



Abteilung
B-2354/2016

Urteil vom 29. März 2017

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Karin Behnke.

Parteien

ALLIANZ SE,
Königinstrasse 28, DE-80802 München,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Dr. iur. Peter Schramm und lic. iur. Fortunat Wolf,
Meyperlustenberger Lachenal AG,
Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Lanowa AG,
Oberebersol 63, 6276 Hohenrain,
vertreten durch Nicolas Schwarz, Rechtsanwalt,
Anwaltskanzlei Schwarz,
Kreuzplatz 1, Postfach 2016, 8032 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 13847
IR 1'106'871 ALLIANZ/CH 660'028 ALLIANZ TGA
Technische Gebäudeausrüstung (fig.).

Sachverhalt:**A.**

Am 16. April 2014 hinterlegte die Beschwerdegegnerin die Wort-/Bildmarke CH 660'028 ALLIANZ TGA Technische Gebäudeausrüstung (fig.) bei der Vorinstanz. Die Anmeldung wurde am 16. Juni 2014 im offiziellen Publikationsorgan Swissreg publiziert. Die Marke sieht wie folgt aus:



Sie ist unter anderem für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 37: Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten.

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; technische Planung und Beratung im Baubereich, insbesondere bezüglich Energie- und Gebäudetechnik; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

B.

Am 16. September 2014 erhob die Beschwerdeführerin gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch bei der Vorinstanz und beantragte ihren vollständigen Widerruf für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 37 und 42. Sie stützte sich dabei auf die internationale Registrierung ALLIANZ (IR-Nr. 1'106'871), welche unter anderem für folgende Dienstleistungen geschützt ist:

Klasse 37: Building construction; installation services; vehicle breakdown patrols, namely mobile patrols for the repair of vehicles; vehicle repair and maintenance; repair of boats, buildings, dwellings, premises for commercial or private use (including storages); construction supervision; installation, maintenance and repair of computers; maintenance and repair of anti-theft alarms and remote surveillance apparatus; repair of electric household appliances; home help for the sick, elderly or disabled, namely household assistance in the field of household cleaning, ironing and home maintenance work.

Klasse 42: Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; housing audits, namely quality control; consultancy in the field of computers; software programming; design and development of computers and software; weather information services; computer software design; installation and updating of computer software; technical projects studies; engineering opinions; supervision (quality check) of repair and maintenance services in the domestic home.

Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin aus, die zu vergleichenden Dienstleistungen seien identisch oder mindestens gleichartig. Die angefochtene Marke übernehme die Widerspruchsmarke vollumfänglich und füge ihr einen Bildbestandteil aus untergeordnetem, rein figurativem Beiwerk ohne jegliche Kreativität oder Originalität bei, weshalb er für die Beurteilung im Gesamteindruck zu vernachlässigen und eine Verwechslungsgefahr beider Zeichen festzustellen sei.

C.

Mit Stellungnahme vom 17. November 2014 beantragte die Beschwerdegegnerin die Abweisung des Widerspruchs. Die Marke "Allianz" sei eine schwache Marke, deren Gehalt an der Grenze zum Gemeingut liege, führte sie aus. Das Wort "Allianz" sei in jedem deutschen Wörterbuch zu finden. Die angefochtene Marke unterscheide sich daher deutlich von der Widerspruchsmarke.

D.

Mit Replik vom 15. Mai 2015 und Duplik vom 23. November 2015 hielten die Parteien an ihren Anträgen und Vorbringen fest.

E.

Mit Entscheid vom 2. März 2016 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Sie bejahte die Gleichartigkeit bzw. Gleichheit sämtlicher angefochtener Dienstleistungen mit jenen der Widerspruchsmarke. Die Vergleichszeichen stimmten im Worтеlement "Allianz" überein und seien sich darum schriftbildlich wie auch phonetisch ähnlich. Allerdings unterscheide sich die angefochtene Marke aufgrund ihrer Grafik und des unterschiedlichen Sinngehalts, auch unter Berücksichtigung der ausgeprägten Nähe der Vergleichsdienstleistungen, genügend von der Widerspruchsmarke, um sowohl eine direkte als auch eine indirekte Verwechslungsgefahr auszuschliessen.

F.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 15. April 2016 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Rechtsbegehren:

1. Der Entscheid des IGE vom 2. März 2016 im Widerspruchsverfahren Nr. 13847 sei aufzuheben, der Widerspruch sei vollumfänglich gutzuheissen und das IGE anzuweisen, die Marke CH 660'028 – ALLIANZ TGA Technische Gebäudeausrüstung (fig.) für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 37 und 42 zu löschen.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen auch im vorinstanzlichen Verfahren zu Lasten der Widerspruchsgegnerin und Beschwerdegegnerin.

Zur Begründung führte sie insbesondere aus, der Widerspruchsmarke komme eine gesteigerte Kennzeichnungskraft und damit ein erweiterter Schutzzumfang zu, welcher über das ursprüngliche Versicherungsgeschäft hinausgehe. Es könne davon ausgegangen werden, dass es sich bei der Marke "Allianz" um eine berühmte Marke gemäss Art. 15 MSchG handle. Selbst wenn im Widerspruchsverfahren der gesetzliche Schutz der berühmten Marke nicht zur Anwendung gelange, strahle ihre Bekanntheit auch auf weitere Geschäftsbereiche aus.

G.

Mit Beschwerdeantwort vom 22. Juni 2016 und Vernehmlassung vom 4. Juli 2016 beantragten die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde.

H.

Am 5. Oktober 2016 wurde am Bundesverwaltungsgericht eine mündliche und öffentliche Verhandlung durchgeführt, an der die Parteien an ihren Vorbringen festhielten.

I.

Auf die Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich und rechtserheblich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968, VwVG, SR 172.021). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter der Beschwerdeführerin hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Die Beschwerdeführerin erachtet die Dienstleistungen der beiden Zeichen als zumindest gleichartig. Die angefochtene Marke übernehme die Widerspruchsmarke vollständig. Sie füge dieser auf der linken Seite ein Bildelement hinzu, welches aufgrund seiner Banalität zu vernachlässigen sei. Ferner würden neben dem Wort "ALLIANZ" die drei aneinandergereihten Buchstaben T, G und A aufgeführt. Ab und unter dem "I" des Bestandteils "ALLIANZ" erscheine die rein beschreibende Bezeichnung "Technische Gebäudeausrüstung", die mit dem rechten Balken des Buchstabens A von TGA ausgerichtet und in einer verschwindend kleinen, banalen Schrift gehalten sei. Der Gesamteindruck der angefochtenen Marke werde ungeachtet des simplen Bildelements und des rein beschreibenden, sehr klein aufgeführten Wortzusatzes durch den Bestandteil "ALLIANZ" und die Buchstabenfolge TGA charakterisiert, so dass eine Verwechslungsgefahr bestehe.

2.2 Die Vorinstanz ging demgegenüber von der Gleichartigkeit bzw. Gleichheit sämtlicher angefochtenen Dienstleistungen aus, verneinte jedoch sowohl die Zeichenähnlichkeit als auch das Bestehen einer Verwechslungsgefahr.

2.3 Die Beschwerdegegnerin macht geltend, die zu vergleichenden Dienstleistungen seien nicht gleichartig. Die genannten Dienstleistungen der Beschwerdeführerin würden von der Klasse 36 erfasst und nicht von den Klassen 37 und 42. Baugarantien, Projektversicherungen und die CombiRisk Business-Versicherung der Beschwerdeführerin fielen in die Klasse 36. Andere Dienstleistungen wiederum würden in der Schweiz gar nicht angeboten. Es liege sodann keine Zeichenähnlichkeit vor. Damit sei eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Zeichen ausgeschlossen.

3.

3.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 99 E. 2.c "Orfina"). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 mit Hinweisen "Gallo/Gallay [fig.]", CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz. Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 3 N. 17 ff.).

3.2

3.2.1 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 mit Hinweisen "Gallo/Gallay [fig.]", soweit aufgrund einer Nichtgebrauchseinrede keine Einschränkung gegeben ist (Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]", GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz (MSchG) [nachfolgend: MSchG], Art. 3 N. 235; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 37). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen damit eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge, die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer

B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 300). Gleichartigkeit kann nicht nur zwischen Waren oder Dienstleistungen je untereinander bestehen, sondern auch zwischen diesen beiden Kategorien von Produkten (Urteile des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]; B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding"; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 853 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 35).

3.2.2 In Bezug auf die Gleichartigkeit zwischen Dienstleistungen haben Lehre und Rechtsprechung die folgenden Grundsätze entwickelt: Gleichartigkeit besteht, wenn der Eindruck einer einheitlichen "Organisationsverantwortung" für die verschiedenen Angebote und eines wirtschaftlich sinnvollen "Leistungspakets" geschaffen wird (vgl. hierzu und zum Folgenden: Urteil des BVGer B-7503/2006 vom 11. Mai 2007 E. 3 "Absolut und Absolutbar/Absolute Poker bzw. Absolute Poker.com [fig.]" mit zahlreichen Hinweisen). Massgeblich ist der Registereintrag, nicht der tatsächliche Gebrauch. Das Kriterium einer physischen Herkunft aus demselben Unternehmen tritt aufgrund der den Dienstleistungen naturgemäss fehlenden Körperlichkeit in den Hintergrund. Die Frage nach der einheitlichen Verantwortung durch den Markeninhaber hat dagegen zentrale Bedeutung. Ordnen die Verkehrskreise zwei verschiedene Dienstleistungen leicht der Kontrolle ein und desselben Markeninhabers zu, ist von Dienstleistungsgleichartigkeit auszugehen. Hinzu kommt, dass die Indizwirkung der Zugehörigkeit zweier Dienstleistungen zu derselben Klasse zumindest schwächer ist, als dies bei den Waren(-klassen) der Fall ist. Dienstleistungen teilen wesensbedingt das eine oder andere Element, ohne deswegen als gleichartig wahrgenommen zu werden. Hierzu gehören etwa das Element eines kundenorientierten, häufig persönlichen Umgangs mit dem Dienstleistungsnahmer. Nicht jede denkbare sachliche Verknüpfung zwischen zwei Waren oder Dienstleistungen darf darum als markenrechtliche Gleichartigkeit interpretiert werden. Ob die Verkehrskreise zwei verschiedene Dienstleistungen der Kontrolle ein und desselben Markeninhabers zuordnen, hängt namentlich von der Art und dem Zweck der Dienstleistungen ab. Nicht zuletzt ist der Ort entscheidend, wo die Dienstleistungen erbracht werden. Dagegen ist nicht ausschlaggebend, ob die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen auf einen Tätigkeitsschwerpunkt hindeuten. Zwar ist der Schutzbereich einer Marke (unter Vorbehalt der gesetzlichen

Ausnahmen) auf die Waren und Dienstleistungen beschränkt, für die sie eingetragen ist ("Spezialitätsprinzip", Art. 13 Abs. 1 MSchG).

3.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der Marken (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller") sowie, weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, basierend auf dem Erinnerungsbild der Abnehmer (BGE 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; 119 II 476 E. 2.d "Radion/Radiomat"; MARBACH, a.a.O., Rz. 867). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (Urteile des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"; B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex [fig.]").

3.4 Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Enthält eine Marke charakteristische Wort- wie Bildelemente, können diese den Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.4 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"; B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe/Eve").

Für die Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; MARBACH, a.a.O., Rz. 872 ff.). Eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein genügt in der Regel (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 5. Juli 2006, in: sic! 2006 S. 761 E. 4 "McDonald's/McLake"; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillon/Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion").

3.5 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzuweisungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-531/2013

vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 22 f.). Weiter geht der Schutz berühmter Marken, der unabhängig vom Bestehen einer Verwechslungsgefahr alle Zeichen umfasst, deren Gebrauch die Unterscheidungskraft der berühmten Marke gefährdet, deren Ruf ausnützt oder ihn beeinträchtigt (Art. 15 MSchG). Im Widerspruchsverfahren kann dieser Schutz der berühmten Marke allerdings nicht angerufen oder gewährt werden, da Art. 31 MSchG die Anwendung von Art. 15 MSchG als Prüfungsgegenstand des Widerspruchsverfahrens nicht vorsieht (Urteile des BVGer B-1085/2008 vom 13. November 2008 E. 2 "Red Bull" und B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/ad-vista"). Hingegen ist eine durch den Gebrauch der Widerspruchsmarke im Verkehr erhobene Bekanntheit zu beachten (Urteile des BVGer B-7452/2006 vom 17. April 2007 E. 2 "Martini/martini [fig.]" und B-7447/2006 "Martini baby/martini [fig.]" vom 17. April 2007). Sie führt zu einem erweiterten Schutz der Marke, da starke Marken einen grösseren Schutzzumfang verdienen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillon/Kamillosan").

3.6 Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und verdienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/Yellow Lounge"; vgl. GALLUS JOLLER, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Eine rechtsvergleichende Untersuchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 53, 2000, S. 204). Die Verwechslungsgefahr kann hingegen im Gesamteindruck entfallen, wenn es sich beim übernommenen Element um einen schwachen Bestandteil handelt, der mit einem kennzeichnungskräftigen verbunden wurde (Urteile des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]" B-502/2009 vom 3. November 2009 E. 5.2.1.6 "Premium ingredients, s.l. [fig.]/ Premium Ingredients International [fig.]").

3.7 Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidener Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen

(BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillon/Kamillosan"). Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump [fig.]/Jumpman", B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H₂O³ pH/Regulat [fig.]"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasiaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Ihr Schutzzumfang ist in der Regel schon eingeschränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff umfassten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetragen sind (Urteile des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 "Ergo"; B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Sciello" m.w.H.).

4.

Als Erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Dienstleistungen zu bestimmen. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (vgl. JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 49). Die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in Klasse 37, insbesondere Bau und Reparatur von Gebäuden, Fahrzeugen, Schiffen, Computern, Alarmanlagen, Überwachungsgeräten sowie Haushaltshilfe für kranke, invalide oder alte Menschen werden nicht nur von Fachleuten, sondern auch vom breiten Publikum nachgefragt. Auch wenn sich diese beanspruchten Leistungen zum Teil an das breite Publikum richten, ist diesbezüglich von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen. Diese aufwändigen Dienstleistungen setzen nämlich – ähnlich wie die Dienstleistungen einer Bank – ein Vertrauensverhältnis zwischen Anbieter und Abnehmer voraus (vgl. Urteil des BVGer B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 3.3.2 "Credit Suisse/UniCredit Suisse Bank [fig.]"). Die Dienstleistungen der Klasse 42, nämlich wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software, richten sich demgegenüber an Fachleute/Professionelle. Wer diese Dienstleistungen in Anspruch nimmt, wird sich, auch wegen deren Kostspieligkeit, sorgfältig seinen Vertragspartner auswählen. Es ist also insgesamt von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad auszugehen, mit dem die Dienstleistungen der beiden Marken nachgefragt werden.

5.

Die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klassen 37 und 42 werden auch von der Widerspruchsmarke erfasst und sind identisch. Der Beschwerdegegnerin ist zu widersprechen, wenn sie von einer fehlenden Gleichartigkeit ausgeht, da sich die Gleichartigkeit anhand der Einträge im Markenregister und nicht anhand des tatsächlichen Gebrauchs bestimmt.

6.

Während die Beschwerdeführerin auch für die Klassen 37 und 42 den Schutzzumfang einer zumindest durchschnittlichen Marke beansprucht, sieht die Beschwerdegegnerin darin ein schwaches Zeichen mit geringer Schutzfähigkeit. Es gilt daher vorweg den Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu prüfen, wofür im Unterschied zur Gleichartigkeit auch auf die tatsächlich erworbene Verkehrsgeltung dieser Marke abzustellen ist.

6.1 Allianz heisst 1. Bündnis, Vereinigung, Interessengemeinschaft; 2. (Völkerrecht) Bündnis, Zusammenschluss von Staaten für defensive oder offensive politische Zwecke oder zur Erhaltung einer bestimmten zwischenstaatlichen Ordnung (Brockhaus, Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 2011, S. 131). Allianz ist grundsätzlich beschreibend, da jede Verbindung von Unternehmen gleich welcher Art, so bezeichnet werden kann. Die Allianzgruppe ist hauptsächlich im Versicherungsgeschäft tätig mit mehr als 78 Millionen Kunden in über 70 Ländern (Beschwerdebeilagen 3, 4). Die Allianz Suisse ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in der Schweiz (Beschwerdebeilage 4). Gemäss Beschwerdebeilage 6 bietet die Beschwerdeführerin den Abschluss von Baugarantien an, welche privaten Bauherren eine Sicherheit für Mängel und Verzögerungen im Rahmen der Bauausführung bieten (Beschwerdebeilage 6). Unternehmens- und Privatkunden können bei der Beschwerdeführerin sodann Projektversicherungen abschliessen, womit Sach- und Haftpflichtrisiken bei Bau- und Montagearbeiten abgesichert werden (Beschwerdebeilage 7). Ausserdem bietet die Beschwerdeführerin zahlreiche Varianten von Gebäudeversicherungen an, wie etwa die kombinierte Geschäfts- und Gebäudeversicherung Combi-Risk Business (Beschwerdebeilage 8). Zum Angebot der Beschwerdeführerin gehören auch verschiedene "Assistance-Dienstleistungen", zu denen u.a. die klassischen Bau- und Reparaturdienstleistungen zählen. Ähnlich wie die Automobilclubs TCS oder ADAC werden Dienstleistungen im Bereich "Fahrzeug-Assistance" angeboten. Diese beinhalten Pannenhilfs-, Abschlepp- und Bergungsdienste sowie Reparaturleistungen (Beschwerdebeilage 9). Die Beschwerdeführerin ist darüber hinaus auch im Bereich

"Haus-Assistance" tätig, wozu Serviceleistungen im Zusammenhang mit privaten Immobilien und Betriebsgebäuden zählen. Speziell im Immobilienbereich bietet die Beschwerdeführerin auch die laufende Instandhaltung über den Allianz Handwerker-Service an (AHS). Im Rahmen dieses Services, bei welchem auch bei der Beschwerdeführerin angestellte Handwerker tätig sind, werden sowohl Instandhaltungs- als auch Reparaturmassnahmen übernommen (Beschwerdebeilage 10). Die Beschwerdeführerin behauptet sodann, führend im sogenannten globalen Risk Management und Risk Consulting zu sein, worunter Dienstleistungen zur systematischen Erkennung, Analyse, Bewertung, Überwachung und Kontrolle von Risiken gehören.

6.2 Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke kann nach dem Gesagten allenfalls im Zusammenhang mit den von der Klasse 36 erfassten Dienstleistungen bejaht werden, wird für diejenigen der Klassen 37 und 42 jedoch nicht belegt. Im Widerspruchsverfahren kann zudem der Schutz der berühmten Marke nicht angerufen werden, da Art. 31 MSchG die Anwendung von Art. 15 MSchG als Prüfungsgegenstand nicht vorsieht (vgl. E. 3.5 hiavor). Auch hat eine erhöhte Kennzeichnungskraft in einer Klasse keine Überdehnung der Klassengrenzen zur Folge. Da "Allianz" für die Waren 37 und 42 direkt beschreibend ist, ist von einer schwachen Kennzeichnungskraft des Zeichens auszugehen.

6.3 Bei den zu vergleichenden Marken besteht Übereinstimmung lediglich im gemeinfreien Element "Allianz". Wenn Marken jedoch nur in an sich nicht eintragungsfähigen Elementen übereinstimmen, liegt keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr vor (Urteil des BVGer B-4026/2015 vom 19. Juli 2016 E. 5.5 "HEIMAT ONLINE" und "DH DIE HEIMAT.CH" / "die Heimat – eine Publikation der LZ Medien [fig.]"). Deshalb schadet es der angefochtenen Marke im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auch nicht, wenn sowohl der Bildbestandteil, die Typographie der A, sowie der Schriftzug unter dem Wort Allianz ("technische Gebäudeausrüstung") eher belanglos und beschreibend sind.

7.

Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen.

8.

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

8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, 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), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 6'000.– festzulegen. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. Die Differenz von Fr. 1'500.– ist innert 30 Tagen zu bezahlen.

8.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, wird keine Kostennote eingereicht, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin hat keine Kostennote eingereicht. Anhand des aktenkundigen Aufwands einschliesslich Vertretung an der mündlichen Verhandlung erscheint eine Parteientschädigung zugunsten der Beschwerdegegnerin von Fr. 5'000.– (inkl. MWST) angemessen.

9.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, 173.110]). Es wird daher mit der Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung vom 2. März 2016 bestätigt.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 6'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird diesem Betrag angerechnet. Die Differenz von Fr. 1'500.– ist innert 30 Tagen zu bezahlen.

3.

Der Beschwerdegegnerin wird für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 5'000.– (inkl. MWST) zulasten der Beschwerdeführerin zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein, Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdeantwortbeilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 13847; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Karin Behnke

Versand: 31. März 2017