



Urteil vom 23. Mai 2013

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli,
Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiber Beat König.

Parteien

Aon Corporation,
200 East Randolph Street, US-60601 Illinois,
vertreten durch Industrieberatung Maier AG,
Gewerbstrasse 10, Postfach, 4450 Sissach,
Beschwerdeführerin,

gegen

Nanjing Jieheng Investment Management Co. Ltd,
301 Building No. 53, Ruijinxincun, Ruijin Street, Jiang-
su Province, CN-Nanjing City,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 11971; CH-Marke Nr. 522 707
AON / IR-Marke Nr. 1 078 560 AONHewitt (fig.).

Sachverhalt:

A.

Die Eintragung der internationalen, auf einer chinesischen Basisregistrierung beruhende Marke Nr. 1 078 560 AONHewitt (fig.) wurde am 30. Juni 2011 in der Gazette OMPI des marques internationales veröffentlicht. Sie beansprucht unter anderem Schutz für die Schweiz, und zwar für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 35: Diffusion d'annonces publicitaires; consultation pour la direction des affaires; préparation de feuilles de paye; promotion des ventes pour des tiers; consultation pour les questions de personnel; établissement de déclarations fiscales; bureaux de placement; recrutement de personnel; systématisation de données dans un fichier central; comptabilité.

Klasse 36: Services de conseils financiers dans le domaine des prestations sociales aux employés; services de gestion financière dans le domaine des prestations de retraite pour les employés; services de gestion financière dans le domaine des salaires des employés; actuariat; consultation en matière financière; services fiduciaires; services de caisses de paiement de retraites; gérance de fortunes; consultation en matière d'assurances; services de financement.

B.

Am 30. September 2011 erhob die Beschwerdeführerin Widerspruch gegen die Schutzausdehnung dieser Registrierung auf das Gebiet der Schweiz. Sie stützte sich dabei auf die in der Schweiz eingetragene Wortmarke Nr. 522 707 AON, die für folgende Waren und Dienstleistungen registriert ist:

Klasse 9: Optische Datenträger, CD-ROM, CD, Computerprogramme, Software.

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Zeitschriften, Magazine, Bücher, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate).

Klasse 35: Buchführung und Buchprüfung; Personalberatung, Personalmanagement, Personalmanagementberatung, Personalanwerbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Beratung bei der Führung und bei der Organisation von Unternehmen.

Klasse 41: Erziehung, Aus- und Fortbildung, Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Seminaren und Kongressen; Aus- und Fortbildungsberatung.

Klasse 42: Rechtsberatung und -vertretung, Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten; Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte; Entwicklungs- und Recherchedienste bezüglich neuer Produkte Dritter.

C.

Am 6. Oktober 2011 erfolgte seitens des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (im Folgenden: Vorinstanz) betreffend die internationale Marke Nr. 1 078 560 AONHewitt eine "notification de refus provisoire total (sur motifs relatifs)", mit welcher der Schutz dieser Marke für die Schweiz provisorisch vollumfänglich verweigert wurde. Zugleich setzte die Vorinstanz der Widerspruchsgegnerin bzw. der Beschwerdegegnerin als Inhaberin dieser Marke eine dreimonatige Frist zur Bezeichnung eines Zustellungsdomizils oder Bestimmung eines Vertreters in der Schweiz. Für den Unterlassungsfall wurde der Beschwerdegegnerin der Ausschluss vom Verfahren angedroht.

Die Beschwerdegegnerin liess die genannte Frist ungenutzt verstreichen.

D.

Mit Verfügung vom 13. April 2012 betreffend das Widerspruchsverfahren Nr. 11971 schloss die Vorinstanz die Beschwerdegegnerin vom Verfahren aus (Dispositiv-Ziff. 1). Ferner hiess die Vorinstanz den Widerspruch teilweise gut, und zwar hinsichtlich folgender Dienstleistungen (Dispositiv-Ziff. 2):

Klasse 35: Consultation pour la direction des affaires; préparation de feuilles de paye; consultation pour les questions de personnel; établissement de déclarations fiscales; bureaux de placement; recrutement de personnel; systématisation de données dans un fichier central; comptabilité.

Klasse 36: Actuariat; consultation en matière d'assurances.

Mit Dispositiv-Ziff. 3 der Verfügung ordnete die Vorinstanz sodann – unter Vorbehalt des Entscheides im Widerspruchsverfahren Nr. 11972 betreffend die Schweizer Wortmarke Nr. 457 072 HEWITT der Beschwerdeführerin (Widerspruchsmarke) und der Marke Nr. 1 078 560 AONHewitt (fig.) der Beschwerdegegnerin (angefochtene Marke) – im Sinne einer "Déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire" an, dass die internationale Registrierung Nr. 1 078 560 AONHewitt (fig.) in der Schweiz nur für folgende Waren und Dienstleistungen zum Schutz zugelassen werde:

Klasse 35: Diffusion d'annonces publicitaires; promotion des ventes pour des tiers.

Klasse 36: Services de conseils financiers dans le domaine des prestations sociales aux employés; services de gestion financière dans le domaine des prestations de retraite pour les employés; services de gestion financière dans le domaine des salaires des employés; consultation en matière financière; services fiduciaires; services de caisses de paiement de retraites; gérance de fortunes; services de financement.

Die Vorinstanz verfügte sodann, dass die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– ihr verbleibe (Dispositiv-Ziff. 4), die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden die hälftige Widerspruchsgebühr zu ersetzen hat (Dispositiv-Ziff. 5) und die Parteikosten wettgeschlagen werden (Dispositiv-Ziff. 6).

Zur Begründung führte die Vorinstanz – soweit hier interessierend – aus, mit Bezug auf die seitens der Beschwerdegegnerin beanspruchten Dienstleistungen "diffusion d'annonces publicitaires" und "promotion des ventes pour des tiers" der Klasse 35 bestünden keine Berührungspunkte zu den Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 41 und 42, für welche die Widerspruchsmarke eingetragen sei. Anbieter der Waren und Dienstleistungen der letztgenannten Klassen würden üblicherweise nicht in den Bereich der Werbung oder der Verkaufsförderung für Dritte diversifizieren. Die angefochtenen Dienstleistungen "diffusion d'annonces publicitaires" und "promotion des ventes pour des tiers" der Klasse 35 würden überdies einen anderen Zweck als die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 41 und 42 der Widerspruchsmarke verfolgen und sich an andere Abnehmerkreise richten. Mit Bezug auf die "diffusion d'annonces publicitaires" und "promotion des ventes pour des tiers" der Klasse 35 fehle es deshalb an der Gleichartigkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Zeichen, so dass eine Verwechslungsfahr insofern von vornherein ausgeschlossen sei.

E.

Mit einem ebenfalls auf den 13. April 2012 datierenden Entscheid verfügte die Vorinstanz im Widerspruchsverfahren Nr. 11972 unter anderem, die internationale Registrierung Nr. 1 078 560 AONHewitt (fig.) werde in der Schweiz unter Vorbehalt des Entscheides im Verfahren Nr. 11971 insbesondere für "diffusion d'annonces publicitaires" und "promotion des ventes pour des tiers" der Klasse 35 im Sinne einer "Déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire" gewährt.

F.

Am 16. Mai 2012 erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und beantragte sinngemäss, bezüglich der Dienstleistungen "diffusion d'annonces publicitaires" und "promotion des ventes pour des tiers" der Klasse 35 sei der Entscheid der Vorinstanz vom 13. April 2012 im Widerspruchsverfahren Nr. 11971 aufzuheben und der Schutz der internationalen Marke Nr. 1 078 560 zu verweigern. Sie machte im Wesentlichen geltend, die Vorinstanz habe verkannt, dass die mit der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen "diffusion d'annonces publicitaires" sowie "promotion des ventes pour des tiers" der Klasse 35 zum einen und die Waren sowie Dienstleistungen der Widerspruchsmarke AON zum anderen gleichartig seien.

G.

Mit Zwischenverfügung vom 16. Juli 2012 wurde die Beschwerdegegnerin aufgefordert, dem Bundesverwaltungsgericht ein schweizerisches Zustelldomizil zu benennen, ansonsten künftige Anordnungen im Bundesblatt publiziert würden. Das Justizministerium der Volksrepublik China wurde darum ersucht, diese Verfügung der Beschwerdegegnerin gemäss Art. 5 Abs. 1 Bst. a des Haager Übereinkommens vom 15. November 1965 über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen (HZUe65; SR 0.274.131) zuzustellen.

H.

Mit Vernehmlassung vom 15. Oktober 2012 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin.

Nebst den Vorakten reichte die Vorinstanz mit der Vernehmlassung mehrere Auszüge aus verschiedenen Internetseiten ein (vgl. Vernehmlassungsbeilagen 7 f.), welche in der Folge der Beschwerdeführerin zusammen mit der Vernehmlassung zur Kenntnis gebracht wurden (vgl. Verfügung vom 18. Oktober 2012).

I.

Mit Schreiben vom 11. Februar 2013 erklärte die Beschwerdeführerin, auf die Einreichung einer Replik zu verzichten.

J.

Mit einem auf den 18. März 2013 datierendem Schreiben retournierte das Justizministerium der Volksrepublik China die Zwischenverfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom 16. Juli 2012 mit dem Vermerk, mangels gültiger Adresse habe die Verfügung der Beschwerdegegnerin nicht zugestellt werden können.

K.

Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.

L.

Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Der Entscheid der Vorinstanz vom 13. April 2012 im Widerspruchsverfahren Nr. 11971 stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021). Diese Verfügung kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Die Beschwerdeführerin beantragt, hinsichtlich der Dienstleistungen "diffusion d'annonces publicitaires" und "promotion des ventes pour des tiers" der Klasse 35 sei der angefochtene Entscheid aufzuheben und der Schutz der internationalen Marke 1 078 560 zu verweigern. Der Widerspruch der Beschwerdeführerin wurde in diesem Punkt (sinngemäss) abgewiesen. Deshalb ist die Beschwerdeführerin insoweit als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7437/2006 vom 5. Oktober 2007 E. 1.1 *OLD NAVY*, m.w.H.) und hat sie diesbezüglich ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Die Beschwerdeführerin ist folglich zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG).

Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), die Rechtsvertreterin hat sich rechtsgenüglich durch schriftliche Vollmacht ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristge-

recht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2.

Vorliegend ist einzig zu prüfen, ob die Vorinstanz im Widerspruchsverfahren Nr. 11971 zu Recht der internationalen Registrierung Nr. 1 078 560 AONHewitt (fig.) unter Vorbehalt des Entscheides im Verfahren Nr. 11972 den Schutz für die Dienstleistungen "diffusion d'annonces publicitaires" und "promotion des ventes pour des tiers" der Klasse 35 gewährt hat. Mit anderen Worten ist zu klären, ob die Vorinstanz zu Recht den Widerspruch Nr. 11971 mit Bezug auf die genannten, mit der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen abgewiesen hat.

3.

Gestützt auf Art. 3 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) kann der Inhaber der älteren Marke Widerspruch gegen entsprechende jüngere Markeneintragungen erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG).

Die Widerspruchsmarke AON der Beschwerdeführerin wurde am 21. Januar 2004 hinterlegt (vgl. Beschwerdebeilage C). Die angefochtene Marke wurde unter Beanspruchung einer chinesischen Priorität vom 9. bzw. 18. Oktober 2010 in das internationale Register eingetragen, so dass es sich bei der Widerspruchsmarke AON um die ältere Marke handelt.

Der Widerspruch vom 30. September 2011 erfolgte ebenso wie die Entrichtung der Widerspruchsgebühr fristgerecht, nämlich innert drei Monaten nach Veröffentlichung der internationalen Registrierung (30. Juni 2011; vgl. Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Vorinstanz ist deshalb auf den bei ihr eingereichten Widerspruch zu Recht eingetreten.

4.

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.

4.1 Gleichartigkeit ist bei *Waren* gegeben, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren würden mit Blick

auf ihre üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus dem gleichen Unternehmen stammen oder zumindest unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden. Lassen sich die Waren unter den gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation subsumieren, spricht dies ebenso für Gleichartigkeit wie namentlich gleiche Herstellungsstätten, gleiches fabrikationsspezifisches Know-how, ähnliche Vertriebskanäle, ähnliche Abnehmerkreise oder das Vorliegen eines ähnlichen Verwendungszweckes (vgl. zum Ganzen Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 3.1 *GADOVIST/GADOGITA*, B-2261/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 *Bonewelding* [fig.], und B-2996/2011 vom 30. Januar 2012 E. 4.2 *SKINCODE/Swisscode*).

4.2 Die für Waren entwickelten Grundsätze zur Gleichartigkeit können bei *Dienstleistungen* übernommen werden, wobei indes der Unkörperlichkeit der Dienstleistungen Rechnung zu tragen ist. Bei Dienstleistungen im Vordergrund steht eine wettbewerbsbezogene Betrachtungsweise. Als gleichartig zu qualifizieren sind Dienstleistungen, wenn sich diese im weitesten Sinne verstanden demselben Markt zurechnen lassen. Abzustellen ist dabei auf die marktbezogene Nähe (s. zum Ganzen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1398/2011 vom 25. September 2012 E. 4.2.2 *ETAVIS/ESTAVIS* [fig.], m.w.H.; vgl. ferner Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 3.1 *GADOVIST/GADOGITA*). Entscheidend ist, ob sich der Abnehmer vorstellt, dass die Dienstleistungen aus einer Hand als sinnvolles Leistungspaket erbracht werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 3.1 *GADOVIST/GADOGITA*, mit Hinweis).

4.3 Unter Umständen besteht auch zwischen Waren und Dienstleistungen eine Gleichartigkeit. Eine solche Gleichartigkeit ist freilich nur mit gewisser Zurückhaltung zu bejahen. Viele Dienstleistungen sind nämlich im Zusammenhang mit zahlreichen Warenkategorien praktisch, was umgekehrt gleichermassen gilt. Die funktionelle Verwendungsmöglichkeit vermag daher für sich allein keine Gleichartigkeit zu begründen. Vielmehr müssen Ware und Dienstleistung ein sinnvolles Leistungspaket bilden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 5.3 *INTEL INSIDE* und *intel inside* [fig.]/*GALDAT INSIDE*, m.w.H.).

Die Gleichartigkeit ist namentlich dann zu bejahen, wenn die Ware und die Dienstleistung Teil einer einheitlichen Wertschöpfungskette bilden, so dass zwischen Ware sowie Dienstleistung eine vom Verkehr erwartete

Koppelbeziehung besteht und das eine Angebot als marktlogische Folge des anderen wahrgenommen wird (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 5.3 *INTEL INSIDE* und *intel inside* [fig.]/*GALDAT INSIDE*, und B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 3.2 *GADOVIST/GADOGITA* [je m.w.H.]). Dementsprechend bejaht wurde die Gleichartigkeit in der Rechtsprechung etwa zwischen Automobilen und Reparaturdienstleistungen ("Service après vente", Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [im Folgenden: RKGE] MA-WI 07/00, MA-WI 10/00 und MA-WI 11/00 vom 1. April 2003 in sic! 2003, S. 709 E. 8 f. *Targa/Targa* [fig.]) sowie zwischen diätetischen Nahrungsmitteln und Ernährungsberatung ("Dienstleistungen zur Produktimplementierung", Entscheid der RKGE MA-WI 04/01 vom 27. September 2001 in sic! 2001, S. 810 E. 2 f. *Nutrica/Nutriciel*; vgl. ferner Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 *Bonewelding*; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, Rz. 857). Gleichartigkeit ist darüber hinaus auch anzunehmen, wenn zwischen Waren und Dienstleistungen eine marktübliche Verknüpfung vorliegt, "d.h. wenn der Verkehr gewohnt ist, dass beide Produkte typischerweise vom gleichen Unternehmen als einheitliches Leistungspaket angeboten werden" (MARBACH, a.a.O., Rz. 859; vgl. dazu auch Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 5.3 *INTEL INSIDE* und *intel inside* [fig.]/*GALDAT INSIDE*, und B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 3.2 *GADOVIST/GADOGITA*).

5.

5.1 In casu gilt es einzig abzuklären, ob zwischen den mit der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen "diffusion d'annonces publicitaires" sowie "promotion des ventes pour des tiers" aus Klasse 35 zum einen und den Waren sowie Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 41 und 42 der Widerspruchsmarke AON zum anderen *Gleichartigkeit* besteht. Denn es wird zu Recht nicht geltend gemacht, letztere Dienstleistungen seien mit Waren und/oder Dienstleistungen der erwähnten Widerspruchsmarke identisch.

5.2 Die Vorinstanz führte im angefochtenen Entscheid aus, es bestünden keine Berührungspunkte zwischen den Dienstleistungen "diffusion d'annonces publicitaires" und "promotion des ventes pour des tiers" (beide Klasse 35) einerseits und den Waren sowie Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 41 und 42 der Widerspruchsmarke AON andererseits, weil

die Anbieter der letzteren Produkte üblicherweise nicht in den Bereich der Werbung oder der Verkaufsförderung für Dritte diversifizieren würden und unterschiedliche Zwecke sowie andere Abnehmerkreise auf dem Spiel stehen würden. Insoweit sei der Widerspruch Nr. 11971 mangels Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit abzuweisen (angefochtener Entscheid, Ziff. III.B.4–6).

Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber geltend, die Widerspruchsmarke AON sei unter anderem für Druckerzeugnisse (Klasse 16) eingetragen. Sowohl die Verbreitung von Werbeanzeigen ("diffusion d'annonces publicitaires" [Klasse 35]), als auch die Verkaufsförderung für Dritte ("promotion des ventes pour des tiers" [Klasse 35]) könnten "durchaus auch über Druckereierzeugnisse erfolgen" (Beschwerde, S. 3).

5.3 Zwar kann eine Gleichartigkeit – wie aufgezeigt – auch zwischen Waren und Dienstleistungen bestehen (vorn E. 4.3). Auch lässt sich nicht mit Recht abstreiten, dass die Verbreitung von Werbeanzeigen und die Verkaufsförderung für Dritte häufig mit der Herausgabe von Drucksachen verbunden ist. Gleichwohl ist insofern der für eine Gleichartigkeit zwischen Waren einerseits und Dienstleistungen andererseits erforderliche enge und typische Zusammenhang (vgl. vorn E. 4.3) zu verneinen:

Nach einem Entscheid der RKGE vom 11. Dezember 2002 besteht zwischen Werbung und Drucksachen keine für die Gleichartigkeit unabdingbare charakteristische wirtschaftliche Verbindung, weil neben Werbung auch viele andere Dienstleistungen in gedruckter Form materialisiert würden. Zwischen Werbung und Drucksachen bestehe lediglich ein unspezifischer Zusammenhang, welcher für die Anerkennung der markenrechtlichen Gleichartigkeit nicht genüge. Entsprechendes gelte auch für den Zusammenhang zwischen Werbung und anderen Produkten, mit deren Hilfe Werbung gemacht werde (Entscheid der RKGE vom 11. Dezember 2002 in sic! 2003, S. 343 E. 5b *Visart/Visarte*).

Es ist kein Grund ersichtlich, weshalb von dieser Rechtsprechung abgewichen werden sollte. Die genannten Ausführungen der RKGE lassen sich sinngemäss für die hier in Frage stehende Beurteilung der Gleichartigkeit der Verbreitung von Werbeanzeigen ("diffusion d'annonces publicitaires") sowie der Verkaufsförderung für Dritte ("promotion des ventes pour des tiers") zum einen und der Druckerzeugnisse zum anderen heranziehen, da die genannten, mit der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen als Werbung zu qualifizieren sind (vgl. dazu auch

Vernehmlassung, S. 4 f., wonach die Verkaufsförderung teilweise Überschneidungen mit der Werbung aufweise und die in der Vernehmlassung gemachten Ausführungen zur Werbung auch auf die Verkaufsförderung übertragbar seien). Nichts daran zu ändern vermag im Übrigen der Umstand, dass nach der Rechtsprechung bei einigen Waren – vor allem bei Medien – nicht deren äusseres Erscheinungsbild, sondern deren geistiger Inhalt im Vordergrund steht, indem die massgeblichen Verkehrskreise die Marke namentlich mit Blick auf den möglichen Inhalt und nicht nur in Hinblick auf die äusseren Merkmale der Waren deuten (vgl. zu dieser Rechtsprechung Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3269/2009 vom 25. März 2011 E. 5.2.1 *GRAND CASINO LUZERN*, B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 5.1 *Park Avenue*, und B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3 *Pirates of the Caribbean*).

Mit Blick auf das Dargelegte besteht kein Zusammenhang im Sinne der Gleichartigkeit zwischen den noch in Frage stehenden Dienstleistungen der angefochtenen Marke und den weiteren Waren der Klasse 16, für welche die Widerspruchsmarke AON eingetragen ist (Zeitschriften, Magazine, Bücher, Lehr- und Unterrichtsmittel [ausgenommen Apparate]). Zu Recht wird im Übrigen nicht behauptet, es bestehe ein relevanter Zusammenhang zwischen den noch im Streit liegenden Dienstleistungen und den mit der Widerspruchsmarke AON beanspruchten Waren der Klasse 9 (optische Datenträger, CD-ROM, CD, Computerprogramme und Software).

5.4

5.4.1 Wie hiervor (E. 5.3) ausgeführt, sind die Verbreitung von Werbeanzeigen ("diffusion d'annonces publicitaires") und die Verkaufsförderung für Dritte ("promotion des ventes pour des tiers") als Werbung zu betrachten. Es fragt sich vor diesem Hintergrund, ob zwischen diesen Dienstleistungen und der Geschäftsführung (Klasse 35), für welche die Widerspruchsmarke AON unter anderem eingetragen ist, Gleichartigkeit besteht.

In diesem Zusammenhang macht die Beschwerdeführerin geltend, die Verbreitung von Werbeanzeigen, die Verkaufsförderung für Dritte und die Geschäftsführung würden sich an die gleichen Abnehmerkreise, nämlich Unternehmen jeglicher Art richten. Es komme hinzu, dass der Begriff Geschäftsführung alle Massnahmen zur Unterstützung eines Unternehmens und damit insbesondere auch die Verbreitung von Werbeanzeigen sowie die Verkaufsförderung für Dritte umfasse (Beschwerde, S. 4 f.).

5.4.2 Die Vorinstanz hat in einem Entscheid aus dem Jahre 2009 festgehalten, dass unter den Oberbegriff der Geschäftsführung auch Werbung für Dritte oder die Geschäftsführung im Bereich der Werbung fallen könne und deshalb zwischen der Dienstleistung "publicité" (Klasse 35) und der Dienstleistung "gestion des affaires commerciales" (Klasse 35) Gleichartigkeit bestehe (vgl. Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 9800 vom 11. März 2009 Ziff. III.B/2). Selbst wenn entsprechend diesem Entscheid angenommen würde, dass Werbung für Dritte und die Geschäftsführung im Bereich der Werbung unter den Oberbegriff Geschäftsführung subsumiert werden können, bedeutet dies jedoch nicht per se, dass insoweit Gleichartigkeit (oder Identität) anzunehmen ist. Denn obschon der Umstand, dass die von der angefochtenen Marke beanspruchte Dienstleistung unter den von der älteren Marke geschützten Oberbegriff der Nizza-Klassifikation fällt, für eine Gleichartigkeit spricht (vgl. vorn E. 4.1 f.), präjudiziert die rein administrative Einteilung der Oberbegriffe der Nizza-Klassifikation nicht zwingend die Beurteilung der Gleichartigkeit (MARBACH, a.a.O., Rz. 802, m.w.H.). Namentlich wenn – wie vorliegend – ein sehr allgemeiner Oberbegriff in Frage steht, ist die Gleichartigkeit (bzw. die Identität) unter Umständen selbst dann zu verneinen, wenn die von der angefochtenen Marke beanspruchte Dienstleistung unter diesen Oberbegriff subsumierbar ist (vgl. GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 245, wonach eine begriffliche Zuordnung umso weniger eine Gleichartigkeit zu begründen vermag, je allgemeiner ein Oberbegriff ist).

Im vorliegenden Zusammenhang überwiegt bei Würdigung sämtlicher Umstände ein Grund, welcher gegen die Annahme einer Dienstleistungsgleichartigkeit spricht:

Die Vorinstanz hat in der Vernehmlassung zu Recht ausgeführt, es sei unüblich, dass Werbeagenturen nebst der Produktion von Werbung insbesondere "die Leitung sowie Durchführung von Geschäften für ein Handelsunternehmen (*Geschäftsführung* [...]) für Dritte anbieten" (Vernehmlassung, S. 4). Der ausgehend vom Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke zu bestimmende massgebliche Verkehrskreis setzt sich mit Bezug auf die spezifischen Bedürfnisse des Wirtschaftsverkehrs abdeckende Dienstleistung Geschäftsführung grundsätzlich aus (Fach-)Personen zusammen, welche überdurchschnittlich aktiv oder professionell in der Wirtschaft tätig sind. Es ist deshalb anzunehmen, dass der vorliegend angesprochene Abnehmer seinen Vertragspartner sorgfältig auswählt und

namentlich aufmerksam den Ruf, die Fachkenntnisse und die Mittel der Gegenpartei prüft sowie Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses gegeneinander abwägt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1009/2010 vom 14. März 2011 *CREDIT SUISSE/UniCredit Suisse Bank* [fig.] E. 3.1 und E. 3.3.1).

Vor diesem Hintergrund und aufgrund der branchenüblichen Spezialisierung im Bereich Werbung dürfte der angesprochene Abnehmer die beiden hier streitigen Dienstleistungen der angefochtenen Marke oder eine dieser Dienstleistungen zum einen und die Dienstleistung "Geschäftsführung" zum anderen nicht als ein aus einer Hand stammendes, einheitliches Leistungspaket wahrnehmen. Denn der typische Abnehmer der Dienstleistungen Verbreitung von Werbeanzeigen und Verkaufsförderung für Dritte wird erwarten, dass diese Dienstleistungen von Unternehmen mit produktionsspezifischem Know-how erbracht werden und Anbieter der Dienstleistung "Geschäftsführung" über ein anderes Know-how verfügen. Der Umstand, dass es denkbar ist, dass Werbung und Geschäftsführung (im engeren Sinne) unter einheitlicher Organisationsverantwortung angeboten werden, kann nichts daran ändern.

Es fehlt damit auch an der Gleichartigkeit zwischen der Verbreitung von Werbeanzeigen sowie der Verkaufsförderung für Dritte zum einen und der Geschäftsführung zum anderen.

5.5 Die Beschwerdeführerin bringt ferner vor, auch die von der Widerspruchsmarke AON geschützten Dienstleistungen Personalberatung und Unternehmensverwaltung (beide Klasse 35) würden sich – wie die noch im Streit liegenden Dienstleistungen der angefochtenen Marke – an jegliche Unternehmen richten. Auch verweist sie darauf, dass die Unternehmensverwaltung und die von der genannten Widerspruchsmarke ebenfalls beanspruchte Beratung bei der Führung und bei der Organisation von Unternehmen (Klasse 35) die Verbreitung von Werbeanzeigen sowie die Verkaufsförderung für Dritte beinhalten (Beschwerde, S. 4).

Es ist nicht erkennbar, weshalb die angesprochenen Abnehmerkreise die Dienstleistung Personalberatung (Klasse 35) zum einen und die Verbreitung von Werbeanzeigen und/oder die Verkaufsförderung für Dritte zum anderen als sinnvolles Leistungspaket aus einer Hand wahrnehmen sollten.

Was die übrigen hiervor genannten, von der Widerspruchsmarke AON beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 betrifft (Unternehmensverwaltung sowie Beratung bei der Führung und bei der Organisation von Unternehmen), setzt sich der massgebliche Verkehrskreis wie bei der Geschäftsführung grundsätzlich aus mit dem Wirtschaftsverkehr vertrauten Personen zusammen und ist beim Abnehmer mit einer erhöhten Aufmerksamkeit zu rechnen. Auch diesbezüglich ist deshalb angesichts der branchenüblichen Spezialisierung im Werbesektor eine Gleichartigkeit mit den vorliegend in Frage stehenden Dienstleistungen der angefochtenen Marke zu verneinen (vgl. vorn E. 5.4.2).

5.6 Die Beschwerdeführerin beruft sich sodann auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 14. März 2011 (B-1009/2010, *CREDIT SUISSE/UniCredit Suisse Bank* [fig.]). In jenem Verfahren hätten die Vorinstanz und das Bundesverwaltungsgericht "die Gleichartigkeit der Dienstleistungen in der Klasse 35 '*Pubblicità*' (Werbung) zu Waren und Dienstleistungen der Klassen 09, 16, 35, 41 und 42 [...] angenommen" (Beschwerde, S. 4).

Im Verfahren B-1009/2010 beanspruchte die angefochtene Marke unter anderem die Dienstleistungen "*Pubblicità*" und "*gestione degli affari commerciali*" der Klasse 35 sowie weitere Dienstleistungen namentlich der Klasse 36. Die Widerspruchsmarke war insbesondere für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 41 und 42 eingetragen.

Das Bundesverwaltungsgericht und die Vorinstanz bejahten in diesem Verfahren Gleichheit oder starke Gleichartigkeit (lediglich) zwischen den strittigen Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1009/2010 vom 14. März 2011 *CREDIT SUISSE/UniCredit Suisse Bank* [fig.] E. 4.2; vgl. dazu auch den Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 10280 vom 29. Januar 2010 *CREDIT SUISSE/UniCredit Suisse Bank* [fig.] Ziff. III.B). Im Zusammenhang mit den vorliegend in Frage stehenden weiteren Klassen 9, 16, 41 und 42 lässt sich daher aus diesem Urteil (und der in jenem Verfahren von der Vorinstanz vertretenen Auffassung) nichts zugunsten der Beschwerdeführerin ableiten. Was die hier interessierende Klasse 35 betrifft, konnte im genannten Verfahren – anders als vorliegend – Gleichheit angenommen werden, da die Widerspruchsmarke insbesondere für die Dienstleistung "Geschäftsführung" eingetragen war und die angefochtene Marke "*gestione degli affari commerciali*" beanspruchte.

Mangels vergleichbarer Sachverhalte stösst die Beschwerdeführerin mit ihrer Berufung auf das Verfahren B-1009/2010 somit ins Leere.

5.7 Die Beschwerdeführerin bringt vor, namentlich bei globalen Konzernen im Beratungsbereich und bei Zusammenführungen von Unternehmen (wie etwa dem Kauf der Firma Hewitt Associates LLC durch die Beschwerdeführerin) werde häufig zur Erschliessung neuer Kundensegmente in völlig unterschiedliche Tätigkeitsbereiche diversifiziert. Anbieter von Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 41 und 42 würden deshalb ihr Sortiment häufig auf die Dienstleistungen Werbung und Verkaufsförderung für Dritte ausweiten (Beschwerde, S. 3 und 5). In diesem Zusammenhang legt die Beschwerdeführerin einen Auszug einer Liste einer Markenrecherche mit 362 Suchresultaten ins Recht, welche belegen soll, dass eine entsprechende Kombination von Dienstleistungen im Angebot von Unternehmen durchaus üblich ist (vgl. Beschwerde, S. 3; Beschwerdebeilage H).

Soweit die Beschwerdeführerin mit den genannten Ausführungen sinn-gemäss geltend machen sollte, die aus Sicht der verkaufenden Unternehmen sinnvolle Diversifikation des Angebots begründe vorliegend die Gleichartigkeit, kann ihr nicht gefolgt werden. Denn allein die Zugehörigkeit der strittigen Waren und Dienstleistungen zu einem betriebswirtschaftlich sinnvollen Portfolio begründet keine Gleichartigkeit (vgl. MAR-BACH, a.a.O., Rz. 808, mit Verweis auf BGE 128 III 96 E. 2 *Orfina*, und das Urteil des Bundesgerichts 4C.88/2007 vom 17. Juli 2007 E. 2.2.2 *zero/zerorh+* [fig.] [in sic! 2008, S. 44]). Gerade bei zumindest vordergründig unterschiedlichen Produkten bleibt es – um den Gleichartigkeitsbegriff nicht durch die Hintertür der Anerkennung einer "Portfolio-Gleichartigkeit" ausufern zu lassen – unabdingbar, dass diese aus der Sicht der Abnehmer als einheitliches Paket wahrgenommen und gekauft werden (vgl. dazu Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-644/2011 vom 17. November 2011 E. 3.3 *Dole* [fig.]/*Dole* [fig.]).

Die im Beschwerdeverfahren eingereichte Liste belegt zwar, dass verschiedene Marken eingetragen sind, bei welchen jede einzelne Registrierung zugleich Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 41 und 42 beansprucht. Wie die Vorinstanz indes in der Vernehmlassung zutreffend festgehalten hat, vermag die Registerlage für sich allein aber nicht zu belegen, dass diese Marken tatsächlich in Verbindung mit den entsprechenden Waren und Dienstleistungen gebraucht wurden oder werden (vgl. Vernehmlassung, S. 3). Dementsprechend sagt die aktenkundige

Liste auch nichts betreffend die Frage aus, ob die Abnehmer der vorliegend streitigen Waren und Dienstleistungen aufgrund der Gepflogenheiten auf dem Markt (namentlich dem Angebot globaler Konzerne im Beratungsbereich) diese als einheitliches Leistungspaket wahrnehmen. Diese Liste kann daher nichts an der hier vorzunehmenden Beurteilung der Gleichartigkeit ändern.

5.8 Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe bei der Prüfung der Gleichartigkeit nicht berücksichtigt, dass die Beschwerdegegnerin die angefochtene Marke böswillig habe eintragen lassen und sie ebenso in böser Absicht in den Widerspruchsverfahren Nr. 11971 und Nr. 11972 keinen Vertreter bestellt habe (vgl. dazu Beschwerde, S. 5).

Zwar erscheint es nicht als ausgeschlossen, bei der Anwendung von Art. 3 Abs. 1 Bst. b MSchG auf ein Verhalten des Inhabers der jüngeren Marke abzustellen, welcher die ältere Marke gekannt und eine Verwechslung mit dieser bewusst in Kauf genommen hat. In solchen Fällen kann es sich allenfalls rechtfertigen, die Verwechslungsgefahr zu bejahen, auch wenn sie bei fehlendem "Verschulden" zu verneinen wäre (vgl. LUCAS DAVID, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 16, m.w.H.). Hingegen erscheint es nicht als angezeigt, ein entsprechendes Verhalten bereits bei der Prüfung der Gleichartigkeit zu berücksichtigen.

Vor diesem Hintergrund kann offen gelassen werden, ob vorliegend namentlich aufgrund des Umstandes, dass die Beschwerdegegnerin die chinesische Basismarke der internationalen Registrierung Nr. 1 078 560 kurz nach Veröffentlichung der Übernahme der Hewitt Associates Inc. durch die Beschwerdeführerin sowie der damit verbundenen Verwendung des Ausdrucks "Aon Hewitt" eintragen liess (vgl. den am 1. Oktober 2010 publizierten Medienbericht in Beschwerdebeilage I), auf eine Böswilligkeit der Beschwerdegegnerin zu schliessen ist. Ebenso muss nicht geklärt werden, ob und gegebenenfalls inwieweit der Umstand, dass die Beschwerdegegnerin in den beiden Widerspruchsverfahren Nr. 11971 und Nr. 11972 keinen Vertreter in der Schweiz bestellte, als Indiz für eine böswillige Absicht der Beschwerdegegnerin zu werten ist.

5.9 Weitere Ausführungen zur Frage der Gleichartigkeit erübrigen sich, da im Übrigen keine stichhaltigen Gründe für deren Bejahung substantiiert geltend gemacht wurden oder aus den Akten ersichtlich sind. Nach dem

Gesagten ist die Gleichartigkeit zwischen den noch in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen zu verneinen. Dementsprechend hat die Vorinstanz den Widerspruch Nr. 11971 mit Bezug auf die Dienstleistungen "diffusion d'annonces publicitaires" und "promotion des ventes pour des tiers" der Klasse 35 zu Recht abgewiesen.

6.

Nach dem Gesagten ist der angefochtene Entscheid zu bestätigen, und zwar auch hinsichtlich der Kosten- und Entschädigungsfolgen (vgl. Art. 31 Abs. 2 Satz 2 MSchG in Verbindung mit Art. 1 ff. sowie Ziff. I des Anhangs zur Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 28. April 1997 [IGE-GebO, SR 232.148], Art. 34 MSchG in Verbindung mit Teil 5 Ziff. 9.4 der Richtlinien in Markensachen des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 1. Juli 2012, Ziff. IV [abrufbar unter www.ige.ch > Marken > Die Marke, zuletzt eingesehen am 24. April 2013] und Dispositiv-Ziff. 3–6 der angefochtenen Verfügung). Die dagegen gerichtete Beschwerde ist abzuweisen.

7.

7.1 Entsprechend dem Verfahrensausgang wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG).

Die Gerichtsgebühr ist unter Berücksichtigung des Umfangs und der Schwierigkeit der Streitsache, der Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} 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). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der widersprechenden Partei bei einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Indes würde es zu weit gehen und würde es im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Deshalb und bei Fehlen anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3 *Turbinenfuss*, mit Hinweisen). Dieser Erfahrungswert ist auch dem vorliegenden Verfahren zugrunde zu legen. Nach dem Ausgeführten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.– festzulegen. Dieser Be-

trag ist mit dem in selber Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.

7.2 Die Beschwerdegegnerin liess sich im Beschwerdeverfahren nicht vernehmen. Ihr sind folglich im Zusammenhang mit dem Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht keine notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten erwachsen, welche das Zusprechen einer Parteientschädigung rechtfertigen würden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1752/2009 vom 26. August 2009 *Swatch Group [fig.]/watch ag [fig.]* E. 6.2).

8.

Die Beschwerdegegnerin, die im Register der World Intellectual Property Organization (WIPO) mit einer Adresse in der Volksrepublik China eingetragen ist, hat für das vorliegende Verfahren keinen Vertreter in der Schweiz bezeichnet (vgl. Art. 11b Abs. 1 VwVG; s. ferner auch Art. 42 MSchG). An die genannte Adresse konnten die gerichtlichen Akten des Bundesverwaltungsgerichts bzw. konnte die Zwischenverfügung vom 16. Juli 2012 auch nicht mit Hilfe des Justizministeriums der Volksrepublik China gemäss Art. 5 Abs. 1 Bst. a HZUe65 zugestellt werden, da diese Adresse anscheinend nicht korrekt ist.

Da vor diesem Hintergrund eine Zustellung des vorliegenden Urteils an die Beschwerdegegnerin als unmöglich erscheint, ist es ihr gemäss Art. 36 Bst. b VwVG mittels Publikation im Bundesblatt zu eröffnen.

9.

Dieser Entscheid kann nicht mit Beschwerde ans Bundesgericht weitergezogen werden (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005, SR 173.110) und ist daher rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten in Höhe von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück);
- die Beschwerdegegnerin (durch Publikation des Dispositivs im Bundesblatt);
- die Vorinstanz (Ref-Nr. W11971; Einschreiben; Beilagen: Vernehmlassungsbeilagen zurück).

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Marc Steiner

Beat König

Versand: 5. Juni 2013