

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104301 in Sachen

3M Company
3M Center
2501 Hudson Road
St. Paul, Minnesota 55144
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch

FMP Fuhrer Marbach & Partner
Konsumstrasse 16A
3007 Bern

CH-Marke Nr. 610980 - 3M ((fig.))



gegen

DIENDA INVEST
Rue du Valentin 16
1004 Lausanne

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 820492 - 3M.invest MÉTHODE- MAÎTRISE - MENTAL ((fig.))



Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der 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 Schweizer Marke Nr. 820492 - "3M.invest MÉTHODE- MAÎTRISE - MENTAL ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 06.09.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 41: Mise à disposition d'informations en matière d'éducation; accompagnement personnalisé (coaching) (éducation et formation); organisation de formations.
2. Am 18.12.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 610980 "3M ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die u.a. für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:
Klasse 41: Ausbildung.
4. Mit Verfügung vom 19.12.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert. Nachdem das entsprechende Schreiben von der Post mit dem Vermerk "nicht abgeholt" an das IGE retourniert worden war, wurde es der widerspruchsgegnerischen Partei am 07.01.2025 mittels nicht eingeschriebener Postsendung (A-Post) zugestellt.
5. Nachdem sich die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist nicht hatte vernehmen lassen, wurde die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 03.02.2025 abgeschlossen. Nachdem das entsprechende Schreiben von der Post mit dem Vermerk "nicht abgeholt" an das IGE retourniert worden war, wurde es der widerspruchsgegnerischen Partei am 18.02.2025 mittels nicht eingeschriebener Postsendung (A-Post) zugestellt.
6. 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 wurde am 29.12.2009 hinterlegt, Hinterlegungsdatum der angefochtenen Marke ist der 06.09.2024. Die widersprechende Partei 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. 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], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch).

2. Die angefochtene Marke ist, soweit im vorliegenden Verfahren interessierend, für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 41: Mise à disposition d'informations en matière d'éducation; accompagnement personnalisé (coaching) (éducation et formation); organisation de formations.

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

Klasse 41: Ausbildung.

4. Mit der widersprechenden Partei ist zunächst festzustellen, dass der für die Widerspruchsmarke beanspruchte Dienstleistungsbegriff "*Ausbildung*" jegliche Art von Dienstleistungen im Ausbildungsbereich umfasst. Die angefochtene "*organisation de formations*" (Organisation von Ausbildungen, Schulungen) ist damit ohne weiteres unter die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zu subsumieren, womit insoweit Dienstleistungsgleichheit besteht.

Bei den angefochtenen "*accompagnement personnalisé (coaching) (éducation et formation)*" handelt es sich gemäss der beigefügten Präzisierung einerseits um Ausbildungs- ("*formation*") und andererseits um Erziehungsdienstleistungen ("*éducation*"). Bezüglich der Ausbildungsdienstleistungen ist selbstredend wiederum von Dienstleistungsgleichheit auszugehen. Soweit es sich bei den angefochtenen Dienstleistungen um Erziehungsdienstleistungen handelt, ist ebenfalls von Gleichheit, jedenfalls aber von starker Gleichartigkeit auszugehen, zumal eine rechtsgenüßliche Abgrenzung zwischen Ausbildung und Erziehung nicht möglich erscheint und die beiden Begriffe auch synonym verwendet werden.

Die verbleibende angefochtene Dienstleistung "*Mise à disposition d'informations en matière d'éducation*" bezieht sich in Anbetracht der obigen Feststellungen auf die Ausbildungsdienstleistungen der Widerspruchsmarke und ist somit selbstredend ebenfalls als gleich resp. stark gleichartig mit Letzteren zu qualifizieren; Ausbildungs- und Erziehungsdienstleistungen umfassen auch die entsprechende Beratung resp. Information, zumal Beratungs- und Informationsdienstleistungen praxisgemäss stets den Klassen, auf die sich die Beratung resp. Information bezieht, zugeordnet werden (vgl. diesbezüglich Richtlinien, Teil 2, Ziff. 4.2).

5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit sämtlicher angefochtenen Dienstleistungen 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 (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die kombinierten Wort-/Bildmarken "3M ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "3M.invest MÉTHODE- MAÎTRISE - MENTAL ((fig.))" (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).
3. Die grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke erschöpft sich in einer minimalen Stilisierung der Zahl "3" resp. des Grossbuchstabens "M" bzw. in der Ausführung des Zeichens in einer durchaus gängigen (Computer-)Schriftart. Weiter sind Zahl und Buchstabe in Fettschrift gehalten und ohne Zwischenraum resp. Leerschlag abgebildet. Entsprechend ist der grafische Bestandteil der Widerspruchsmarke als untergeordnetes figuratives Beiwerk zu qualifizieren und kann im nachfolgenden Zeichenvergleich grundsätzlich vernachlässigt werden. Demgegenüber vermag die grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke mittels Kombination der Wortelemente mit einer spiralförmig angeordneten Abfolge von 10 Dreiecken, im stets massgeblichen Erinnerungsbild der Abnehmer, dem Zeichen im Gesamteindruck durchaus ein eigenes Gepräge zu verleihen. Entsprechend darf sie beim Zeichenvergleich nicht einfach ausgeblendet werden. Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (vgl. Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-6628/2019, E. 2.3.1 – *Polospieler (fig.) / U.S.A. POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.)*, BVGer B-3162/2010, E. 5.1.2 – *5TH AVENUE (fig.) / AVENUE (fig.)*, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>). Vorliegend ist zumindest ein Teil der in der angefochtenen Marke enthaltenen Wortelemente, nämlich die Bezeichnung "3M.invest", trotz der beigefügten Bildelemente klar ersichtlich und wird als selbständiges Zeichenelement wahrgenommen, welches dem Publikum, insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr, als Orientierungspunkt dient.

Aus den genannten Gründen, und weil vorliegend lediglich bei den Wortelementen der streitverfangenen Zeichen Überschneidungen festzustellen sind, kann der Zeichenvergleich zur Beurteilung der hier zunächst interessierenden Zeichenähnlichkeit auf eine Gegenüberstellung des Zeichens "3M" mit den Wortelementen des jüngeren Zeichens beschränkt werden.

4. 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.]*).

Die integrale Übernahme des Zeichens "3M" führt unweigerlich zu einer Ähnlichkeit der angefochtenen Marke auf der klang- und schriftbildlichen Ebene, welche durch den Umstand, dass "3M" am besonders prägenden Anfang des jüngeren Zeichens platziert ist, noch zusätzlich verstärkt wird (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1).

5. Wird eine ältere Marke oder einer ihrer kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element wahrgenommenen Bestandteile in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element erscheint (vgl. BVGer B-4612/2019, E. 6.1 – *HANA / Hanalytics (fig.)*, BVGer B-6432/2019, E. 5.1 – *Giardino / giardino (fig.)*; Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Vorliegend erscheint beim Zeichenvergleich ausschlaggebend, dass die Widerspruchsmarke, die ohne Zwischenraum abgebildete Zahlen-/Buchstabenkombination "3M", integral in das jüngere Zeichen übernommen und mit dessen weiteren Elementen nicht zu einem neuen Begriff mit eigenständigem Sinngehalt verbunden wird, sondern im jüngeren Zeichen nach wie vor als selbstständiges Zeichenelement erkennbar bleibt. Die angefochtene Marke wird mithin als mehrteiliges Zeichen, bestehend aus den Elementen "3M", "invest" und "MÉTHODE-MAÎTRISE – MENTAL", wahrgenommen, wobei die Elemente "3M" und "invest" durch einen dazwischenliegenden Punkt klar voneinander abgegrenzt werden.
6. 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 mit Hinweisen).
7. Beim unverändert übernommenen Widerspruchszeichen, der Zahlen-/Buchstabenkombination "3M", handelt es sich um ein Fantasiezeichen ohne direkt erkennbaren Sinngehalt (vgl. hierzu auch Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 15994, III. D. Ziff. 2 – *3M (fig.) / 3J (fig.)*, abrufbar in der Prüfungshilfe des IGE [Widerspruch], unter <https://ph.ige.ch/ph/>). Der von der widersprechenden Partei vorgebrachte Umstand, dass es dabei ursprünglich um ein sog. Numeronym (Ersatz sich wiederholender Zeichen durch Zahlen) resp. um eine Verkürzung ihres ursprünglichen Firmennamens "Minnesota Mining and Manufacturing Company" handle (vgl. hierzu auch WIKIPEDIA Online-Enzyklopädie, unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Numeronym> und <https://de.wikipedia.org/wiki/3M>, beide besucht am 29.04.2025), wird einer überwiegenden Mehrheit des Publikums nicht bekannt sein.

Neben dem übernommenen Element "3M" enthält das jüngere Zeichen zusätzliche Wortelemente, nämlich die allgemein bekannten Begriffe "invest" (Englisch für "[in etwas] investieren"; vgl. PONS Online-Wörterbuch, unter <https://de.pons.com/übersetzung-2/englisch-deutsch/invest>, besucht am 29.04.2025), "MÉTHODE" (Französisch für "Methode"; vgl. <https://de.pons.com/übersetzung-2/französisch-deutsch/méthode>, besucht am 29.04.2025), "MAÎTRISE" (Französisch für "Beherrschung"; vgl. <https://de.pons.com/übersetzung-2/französisch-deutsch/maîtrise>, besucht am 29.04.2025) und "MENTAL" (Französisch für "geistige Verfassung"; vgl. <https://de.pons.com/übersetzung-2/französisch-deutsch/mental>, besucht am 29.04.2025). Dies bewirkt, dass die Vergleichsmarken über gewisse Unterschiede auf der Ebene des Sinngehalts verfügen. Allerdings ist diesbezüglich zu beachten, dass die Anforderungen an eine kompensierende Wirkung eines unterschiedlichen Sinngehalts gemäss gefestigter Rechtsprechung streng sind und das Bundesgericht verlangt, dass sich der betreffende Sinngehalt beim Hören und beim Lesen der Marke dem Bewusstsein geradezu *aufdrängt* (vgl. zum Ganzen auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 und Gallus JOLLER in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Auflage, Bern 2017, N 182 f. zu Art. 3, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Letzteres trifft vorliegend schon deshalb nicht zu, weil die in der jüngeren Marke enthaltenen Bezeichnungen "invest", "méthode", "maîtrise" und "mental" in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen, als direkte Hinweise auf deren Art, Inhalt resp. Zweckbestimmung, rein beschreibenden Charakter haben und der Verkehr dazu neigt, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente, in casu das am Zeichenanfang positionierte Element "3M" zu verkürzen. Die Begriffe "méthode", "maîtrise" und "mental"

sind zudem in bedeutend kleinerer Schrift gehalten als die Bezeichnung "3M.invest"; sie sind erst bei näherer Betrachtung lesbar und dadurch auch optisch von Letzterer abgesetzt. Die ohne weiteres wahrgenommene, jedoch kennzeichnungsschwache Bezeichnung "invest" wird im jüngeren Zeichen insgesamt lediglich wie ein präzisierender Zusatz (mit eigenständiger Bedeutung) zum selbständig kennzeichnenden und unbestimmten Element "3M" wahrgenommen, welcher den Gesamteindruck der Marke im Erinnerungsvermögen der Abnehmer nur wenig zu prägen und die durch die Übernahme des Elements "3M" hervorgerufene, offensichtliche Ähnlichkeit der Zeichen nicht zu kompensieren vermag.

8. Somit ist die Zeichenähnlichkeit 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. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren und -dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei "Massenartikeln des täglichen Bedarfs" mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Die hier massgeblichen Dienstleistungen im Bereich Ausbildung resp. Erziehung werden mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher gemäss Rechtsprechung mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (vgl. BVGer B-970/2019, E. 4.2 – *clever fit (fig.)* / *CLEVERFIT (fig.)*; BVGer B-3012/2012, E. 4.2.2 – *PALLAS* / *Pallas Seminare (fig.)*).
3. 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 6, Ziffer 6.7).

Bei der Widerspruchsmarke "3M ((fig.))" handelt es sich um ein Fantasiezeichen ohne erkennbaren und damit auch ohne beschreibenden Sinngehalt (vgl. zum Sinngehalt III. C. Ziff. 7 hiavor). Das Zeichen beschreibt weder die Art oder Zweckbestimmung der hier massgeblichen Dienstleistungen der Klasse 41 noch deren Anbieter der Art nach. Zudem stellt dieser Begriff keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Im Weiteren ist nicht erkennbar, dass "3M" im Geschäftsverkehr allgemein oder im Zusammenhang mit den hier massgeblichen Dienstleistungen üblicherweise verwendet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1, 4.4). Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzzumfang auf.

4. Die Vergleichszeichen werden für gleiche resp. hochgradig gleichartige Dienstleistungen beansprucht (vgl. III. B. Ziff. 5 hiavor), weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Dienstleistungsnähe 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: Die vollständige, unveränderte Übernahme einer älteren Marke ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass das übernommene Zeichen schwach ist und mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft keine der aufgezeigten Ausnahmekonstellationen zu. Die angefochtene Marke erschöpft sich in der unveränderten

Übernahme der normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke, welcher im jüngeren Zeichen, getrennt durch einen dazwischenliegenden Punkt, mit der Bezeichnung "invest" lediglich ein rein beschreibender Hinweis beigefügt wird, sodass sich das Publikum in erster Linie an der als selbständig kennzeichnendes Element wahrgenommenen Widerspruchsmarke "3M" orientieren wird. Der erforderliche Abstand der jüngeren Marke zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke ist daher nicht gewahrt. Eine Verwechslungsgefahr ist somit ohne weiteres zu bejahen. Soweit das Publikum, insbesondere aufgrund des Umstands, dass dem Element "3M" im jüngeren Zeichen der Begriff "invest" sowie weitere (beschreibende) Wortelemente und ein grafisches Element beigefügt wurden, Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der Dienstleistungsgleichheit resp. hochgradigen -gleichartigkeit und des unverändert übernommenen Widerspruchszeichens falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen, oder im jüngeren Zeichen eine Variante der Widerspruchsmarke erkennt (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2). Bei diesem Ausgang des Verfahrens kann die Frage, ob die Widerspruchsmarke, wie von der widersprechenden Partei vorgebracht, über einen hohen Bekanntheitsgrad und einen entsprechend erweiterten Schutzzumfang verfügt, offenbleiben.

5. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104301 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 820492 "3M.invest MÉTHODE- MAÎTRISE - MENTAL ((fig.))" für sämtliche Dienstleistungen der Klasse 41 widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (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. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt, weshalb der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zuzusprechen ist. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 2'000.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104301 wird gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 820492 - "3M.invest MÉTHODE- MAÎTRISE - MENTAL ((fig.))" wird für sämtliche Dienstleistungen der Klasse 41 widerrufen.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 5. Mai 2025

Freundliche Grüsse



Roland Hutmacher

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).