.
5. Die Widerspruchsmarke 3 ist, soweit hier interessierend, für folgende Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 36 Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.
6. Die Widerspruchsmarke 4 ist, soweit hier interessierend, für folgende Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 36 Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.

Widerspruchszeichen 1 vs. angefochtenes Zeichen

7. Die angefochtenen *services financiers* und *services d'assurances* finden sich in den deutschen Oberbegriffen *Finanzwesen, Versicherungswesen* des Widerspruchszeichens 1 wieder. Es besteht folglich Gleichheit.
8. Zwischen letzteren und den angefochtenen *services monétaires et bancaires* und dem *Finanzwesen* des Widerspruchszeichens 1 lassen sich keine klaren Grenzen ziehen, da diese zusammen angeboten werden. Soweit sich diese Dienstleistungen decken, besteht Gleichheit. Sofern erstere über letztere hinausgehen, ist die starke Gleichartigkeit aufgrund des gleichen Markts und der Übereinstimmungen im Know-how, Verwendungszweck und in den Erbringungsorten zu bejahen.
9. Weiter bestehen zwischen den angefochtenen *services de biens immobiliers* und dem *Versicherungs- und Finanzwesen* des Widerspruchszeichens 1 enge markenrechtliche Berührungspunkte. Die Grenzen sind fließend und je länger desto mehr verwischt, weil die Entwicklung eindeutig in Richtung von umfassenden Beratungsdiensten geht. Für den Anbieter bzw. Abnehmer ist es sinnvoll diese Dienstleistungen zusammen anzubieten bzw. in Anspruch zu nehmen. Aufgrund dieser marktbezogenen Nähe ist deshalb die starke Gleichartigkeit zwischen den Dienstleistungen zu bejahen.

Widerspruchszeichen 2 bis 4 vs. angefochtenes Zeichen

10. Die angefochtenen *services financiers, monétaires, services d'assurance, services de biens immobiliers* finden sich in den deutschen Oberbegriffen *Finanzwesen, Geldgeschäfte, Versicherungswesen, Immobilienwesen* der Widerspruchszeichen 2, 3 und 4 wieder. Es besteht folglich Gleichheit.
11. Zwischen den angefochtenen *services bancaires* und dem *Finanzwesen, den Geldgeschäften* der Widerspruchszeichen 2 bis 4 lassen sich keine klaren Grenzen ziehen, da die Anbieter diese sinnvollerweise zusammen anzubieten. Soweit sich diese Dienstleistungen decken, besteht Gleichheit. Sofern erstere über letztere hinausgehen, ist die starke Gleichartigkeit aufgrund der Marktnähe und der Gemeinsamkeiten im Know-how, in der Zweckbestimmung und in den Erbringungsorten zu bejahen.
12. Die Einschränkung auf schweizerische Herkunft beim Widerspruchszeichen 4, vermag an der Natur der Dienstleistungen *Finanzwesen, Geldgeschäfte, Versicherungswesen, Immobilienwesen* (Kl. 36) nichts zu ändern, weshalb das Vorgenannte gilt. Auch können die angefochtenen Dienstleistungen mangels Einschränkung schweizerischer Herkunft sein, weshalb diesbezüglich ebenfalls Übereinstimmungen bestehen können.

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. Es stehen sich die reinen Wortmarken COMPARIS (Widerspruchsmarken 1 und 2) bzw. COMPARIS:CH (Widerspruchszeichen 3) und Comparea (angefochtene Marke) gegenüber. 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.]*).

cømparis.ch

3. Weiter stehen sich die kombinierte Wort-/Bildmarke (Widerspruchsmarke 4) und die Wortmarke Comparea (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 6, Ziff. 6.3.3).

cømparis.ch

4. Beim Widerspruchszeichen 4 steht der Ausdruck in einer üblichen Computerschrift, wobei der Kleinbuchstabe o das Häckchensymbol aufweist. Trotz dieser Ausgestaltung wird der Vokal o als solcher erkannt, weil das Gutzeichen an dessen Grundform nichts zu verändern vermag. Das Häckchen dient bekanntlich dazu, Dinge als «richtig», «gut» oder «erledigt» zu markieren. Es handelt sich um eine bildliche Darstellung, welche eine Information über die damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen vermittelt, nämlich, dass diese z.B. geprüft und als gut befunden wurden, und deren Qualität somit einwandfrei ist. Folglich ist dieser Bestandteil kennzeichnungsschwach und vermag das Gesamtbild nicht wesentlich zu beeinflussen. Demzufolge wird das ältere Zeichen, trotz der Ausgestaltung, ohne weiteres als comparis.ch gelesen, auch weil die Abnehmer versucht sind, einem Zeichen eine Bedeutung beizumessen (vgl. zu letzterem: Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.2.4; BVGer B-2147/2016, E. 5.4.1 – DURINOX) und sich diese insbesondere im mündlichen Verkehr an den Worтеlementen orientieren. Folglich ist in erster Linie beim Widerspruchszeichen 4 auf comparis.ch abzustellen.
5. Die Widerspruchszeichen 1 und 2 bzw. das erste Worтеlement der Widerspruchszeichen 3 und 4, d.h. COMPARIS, und das jüngere Zeichen Comparea sind gleich lang und stimmen in 6 von 8 Buchstaben überein, welche an gleicher Stelle platziert sind. Sie stimmen somit im Wortstamm COMPAR- und demzufolge mehrheitlich überein. Der einzige Unterschied besteht in den Endungen «-IS» (Widerspruchszeichen 1 und 2), «-IS.CH» (Widerspruchszeichen 3 und 4) vs. «-ea» (angefochtenes Zeichen). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass bereits ein gemeinsamer Wortstamm, wie in casu, ein starkes Indiz für die Ähnlichkeit bilden kann, zumal das Konzept, den Markenstamm mit Vor- oder Endsilben zu variieren, beliebt und dem Verkehr vertraut ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 882). Ins Gewicht fällt zudem, dass die Zeichen am besonders markanten Wortanfang vollständig übereinstimmen, womit die offensichtliche Ähnlichkeit der beiden Marken auf der schriftbildlichen Ebene noch zusätzlich verstärkt wird (vgl. BGE 122 III 388, E. 5a – Kamillosan / Kamillan, Kamillon). Der Umstand, dass die Zeichen unterschiedliche Gross- und Kleinschreibung aufweisen, fällt dabei kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-4246/2022, E. 5.5 – You See Augenlaser [fig.] / EYE SEE YOU AUGENLASER ([fig.])). Dasselbe gilt für den Punkt nach dem Worтеlement COMPARIS der Widerspruchszeichen 3 und 4,

welcher aufgrund des Zusatzes CH für «dot» steht und bekanntlich Bestandteil des Top-Level-Domain der Schweiz ist.

6. Von Bedeutung ist weiter, dass aufgrund des identischen Wortstamms «COMPAR» starke, klangliche Übereinstimmungen am besonders markanten Wortanfang bestehen, weshalb die Abweichung am Wortende, nämlich «-IS», «-IS.CH» vs. «-ea», weniger ins Gewicht fällt, zumal diese Endungen weicher ausgesprochen werden und sich daher weniger auf den Klang auswirken. Vor diesem Hintergrund liegen die Vergleichszeichen klanglich beieinander, selbst unter Berücksichtigung der aufgrund der unterschiedlichen Endung resultierenden, differierenden Silbenzahl bzw. Kadenz. Im Klangbild sind somit ebenfalls Ähnlichkeiten auszumachen.
7. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke 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 ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).
8. Den Zeichen kommt als Ganzes in den relevanten Prüf Sprachen keine Bedeutung zu (vgl. einschlägige Wörterbücher wie z.B. www.pons.de; Suchabfragen vom 28.10.2024). Aufgrund des beiderseitig verwendeten Wortstamms COMPAR-, welcher an die ähnlich lautenden Begriffe «comparare» (Italienisch), «comparer» (Französisch) oder «compare» (Englisch) erinnert in der Bedeutung von «vergleichen», lösen die sich gegenüberstehenden Zeichen übereinstimmende Gedankenverbindungen hervor. Durch die Kombination mit den unbestimmten Endungen «-IS», «-IS.CH» vs. «-ea» (vgl. einschlägige Wörterbücher wie z.B. www.pons.de; Suchabfragen vom 28.10.2024) werden keine anderen Assoziationen hervorgerufen. Dies gilt selbst für den schweizerischen Top-Level-Domain «.CH» der Widerspruchsmarken 3 und 4, der von den Abnehmern als Hinweis auf eine Internetseite der betreffenden Art bzw. Nationalität verstanden wird und als kennzeichnungsschwacher Herkunftshinweis das Gesamtbild und den Sinngehalt nicht wesentlich zu beeinflussen vermag (vgl. zu Top-Level-Domains: Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.7).
9. Vor diesem Hintergrund sind keine rechtsgenügenden Unterschiede auszumachen, welche die festgestellte Ähnlichkeit der konfligierenden Zeichen im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermöchten (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H. und zu den diesbezüglichen, strengen Anforderungen BGE 121 III 377, E. 2b – BOSS / BOKS; Gallus Joller in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Auflage, Bern 2017, N 182 f. zu Art. 3, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Somit ist die Zeichenähnlichkeit zwischen den Widerspruchszeichen 1 bis 4 und dem angefochtenen Zeichen zu bejahen und nachfolgend 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 6, Ziff. 6.5).
2. Weiter sind die massgeblichen Abnehmer zu bestimmen. Ausgangspunkt hierfür ist das Waren- und/oder Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (vgl. BVGer B-371/2023, E. 6.1 m.w.H. – S8 / ES8). Zu den relevanten Verkehrskreisen zählen neben den Endkonsumenten auch Fachkreise des hier interessierenden Dienstleistungsbereichs der Klasse 36. Im Zusammenhang mit den hier interessierenden

Dienstleistungen *Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen* (Kl. 36) der Widerspruchszeichen 1 bis 4 ist von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad auszugehen, da die Abnehmer Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen, weil dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).

3. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich sodann 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 6, Ziff. 6.7).
4. Bei den Widerspruchsmarken 1 und 2 COMPARIS und dem Worтеlement COMPARIS.CH der Widerspruchsmarken 3 und 4 handelt es sich um Fantasiebegriffe, wobei der Bestandteil COMPARIS aufgrund der ähnlichen Begriffe «comparare» (Italienisch), «comparer» (Französisch) oder «compare» (Englisch) Assoziationen zu diesen Begriffen weckt in der Bedeutung von «vergleichen» und der Zusatz .CH der Widerspruchszeichen 3 und 4 für den schweizerischen Top-Level-Domain steht (vgl. III. C. 8 hiavor). In Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen der Klasse 36 kann den Widerspruchszeichen als Ganzes, auch unter Berücksichtigung der genannten Gedankenverbindung, kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. COMPARIS (Widerspruchszeichen 1 und 2) bzw. COMPARIS.CH (Widerspruchszeichen 3 und 4) beschreibt weder direkt Eigenschaften, die Art, die Zweckbestimmung, die Herkunft der strittigen, im Finanz- und Versicherungsbereich angesiedelten Dienstleistungen noch den Erbringer der Art nach. Zudem stellt dieser Begriff keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. COMPARIS bzw. COMPARIS.CH suggeriert höchstens, dass «vergleichen» wird, doch mangels Präzisierung bzw. zusätzlichen Elements ist dieser Ausdruck zu abstrakt, um in Alleinstellung ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Fantasiewand als direkt beschreibenden Hinweis wahrgenommen zu werden. Es braucht einen Zusatz, z.B. die Ergänzung, dass die Angebote in den Bereichen *Versicherungswesen, Finanzwesen, Finanzanalysen, Geldgeschäfte* verschiedener Anbieter miteinander verglichen werden. Doch selbst wenn dieser Sinngehalt erkannt würde, handelt es sich hierbei um eine Angebots- bzw. Preisvergleichsdienstleistung, welche nicht in die Klasse 36 fällt, da diese keine der hier interessierenden Dienstleistungen *Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen* darstellt bzw. darunterfällt und insofern für letztere nicht unmittelbar beschreibend ist. Mangels direkt beschreibenden Sinngehalts kommt den Widerspruchsmarken 1 bis 4 durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
5. Von Bedeutung ist, dass sich das Publikum lange Worтеlemente wie vorliegend weniger gut einprägt als kurze (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1). Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Zeichen mehrheitlich, d.h. im Wortstamm COMPAR gleich sind und dadurch übereinstimmende Gedankenverbindungen wecken. Die genannten Unterschiede am Zeichenende («-IS» bzw. «-IS.CH» vs. «-ea») vermögen daran nichts zu ändern, da dadurch keine Verschmelzung zu einem Begriff mit neuem, eigenständigem Sinngehalt stattfindet. Sie genügen somit den Anforderungen nicht, welche aufgrund der Dienstleistungsgleichheit resp. starken Gleichartigkeit und in Anbetracht des normalen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke an den Zeichenabstand zu legen sind. Vor diesem Hintergrund besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise selbst beim vorliegend erhöhten Aufmerksamkeitsgrad nicht überspannt werden dürfen. Vielmehr ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches in der Regel verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel, 2009, RN 957). Ein leicht höherer Aufmerksamkeitsgrad führt zwar zu einem geschärften Erinnerungsbild und vermag wohl Unterschiede zwischen den Zeichen deutlicher zutage treten lassen, nicht aber die Zeichenähnlichkeit aufzuheben.
6. Auch wenn aufgrund der Endungen («-IS», «-IS.CH» vs. «-ea») bzw. dem kennzeichnungsschwachen Häckchensymbol der Widerspruchsmarke 4 (vgl. unter III. C. 4 hiavor) die Vergleichszeichen auseinandergehalten werden dürften, besteht in Anbetracht des identischen Wortstamms COMPAR- und der Gleichheit resp. starken Gleichartigkeit der Vergleichsdienstleistungen dennoch die Gefahr, dass falsche Zusammenhänge vermutet werden, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. mittelbare

Verwechslungsgefahr; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2). Das jüngere Zeichen wird als weitere Marke der widersprechenden Partei aufgefasst.

7. Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen. Der Widerspruch in den Verfahren Nr. 104014 bis 104017 wird demzufolge vollumfänglich gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Marke vollumfänglich widerrufen. Bei diesem Prozessausgang kann die Frage nach der vorgebrachten Bekanntheit der Widerspruchsmarken offenbleiben.

IV. Kostenverteilung

1. Die für die vier Verfahren geschuldeten Widerspruchsgebühren in der Höhe von CHF 3'200.00 verbleiben dem IGE (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das IGE 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 (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen, weshalb sie zu entschädigen ist. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel angeordnet. Die zwischen den Parteien parallel geführten vier Widersprüche Nr. 104014 COMPARIS / Comparea, Nr. 104015 COMPARIS / Comparea, Nr. 104016 COMPARIS.CH / Comparea, Nr. 104017 ^{cømparis.ch} / Comparea richten sich gegen dieselbe Marke, wobei zwei Widerspruchsmarken identisch und zwei nahezu gleich sind, da sie noch den Zusatz CH aufweisen. Vor diesem Hintergrund und aus den Akten ist nicht ersichtlich, dass der widersprechenden Partei aus dem Umstand, dass sie vier Widersprüche gegen die gleiche Marke einreichte, ein vierfacher Aufwand erwachsen ist. Es scheint daher gerechtfertigt, ihr lediglich eine einfache Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zuzusprechen. Zudem hat ihr die widerspruchsgegnerische Partei die vier Widerspruchsgebühren in der Höhe von insgesamt CHF 3'200.00 zu erstatten. Insgesamt wird der widersprechenden Partei eine Entschädigung von CHF 4'400.00 (einschliesslich Ersatz der vier Widerspruchsgebühren) zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die Widersprüche in den Verfahren Nr. 104014 bis 104017 werden in einem Verfahren vereinigt.
2.
Der Widerspruch in den vereinigten Verfahren Nr. 104014 bis 104017 wird gutgeheissen.
3.
Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 810972 Comparea wird vollumfänglich widerrufen.
4.
Die für die vier Verfahren entrichteten Widerspruchsgebühren in der Höhe von CHF 3'200.00 verbleiben dem Institut.
5.
Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 4'400.00 (einschliesslich Ersatz der vierfachen Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
6.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 11. November 2024



Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).