Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-2380/2010

Urteil vom 7. Dezember 2011

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.

Parteien

Lawfinder GmbH, handelnd durch Herrn Boris Müller,
Postfach, 9001 St. Gallen,
Beschwerdeführerin,

gegen

Universität Freiburg i.Ue.,
handelnd durch Institut für Föderalismus,
Englisberg 7, 1763 Granges-Paccot,
vertreten durch Rechtsanwälte Phyton & Peter,
Schweizerhof-Passage 7, 3001 Bern,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 10137 - Schweizer Marke Nr. 573'717 "lawfinder" / Schweizer Marke Nr. 577'659 "LexFind.ch" (fig.).

Sachverhalt:

A.
Die Schweizer Wort-/Bildmarke Nr. 577'659 "LexFind.ch" (fig.) der Beschwerdegegnerin wurde am 24. April 2008 vom Institut für Föderalismus hinterlegt und am 9. Oktober 2008 erstmals veröffentlicht. Die Marke sieht wie folgt aus

und beansprucht Schutz für die nachstehenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9: Wissenschaftliche, Schiffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Magnetaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft; Schallplatten.

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft; Fotografien.

Klasse 38: Telekommunikation.

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen;

industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Klasse 45: Juristische Dienstleistungen.

Das in der Marke enthaltene Kreuz wird gemäss ihrem Farbanspruch weder in Weiss auf rotem Grund noch in rot auf weissem Grund noch in einer anderen zu Verwechslungen mit dem Schweizerkreuz oder dem Zeichen des Roten Kreuzes führenden Farbe wiedergegeben.

B.
Am 22. Dezember 2008 erhob die Lawfinder GmbH gegen die Eintragung dieser Marke in den Klassen 38 und 42 Widerspruch. Sie stützte sich dabei auf ihre am 16. Oktober 2007 hinterlegte und am 2. Juli 2008 eingetragene Schweizer Wortmarke Nr. 573'717 "lawfinder". Sie beansprucht Schutz für Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 42. Den Widerspruch stützt sie auf die nachfolgenden Dienstleistungen:

Klasse 38: Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Datenbank, nämlich Übermitteln von Daten; Vermietung oder kostenloses Vermitteln von Zugriffszeit zu Datenbanken; Verschaffen des Zugriffs auf Suchmaschinen und Hyperverbindungen zum Erreichen von Daten und Informationen über globale Netzwerke; Datentransfer (messaging); Zur Verfügung stellen von elektronischer Post (Email).

Klasse 42: Konstruktion von Datenbanken; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Vermietung oder kostenloses Vermitteln von Speicherplatz zur Beherbergung von Daten für Dritte; Verschlüsselung und Entschlüsselung von Daten; Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf elektronische Medien.

Demgegenüber wird kein Schutz für Dienstleistungen der Klasse 45 beansprucht.

Zur Begründung des Widerspruchs führte die Lawfinder GmbH im Wesentlichen aus, die von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 38 und 42 seien identisch bzw. gleichartig. Die Verwechslungsgefahr sei daher streng zu beurteilen. Mangels beschreibendem Sinngehalt bezüglich den in Klassen 38 und 42 beanspruchten Dienstleistungen sei die Widerspruchsmarke nicht schwach kennzeichnungskräftig. Das angefochtene Zeichen sei mit "LexFind" im Aufbau und Sinngehalt praktisch identisch aufgebaut, weshalb sowohl die Zeichenähnlichkeit als auch die Verwechslungsgefahr zu bejahen seien. Die weiteren Markenelemente

der angefochtenen Marke reichten nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen.

C.
In seiner Widerspruchsantwort vom 26. Februar 2009 beantragte das Institut für Föderalismus die kostenfällige Abweisung des Widerspruchs.

Zunächst bestritt es die Gleichartigkeit der Dienstleistungen und wies darauf hin, dass die Widerspruchsmarke zu den schwachen Marken gehöre. Dies verdeutlichte es am Beispiel seines ursprünglich als Wortmarke angemeldeten Zeichens "LexFind.ch" (fig.), welchem jedoch von der Vorinstanz aufgrund seines beschreibenden Charakters der Markenschutz gemäss Art. 2 lit. a MSchG verweigert wurde. Aus dieser Rückweisung der Wortmarke schloss es, dass auch das ähnliche Zeichen der Beschwerdeführerin beschreibend sei. Hinsichtlich der Zeichenähnlichkeit unterstrich es die Bedeutung der graphischen Elemente, namentlich der Gestaltung des Schriftzugs und des stilisierten Globus. "Law" und "Lex" seien im Klang sehr unterschiedlich. Die Widerspruchsmarke verwende nicht die schweizerische Domain. Die Ähnlichkeit im Sinngehalt könne die Unterschiede in Klang und Schriftbild nicht kompensieren, weswegen eine Verwechslungsgefahr zu verneinen sei. Ausserdem wurde behauptet, dass die angefochtene Marke durch Werbung und Internetpräsenz eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt habe, was gegen die Gefahr einer Verwechslung spreche.

D.
Mit Verfügung vom 3. März 2009 ersuchte das Institut für Geistiges Eigentum (IGE) die Widersprechende, in ihrer Replik zu der vom Institut für Föderalismus behaupteten Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke Stellung zu nehmen.

E.
In ihrer Replik vom 4. Mai 2009 hielt die Widersprechende im Wesentlichen an ihren Ausführungen fest. Sie bestritt die erhöhte Verkehrsbekanntheit der angefochtenen Marke. Die tatsächlich angebotenen Dienstleistungen, die im Übrigen der nicht streitgegenständlichen Klasse 45 zuzuordnen seien, würden erst seit 2007 unter der Bezeichnung "lexfind" angeboten, während das Projekt zuvor den Namen "LexGo" getragen habe.

F.
Die Widerspruchsgegnerin wandte in ihrer Duplik vom 3. Juli 2009 ein, sie verwende das Zeichen im Rahmen der innerhalb der Klasse 38 beanspruchten Telekommunikationsdienstleistungen im Sinne von "Zugang verschaffen zu einer Onlinedatenbank". Durch die Verwendung dieses umfassenden und wenig konkreten Oberbegriffs würden die von der Widersprechenden beanspruchten Dienstleistungen entgegen deren Ansicht in keiner Weise gesperrt. In Klasse 42 überschnitten sich die Dienstleistungen nur insoweit als "Entwurf und Entwicklung von Computersoftware" betroffen sei. Alle übrigen Dienstleistungen seien verschieden. Erneut betonte sie, dass zwischen einer Wort- und einer Kombinationsmarke eine Verwechslungsgefahr nicht in Betracht komme. Sie bestritt die Behauptungen der Widersprechenden zur fehlenden Verkehrsbekanntheit der angefochtenen Marke.

G.
Mit Entscheid vom 8. März 2010 wies das IGE den Widerspruch vollumfänglich ab.

Hinsichtlich der von beiden Marken beanspruchten Dienstleistungen ging die Vorinstanz von Dienstleistungsidentität bzw. –gleichartigkeit aus. Sie bejahte die Ähnlichkeit der Zeichen aufgrund des gemeinsamen Anfangsbuchstabens "L", des Wortstammes "find" und der sinngehaltlich identischen Silben "law" und "lex". Hingegen verneinte sie mit Hinweis auf die Schutzverweigerung der Wortmarke "lexfind.ch" eine Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall, denn die angefochtene Marke sei nur aufgrund der Grafik eingetragen worden. Demzufolge ergebe sich die Kennzeichnungskraft der angefochtenen Marke in erster Linie aus der Kombination mit den grafischen Elementen, weshalb sich der Schutz der Widerspruchsmarke nicht auf den Wortbestandteil "LexFind" erstrecken könne. In einem solchen Fall entfalle in der Regel jegliche Verwechslungsgefahr mit ähnlichen Wortmarken. Eine erhöhte Verkehrsbekanntheit beider Zeichen sei nicht nachgewiesen worden.

H.
Gegen diese Verfügung erhob die Lawfinder GmbH (im Folgenden: Beschwerdeführerin) am 8. April 2010 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht. Die Rechtsbegehren lauten wie folgt:

> "1. Der Entscheid der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren Nr. 10137 ist aufzuheben.

> 2. Das Widerspruchsbegehren gemäss Widerspruch vom 22. Oktober 2008 und Replik vom 4. Mai 2009 ist gutzuheissen, eventuell ist die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen."

Zur Begründung führt sie aus, die Vorinstanz habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, indem sie die früher getroffene Feststellung, die Wortverbindung "LexFind" sei eine beschreibende Angabe für sämtliche der beanspruchten Dienstleistungen in den Klassen 38 und 42, auf die Widerspruchsmarke übertragen habe. Letztere sei für die Klassen 38 und 42 indessen nicht beschreibend und besitze daher eine erhöhte Kennzeichnungskraft. Sie habe diesen Einwand in der Widerspruchsbegründung vom 22. Dezember 2008 (Ziff. 2.2) und in der Replik vom 4. Mai 2009 (Ziff. 1) ausführlich dargelegt. Die Vorinstanz habe sich in der Begründung der angefochtenen Verfügung mit diesem Argument nicht auseinandergesetzt und damit ihren Anspruch auf das rechtliche Gehör verletzt. Aus der in Bezug auf die Klasse 38 und 42 bestehenden Kennzeichnungskraft des Zeichens ergebe sich, dass entgegen der Auffassung der Vorinstanz den Wortbestandteilen Schutz zukomme und diese miteinander zu vergleichen seien. Eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke habe sie zu keinem Zeitpunkt geltend gemacht.

I.

In ihrer Beschwerdeantwort vom 26. Mai 2010 beantragt das Institut für Föderalismus (im Folgenden: Beschwerdegegnerin) die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Sie bestreitet eine Verletzung des rechtlichen Gehörs und teilt die Auffassung der Vorinstanz, wonach die Wortzeichen in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen beschreibender Natur sind.

J.

Mit Eingabe vom 27. Mai 2010 liess sich die Vorinstanz vernehmen und beantragte ebenfalls die Abweisung der Beschwerde. Sie bestreitet, das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin verletzt zu haben und führt ergänzend aus, die Begründung einer Behörde müsse sich nicht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzen und jedes Vorbringen ausdrücklich widerlegen. Vielmehr dürfe sie sich auf die wesentlichen Punkte beschränken. Im vorliegenden Fall sei sie mit dem Hinweis, das Wortelement sei für die beanspruchten Dienstleistungen beschreibend, ihrer Begründungspflicht nachgekommen. Die Vorinstanz weist ausserdem darauf hin, dass der Kennzeichnungskraft im

Widerspruchsverfahren nur in beschränktem Umfang von Amtes wegen nachgegangen werden könne.

K.
Die Beschwerdeführerin replizierte innert erstreckter Frist mit Eingabe vom 14. Juli 2010 unter Aufrechterhaltung der gestellten Anträge.

L.
Die Beschwerdegegnerin äusserte sich mit Duplik vom 13. August 2010. Auch sie hielt an ihrem Antrag und dessen Begründung fest.

M.
Die Beschwerdeführerin reichte am 26. August 2010 unaufgefordert eine Triplik zu den Akten.

N.
In ihrer Quadruplik vom 6. September 2010 äusserte sich die Beschwerdegegnerin zum Schreiben der Beschwerdeführerin vom 26. August 2010.

O.
Die Parteien verzichteten stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung.

P.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, in den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

1.2. Die Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) am 8. April 2010 formgerecht

eingereicht (Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG).

1.3. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist somit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Ebenso liegen die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen gemäss Art. 48 ff. VwVG vor.

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

1.4. Das Bundesverwaltungsgericht hat zudem die Passivlegitimation des Instituts für Förderalismus der Universität Freiburg i.Ue. zu prüfen. Gemäss Art. 6 VwVG gelten als Parteien unter anderem Personen, deren Rechte oder Pflichten die Verfügung betreffen soll. Zwar ist das Institut für Föderalismus Adressat der Widerspruchsverfügung, indessen fehlt ihm die Rechtspersönlichkeit, über die juristische und natürliche Personen verfügen, und welche gemäss Art. 28 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) zur Markenhinterlegung erforderlich ist (vgl. LARA DORIGO, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 28 N. 11 ff.). Gemäss den Statuten des Instituts für Föderalismus vom 4. Februar 2004 handelt es sich beim Institut nicht um eine juristische Person des öffentlichen Rechts (Systematische Sammlung der Reglemente und Gesetze der Universität Freiburg i.Ue. 4.2.2.2.0, [Institutsstatuten]). Diesen Status besitzt nur die Universität Freiburg i.Ue. (Art. 3 des Gesetzes vom 19. November 1997 über die Universität, Systematische Sammlung der Reglemente und Gesetze der Universität Freiburg 1.0.1), welche jedoch von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Freiburg i.Ue. und diese wiederum vom Institut für Föderalismus wirksam vertreten werden kann (vgl. Art. 86 der Statuten der Universität Freiburg i.Ue. vom 31. März 2000, Systematische Sammlung der Reglemente und Gesetze der Universität Freiburg 1.0.2). Die Vorinstanz hat indessen bereits in der Vergangenheit die Hinterlegung durch unselbständige Verwaltungseinheiten zugelassen (vgl. DORIGO, a.a.O., Art. 28 N. 14 mit Hinweisen; Richtlinien in Markensachen vom 1. Januar 2011, Teil 1, Ziff. 3.1.3). Solche Marken wären allenfalls durch Auslegung der parteifähigen Trägerschaft, hier der Universität Freiburg i.Ue., zuzuordnen (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1,

Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, [hiernach; MARBACH, SIWR III/1 N. 1049 mit Hinweisen). Da die Beschwerdegegnerin jedoch bereits im Widerspruchsverfahren von der Beschwerdeführerin ins Recht gefasst worden ist, kann ihr nicht im Rechtsmittelverfahren die Parteifähigkeit abgesprochen werden. Die Rechtskonsulentin der Beschwerdegegnerin ist ordnungsgemäss durch den Direktor des Instituts bevollmächtigt (vgl. Art. 10 Abs. 2 der Institutsstatuten; Stellungnahme zum Widerspruch vom 26. Februar 2009, Beilage 1), so dass die Passivlegitimation des Institus für Föderalismus zu bejahen ist.

2.

2.1. Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 MSchG ist die Marke ein Zeichen zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unternehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG).

Gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der älteren Marke Widerspruch gegen entsprechende jüngere Markeneintragungen erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Vorliegend erhob die ältere Schweizer Marke CH-Nr. 573'717 "lawfinder", welche am 16. Oktober 2007 im schweizerischen Markenregister hinterlegt und am 2. Juli 2008 eingetragen wurde, Widerspruch gegen die am 24. April 2008 hinterlegte und am 9. Oktober 2008 auf www.swissreg.ch veröffentlichte und damit jüngere schweizerische Marke CH-Nr. 585'441 "LexFind.ch" (fig.). Der am 22. Dezember 2008 erhobene Widerspruch erfolgte rechtzeitig (vgl. Art. 31 Abs. 2 MSchG). Erweist sich ein Widerspruch als begründet, so wird die Eintragung ganz oder teilweise widerrufen, andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen (Art. 33 MSchG).

3.

In der Hauptsache beantragt die Beschwerdeführerin die Aufhebung des Widerspruchsentscheides sowie die Gutheissung des Widerspruchsbegehrens. Eventualiter beantragt sie die Rückweisung des Verfahrens zur Neubeurteilung an die Vorinstanz.

3.1. Die Beschwerdeführerin macht vorab geltend, ihr Anspruch auf Wahrung des rechtlichen Gehörs gemäss Art. 29 Abs. 2 der

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) sei verletzt worden. Der Widerspruch beschränke sich auf die Dienstleistungsklassen 38 und 42. Die Vorinstanz habe beim Erlass der Verfügung nicht berücksichtigt, dass sie gerügt habe, die Marke "Lawfinder" sei für die Dienstleistungen der Klassen 38 und 42, nicht beschreibend und daher normal kennzeichnungskräftig. Die Vorinstanz habe sich mit diesem Umstand nicht auseinandergesetzt, sondern ihre (unangefochten gebliebene) Beurteilung im Eintragungsverfahren betreffend die angefochtene Marke übernommen und sodann wegen des gemeinfreien Charakters der Wortelemente beider Zeichen deren geringe Kennzeichnungskraft angenommen und mit dieser Begründung die Verwechslungsgefahr ausgeschlossen.

3.2. Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) umfasst nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts namentlich das Recht auf vorgängige Anhörung des Rechtssuchenden (BGE 135 I 279 E. 2.3 mit Hinweisen) und wird durch Art. 30 VwVG konkretisiert. Im Verwaltungsverfahren besteht Anspruch auf vorgängige Anhörung in Bezug auf die rechtliche Begründung nur dann, wenn die Behörde ihren Entscheid auf einen nicht voraussehbaren Rechtsgrund stützen will (vgl. etwa PATRICK SUTTER, in: Auer/Müller/ Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich 2008, Rz. 1 zu Art. 30 VwVG mit Hinweisen; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 2.2 *Peach Mallow* mit Hinweisen).

3.3. Dem Anspruch auf vorherige Anhörung ist im vorliegenden Fall ohne weiteres Genüge getan worden. Die Beschwerdegegnerin hat bereits mit Stellungnahme vom 26. Februar 2009 auf die im Eintragungsverfahren für die angefochtene Marke festgestellte, gemeingutbedingte Kennzeichnungsschwäche des Wortbestandteils Bezug genommen. Die Vorinstanz hat daraufhin die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 3. März 2009 aufgefordert, in ihrer Replik zur Kennzeichnungsschwäche Stellung zu nehmen, was diese – allerdings nur in geringem Umfang – auch getan hat (Replik im Widerspruchsverfahren vom 4. Mai 2009). Demnach kann sich die Beschwerdeführerin jedenfalls nicht auf den Standpunkt stellen, es sei aus ihrer Sicht nicht zu erwarten gewesen, dass die Vorinstanz aus dem Eintragungsverfahren bezüglich einer Vorläuferin der angefochtenen Marke möglicherweise auf die Kennzeichnungsschwäche der Wortelemente beider Marken als

Grundlage für die Verneinung der Verwechslungsgefahr schliessen würde.

3.4. Des Weiteren rügt die Beschwerdeführerin, ihre Vorbringen seien im Sinne der Verletzung der Begründungspflicht nicht berücksichtigt worden (Beschwerde, S. 1 f.). Demnach stellt sich die Frage, ob die Begründungsdichte in Bezug auf die von der Vorinstanz erörterte Frage, ob die Widerspruchsmarke für die in den Klassen 38 und 42 beanspruchten Dienstleistungen beschreibend sei, dem verfassungsrechtlichen Mindeststandard genügt.

3.5. Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) umfasst nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts nebst dem Recht auf vorgängige Anhörung auch den Anspruch auf Prüfung des Vorgetragenen; die Behörde hat die Vorbringen des Rechtssuchenden in ihrer Entscheidfindung zu berücksichtigen (BGE 136 I 229 E. 5.2 S. 236 mit Hinweisen). Wesentlicher Bestandteil des Anspruchs auf rechtliches Gehör ist demnach die Begründungspflicht. Die Begründung soll insbesondere dem Betroffenen ermöglichen, die Verfügung gegebenenfalls sachgerecht anzufechten. In diesem Sinn müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf welche sich ihr Entscheid stützt. Dies bedeutet indessen nicht, dass sie sich ausdrücklich mit jeder Behauptung zum Sachverhalt und jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen muss. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken (BGE 133 I 270 E. 3.1 mit Hinweisen).

3.6. Zunächst ist in Bezug auf den Sachverhalt festzustellen, dass die Vorinstanz der Beschwerdegegnerin im Rahmen eines früheren Eintragungsgesuchs (Nr. 54821/2007) mit Schreiben vom 19. Oktober 2007 darauf aufmerksam gemacht hat, dass die blosse Wortmarke "Lex-Find" "eine beschreibende Angabe der Art und der Zweckbestimmung eines grossen Teils der Dienstleistungen" darstelle. Auf diese Feststellung hat die Vorinstanz im Rahmen des Widerspruchsentscheids zwar Bezug genommen (angefochtener Entscheid, S. 6). Indessen ist sie auf den Hinweis der Beschwerdeführerin, wonach sich der Widerspruch nur auf die Klassen 38 und 42 beziehe, für welche sie beide Zeichen (im Unterschied zur Klasse 45) als nicht beschreibend ansehe, nicht näher eingegangen. Der Beschwerdeführerin ist dahingehend zuzustimmen, dass es zu begrüssen gewesen wäre, wenn das IGE sich in der

Begründung des angefochtenen Entscheides mit der seitens der Beschwerdeführerin aufgeworfenen Frage befasst hätte. Das bedeutet aber nicht, dass im Verzicht auf das entsprechende Begründungselement eine Unterschreitung des verfassungsrechtlichen Mindeststandards in Bezug auf die geforderte Begründungsdichte zu sehen wäre. Ob die Vorinstanz die Widerspruchsmarke für die Klassen 38 und 42 zu Unrecht als beschreibend bezeichnet hat, ist Gegenstand der materiellen Beurteilung (vgl. dazu insb. E. 7.2 hiernach). Ein verfassungsrechtlich relevanter Begründungsmangel würde demgegenüber jedenfalls vorliegen, wenn sich die Vorinstanz trotz festgestellter Dienstleistungsgleichartigkeit nicht zum Schutzumfang der auf Verwechselbarkeit zu prüfenden Zeichen äussern würde, wovon indessen vorliegend keine Rede sein kann.

3.7. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin mit ihrer Rüge, das rechtliche Gehör sei verletzt, sowohl in Bezug auf die Anhörung im vorinstanzlichen Verfahren als auch in Bezug auf die Mindestanforderungen betreffend die Begründung des angefochtenen Entscheids nicht durchdringt.

4.
Materiell rügt die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe die Verwechslungsgefahr zu Unrecht verneint.

4.1. Zeichen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a – *BOSS/BOKS*, BGE 119 II 473 E. 2d – *Radion/Radiomat*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 *Fructa/Fructaid*, B-3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2 *Focus/Pure Focus*, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 *Aromata/Aromathera;* siehe auch MARBACH, SIWR III/1, N. 867) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren und/oder Dienstleistungen sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,

Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8).

4.2. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 E. 2*a* – *Securitas*). Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 128 III 97 f. E. *2a Orfina/Orfina,* BGE 127 III 166 E. *2a – Securitas,* Entscheid des Bundesgerichts 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b – *Stoxx/StockX [fig.]*, veröffentlicht in sic! 2002 S. 99 *,* BGE 122 III 382 ff. – *Kamillosan*).

4.3. Damit eine Verwechslungsgefahr droht, müssen aber noch weitere Faktoren hinzukommen. Zu berücksichtigen sind im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft, da diese massgeblich den Schutzumfang einer Marke bestimmt (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45; siehe auch CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 17 ff.). Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a – *Kamillosan*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 3.3 *R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]*, B-2653/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 3.3 *monari c./ANNA MOLINARI)*. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (BVGE 2010/32 E. 7.3 *Pernaton/Pernadol* 400, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 *Aromata/Aromathera)*. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder

aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a – *Kamillosan*, mit Hinweisen; Urteil vom Bundesgericht 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 – *Yello;* MARBACH, SIWR III/1., N. 979 mit Hinweis auf Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 *Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]* und Entscheid der Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE] vom 26. Oktober 2006 E. 7 *Red Bull [fig.]/Red, Red Devil*, veröffentlicht in sic! 2007 S. 531). Die Verwechselbarkeit zweier Zeichen ist daher nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 *R Rothmans [fig] / Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]*).

5.

Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Dienstleistungen zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, [hiernach: MARBACH, Verkehrskreise], S. 1, 6 f. und 11). Der Verkehrskreis bestimmt sich für die Frage der Verwechslungsgefahr nach den mutmasslichen Abnehmern der Dienstleistungen (MARBACH, Verkehrskreise, S. 5 f.). Die in der Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen der Telekommunikation richten sich im Falle beider Marken sowohl an Fachkreise als auch an Durchschnittskonsumenten (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 6 *HOME BOX OFFICE/BOX OFFICE*). Gleiches gilt auch für die jeweils in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen: Während vor allem die wissenschaftlichen und industriellen Dienstleistungen sich vornehmlich an Fachkreise richten, werden Software- und Hardware-Entwicklungsdienstleistungen auch von Durchschnittskonsumenten in Anspruch genommen (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-6748/2008 vom 16. Juli 2009 E. 8 *XPERTSELECT*). Es sind daher für einen Teil der beanspruchten Dienstleistungen in den Klassen 38 und 42 vornehmlich Fachkreise und für den anderen Teil auch Durchschnittskonsumenten als massgebende Verkehrskreise anzusehen, wobei vorliegend aufgrund der nachstehenden Erwägungen offen bleiben kann, wie die beanspruchten Dienstleistungen zu differenzieren sind.

6.

Im Folgenden gilt es die Gleichartigkeit der beanspruchten Dienstleistungen zu überprüfen.

6.1. Beschwerdeführerin und Vorinstanz gehen übereinstimmend davon aus, dass die für die konfligierenden Zeichen beanspruchten Dienstleistungen gleichartig sind (vgl. Beschwerde, S. 2; Widerspruchsentscheid III.B.2-4). Die Beschwerdegegnerin ihrerseits bestreitet in ihren Ausführungen die Gleichartigkeit der betroffenen Dienstleistungen in den Klassen 38 und 42 (Beschwerdeantwort, Teil B, Ziff. 1 und Duplik, Teil II/B, Ziff. 1 ff.). Mit Hinweis auf die Rechtsprechung (Entscheid der RKGE vom 6. Mai 2003 E. 7 *TNT [fig.]/TNT [fig.]*, veröffentlicht in sic! 2004 S. 231) stellt sie in Abrede, dass die von ihr gewählten Oberbegriffe "*Telekommunikation*" in Klasse 38 und "*wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software*" in Klasse 42 von vornherein alle konkret bezeichneten Unterbegriffe einer Klasse und damit die von der Beschwerdeführerin beanspruchten Dienstleistungen umfassen. Diese Rechtsprechung bezog sich jedoch darauf, ob Telekommunikationsdienstleistungen einerseits und Waren der Klasse 9 andererseits gleichartig sein können. Da die vorliegend in Streit stehenden Dienstleistungen identischen Dienstleistungsklassen angehören, kann nicht gesagt werden, diese hätten im Sinne der zuvor zitierten Rechtsprechung nur entfernt etwas miteinander zu tun.

6.2. Es ist entgegen der Meinung der Beschwerdegegnerin darauf zu verweisen, dass Dienstleistungen gleichartig sind, wenn sie dem selben Markt zuzurechnen sind (MARBACH, SIWR III/1, N. 851 f.). Entscheidend ist, ob der Abnehmer sich vorstellt, dass die Dienstleistungen aus einer Hand als sinnvolles Leistungspaket erbracht werden können (Entscheid der RKGE vom 11. Dezember 2002 E. 4 *Visart/Visarte*, veröffentlicht in sic! 2003 S. 343). Verwendet ein Markeninhaber dabei Oberbegriffe, erhöht er das Risiko eines Konflikts mit anderen Marken (DORIGO, a.a.O., Art. 28 N. 67; MARBACH, SIWR III/1, N. 803 mit Hinweis auf den Entscheid der RKGE, veröffentlicht in sic! 2003 S. 34,1 E. 6 *Montega [fig.]/Montego* bei dem eine Gleichartigkeit von Kleidern und Lederwaren angenommen wurde, da die unter Lederwaren fallenden Handtaschen und Reisetaschen als den Kleidern gleichende Waren angesehen wurden). Insoweit also eine Dienstleistung unter den von einer Partei beanspruchten Oberbegriff einer Dienstleistungsklasse subsumierbar ist, besteht kein Zweifel, dass die Konsumenten die jeweils beanspruchten Dienstleistungen als gleichartig einordnen.

6.3. Der Begriff "Telekommunikation" ist ein Sammelbegriff für sämtliche Formen der Informationsübertragung mit Anlagen der Nachrichtentechnik wie Datenfernübertragung, Rundfunk, Telefonie, Telegrafie (DER BROCKHAUS MULTIMEDIAL, Mannheim 2008, Eintrag zu "Telekommunikationsdienste"). Als "Telekommunikationsdienste" werden alle Dienstleistungsangebote im Bereich der Telekommunikation, insbesondere die Telefonie und Datenfernübertragung wie Internet, bezeichnet (F. A. Brockhaus, 2008). Damit fallen die von der Beschwerdeführerin in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen "Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Datenbank, nämlich Übermitteln von Daten; Vermietung oder kostenloses Vermitteln von Zugriffszeit zu Datenbanken; Verschaffen des Zugriffs auf Suchmaschinen und Hyperverbindungen zum Erreichen von Daten und Informationen über globale Netzwerke; Datentransfer (messaging); Zurverfügungstellen von elektronischer Post (Email)", bei welchen die Datenübertragung im Vordergrund steht, unter den Begriff der Telekommunikation. Im Einklang mit der Vorinstanz sind die von der Beschwerdeführerin beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 38 als mit dem von der Beschwerdegegnerin beanspruchten Obergbegriff "Telekommunikation" gleichartig zu qualifizieren.

6.4. Bezüglich der Klasse 42 ist einzig die Identität der von beiden beanspruchten Dienstleistung "Entwurf und Entwicklung von Computersoftware" sowie die Gleichartigkeit der Dienstleistung "Entwurf und Entwicklung von Computerhardware" mit diesem Oberbegriff unbestritten. Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin (Duplik, Teil II/B, Ziff. 2 f.), ist hingegen bei der Qualifikation der Dienstleistungen "Konstruktion von Datenbanken; Vermietung oder kostenloses Vermitteln von Speicherplatz zur Beherbergung von Daten für Dritte; Verschlüsselung und Entschlüsselung von Daten; Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf elektronische Medien", welche von der Beschwerdeführerin beansprucht werden, im Einklang mit der Vorinstanz auf eine Gleichartigkeit mit den von der Beschwerdegegnerin beanspruchten Oberbegriffen "Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen" zu schliessen, da sie im Rahmen von wissenschaftlichen, technologischen und Forschungsdienstleistungen erbracht werden. Diese Dienstleistungen können demnach vom selben Anbieter stammen, weshalb eine Gleichartigkeit zu bejahen ist (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 287 f.).

7.
Angesichts der Dienstleistungsgleichartigkeit gilt es nun zu prüfen, ob vorliegend eine Zeichenähnlichkeit besteht. Wird eine solche bejaht, so ist wie unter E. 4.2 hiervor ausgeführt, zu klären, welche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zukommt und damit wie ähnlich die Marken sein dürfen, die jene neben sich zu dulden hat.

7.1.1. Entscheidend bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Zeichen ist der Gesamteindruck, den die Zeichen bei den massgebenden Verkehrskreisen hinterlassen (MARBACH, SIWR III/1, N. 864). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 *Adwista/ad-vista* mit Hinweisen; siehe auch MARBACH, SIWR III/1, N. 705), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April 2006 E. 6 O [fig.], veröffentlicht in sic! 2006 S. 673 f.). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (MARBACH, SIWR III/1, N. 867 f.), weshalb es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a – *Kamillosan*). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach ausgeblendet werden (MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 122 III 382 E. 5b – *Kamillosan* und WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 65). Vielmehr ist im Einzelfall zu entscheiden, ob und inwieweit dieselben das Markenbild ungeachtet ihrer Schwäche beeinflussen (MARBACH, SIWR III/1, N. 865 mit Hinweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-1085/2008 vom 13. November 2008 *Red Bull/Stierbräu*). Eine Differenzierung und damit eine Gewichtung der Zeichenelemente ist zulässig (MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 96 II 400 – *Eden Club*).

7.1.2. Für Kollisionsfälle zwischen komplexen Marken, beispielsweise kombinierten Wort-/Bildmarken, können keine absoluten Regeln darüber aufgestellt werden, welchem Zeichenelement auf der einen oder anderen Seite die für den Gesamteindruck prägende Bedeutung zukommt. Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren

(MARBACH, SIWR III/1, N. 930 f.). Sind die Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-5390/2009 vom 17. August 2010 E. 6 *ORPHAN EUROPE (fig.)/ORPHAN INTERNATIONAL*).

7.1.3. Die Wortelemente von Marken sind nach folgenden Kriterien miteinander zu vergleichen: Zu beachten sind ihr Klang und ihr Schriftbild, gegebenenfalls auch ihr Sinngehalt. Das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale prägen insbesondere den Klang, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben bestimmt wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 4 *Aromata/Aromathera* mit Hinweisen). Bei reinen Wortmarken genügt grundsätzlich schon eine Übereinstimmung unter einem der drei genannten Gesichtspunkten, um die Zeichenähnlichkeit zu bejahen. Ein klar erkennbarer, unterschiedlicher Sinngehalt im Widerspruch stehender Marken kann eine festgestellte visuelle oder akustische Ähnlichkeit jedoch wettmachen. Dazu reicht es aber nicht aus, dass der Sinngehalt der einen Marke demjenigen der anderen nicht entspricht, sondern es ist ein Sinngehalt erforderlich, der sich den Wahrnehmenden sofort und unwillkürlich aufdrängt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7460/2006 vom 6. Juli 2007 E. 6 *Adia/Aida Jobs, Aida Personal*, Entscheid der RKGE vom 10. März 2006 E. 7 *Minergie/Sinnergie* mit weiteren Hinweisen, veröffentlicht in sic! 2006 S. 413). Diese Kriterien sind im Folgenden bezogen auf die im Streit stehenden Marken zu untersuchen.

7.2. Im vorliegenden Fall stehen sich die Zeichen "lawfinder" und "LexFind.ch (fig.)" gegenüber. Während es sich bei der Widerspruchsmarke "lawfinder" um eine Wortmarke handelt, weist die angefochtene Marke "LexFind.ch (fig)" nebst einer Kursivschrift auch figurative Elemente auf. Unter dem Wortelement kommen nämlich eine Weltkugel, ein schräges "F" mit integriertem Schweizer Kreuz sowie ein "S" in stilisierter Ausgestaltung zu stehen. Weiter sind bei der angefochtenen Marke im zusammengeschriebenen Wortelement "LexFind" die beiden Buchstaben "L" und "F" in "LexFind" in Majuskel geschrieben. Diesem Wortelement ist schliesslich der schweizerische Top-Level-Domain ".ch" angehängt. Das gesamte Zeichen ist hellgrau unterlegt.

7.3. Beide Marken bestehen in ihren Wortelementen aus dreisilbigen Wortkombinationen, bei welchen die Betonung auf der ersten Silbe liegt. Die Vokalfolge der Widerspruchsmarke lautet A-I-E, jene der angefochtenen Marke E-I. Dagegen stehen sich bei der Konsonantenfolge L-W-F-N-D-R und L-X-F-N-D-C-H gegenüber. Gemeinsam ist beiden Zeichen der Mittelteil der jeweiligen Wortkombinationen, nämlich das Element "find-". Eine klangliche Überstimmung besteht daher beim Anfangsbuchstaben "L", dem zweiten Vokal "i" sowie der Konsonantenfolge F-N-D im Mittelteil. Die Endungen "er" einerseits und ".ch" andererseits dürften kaum ins Gewicht fallen, da sie weder betont sind, noch in anderer Weise vermöchten, die Aufmerksamkeit der Konsumenten auf sich zu ziehen (vgl. dazu JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 153; zur geringen Relevanz sogar identischer Schlusssilben vgl. auch BGE 112 II 362 E. 2 *Seccolino/Escolino*; Entscheid der RKGE vom 5. August 2003 E. 4 *Seropram/Citopram*, veröffentlicht in sic! 2003, 973 ff.). Damit ist von einer Ähnlichkeit im Wortklang auszugehen.

7.4. Weiter weisen die Wortelemente der Marken die gleiche Zeichenanzahl auf, nämlich 9. Identisch sind bei beiden Zeichen wie vorstehend ausgeführt, die Anfangsbuchstaben sowie der Mittelteil "find" der Wortkombinationen. Hingegen sind die Marken, wie unter E. 7.2 ausgeführt, verschieden gestaltet: während die Marke der Beschwerdeführerin als Wortmarke angemeldet ist, setzt sich die angefochtene Marke aus verschiedenen Markenbestandteilen zusammen. So prägen die grafischen Elemente den Gesamteindruck der angefochtenen Marke trotz ihrer dekorativer Natur mit. Es bestehen daher Unterschiede im Schriftbild beider Zeichen.

7.5. Die Marken "lawfinder" und "LexFind.ch (fig.)" sind in ihrem Sinngehalt ähnlich. Zwar ist zu berücksichtigen, dass das englische "law" anders als das lateinische "Lex" nicht nur für das Gesetz, sondern auch für Recht und Rechtswissenschaften steht (Langenscheidts Grosswörterbuch Lateinisch, Teil 1, Lateinisch-Deutsch, 25. Aufl., Berlin 1996, S. 434; Wörterbuch für Recht, Wirtschaft und Politik, Teil 1 Englisch-Deutsch, Clara-Erika Dietl/Egon Lorenz [Hrsg.], 5. Aufl., München 1990, S. 452). Es kann indessen offen bleiben, inwiefern der Durchschnittskonsument im vorliegenden Zusammenhang diese Nuance in Bezug auf den Sinngehalt erkennt und reflektiert. Denn insbesondere in Kombination mit dem Wortstamm "find-" erscheint die Bedeutung des Gesetzes für den Bestandteil "law" in Bezug auf die beantragten

Dienstleistungen jedenfalls naheliegend. Die der angefochtenen Marke hinzugefügten grafischen Elemente führen nicht zu einer geänderten Bedeutung des im Vordergrund stehenden Wortelementes. Die Marken lassen sich daher als "Gesetzesfinder" (lawfinder) und "Gesetzefinden" (LexFind.ch) übersetzen und sind damit als im Sinngehalt ähnlich anzusehen.

7.6. Besteht wie im vorliegenden Fall bereits eine Zeichenähnlichkeit aufgrund des Wortklanges, so führt die zusätzliche Übereinstimmung im Sinngehalt zu einer Verstärkung der Zeichenähnlichkeit (JOLLER, a.a.O., Art. 3, N. 159 f. mit Hinweisen). Die figurativen Elemente der angefochtenen Marke prägen deren Gesamteindruck in der Erinnerung angesichts ihrer dekorativen Funktion nicht in einem so hohen Masse, dass sie die Zeichenähnlichkeit zu beseitigen vermögen. Es ist daher in Übereinstimmung mit allen Verfahrensbeteiligten (vgl. insbesondere Beschwerde, II. 2.) von einer Zeichenähnlichkeit auszugehen.

8.

Schliesslich ist in einem wertenden Gesamtblick zu entscheiden, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG besteht. Dazu ist zunächst der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen. Dieser bemisst sich nach deren Kennzeichnungskraft. Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine ausreichende Unterscheidbarkeit zu bewirken (BGE 122 III 385 E. 2a *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 4 *jump [fig.]/JUMPMAN,* B-1427/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6.1 *Kremlyovskaya/Kremlyevka* mit Hinweisen, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 *Aromata/Aromathera*). Stark sind Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 385 E. 2a *Kamillosan/Kamillon, Kamillan* mit Hinweisen; MARBACH, SIWR III/1, N. 979 mit Hinweis auf Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 *Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]* und Entscheid der RKGE vom 26. Oktober 2006 E. 7 *Red Bull [fig.]/Red, Red Devil*, veröffentlicht in sic! 2007 S. 531). Als schwach gelten demgegenüber Marken, die sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen oder durch eine allgemein gebräuchlichen Bezeichnung für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen geprägt werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2

jump [fig.]/JUMPMAN, B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 *Regulat/H_2O3 pH/Regulat [fig.]*, B-8320/2007 vom *iBond/HY-Bond Resiglass*, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 *Aromata/Aromathera*; MARBACH, SIWR III/1, N. 976 ff.; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 86 ff.).

8.1. Die Vorinstanz hat den Widerspruch der Beschwerdeführerin abgewiesen, weil sie trotz Dienstleistungsgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit der Auffassung ist, dass sich der Schutz der angefochtenen Marke "LexFind.ch" auf deren grafische Elemente beschränke, da die Wortelemente dem Gemeingut zuzurechnen seien (mit Hinweis auf Urteil des Kantonsgerichts Wallis vom 18. Mai 2005 *Wine City.ch,* veröffentlicht in sic! 2007 S.108; DAVID, a.a.O., Art. 2 MSchG N. 37) und somit die Gefahr einer Verwechslung nicht bestehe. Die Beschwerdegegnerin ist ebenfalls dieser Ansicht. Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass ihr Zeichen (und das angefochtene Zeichen) in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen in den Klassen 38 und 42 beschreibend sei (zur formellen Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs in diesem Punkt vgl. E. 3 hiervor). Sie ist der Ansicht, dass die Beurteilung der Unterscheidungskraft in ihrem Sinne dazu führe, dass der Widerspruchsmarke ein durchschnittlicher Schutzumfang mit der Folge der Bejahung der Verwechslungsgefahr zuzubilligen sei. Daher wird im Folgenden zu prüfen sein, ob die Widerspruchsmarke für die beanspruchten Dienstleistungen beschreibend ist, sowie, ob und wie sich dies auf ihren Schutzumfang und die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auswirkt.

8.2. Grundlage für die Argumentation der Vorinstanz ist der Umstand, dass sie bei der Prüfung einer Vorform der angefochtenen Marke, nämlich der Wortmarke "LexFind", zum Schluss kam, es handle sich um eine beschreibende Angabe hinsichtlich der Art und der Zweckbestimmung eines grossen Teils der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, weshalb das Zeichen aufgrund seiner Zugehörigkeit zum Gemeingut zurückzuweisen sei (vgl. Schreiben der Vorinstanz vom 19. Oktober 2007, Beilage 1 zur Beschwerdeantwort). Daraufhin änderte die Hinterlegerin ihr Zeichen und fügte dem Wortelement grafische Elemente und den nationalen Top-Level-Domain ".ch" hinzu. Die Argumentation, wonach die Verkehrskreise das Zeichen als Hinweis auf die Möglichkeit Gesetze in einer Datenbank abzurufen bzw. mittels einer Software zu finden verstünden, übertrug die Vorinstanz auf die Widerspruchsmarke "lawfinder", der sie folglich ebenfalls eine nur geringe

Kennzeichnungskraft zubilligte. Inwiefern dies zu Recht geschah, wird nachfolgend geprüft.

8.2.1. Fraglich ist zuerst, ob die Widerspruchsmarke "lawfinder" für die in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen "*Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Datenbank, nämlich Übermitteln von Daten; Vermietung oder kostenloses Vermitteln von Zugriffszeit zu Datenbanken; Verschaffen des Zugriffs auf Suchmaschinen und Hyperverbindungen zum Erreichen von Daten und Informationen über globale Netzwerke; Datentransfer (messaging); Zur Verfügung stellen von elektronischer Post (Email)"* unmittelbar beschreibend ist. Dabei ist, wie hiervor unter E. 7.1.1 festgehalten, auf den konkreten Registereintrag abzustellen. Für die Prüfung ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis entsprechend auszulegen (vgl. Urteile des Bundesgericht 4A.6/2003 vom 14. Januar 2004 E. 2.3 *BahnCard,* veröffentlicht in sic! 6/2004 500*,* 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.3 *Discovery Travel & Adventure Channel*, veröffentlicht in sic! 2004 S. 400). Wird das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis mit abstrakten Oberbegriffen formuliert, so ist namentlich bei der Prüfung von sämtlichen denkbaren Waren oder Dienstleistungen auszugehen, welche hierunter subsumiert werden können. Erweist sich das Zeichen dabei auch nur für einen dieser Unterbegriffe als schwach, so trifft dies auch auf den Oberbegriff zu (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 5.2.1 *Total Trader*; Entscheid der RKGE vom 30. April 1998 E. 2c *Sourcesafe*, veröffentlicht in sic! 5/1998 477; MARBACH, SIWR III/1, N. 213; vgl. auch E. 6 hiervor).

8.2.2. Dienstleistungen der Klasse 38, wie sie die Beschwerdeführerin beansprucht, sind in den erläuternden Anmerkungen zur Nizza Klassifikation, Teil I (Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in alphabetischer Reihenfolge, 9. Ausgabe, gültig ab 1. Januar 2007, Deutsches Patent und Markenamt, München 2006, [hiernach: Nizza Klassifikation, Ausgabe, Teil]) als solche bezeichnet,

> "die es zumindest einer Person ermöglichen, mit einer anderen durch ein sinnesmässig wahrnehmbares Mittel in Verbindung zu treten, (1) welche einer Person gestatten, mit einer anderen zu sprechen, (2) welche Botschaften von einer Person an andere übermitteln und (3) welche akustische oder visuelle Übermittlungen von einer Person an eine andere gestatten (Rundfunk und Fernsehen)".

Klasse 38 erfasst damit jedenfalls die Telefonie, das Telegrammwesen, E-Mail-Dienste und die klassischen Medien Rundfunk und Fernsehen. Dies spricht dafür, dass in dieser Klasse inhaltsneutral lediglich jene Dienstleistungen erfasst werden, welche die technische Übertragung betreffen. Dementsprechend stellt die Vorinstanz in ihren Richtlinien klar, dass die Dienstleistungen der Klasse 38 nur den technischen Aspekt der Übertragung betreffen und somit weder Thema noch Inhalt aufweisen (Richtlinien in Markensachen vom 1. Januar 2011, Teil 1, Ziff. 4.7; vgl. dazu insbesondere Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.3 *Discovery Travel & Adventure Channel*, veröffentlicht in sic! 2004 S. 400). Da Dienstleistungen in Klasse 38 nach diesem Konzept allein die technische Übermittlung nicht aber den Inhalt der Suche zum Gegenstand haben, kann eine Bezeichnung wie "lawfinder", die sich durch den prägenderen Wortbestandteil "law" in erster Linie auf den Inhalt der übermittelten Daten bezieht – entgegen der Meinung der Vorinstanz, wohl aber in Übereinstimmung mit ihren Richtlinien – für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 38 nicht direkt beschreibend sein. Dies gilt auch im Zusammenhang mit der Dienstleistung "Verschaffen des Zugriffs auf Suchmaschinen und Hyperverbindungen zum Erreichen von Daten und Informationen über globale Netzwerke", denn beansprucht ist in Klasse 38 nicht die Suchmaschine selbst, sondern die Verschaffung des Zugriffs auf eine Suchmaschine, sodass selbst wenn "Suchen" und "Finden" als Begriffspaar angesehen werden kann, in "lawfinder" keine direkte Beschreibung der Zugangsverschaffung erkannt wird.

Da sich die Widerspruchsmarke "Lawfinder" in Klasse 38 für die beanspruchten Dienstleistungen als nicht beschreibend und damit normal kennzeichnungskräftig erweist, vermag sie insoweit gegenüber der in Klasse 38 für "Telekommunikation" registrierten angefochtenen Marke ihren Schutzbereich zu behaupten.

8.2.3. Demgegenüber ergibt die Beurteilung des Zeichens im Zusammenhang mit den in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen "Konstruktion von Datenbanken; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Vermietung oder kostenloses Vermitteln von Speicherplatz zur Beherbergung von Daten für Dritte; Verschlüsselung und Entschlüsselung von Daten; Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf elektronische Medien" Folgendes:

Anders als in Klasse 38 beschränken sich die in Klasse 42 zusammengefassten Dienstleistungen nicht auf einen technischen Aspekt. So geht aus den erläuternden Anmerkungen der Nizza Klassifikation hervor, dass dieser Klasse zugeteilte Dienstleistungen sich auf "theoretische und praktische Aspekte komplexer Gebiete" beziehen und somit nicht "inhaltslos" sind (Nizza Klassifikation, 9. Ausgabe, Teil I, S. 32). Insbesondere Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, welche dieser Klasse angehören, haben einen Inhalt und eine Zweckbestimmung. Daraus folgt, dass der inhaltliche Bezug in der Widerspruchsmarke deren beschreibenden Charakter für Dienstleistungen der Klasse 42 auch unter Berücksichtigung dessen, dass juristische Dienstleistungen wie z.B. Rechtsberatungen der Klasse 45 angehören (Nizza Klassifikation, 9. Ausgabe, Teil I, S. 32 und 34), nicht ausschliesst. Beansprucht werden in casu nämlich Dienstleistungen, welche juristische Dienstleistungen wie z.B. das Auffinden eines Gesetzes, unterstützen bzw. diese Handlung zum Zwecke haben. Namentlich die Entwicklung einer Software bzw. Programmierung einer Datenbank können dem Auffinden eines Gesetzes dienen und als "lawfinder" (vgl. E. 7.5 hiervor) bezeichnet werden. So sind gerade im Bereich der juristischen Forschung spezielle Softwares und Datenbanken denkbar, welche an die Anforderungen einer juristischen Recherche angepasst sind. Die Widerspruchsmarke "lawfinder" beschreibt daher die Zweckbestimmung und den Inhalt der in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen. Daraus folgt, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen schwach ist.

8.3. Die Beschwerdeführerin machte ausserdem eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geltend, die im Rahmen des Widerspruchsverfahren eben damit begründet wurde, dass das Zeichen in Bezug auf die in Klasse 38 und 42 beanspruchten Dienstleistungen nicht dem Gemeingut zuzuordnen sei (vgl. Widerspruch Ziff. 2.2 und Replik im Widerspruchsverfahren Ziff. 1.4; vgl. ausserdem die Auseinandersetzung mit dieser Argumentation hiervor). Die Vorinstanz verstand diese Ausführungen als Hinweis auf eine erhöhte Verkehrsbekanntheit, welche die Beschwerdeführerin nach eigenem Bekunden gar nicht geltend machen wollte (vgl. Beschwerde, Ziff. 1 in fine, Replik Ziff. 7). Eine Prüfung der Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke erübrigt sich demnach.

8.4. Die Beschwerdegegnerin ihrerseits hat indessen eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der angefochtenen Marke durch Werbemassnahmen geltend gemacht. Die Beschwerdeführerin bestreitet diese. Zum Nachweis der Werbemassnahmen hat die Beschwerdegegnerin einen Flyer eingereicht (Beilage AB 11 zur Replik im Widerspruchsverfahren). Es kann offen bleiben, welche Wirkung eine einmalige Werbemassnahme entfalten muss. Zum Nachweis des für die erhöhte Verkehrsbekanntheit im Allgemeinen in der Schweiz verlangten langjährigen Gebrauchs (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 98 f.) und der intensiven Werbung ist der Flyer jedenfalls nicht ausreichend. Auf eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der angefochtenen Marke kann zudem auch nicht schon aus der Anzahl der "Treffer" bei einer Suche im Internet geschlossen werden (vgl. insoweit Stellungnahme im Widerspruchsverfahren vom 26. Februar 2009, S. 6).

8.5.

8.5.1. Nach dem Gesagten ist festzuhalten, dass einerseits die Widerspruchsmarke in Bezug auf die im Streit stehenden Dienstleistungsklassen 38 eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweist und andererseits eine Verkehrsbekanntheit der angefochtenen Marke nicht festgestellt werden konnte. Bei dieser Ausgangslage reichen, anders als bei einer schwachen Marke, nicht schon geringfügige Unterschiede um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Angesichts der bestehenden Dienstleistungsgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit bleibt zu prüfen, ob und wie es sich auswirkt, dass die angefochtene Marke über ein Bildelement verfügt. Im Falle von Konflikten komplexer Zeichen, hier Wortmarke und Wortbildmarke, wird in der Regel dem Wortelement die prägende Bedeutung zugemessen (MARBACH, SIWR III/1, N. 929 ff. mit Hinweisen). Vorliegend sind die streitbefangenen Marken sowohl im Sinngehalt als auch im Klang ähnlich (vgl. E. 7.6), sodass die Grafik der angefochtenen Marke, welche dieser weder einen anderen Sinngehalt verleiht noch die Wortelemente verdrängt, zwar als Dekoration wahrgenommen wird, doch bezüglich den in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr nicht zu bannen vermag. Die Beschwerde ist daher in Bezug auf die in der Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen im Hauptantrag gutzuheissen.

8.5.2. Die Schwäche des Zeichens im Hinblick auf die in Klasse 42 registrierten Dienstleistungen bewirkt hingegen, dass die Widerspruchsmarke insoweit nur einen geringen Schutzumfang beanspruchen kann, aus dem sie ähnliche Marken als verwechselbar abwehren kann. Aufgrund des ähnlichen Sinngehaltes ist daher auch das Wortelement "LexFind" im angefochtenen Zeichen im Zusammenhang mit den in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen zweckbeschreibend. Die streitbefangenen Zeichen stimmen somit bezüglich der Klasse 42 in einem schwachen Zeichenbestandteil überein, sodass die festgestellten Unterschiede, namentlich die grafischen Elemente der angefochtenen Marke, die Verwechslungsgefahr zu bannen vermögen (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-5390/2009 vom 17. August 2010 E. 6.3 *ORPHAN EUROPE (fig.)/ORPHAN INTERNATIONAL*). Die Beschwerde ist daher im Einklang mit dem Antrag der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz in Bezug auf die in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen abzuweisen.

9.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 *Turbinenfuss* mit Hinweisen). Dieser Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren zu Grunde zu legen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.– festzulegen. Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 5'000.– im Umfang von Fr. 3'000.– zurückzuerstatten.

Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie

indessen mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als hälftig obsiegend zu gelten, weshalb die Beschwerdegegnerin anzuweisen ist, ihr die Hälfte der gemäss Ziffer 2 der angefochtenen Verfügung beim IGE verbleibenden Widerspruchsgebühren von Fr. 800.- im Umfang von Fr. 400.– zu erstatten.

10.

Gemäss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz hatte der Beschwerdegegnerin als der im vorinstanzlichen Verfahren obsiegenden Partei eine Entschädigung in Höhe von Fr. 2'000.– zulasten der Beschwerdeführerin zugesprochen (Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung). Angesichts des Verfahrensausgangs vor dem Bundesverwaltungsgericht ist Ziffer 3 der vorinstanzlichen Verfügung aufzuheben. Im vorliegenden Fall waren beide Parteien im Widerspruchsverfahren anwaltlich vertreten, wobei die Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin gleichzeitig als deren Geschäftsführerin amtet. Da es sich bei der Geschäftsführerschaft wohl um eine Nebentätigkeit handelt (vgl. Replik vom 14. Juli 2010 S. 4), dürfte die anwaltliche Tätigkeit der Prozessvertreterin im Vordergrund gestanden haben. Ein die Zusprache einer Parteientschädigung ausschliessendes Prozessieren in eigener Sache läge daher wohl nicht vor (vgl. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, S. 219, Rz. 4.77). Angesichts des Verfahrensausgangs sind die Parteikosten jedenfalls wettzuschlagen. Dies gilt auch für die im Rahmen des Beschwerdeverfahrens erwachsenen Kosten (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE). Demnach ist keiner Partei eine Entschädigung zuzusprechen.

11.

Das Gesetz sieht gegen dieses Urteil kein Rechtsmittel vor (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 [Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110]). Es ist deshalb endgültig und wird mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Die Ziffern 1 und 3 der Verfügung der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren Nr. 10137 vom 8. März 2010 werden aufgehoben und der Widerspruch teilweise gutgeheissen. Die Vorinstanz wird angewiesen, die Schweizer Marke Nr. 577'659 LexFind.ch (fig.) für die in der Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen zu löschen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden von den Parteien je zur Hälfte getragen. Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 5'000.– im Umfang von Fr. 3'000.– zurückzuerstatten. Die Beschwerdegegnerin hat Verfahrenskosten in Höhe von Fr. 2'000.– innert 30 Tagen nach Zustellung dieses Urteils an die Gerichtskasse zu bezahlen.

3.
Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin die Hälfte der von dieser geleisteten Widerspruchsgebühr, d.h. Fr. 400.–, zu erstatten.

4.
Für das vorinstanzliche und das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

5.
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular, Beschwerdebeilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Rechtsvertreterin; Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein, Akten zurück)
– die Vorinstanz (Widerspruchsverfahren Nr.°10137; Einschreiben; Beilage: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:	Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner	Sabine Büttler

Versand: 9. Dezember 2011