Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-37/2011

Urteil vom 6. Oktober 2011

Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter Claude Morvant, Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler Schoch.

Parteien

AIS Consulting Group GmbH,
Zürcherstrasse 6, 8852 Altendorf,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Matthias Schwaibold,
Ritter & Schwaibold Rechtsanwälte, Dufourstrasse 48,
Postfach 269, 8024 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Sansan Versicherungen AG,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Kikinis,
Waffenplatzstrasse 10, 8002 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 10833 - SANSAN / Santasana.

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der CH-Marke Nr. 493368 "SANSAN" (Widerspruchsmarke), welche am 28. August 2001 hinterlegt und am 28. Dezember 2001 ins Markenregister eingetragen worden war. Sie wird unter anderem für folgende Dienstleistungen beansprucht:

> Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Erarbeiten von Informationen, Dokumentationen und Gutachten auf dem Gebiet des Versicherungswesens.

Gestützt auf diese Marke erhob sie am 21. Dezember 2009 teilweise Widerspruch gegen die CH-Marke Nr. 591530 "Santasana" der Beschwerdeführerin (angefochtene Marke), welche am 28. Juni 2009 hinterlegt und am 25. September 2009 publiziert wurde. Der Widerspruch bezog sich auf sämtliche in Klasse 36 beanspruchten Dienstleistungen, nämlich "Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen".

Mit Eingabe vom 25. Februar 2010 beantragte die Beschwerdeführerin, der Widerspruch sei abzuweisen.

Die Vorinstanz hiess den Widerspruch mit Entscheid vom 18. November 2010 gut und widerrief die angefochtene Marke für sämtliche Dienstleistungen der Klasse 36. Zur Begründung führte sie aus, die Vergleichszeichen würden (soweit hier interessierend) für gleiche respektive hochgradig gleichartige Dienstleistungen beansprucht. Sie unterschieden sich im Wesentlichen in der Wortmitte, welcher geringere Bedeutung beigemessen werde als dem Wortanfang und –ende. Selbst unter Berücksichtigung des Umstands, dass es sich bei den Vergleichsdienstleistungen nicht um Massenprodukte des täglichen Bedarfs handle, bei denen dem Publikum ein vergleichsweise geringer Aufmerksamkeitsgrad zu unterstellen sei, sei in Anbetracht der Ähnlichkeit der Vergleichszeichen auf der klang- und schriftbildlichen Ebene die Gefahr von Fehlzurechnungen zu bejahen.

B.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 5. Januar 2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben, und der Widerspruch der Beschwerdegegnerin abzuweisen. Zur Begründung bringt sie vor, die

angefochtene Marke unterscheide sich genügend klar von der Widerspruchsmarke. Zu behaupten, der Unterschied liege im Wesentlichen in der Wortmitte, sei falsch: Santa und San seien "zwei verschiedene Paar Schuhe", und die wohl gemeinte Wortmitte "-ta" sei eine ganz wichtige Veränderung, mache sich doch nicht einfach aus Sansan Santasana. Auch das End-a habe eine starke Wirkung, indem es aus dem zweiten "-san" ein damit nicht zu verwechselndes "sa-na" mache. Damit lägen zwei Veränderungen vor, die sowohl für sich genommen wie in ihrem Zusammenspiel die von der Vorinstanz behauptete Wechselwirkung ausschlössen. Somit seien Sansan und Santasana nicht verwechselbar.

C.
Die Vorinstanz erklärte mit Eingabe vom 14. Februar 2011, sie verzichte auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantrage, unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde sei abzuweisen.

D.
Mit Beschwerdeantwort vom 14. Februar 2011 beantragt die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit auf sie überhaupt einzutreten sei. Eventualiter sei die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Zudem stellt sie den prozessualen Antrag, eventualiter sei der Beschwerdegegnerin vor einem Entscheid in der Sache nochmals Frist für eine zusätzliche Eingabe anzusetzen, falls das Bundesverwaltungsgericht Bestimmungen des Bundesrechts als relevant erachten sollte, die von keiner Partei angerufen würden. Sie hält fest, die Marken Sansan und Santasana seien verwechselbar, zumal sie insbesondere hinsichtlich des Wortklangs und des Schriftbilds ähnlich seien, und eine Gleichheit bzw. hochgradige Gleichartigkeit der beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 bestehe.

E.
Am 18. August 2011 reichte die Beschwerdegegnerin eine Eingabe zu neuen Entwicklungen ein. Einerseits sei in der Zwischenzeit die Schutzdauer der Widerspruchsmarke um weitere zehn Jahre verlängert worden; die Schutzdauer laufe neu bis am 28. August 2021. Andererseits habe die Beschwerdeführerin ihren Sitz von Zug nach Altendorf SZ verlegt. Dies werde dem Gericht zur Kenntnis gebracht, damit eine entsprechende Anpassung des Rubrums erfolgen könne. Schliesslich

wies die Beschwerdegegnerin darauf hin, dass sich das Bundesverwaltungsgericht im Urteil B-2235/2008 vom 2. März 2010 (Dermoxane / Dermasan) zu den verschiedenen Bedeutungen von "SAN" geäussert habe.

Diese Eingabe wurde der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz zur Kenntnis gebracht.

F.
Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss Art. 31, 32 und 33 Bst. d 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.
Die Beschwerdegegnerin bemängelt, die Beschwerdeführerin habe die Verletzung von Bundesrecht gerügt, ohne anzugeben, welche Normen des Bundesrechts durch den angefochtenen Entscheid angeblich verletzt sein sollten. Es bleibe deshalb auf Grund der Beschwerde unklar, welche Normen des Bundesrechts verletzt sein sollten. Sollte das Bundesverwaltungsgericht der Ansicht sein, dass andere Bestimmungen des Bundesrechts relevant sein sollten, als diejenigen, auf welche die Beschwerdegegnerin eingehe (vor allem Art. 3 des

Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]), hätte das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerdegegnerin vor einem Entscheid in der Sache im Hinblick auf die Wahrung des rechtlichen Gehörs der Beschwerdegegnerin nochmals die Möglichkeit zu einer zusätzlichen Stellungnahme einzuräumen.

Wie noch zu zeigen sein wird (vgl. E. 5 ff. hiernach), stützt das Bundesverwaltungsgericht den vorliegenden Entscheid im Wesentlichen auf den von der Beschwerdegegnerin genannten Artikel 3 MSchG. Die Einladung zu einer zusätzlichen Stellungnahme erübrigt sich daher.

3.
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).

3.1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar 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, und anderseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 – Kamillosan).

3.2. Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, 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 gehandelt zu werden pflegen. 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 [BGer] 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 – Yello).

3.3. Die Markenähnlichkeit 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 der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird (MARBACH, SIWR III/1, N. 875; Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: 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.]).

4.
Soweit hier interessierend, wird die Widerspruchsmarke für "Versicherungswesen; Finanzwesen; Erarbeiten von Informationen, Dokumentationen und Gutachten auf dem Gebiet des Versicherungswesens" (Klasse 36), die angefochtene Marke für "Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen" (Klasse 36) beansprucht.

Die Vorinstanz hat diese Dienstleistungen hinsichtlich "Versicherungswesen; Finanzwesen" (Klasse 36) als identisch, im Übrigen als (hochgradig) gleichartig qualifiziert, was von der Beschwerdeführerin nicht bestritten wird.

Die strittigen Dienstleistungen in Klasse 36 richten sich nicht nur an die entsprechenden Fachleute, sondern auch an Durchschnittsverbraucher (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] 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, wenn in einem dieser Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr droht (MARBACH, SIWR III/1, N. 954).

5.
Beide Vergleichszeichen sind reine Wortmarken. Die Widerspruchsmarke heisst "SANSAN", das angefochtene Zeichen "Santasana".

5.1. Zunächst sind die Zeichen in schriftbildlicher Hinsicht zu vergleichen.

5.1.1. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Grossbuchstaben gehalten ist, die angefochtene Marke dagegen in Gross- und Kleinbuchstaben, bleibt nicht nachhaltig im Gedächtnis haften und vermag deshalb entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin den Gesamteindruck nicht zu prägen (RKGE in sic! 2001 S. 813 E. 4 – Viva / Coop Viva [fig.]).

5.1.2. Die Beschwerdeführerin vertritt die Ansicht, die Vergleichszeichen unterschieden sich in optischer Hinsicht: Die Wortlänge sei klar verschieden, das kurze Sansan habe nichts mit dem doppelt so langen, doppelt so viele Silben aufweisenden Santasana zu tun. Zudem sei die Buchstabenverschiedenheit eine klare und eindeutige: In Sansan seien drei Buchstaben (s – a – n) in derselben Reihenfolge (s/a/n) wiederholt. Santasana bestehe aus vier Buchstaben (s – a – n – t), deren Abfolge und Silbenbildung zu Santa – sana hingegen etwas bilde, das vom Gesamteindruck und der Buchstabenfolge nichts mehr mit Sansan zu tun habe.

5.1.3. Das Widerspruchszeichen besteht aus sechs, das angefochtene Zeichen aus neun Buchstaben; das angefochtene Zeichen ist somit um drei Buchstaben respektive einen Drittel länger als die Widerspruchsmarke, und nicht doppelt so lang, wie die Beschwerdeführerin geltend macht. Dieser Längenunterschied ergibt sich aus der zusätzlichen Silbe in der Wortmitte des angefochtenen Zeichens, nämlich "-ta", sowie aus dem zusätzlichen Endbuchstaben "-a". Ansonsten stimmen die Zeichen im Wortanfang "SAN" überein, und die angefochtene Marke übernimmt noch einmal das identische Element, das bei der Widerspruchsmarke zugleich das Wortende darstellt. Die Vergleichszeichen sind je aus den Buchstaben s, a und n gebildet, bei der angefochtenen Marke kommt in der Wortmitte noch ein t und damit

ein Element hinzu, welches die anderen drei Buchstaben in der Länge überragt.

5.1.4. Trotz der festgestellten Unterschiede ist eine Zeichenähnlichkeit in schriftbildlicher Hinsicht zu bejahen.

5.2. Die Vorinstanz erklärte im klangbildlichen Vergleich, die zusätzliche Silbe "ta" und der Schlussbuchstaben "a" in der angefochtenen Marke führten zu Unterschieden im Silbenmass und im Wortrhythmus. Trotzdem wiesen die Zeichen auf Grund der Verwendung des Buchstabens "A" als einzigem Vokal und des Umstandes, dass dieser Vokal beiderseits mehrfach (zwei- respektive viermal) aufgeführt werde, eine klangliche Ähnlichkeit auf. Diese werde dadurch verstärkt, dass die Zeichen über die identische Anfangssilbe "SAN" und eine ähnlich klingendes Wortende ("SAN" gegenüber "SANA") verfügten und die Buchstabenfolge "SAN" in beiden Zeichen zweimal aufgeführt werde.

5.2.1. Die Beschwerdeführerin argumentiert, die Aussprache von "sansan" (zwei kurze, gleiche Silben) habe etwas "Asiatisches", aber keinerlei Ähnlichkeit zu einer Landessprache, namentlich nicht dem Deutschen: Dort gebe es jedenfalls im Alltagssprachwortschatz keine solchen "Kurzdoppelsilbler", und auch im Französischen müsse man auf Sonderwörter wie "cancan" verfallen. Die Silbenfolge sei klar verschieden: zwei kurze, identische Silben stünden vier langen und unter sich verschiedenen Silben gegenüber. Die Vokalabfolge von vier a in vier Silben sei eine andere als von zwei a in zwei gleichlautenden Silben. Somit unterschieden sich die Vergleichszeichen auch in klanglicher Hinsicht.

5.2.2. Die Beschwerdegegnerin hält dagegen, Wörter mit zwei kurzen gleichen Silben seien sowohl im Deutschen als auch im Französischen sehr üblich, insbesondere auch in der Kleinkindersprache (Mama, Papa, Wauwau, bumbum etc.). Auch wenn bei "Santasana" insgesamt vier "a" vorkämen (im Vergleich zu zwei "a" bei SANSAN"), führe dies dazu, dass bei der Aussprache zunächst auch zwei kurze "a" und auch am Ende ein weiteres kurzes "a" wahrgenommen würden. Insgesamt überwögen deshalb auch bei der Marke "Santasana" drei kurze "a" gegenüber einem allenfalls längeren "a" in der Mitte. Im Übrigen unterstützt die Beschwerdegegnerin die Meinung der Vorinstanz und weist darauf hin, es sei mehrfach entschieden worden, dass gerade auch eine zusätzlich eingeschobene Silbe in der Mitte einer Wortmarke (wie vorliegend die

Silbe "ta" in "Santasana") einen gleichen bzw. ähnlichen Wortanfang bzw.-ende bei weitem nicht aufzuwiegen vermöge.

5.2.3. Nebst dem gleichen Wortanfang "san" und der ähnlichen Endung "san" respektive "sana" sind auch Unterschiede festzustellen: Die angefochtene Marke unterscheidet sich durch die zusätzliche Mittelsilbe "-ta" von der Widerspruchsmarke. Je nach konkreter Vokalfolge, Silbenzahl und Kadenz kann sich die Beifügung, Auswechslung oder Weglassung einer Mittelsilbe auf den Gesamteindruck von Wortmarken auswirken (vgl. GALLUS JOLLER, in: Michael Noth / Gregor Bühler / Florent Thouvenin, Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 3, N. 152, mit Verweisen auf die Rechtsprechung; Urteil des BVGer B-2635/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.2.2 – monari / Anna Molinari). Anders als im Fall "Zara / zahara" (vgl. RKGE in sic! 2005, S. 749) kann in casu die Mittelsilbe "-ta" nicht als phonetisch schwache Silbe bezeichnet werden, welche bei einer normalen Aussprache überhört werden könnte. Sie ist demzufolge für den Gesamteindruck zu berücksichtigen. Durch die Einschiebung der Silbe "-ta" und durch das Anfügen des Endbuchstabens "-a" bei der angefochtenen Marke kommt es zu einer unterschiedlichen Silbenzahl: den beiden Silben "SAN – SAN" stehen sich die vier Silben "San – ta – sa – na" gegenüber, womit sich der Wortrhythmus verändert (vgl. MARBACH, SIWR III/1, N. 879). Durch die alleinige Verwendung des Buchstabens "A" bleibt die Vokalfolge dagegen gleich, abgesehen von der Länge der zu vergleichenden Folgen (A – A gegenüber A – A – A – A). Angesichts dieser Umstände kann entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin eine Ähnlichkeit in klanglicher Hinsicht nicht verneint werden.

5.3. In der Literatur und Rechtsprechung ist anerkannt, dass eine klangliche oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken durch einen ausgeprägt verschiedenen Sinngehalt derart kompensiert werden kann, dass eine Verwechslungsgefahr abgeschwächt wird oder ganz entfällt. Allerdings ist Zurückhaltung geboten. Es ginge nicht an, den Schutzumfang von Marken, die einen Sinngehalt aufweisen, auf Marken mit ähnlichem Sinngehalt zu beschränken. Sowohl in der Literatur wie in der Rechtsprechung sind denn auch die Bedingungen, unter denen eine Verwechslungsgefahr bei verschiedenem Sinngehalt der Marken entfällt, streng formuliert. Es wird verlangt, dass die Wahrnehmung einer Marke sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff bewirkt respektive dass sich die Sinngehalte beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen. Ausserdem müssen die

unterschiedlichen Sinngehalte in allen Landesteilen unmittelbar verständlich sein. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die klangliche oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken so gross sein kann, dass beim flüchtigen Hören oder Lesen die Gefahr des Verhörens bzw. des Verlesens besteht und der verschiedene Sinngehalt gar nicht zum Bewusstsein des Betrachters gelangt (Urteile des BVGer B-3622/2010 vom 1. Dezember 2010 E. 4.2 – Wurzelbrot / Wurzel-Rusti, und B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 5.4 – Pulcino / Dolcino, je mit Verweis auf RKGE in sic! 1998 S. 50 E. 6 – Clinique / Unique frisch Kosmetik [fig.] und BGE 121 III 377 E. 3c – Boss / Boks).

5.3.1. Die Vorinstanz argumentierte, weil die Verbindung der Begriffe "heilig" (deutsche Übersetzung für "santa") und "gesund" (deutsche Übersetzung von "sana") in der angefochtenen Marke keinen Sinn ergebe, werde der überwiegende Teil der Abnehmer nicht nur die Widerspruchsmarke, sondern auch die angefochtene Marke im Gesamteindruck als Fantasiezeichen ohne konkreten Sinngehalt wahrnehmen.

Nach Ansicht der Beschwerdeführerin weist weder "SAN" alleine noch "SANSAN" einen Sinngehalt auf. Dagegen sei bei "Santa" jede Assoziation zu "heilig" zwingend – es gebe gar keine andere, auch wenn das Wort nicht der deutschen Sprache zugehörig sei. Auch für "sana" ("gesund") sei die Assoziation zwingend, die ganz sicher bei "san" fehle.

Die Beschwerdegegnerin hält dagegen, "Santasana" habe als Ganzes keine Bedeutung, zumal die Kombination von "santa" ("heilig") und "sana" (italienisch für "gesund") in "Santasana" keinen gesamthaften Sinn habe. Der in der Marke "SANSAN" vorkommende Bestandteil "SAN" weise sehr wohl Bedeutungen auf. So sei "San" auf Italienisch und Spanisch die Kurzform von "Santo" bzw. "Sana". Somit bestehe auch auf der Ebene des Sinngehalts eine Übereinstimmung bzw. zumindest hohe Ähnlichkeit zwischen den vorliegend einander gegenüber stehenden Marken "SANSAN" und "Santasana". Sie stimme indessen der Vorinstanz zu, wonach beide einander vorliegend gegenüber stehenden Marken im Gesamteindruck als Fantasiezeichen ohne konkreten Sinngehalt wahrgenommen würden.

5.3.2. Beide Vergleichszeichen stellen Wortneuschöpfungen dar. Solche weisen in der Regel keinen ausgeprägten Sinngehalt auf. Blosse

Anklänge sind nicht geeignet, sofort und unwillkürlich bestimmte Assoziationen zu wecken (JOLLER, a.a.O., Art. 3, N. 171).

Die Widerspruchsmarke enthält zwei Mal den Begriff "san". "San" kann entweder die Kurzform des italienischen Wortes für "heilig" ("santo" / "santa"; vgl. LANGENSCHEIDT e-Handwörterbuch Italienisch-Deutsch 4.0), aber auch die Kurzform vom lateinischen respektive italienischen Wort für "gesund" ("sanus" respektive "sano" / "sana") sein (vgl. BGE 122 III 382 E. 2b – Kamillosan; LANGENSCHEIDT e-Handwörterbuch Italienisch-Deutsch 4.0). Als Wortanfang (in seiner Bedeutung von "heilig"; z.B. in San Bernardino oder San Francisco) und als Endung (in seiner Bedeutung als "gesund"; z.B. in Kamillosan) mag "san" den Abnehmern wohl ein Begriff sein. Im Widerspruchszeichen ist indessen kein Wort oder Wortbestandteil (wie Bernardino oder Kamillo-) enthalten, das "san" die eine oder andere Bedeutung verleihen würde. Vielmehr reiht sich das eine "san" am Wortanfang an das andere "san" am Wortende, womit das Widerspruchszeichen "heilig-gesund", aber auch "heilig-heilig" oder "gesund-gesund" bedeuten könnte. Diese Sinngehalte erschliessen sich den Abnehmern, wenn überhaupt, erst nach mehreren Gedankenschritten und insofern nicht "sofort und unwillkürlich", wie von der Rechtsprechung gefordert.

Im angefochtenen Zeichen sind die Begriffe "santa" (italienisch für "heilig"; vgl. vorheriger Absatz) sowie "sana" (italienisch für "gesund"; vgl. vorheriger Absatz) enthalten. Somit kann die angefochtene Marke theoretisch die gleiche Bedeutung wie das Widerspruchszeichen haben, nämlich "heilig-gesund". Indessen gibt die unmittelbare Verbindung der Begriffe "heilig" und "gesund" keinen klar erkennbaren Sinn.

Als Zwischenergebnis ist daher festzuhalten, dass im vorliegenden Fall kein unterschiedlicher Sinngehalt vorliegt, welcher die Zeichenähnlichkeit zu kompensieren vermöchte.

6.
Es ist nun in einem wertenden Gesamtblick zu entscheiden, ob eine Verwechslungsgefahr besteht (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG).

6.1. Der Schutzumfang 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 Unter-scheidbarkeit 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 Hinweisen; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 – Yello).

Die Widerspruchsmarke enthält zwei Mal das Wort "san". Wie bereits in mehreren Urteilen festgestellt worden ist, können die Zeichenbestandteile "san", "sana" oder "sano" beschreibende Angaben darstellen (vgl. BGE 122 III 382 E. 2b und 5b – Kamillosan; BGE 104 Ib 138 E. 2 – Sano-vital; Urteile des BVGer B-6291/2007 vom 28. Mai 2008 E. 7 – Corposana, und B-2235/2008 vom 2. März 2010 E. 6.3.3 – Dermoxane / Dermasan, mit Verweis auf HGer Zürich in: Schweizerische Mitteilungen zum Immaterialgüterrecht [SMI] 1988, 92-94 Melisana / Mensana). Im vorliegenden Fall ist der Zeichenbestandteil "San" in Bezug auf "Versicherungswesen; Erarbeiten von Informationen, Dokumentationen und Gutachten auf dem Gebiet des Versicherungswesens" (Klasse 36) als beschreibend zu bezeichnen, da er auf das Betätigungsfeld, nämlich Versicherungen im Bereich des Kranken- respektive Gesundheitswesens, hinweist. Dementsprechend wird dieser Begriff denn auch von zahlreichen Krankenversicherern in Marken verwendet (z.B. Arcosana, Easy Sana, Helsana, Publisana, sana24, Sanagate, sanavals, Sanitas, Visana; vgl. www.swissreg.ch). Somit ist die Widerspruchsmarke aus zwei für sich genommen schwachen Zeichenbestandteilen zusammengesetzt.

Andererseits ist zu bedenken, dass die Verdoppelung des Bestandteils "san" in der Widerspruchsmarke dieser etwas Asiatisches und Originelles verleiht.

Weiter machte die Beschwerdegegnerin in ihrem Widerspruch geltend, die Widerspruchsmarke habe einen überdurchschnittlich grossen Schutzumfang (was von der Beschwerdeführerin bestritten wird). Nicht nur ihre 150'000 Versicherten in der Grundversicherung kennten die Marke "SANSAN", sondern auch grössere Teile der schweizerischen Bevölkerung, weil sie im Rahmen der alljährlichen Möglichkeit des Wechsels der obligatorischen Krankenpflegeversicherung sich mit den Angeboten verschiedener Versicherer eingehend befassten.

Am 1. Februar 2011 wies die Beschwerdegegnerin im Bereich der obligatorischen Krankenversicherung knapp 150'000 Versicherte auf; sie ist schweizweit tätig (vgl. www.bag.admin.ch [Verzeichnis der zugelassenen Krankenversicherer; Stand: 1.2.2011]). Die Krankenversicherung wurde nach eigenen Angaben 2001 gegründet und erwirtschaftete im Jahr 2007 ein Prämienvolumen von 270,1 Millionen Franken (vgl. www.sansan.ch [Porträt]). Damit gehört die Beschwerdegegnerin zu den grösseren Krankenversicherungsunternehmen mit entsprechend grösserer Bekanntheit. In Bezug auf die Dienstleistung "Versicherungswesen" (Klasse 36) ist der Widerspruchsmarke daher ein erweiterter Schutzumfang zuzugestehen.

6.2. Zu beachten ist weiter, dass die Vergleichsmarken im ersten Markenbestandteil "San" übereinstimmen. Dieser Umstand ist insofern von Bedeutung, als dass der Wortanfang den Gesamteindruck einer Wortmarke typischerweise stärker prägt als die Endung (BGE 122 III 382 E. 5 – Kamillosan). Einem übereinstimmenden Markenanfang kommt daher bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit regelmässig Gewicht zu (MARBACH, SIWR III/1, N. 881; WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 75; JOLLER, Art. 3, N. 150). Die Vergleichszeichen verfügen zudem über eine ähnliche Endung, nämlich "san" respektive "sana". Trotz der Zwischensilbe "ta" der angefochtenen Marke sind sich die Zeichen daher ähnlich, zumal sie den immerzu gleichen Vokal "a" verwenden. Angesichts des erweiterten Schutzumfangs der Widerspruchsmarke im Bereich "Versicherungswesen" (Klasse 36) und der festgestellten Dienstleistungsidentität in diesem Bereich reicht diese Ähnlichkeit aus, um eine Verwechslungsgefahr im Bereich "Versicherungswesen" (Klasse 36) zu begründen.

Diesbezüglich ist die Beschwerde abzuweisen, der angefochtene Entscheid zu bestätigen und der Widerspruch gutzuheissen.

6.3. Hinsichtlich der übrigen beanspruchten Dienstleistungen ist von einem normalen Schutzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen. Gegen eine Verwechslungsgefahr spricht, dass das angefochtene Zeichen "Santasana" mit seinen vier Silben einen anderen Wortrhythmus aufweist als das zweisilbige "SANSAN". Zudem erinnert die angefochtene Marke die angesprochenen Verkehrskreise an ein lateinisches oder italienisches Wort, während das Widerspruchszeichen mit einem asiatischen Wort assoziiert wird. Insofern lösen die Vergleichszeichen bei

den Abnehmern unterschiedliche, wenn auch unbestimmte Assoziationen aus (vgl. E. 5.3.2). Im Weiteren handelt es sich bei den hier noch interessierenden übrigen Dienstleistungen nicht um solche des täglichen Bedarfs. Es darf daher davon ausgegangen werden, dass die Adressaten das Angebot und den Anbieter etwas genauer prüfen (Urteil des BVGer B-7698/2008 vom 4. Dezember 2009 E. 5.2 – Etavis / Estavis).

Im Ergebnis erachtet das Bundesverwaltungsgericht die Gefahr von Fehlzurechnungen in Bezug auf "Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen"(Klasse 36) der angefochtenen Marke nicht als gegeben. Diesbezüglich ist die Beschwerde gutzuheissen, der angefochtene Entscheid aufzuheben und der Widerspruch abzuweisen.

7.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten zu drei Vierteln der Beschwerdegegnerin und zu einem Viertel der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Der Überschuss des von der Beschwerdeführerin einbezahlten Kostenvorschusses ist ihr zurückzuerstatten.

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist von einem Streitwert auszugehen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise 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 492 E. 3.3 – Turbinenfuss, mit Hinweisen). Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.- festzulegen, wobei die Beschwerdeführerin einen Anteil von Fr. 1'000.- und die Beschwerdegegnerin einen Anteil von Fr. 3'000.- zu tragen hat.

8.
Angesichts des Umstands, dass die Beschwerdeführerin etwa zu drei Vierteln und die Beschwerdegegnerin zu einem Viertel obsiegt, hat die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin eine entsprechend ermässigte Parteientschädigung zu zahlen. Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendig erwachsenen Kosten auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). Im vorliegenden Fall erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.-- (inkl. MWSt) für das Beschwerdeverfahren angemessen.

9.
Da der vorinstanzliche Entscheid teilweise aufzuheben ist, sind die diesbezüglichen Kosten neu zu verteilen. Die Beschwerdeführerin hat einen Viertel der von der Beschwerdegegnerin geleisteten und von der Vorinstanz zurückbehaltenen Widerspruchsgebühr (Fr. 800.-) zu bezahlen (Fr. 200.-). Dagegen ist der Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche Verfahren zu Lasten der Beschwerdegegnerin eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 750.- (inkl. MWSt), basierend auf der ursprünglich von der Vorinstanz für einen einfachen Schriftenwechsel auferlegten Parteientschädigung von Fr. 1'000.-, zuzusprechen. Somit hat die Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin für das vorinstanzliche Verfahren mit Fr. 550.- zu entschädigen.

10.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist daher rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziffer 1 und 3 der Verfügung der Vorinstanz vom 18. November 2010 betreffend CH-Marke Nr. 493'368 "SANSAN" / CH-Marke Nr. 591'530 "Santasana" werden aufgehoben und der Widerspruch wird teilweise abgewiesen. Die Vorinstanz wird angewiesen, der CH-Marke Nr. 591'530 "Santasana" den

Markenschutz für die Dienstleistung "Versicherungswesen" (Klasse 36) zu verweigern.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 1'000.- auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- verrechnet. Der Beschwerdeführerin sind daher Fr. 3'000.- aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten. Der verbleibende Verfahrenskostenanteil von Fr. 3'000.- wird der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren mit insgesamt Fr. 3'000.- (inkl. MWSt) zu entschädigen.

4.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das vorinstanzliche Verfahren mit Fr. 550.- (inkl. MWSt) zu entschädigen.

5.
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular; Beschwerdebeilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen; Einzahlungsschein; Beilagen zurück)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. W10833-RH/bs; Einschreiben; Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Maria Amgwerd Kathrin Bigler Schoch

Versand: 7. Oktober 2011