

4. Kennzeichenrecht / Droit des signes distinctifs

4.1 Marken / Marques

«Zurich Private Bank / First Zurich Private Bank (fig.)»

Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 6. Juni 2005

MSchG 3 I c. Bei der Bestimmung der Gleichartigkeit von Dienstleistungen ist den branchenüblichen Gegebenheiten und der Vorstellung der massgeblichen Abnehmer Rechnung zu tragen. Versicherungen und Banken bieten heute umfassende Beratungsdienste an, auch Unternehmens- und Rechtsberatung (E. 4-6).

MSchG 3 I c. Einer als durchgesetzt eingetragenen Marke (hier: «Zurich» für Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) kommt grundsätzlich ein normaler Schutzzumfang zu (E. 7-8).

LPM 3 I c. Pour évaluer la similarité des services, il convient de tenir compte des usages et des habitudes commerciales, ainsi que des attentes des milieux intéressés. Les assurances et les banques offrent aujourd'hui un large éventail de services de conseil, également des conseils juridiques et des audits (consid. 4-6).

LPM 3 I c. Une marque imposée (en l'occurrence: «Zurich» pour des services financiers et d'assurance) bénéficie en principe d'une sphère de protection normale (consid. 7-8).

Gutheissung der Beschwerden im Widerspruchsverfahren; Akten-Nr. MA-WI 08-09/04

Die Zürich-Versicherungs-Gesellschaft, Inhaberin von rund 60 Marken, die den Bestandteil «Zurich» enthalten, darunter der Marke CH 429 078 «Zurich» als durchgesetzte Marke für Versicherungs- und Finanzwesen in der Klasse 36 mit einer Gebrauchspriorität aus dem Jahr 1884, reichte gestützt auf ihre Marke CH 483 608 «Zurich Private Bank», eingetragen u.a. für Versicherungs- und Finanzwesen (Klasse 36), zwei Widersprüche ein gegen die für Unternehmensberatung (Klasse 35), Finanzdienstleistungen (36) und Rechtsberatung (Klasse 42) eingetragenen jüngeren Marken CH 501 986 «First Zurich Private Bank» und CH 502 325 «First Zurich Private Bank (fig.)». Das IGE hiess beide Widersprüche in Bezug auf Finanz- und Versicherungsdienstleistungen gut, hinsichtlich der Unternehmens- und Rechtsberatung aber ab. Gegen diese teilweise Abweisung der Widersprüche gelangte die Widersprechende an die RKGE.

Aus den Erwägungen:

3. [Bejahung der Zeichenähnlichkeit]

4. Bei der Bestimmung der Gleichartigkeit ist auf die Unterscheidungsfunktion der Marke abzustellen. Auf Gleichartigkeit ist dann zu schliessen, wenn befürchtet werden muss, bei paralleler Verwendung identischer oder ähnlicher Zeichen könnte die Unterscheidungskraft der prioritätsälteren Marke aufgrund sachlicher, struktureller oder konzeptioneller Überschneidungen der beiden Angebote beeinträchtigt werden (E. Marbach, SIWR III, Basel 1996, 107; Ch. Willi, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, MSchG 3 N 34). Dabei ist den branchenüblichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Zu berücksichtigen ist insbesondere auch die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (E. Marbach, Gleichartigkeit – ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, ZSR 2001, 262 ff.;

Willi, MSchG, 3 N 40). Stets sind die massgeblichen Zusammenhänge nach der Vorstellung der in Frage kommenden Abnehmer zu berücksichtigen.

5. Die Rekurskommission hat sich zur Gleichartigkeit zwischen «Geschäftsführung / Unternehmensberatung» und «Versicherungswesen, Finanzwesen» sowie zur Gleichartigkeit zwischen «Rechtsberatung» und «Versicherungswesen» bereits geäussert (RKGE, sic! 2000, 797, «K.I.S.S. / Kiss»; RKGE, vom 10. Mai 1999, «Euro Vita Card / Euro Visa») und dabei festgestellt, dass in den betreffenden Dienstleistungsbranchen eine zunehmende Tendenz zur «Beratung aus einer Hand» besteht. Banken und Versicherungen würden heute vermehrt umfassende Beratungsdienste anbieten, weshalb die Gleichartigkeit zwischen diesen Dienstleistungen zu bejahen sei (Marbach, Gleichartigkeit, 262).

Es besteht kein Grund, diese Praxis zu ändern, denn es ist im Versicherungs- und Finanzbereich nach wie vor üblich, dass dieselben oder verbundene Unternehmen umfassende Beratungsdienste anbieten und Produkte bzw. Dienstleistungen der jeweils anderen Sparte vertreiben oder vermitteln. Damit verbunden sind auch rechtliche Fragen, deren Lösung bei Finanz- und Versicherungsdienstleistungen und Dienstleistungen auf dem Gebiet der Unternehmensberatung oft entscheidend ist (RKGE vom 10. Mai 1999, «Euro Vita Card / Euro Visa»). Diese Strategie verfolgt auch die Beschwerdegegnerin, wie dies die beanspruchten Dienstleistungen nahe legen und wie sich offensichtlich auch aus ihrer Website ergibt, denn sie bietet Finanz- und eine breite Palette von Beratungsdienstleistungen an; dazu gehört notwendigerweise auch die Rechtsberatung.

6. Bei der Unternehmens- und Rechtsberatung durch Banken und Versicherungen handelt es sich auch nicht – wie die Beschwerdegegnerin meint – um Hilfsdienstleistungen. Vielmehr werden sie von Banken und Versicherungen als branchenübliche Erweiterungen des Dienstleistungssortiments gewerbmässig angeboten und haben deshalb eine eigenständige Bedeutung (L. David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG 3 N 37; Willi, MSchG 3 N 48).

7. Die Beschwerdegegnerin vertritt die Meinung, die Widerspruchsmarke «Zurich Private Bank» verfüge über einen minimalen Schutzzumfang, weil sie sich aus schwachen Bestandteilen zusammensetze. Insbesondere komme auch dem Markenbestandteil «Zurich», der als durchgesetzte Marke der Beschwerdeführerin für «Versicherungswesen und Finanzwesen» ins Markenregister eingetragen wurde, kaum Unterscheidungskraft zu, weshalb der Schutzzumfang der Marke sich auf identische Dienstleistungen beschränke.

Wird eine Marke als durchgesetzte Marke eingetragen, ist sie nach den gleichen Grundsätzen wie jede andere Marke geschützt (Willi, MSchG 2 N 153). Der durchgesetzten Marke ist deshalb grundsätzlich ein normaler Schutzzumfang zuzubilligen.

Das IGE hat der Marke «Zurich» im Eintragungszeitpunkt – wie anderen Marken – Unterscheidungskraft für die beanspruchten Dienstleistungen zuerkannt. Die Marke «Zurich» geniesst heute in der Schweiz für Versicherungs- und Finanzdienstleistungen einen gewissen Bekanntheitsgrad, weshalb ihr mindestens ein normaler Schutzzumfang zuzuerkennen ist. Da die Marke «Zurich» den prägenden Bestandteil der Widerspruchsmarke «Zurich Private Bank» bildet, kommt auch der Widerspruchsmarke ein normaler Schutzzumfang zu.

8. Zusammenfassend ergibt sich, dass die sich gegenüberstehenden Zeichen – soweit deren Eintragungen noch Gegenstand der vorliegenden Beschwerden sind – einander ähnlich und für gleichartige Dienstleistungen bestimmt sind und sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beschwerden erweisen sich damit als begründet und sind gutzuheissen.

[...]

Am