



Urteil vom 22. Mai 2012

Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.

Parteien

Lombard Odier Darier Hentsch & Cie,
11, rue de la Corraterie, 1204 Genf,
vertreten durch Dr. iur. Michael Treis, Rechtsanwalt, Baker &
McKenzie, Zollikerstrasse 225, Postfach, 8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

LN Consulting Sagl, Via Lucino 3, 6932 Breganzona,
vertreten durch Zandrini & Partners, via Vegezzi 6,
Postfach 6580, 6901 Lugano,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 10827 - LOMBARD ODIER &
CIE./Lombard NETWORK (fig.).

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Schweizerischen Wortmarke Nr. P-412721 "LOMBARD ODIER & CIE" (Widerspruchsmarke), welche am 28. Juni 1994 hinterlegt wurde. Sie ist eingetragen für:

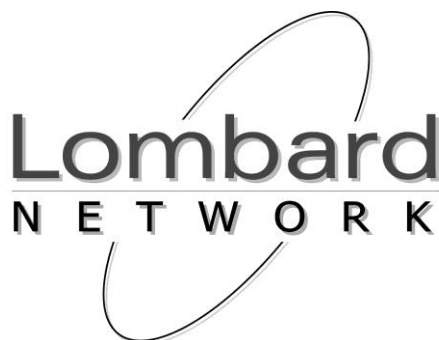
Klasse 36: Affaires financières et monétaires.

Gestützt auf diese Marke erhob die Beschwerdeführerin am 18. Dezember 2009 bei der Vorinstanz teilweise Widerspruch gegen die Schweizerische Wort-/Bildmarke Nr. 591127 "Lombard NETWORK" (fig.), welche am 16. Februar 2009 hinterlegt und am 18. September 2009 publiziert worden war. Die angefochtene Marke wird beansprucht für:

Klasse 35: Pubblicità; gestione degli affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

Klasse 36: Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari.

Sie hat folgendes Aussehen:



Der Widerspruch bezog sich auf "affari finanziari; affari monetari", d.h. auf die Dienstleistungen "Finanzwesen, Geldgeschäfte" in Klasse 36. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Widerspruchsmarke geniesse in der Schweiz für Bankdienstleistungen grosse Bekanntheit. Die angefochtene Marke erzeuge eine Verwechslungsgefahr mit dem Widerspruchszeichen, da das kennzeichnungskräftige erste Element "LOMBARD", ein alter Genfer Familienname, mit dem ersten Element der älteren Marke identisch sei. Weder das zweite Wortelement noch das Bildelement des angegriffenen Zeichens seien kennzeichnungskräftig. Schliesslich beanspruchten die Vergleichszeichen für identische Dienstleistungen Schutz.

Mit Eingabe vom 23. Februar 2010 beantragte die Beschwerdegegnerin, der Widerspruch sei abzuweisen.

Die Vorinstanz wies mit Verfügung vom 22. Oktober 2010 den Widerspruch ab (Dispositiv-Ziffer 1) und auferlegte der Beschwerdeführerin die Bezahlung einer Parteientschädigung von Fr. 1'000.- (Dispositiv-Ziffer 3). Zur Begründung erklärte sie, die Vergleichszeichen würden (soweit hier interessierend) für gleiche Dienstleistungen beansprucht. Die Zeichenähnlichkeit erschöpfe sich vorliegend in einer Übereinstimmung der Vergleichszeichen im Begriff "LOMBARD", der nicht nur ein Familienname sei, sondern auch die Bezeichnung für eine Art Kreditgeschäft und ein auf die Lombardei hinweisendes Adjektiv. Diese weiteren Bedeutungen könnten beim Publikum aller Sprachregionen der Schweiz als bekannt vorausgesetzt werden. Während der Begriff "LOMBARD" in der Widerspruchsmarke, im Kontext der übrigen Zeichenelemente, klar als Familienname wahrgenommen werde, stehe bei der angefochtenen Marke der Bedeutungsgehalt "Lombardkredit" im Vordergrund. Die Abnehmer erkannten darin einen Hinweis auf die Art der so bezeichneten Dienstleistungen. Deshalb sei dieses Zeichenelement der angefochtenen Marke in Alleinstellung, für Dienstleistungen im Bereich des Finanz- und Geldwesens ohne jegliche Unterscheidungskraft, dem Gemeingut zuzuordnen und daher vom Markenschutz ausgeschlossen. Weil die Wortbestandteile der angefochtenen Marke mit der Bedeutung "Lombardnetzwerk" bzw. "Netzwerk für Lombardkredite" für diese Dienstleistungen beschreibend sei, sei die Unterscheidungskraft der Marke ausschliesslich auf ihre grafische Gestaltung zurückzuführen. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke könne sich daher nicht auf die im angefochtenen Zeichen enthaltene Sachbezeichnung "LOMBARD" erstrecken. Die angefochtene Marke enthalte neben der gemeinfreien Bezeichnung "LOMBARD" das Wort "NETWORK" und eine unterscheidungskräftige Grafik, die zu Unterschieden im Klang- und Schriftbild der Wortelemente der beiden Marken führe. Insgesamt seien damit Abweichungen der Vergleichszeichen auszumachen, welche in Anbetracht des gemeinfreien Charakters des gemeinsamen Wortelements zu einem als rechtsgenügend zu qualifizierenden Abstand des jüngeren Zeichens führten, mithin eine Verwechslungsgefahr zu verneinen sei. Schliesslich habe die Beschwerdeführerin keinerlei Belege für die von ihr behauptete erhöhte Bekanntheit ihrer Wortmarke beziehungsweise des Bestandteils "LOMBARD" ins Recht gelegt. Es bestünden auch keine weiteren Anhaltspunkte zur Annahme eines solchen Sachverhalts.

B.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 25. November 2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die angefochtene Verfügung sei in den Ziffern 1 und 3 aufzuheben, und es sei dem Widerspruch stattzugeben. Sie argumentiert, das relevante Publikum fasse die Wortelemente der angefochtenen Marke nicht als "Lombardnetzwerk" auf, vielmehr sehe es im Wortbestandteil LOMBARD einen Familiennamen. Die grafischen Elemente der angefochtenen Marke seien zum Gemeingut gehörende banale Formen, die der Marke keine Unterscheidungskraft gäben. Diese zum Gemeingut gehörenden Elemente könnten keine markenrechtlich relevanten Unterschiede zur älteren Marke LOMBARD sein, auf die es bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ankommen könne. Demnach sei bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr auf das kennzeichnende Element "LOMBARD" in "Lombard NETWORK" und auf "LOMBARD ODIER & CIE" abzustellen. Die Marken seien schriftbildlich, klanglich und hinsichtlich ihres Sinngehalts ähnlich. Diese Ähnlichkeit resultiere aus dem kennzeichnungskräftigen ersten Wortelement LOMBARD. Auf dieses komme es bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr in besonderem Mass an. Dies erst recht, wenn – wie hier – das zweite Wort der angefochtenen Marke, also NETWORK, sich auf das erste Wort beziehe und sich dadurch diesem unterordne, also keine eigene Kennzeichnungskraft besitze. Daraus folge zwingend, dass die Marke "Lombard NETWORK" eine Verwechslungsgefahr mit der älteren Marke "LOMBARD ODIER & CIE" erzeuge. Zumindest müsste auf eine mittelbare Verwechslungsgefahr geschlossen werden. Da die Marke LOMBARD ODIER einschliesslich ihres ersten Bestandteils LOMBARD in der Schweiz auf dem Gebiet der Bankdienstleistungen bekannt sei, führe dies dazu, dass eine umso grössere Verwechslungsgefahr bestehe. Dass die Vorinstanz die Grösse, den Ruf und die Bekanntheit des Bankennamens Lombard Odier & Cie nicht kenne, sei unverständlich und führe zu einer fehlerhaften Prüfung der Verwechslungsgefahr. Wenn die Vorinstanz die Bekanntheit der Marke "LOMBARD ODIER & CIE" gebührend berücksichtigt hätte, hätte sie die Verwechslungsgefahr klar erkannt. Schliesslich legte die Beschwerdeführerin Beweismittel für die Bekanntheit der Widerspruchsmarke ins Recht.

C.

Mit Eingabe vom 31. Januar 2011 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragt, unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen.

D.

Die Beschwerdegegnerin beantragt mit Beschwerdeantwort vom 1. März 2011, die Beschwerde sei abzuweisen, und die angefochtene Verfügung sei vollumfänglich zu bestätigen. Sie verneinte das Bestehen einer Verwechslungsgefahr mit der Begründung, die Parteien seien in unterschiedlichen Geschäftsbereichen tätig. Zudem sei das Wort "Lombard" in Marken und Firmen verbreitet. Die Beschwerdegegnerin bestreitet, dass es sich beim Wort "Lombard" um ein kennzeichnungskräftiges Element handle, welches eine Verwechslungsgefahr bewirke. Ausserdem werde "Lombard" in den Vergleichszeichen unterschiedlich ausgesprochen (englisch bei der angefochtenen Marke, französisch bei der Widerspruchsmarke), und der Sinngehalt sei unterschiedlich (ein Kreditmodell bei der angefochtenen Marke, ein Genfer Familienname bei der Widerspruchsmarke). Bei zusammengesetzten Marken sei auf den Gesamteindruck abzustellen. Die grafischen Elemente der angefochtenen Marke seien nicht banal und dürften daher nicht ausser Acht gelassen werden. Hinsichtlich der von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegten Dokumente kritisierte die Beschwerdegegnerin schliesslich, sie seien unbeachtlich, da sie sich auf die Marke "LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE" bezögen; die Marke "LOMBARD ODIER & CIE" sei seit der Fusion nicht mehr in Gebrauch.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig. Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der verlangte Kostenvorschuss wurde fristgemäss geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG).

2.1. Ob sich zwei Marken hinreichend deutlich unterscheiden oder verwechselbar ähnlich sind, ist nicht auf Grund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände 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 von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 *Kamillosan*).

2.2. Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser ist das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren unterscheiden, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie nachgefragt werden. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb *Apiella*, BGE 122 III 382 E. 3a *Kamillosan*; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 *Yello*).

2.3. Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a *Boss/Boks*; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [SIWR III/1], N. 864).

Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc *Securitas*; BGE 121 III 377 E. 2b *Boss/Boks*). Dabei genügt es für die Annahme einer Zeichenähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Krite-

rien bejaht wird (MARBACH, SIWR III/1, N. 875; Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: sic! Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2006 S. 761 E. 4 *McDONALD'S/McLake*). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a *Kamillosan*; BGE 119 II 473 E. 2c *Radion*; RKGE in sic! 2002 S. 101 E. 6 *Mikron [fig.]/Mikromat [fig.]*).

Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Entscheidend sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während unterscheidungsschwache Wort- oder Bildelemente den Gesamteindruck weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 *EFE [fig.]/EVE*, und B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 6.4 *Diva Cravatte [fig.]/DD DIVO DIVA [fig.]*, je mit weiteren Hinweisen).

3.

3.1. Die Vorinstanz beurteilte die hier interessierenden Dienstleistungen der Vergleichszeichen ("affaires financières et monétaire" in Klasse 36 einerseits, "affari finanziari; affari monetari" in Klasse 36) als identisch. Dies wird von der Beschwerdegegnerin bestritten mit dem Hinweis, die Beschwerdeführerin biete Finanzprodukte an und sei im Private Banking und Asset Management aktiv. Sie, die Beschwerdegegnerin, biete Dienste und Beratung im Bereich Corporate Finance sowie Marketing an und verkaufe keine Finanzprodukte.

Damit verkennt die Beschwerdegegnerin, dass Ausgangspunkt für die Beurteilung der Gleichartigkeit das Verzeichnis der beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist. Dies gilt auch nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist, soweit nicht der sachliche Schutzzumfang infolge Nichtgebrauchs eingeschränkt wird. Soweit der Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke nicht geltend gemacht wird, wie im vorliegenden Fall, ist der Umfang der tatsächlichen Benutzung jedoch unerheblich (vgl. CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen

Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 N. 37, mit Verweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 3.3 *Stenflex/STAR FLEX [fig.]*).

Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin beanspruchen die Marken daher im vorgenannten Umfang identisch Dienstleistungen.

3.2. Die Dienstleistungen "Finanzwesen, Geldgeschäfte" in Klasse 36 richten sich an Fachleute der Finanzbranche, aber auch an Durchschnittsverbraucher (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 3 *Total Trader*). Spricht eine Marke, wie im vorliegenden Fall, gleichzeitig mehrere Verkehrskreise an, so genügt es zur Gutheissung eines Widerspruchs bereits, wenn eine Verwechslungsgefahr mit Bezug auf einen dieser Verkehrskreise besteht (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-37/2011 vom 6. Oktober 2011 E. 4 *Sansan/Santasana*, mit Hinweis auf MARBACH, a.a.O., N. 954).

4.

Im Weiteren gilt es, den Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen. Es handelt sich um eine reine Wortmarke, welche aus vier Elementen besteht, nämlich "LOMBARD", "ODIER", "&" sowie "CIE".

4.1. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke 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. 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 weiteren Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 *Yello*).

4.2. Während das zweite Worтеlement "Odier" einen Familiennamen darstellt, kann das erste Wort "Lombard" nebst einem Familiennamen auch als Begriff des Finanz- und Geldwesens aufgefasst werden, nämlich die Kurzform des sogenannten Lombardkredits, eines Kredits gegen Verpfändung beweglicher Sachen (DUDEN, Das Fremdwörterbuch, 9. Auflage, München 2007, S. 610). Der Begriff "Lombard" existiert auch in der englischen ("lombard", "lombard credit"), französischen ("crédit Lombard")

und italienischen ("credito lombard") Fachsprache der Finanzwelt (vgl. <http://dict.leo.org> [Englisch – Deutsch / Französisch – Deutsch / Italienisch – Deutsch]). Zudem heisst "lombard" auf Französisch und Englisch "lombardisch" (LANGENSCHIEDT Handwörterbuch Französisch, Berlin 2006, S. 412; <http://dict.leo.org> [Französisch – Deutsch / Englisch – Deutsch]). Das entsprechende italienische Adjektiv heisst fast identisch "lombardo" (PARAVIA LANGENSCHIEDTS Handwörterbuch Italienisch, Berlin 2003, S. 491).

Der Zusatz "& CIE" der Widerspruchsmarke deutet darauf hin, dass diese wie die Firma einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft gebildet ist. Denn eine solche Firma muss als Firmenkern mindestens den Familiennamen eines (unbeschränkt haftenden) Gesellschafters mit einem das Gesellschaftsverhältnis andeutenden Zusatz (wie "& Co.", "Cie", "und Partner") enthalten (vgl. Art. 947 Abs. 1 und 3 des Obligationenrechts vom 30. März 1911 [OR, SR 220]; CHRISTIAN HILTI, Firmenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/2, Basel 2005, S. 18). Ob dies den angesprochenen Verkehrskreisen bewusst ist, kann offen gelassen werden. Fest steht, dass insbesondere im Bankenbereich mit Familiennamen und teilweise einem das Gesellschaftsverhältnis andeutenden Zusatz gebildete Firmen häufig anzutreffen sind (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7433/2006 vom 7. November 2007 E. 8.1.1 *LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE/HENTSCH 1796*, mit den Beispielen "Hottinger & Compagnie", "Banque Julius Bär & Cie SA", "Banque privée Edmond de Rothschild SA", "Wegelin & Co. Banquiers Privés, Associés Bruderer, Hummler, Tolle & Co", "Rahn & Bodmer", "Mourgue d'Algue & Cie", "Banque Sarasin & Cie SA" oder "E. Gutzwiller & Cie. Banquiers"). Somit darf davon ausgegangen werden, dass die Wortelemente "LOMBARD ODIER" als (Genfer) im vorliegenden Zusammenhang Familiennamen wahrgenommen werden (vgl. bereits Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7433/2006 vom 7. November 2007 E. 8.1 f. *LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE/HENTSCH 1796*; vgl. auch JEAN DE SENARCLENS, Lombard, in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 15.10.2009, URL: <http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D25526.php>). Dies ist denn auch unbestritten. Der Zusatz "& CIE" lässt sich mit "& Co." beziehungsweise "& Partner" übersetzen, womit die Widerspruchsmarke "LOMBARD ODIER & Partner" bedeutet.

Die Familiennamen "Lombard" und "Odier" der Widerspruchsmarke verfügen über eine normale Kennzeichnungskraft (vgl. Urteil des Bundes-

verwaltungsgerichts B-4151/2009 vom 7. Dezember 2009 E. 8.3.1 *Golay/Golay Spierer*), während das Element "& CIE" keine Kennzeichnungskraft aufweist (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7433/2006 vom 7. November 2007 E. 8.1.1 *LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE/HENTSCH 1796*). Die Widerspruchsmarke ist somit als solche grundsätzlich normal kennzeichnungskräftig.

4.3. Die Beschwerdeführerin macht indessen geltend, die Widerspruchsmarke sei in der Schweiz auf dem Gebiet der Bankdienstleistungen bekannt. Dies führe dazu, dass eine umso grössere Verwechslungsgefahr bestehe. Dass die Vorinstanz die Grösse, den Ruf und die Bekanntheit des Bankennamens Lombard Odier & Cie nicht kenne, sei unverständlich und führe zu einer fehlerhaften Prüfung der Verwechslungsgefahr. Wenn die Vorinstanz die Bekanntheit der Marke "LOMBARD ODIER & CIE" gebührend berücksichtigt hätte, hätte sie die Verwechslungsgefahr erst recht klar erkannt. In diesem Zusammenhang legte die Beschwerdeführerin Beweismittel, welche die Bekanntheit der Widerspruchsmarke belegen sollten, ins Recht.

4.3.1. Es ist daher zu prüfen, ob die anfänglich normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aufgrund langjähriger und intensiver Benutzung in der Schweiz so gesteigert worden ist, dass sie über einen erweiterten Schutzzumfang verfügt (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3622/2010 vom 1. Dezember 2010 E. 5.1.2 *Wurzelbrot/Wurzel-Rusti* und B-789/2007 vom 27. November 2007 E. 5.3.3 *Pfotenabdruck [fig.]/Tuc Tuc [fig.]*). Ein intensiver Markengebrauch lässt sich insbesondere mit entsprechenden Umsatzzahlen dokumentieren (GALLUS JOLLER, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 3 N. 100, mit Verweis auf RKGE in sic! 2006 S. 857 E. 7 *Geschwungener Streifen*).

4.3.2. Im Bereich der Finanzdienstleistungen herrscht die Besonderheit, dass aus Firmen, die wie die Widerspruchsmarke gebildet sind, im Laufe der Zeit Marken geworden sind, so dass sich in diesem Bereich Firmen und Marken kaum mehr auseinander halten lassen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7433/2006 vom 7. November 2007 E. 8.1.1 *LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE/HENTSCH 1796*).

Die Bekanntheit von "Lombard Odier & Cie" ist im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen gerichtsnotorisch. Dies wird im Übrigen auch von den von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegten Dokumenten belegt.

Diese beziehen sich nicht nur auf die Firma / Marke "Lombard Odier Darier Hentsch", wie die Beschwerdegegnerin bemängelt, sondern auch auf die Firma/Marke "Lombard Odier". Obwohl die Privatbanken "Lombard Odier" und "Darier Hentsch" im Jahre 2002 zu "Lombard Odier Darier Hentsch" fusioniert haben, ist in zahlreichen Dokumenten der jüngeren Zeit immer noch von "Lombard Odier" die Rede. Die Bank existiert seit 1796 und verwaltet ca. 150 Milliarden Fr. an Kundenvermögen. Sie gilt als eine der grössten und wichtigsten Privatbanken der Schweiz. Auf Grund dieser Umstände müsste der Widerspruchsmarke als Gesamtes ein erweiterter Schutzzumfang zugestanden werden.

4.4. Zu beachten ist allerdings, dass der Schutzzumfang jeder Marke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt wird. Denn was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 9.1 *KaSa K97 [fig.]/biocasa [fig.]*, mit Verweis auf RKGE in sic! 1999 S. 420 E. 2c *Compaq/CompactFlash*).

Wie bereits ausgeführt, bedeutet der Wortbestandteil "Lombard" in der angefochtenen Marke auch eine gleichnamige Kreditform beziehungsweise ein Adjektiv, nämlich "lombardisch". Zumindest von den angesprochenen Fachleuten der Finanzbranche kann "Lombard" im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen "Finanzwesen; Geldgeschäfte" im Sinne eines speziellen Kredits und daher als beschreibend verstanden werden. Insofern erstreckt sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf das Element "Lombard".

5.

Die angegriffene Marke ist eine kombinierte Wort-/Bildmarke mit den übereinander angeordneten Wortelementen "Lombard" und "NETWORK". Diese beiden Wortelemente sind durch eine waagrechte Linie voneinander abgetrennt. Hinter dieser Kombination verläuft eine Ellipse, welche schräg (von links unten nach rechts oben) ausgerichtet ist.

5.1. Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin sind der Ansicht, die grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke vermöge dem Zeichen durchaus ein eigenes Gepräge zu verleihen und dürfe bei der Beurteilung

der Verwechslungsgefahr nicht einfach ausgeblendet werden. Der horizontale Strich besitzt jedoch nach Meinung der Beschwerdeführerin nicht die geringste Unterscheidungskraft. Auch die Ellipse sei denkbar schlicht und ausgesprochen banal. Wenn sie im Kontext der angefochtenen Marke irgendeinen Zweck haben könne, dann wohl nur den, das Wort "NETWORK" auf visueller Ebene mittels einer Ellipse bildlich zu veranschaulichen. Dieses grafische Element erschöpfe sich insofern aber in einer thematischen Anspielung, weshalb es schon deshalb nicht kennzeichnungskräftig wirke.

5.1.1. In der Tat sind gerade Striche und Ellipsen zum Gemeingut zu zählen, da sie zu den geometrischen Grundformen gehören (DAVID ASCHMANN, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 2 Bst. a N. 75; RKGE in sic! 2005 S. 196 E. 5 "Elliptische Form" [fig.]/"Elliptische Form" [fig.]). Auch gemeinfreie Elemente können jedoch den Gesamteindruck einer Marke mitbeeinflussen (BGE 122 III 382 E. 5b *Kamillosan*).

Die Bedeutung eines Bildelements im Gesamteindruck ist von verschiedenen Faktoren abhängig, unter anderem von der Art der in Frage stehenden Waren, den Abnehmerkreisen, dem Kaufumfeld oder der konkreten Gestaltung (Grösse, Farben, Proportionen). Das Bild ist von geringerer Bedeutung, wenn es den Sinngehalt der Marke unterstützt (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 143; vgl. auch GALLUS JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 200).

Der gerade Strich in der angefochtenen Marke ist für den Gesamteindruck nicht prägend, da er einerseits sehr dünn ist und andererseits das Wort "Lombard" lediglich unterstreicht und insofern ein weit verbreitetes Stilelement ist. Das weitere figurative Element, nämlich die Ellipse, ist im Vergleich zum Worтеlement relativ gross und fällt durch die Schrägstellung auf. Trotz des Gemeingutcharakters der Ellipse darf dieses grafische Element daher nicht ganz vernachlässigt werden. Es prägt aber den Gesamteindruck nicht entscheidend.

5.1.2. Die Vergleichszeichen stimmen im ersten Worтеlement "LOMBARD" überein. Dass das Wort in der Widerspruchsmarke ausschliesslich mit Grossbuchstaben, in der angefochtenen Marke mit Gross- und Kleinbuchstaben geschrieben ist, spielt für den Zeichenvergleich keine Rolle (vgl. RKGE in sic! 2001 S. 813 E. 4 *Viva/Coop Viva* [fig.]). Bei der Widerspruchsmarke kommen noch acht Buchstaben und ein Zeichen, nämlich die Elemente "ODIER", das "Et-Zeichen" (& auch "Und-Zeichen"

genannt) sowie "CIE" dazu. Bei der angefochtenen Marke folgt auf "Lombard" das aus sieben Buchstaben bestehende Wort "NETWORK". Das Widerspruchszeichen ist somit etwas länger und zudem in vier Wort-/Zeichenelemente aufgeteilt, während die angefochtene Marke lediglich zwei Wortelemente aufweist. Dennoch sind sich die Vergleichszeichen auf Grund des gemeinsamen Wortelements "LOMBARD" im Schriftbild entfernt ähnlich.

5.2. Die Vorinstanz geht auf Grund dieses gemeinsamen Wortelementes auch von einer Zeichenähnlichkeit auf klanglicher Ebene aus. Die Beschwerdegegnerin bestreitet eine diesbezügliche Ähnlichkeit mit der Begründung, die Widerspruchsmarke werde französisch, die angefochtene Marke dagegen englisch ausgesprochen.

Da die Widerspruchsmarke aus zwei französischsprachigen Familiennamen (Lombard und Odier) besteht, wird "LOMBARD" zweifellos französisch ausgesprochen werden. Die angegriffene Marke müsste nach dieser Auffassung entsprechend der Meinung der Beschwerdegegnerin tatsächlich englisch ausgesprochen werden, da das zweite Wortelement "NETWORK" der englischen Sprache entnommen ist. Indessen erscheint es fraglich, ob insbesondere die französischsprachigen Adressaten überhaupt die englische Aussprache anwenden, weshalb auch das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss kommt, dass die Vergleichszeichen in klanglicher Hinsicht eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen, welche auf dem gemeinsamen Wortelement "Lombard" fusst.

5.3. Auf sinngeltlicher Ebene ist festzustellen, dass die angefochtene Marke keinen Zusatz wie "& Co.", "& Cie" enthält, sondern nebst dem Wortelement "Lombard" die zusätzliche Angabe "Network". "Network" ist der englischen Sprache entnommen und bedeutet auf Deutsch "Netzwerk" (LANGENSCHIEDTS e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0). Es darf zum englischen Grundwortschatz der Adressaten gezählt und somit als bekannt vorausgesetzt werden. Als beschreibende Angabe prägt dieses Element das angegriffene Zeichen indessen nicht. Auf Grund der Bekanntheit der Widerspruchsmarke werden die angesprochenen Verkehrskreise (breites Publikum und Fachleute der Finanzbranche) im ersten Wortbestandteil "Lombard" primär den Genfer Familien- beziehungsweise Bankennamen sehen, womit das angefochtene Zeichen zunächst einmal "Lombard-Netzwerk" bedeutet. Indessen ist zu bedenken, dass die angefochtene Marke, soweit hier interessierend, für Finanzwesen und Geldgeschäfte registriert wurde. Daher werden zumindest die angesprochenen

Fachleute der Finanzbranche angesichts eines fehlenden Zusatzes wie "& Co.", "& Cie" im Begriff "Lombard" auch die im Bankenwesen gebräuchliche Bedeutung "Lombardkredit" erkennen. Für diese Personen bedeutet das angefochtene Zeichen auch "Lombard(kredit)-Netzwerk". Insofern sind Unterschiede im Sinngehalt der zu vergleichenden Marken feststellbar.

6.

Es ist nun in einem wertenden Gesamtblick zu entscheiden, ob eine Verwechslungsgefahr besteht (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG).

Wie bereits ausgeführt, erstreckt sich der Schutz der Widerspruchsmarke nicht auf das Wort "Lombard", welches als Begriff des Gemeinguts verstanden werden kann. Dabei handelt es sich aber um das einzige Markenelement, hinsichtlich dessen sich die gegenüberstehenden Marken ähneln beziehungsweise gleich sind. In den übrigen Elementen unterscheiden sich die Marken deutlich: So wirkt die angegriffene Marke auf Grund des englischen Begriffes "Network" und der schräg gestellten Ellipse insgesamt modern, während die Widerspruchsmarke angesichts des Zusatzes "& Cie" ein altherwürdiges Flair verbreitet. Die Widerspruchsmarke enthält zudem das Element "Odier". Angesichts dieser Umstände ist trotz der festgestellten Dienstleistungsidentität eine Verwechslungsgefahr im Ergebnis zu verneinen.

Die Beschwerde erweist sich demzufolge als unbegründet und ist abzuweisen.

7.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

7.1. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 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). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der Beschwerde führenden Partei im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen

Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3 *Turbinenfuss*).

7.2. Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der eingereichten Kostennote (Fr. 4'407.-) festzusetzen. Im vorliegenden Fall erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'500.- (inklusive MWST) für das Beschwerdeverfahren angemessen.

8.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht [Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Dieser Betrag wird mit dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- verrechnet.

3.

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 3'500.- (inkl. MWST) auszurichten.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilage: Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref.: W10827 – jai/bs; Einschreiben; Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Maria Amgwerd

Philipp J. Dannacher

Versand: 23. Mai 2012