Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-1009/2010

Urteil vom 14. März 2011

Besetzung

Richter Francesco Brentani (Vorsitz),
Richter Hans Urech, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiber Ciro Papini.

Parteien

AXION SWISS BANK SA,
vormals **UniCredit (Suisse) Bank SA,** Via E. Bossi 1,
6900 Lugano,
vertreten durch Studio legale e notarile Cattaneo & Postizzi,
Via E. Bossi 1, 6900 Lugano,
Beschwerdeführerin,

gegen

Credit Suisse Group, Paradeplatz 8, 8001 Zürich,
vertreten durch E. Blum & Co. AG Patentanwälte und
Markenanwälte VSP, Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 10280 - Schweizer Marke Nr.
568 478 "CREDIT SUISSE" / Schweizer Marke Nr. 579 734
"UniCredit Suisse Bank" (fig.).

Sachverhalt:

A.
Die Eintragung der Wort-/Bildmarke Nr. CH 579 734 "UniCredit Suisse Bank (fig.)" der Beschwerdeführerin wurde am 27. November 2008 in Swissreg publiziert. Die Marke wurde in Verbindung mit folgenden Dienstleistungen registriert:

– 35 Pubblicità; gestione degli affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.
– 36 Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari.
– 38 Telecomunicazioni.

Sie sieht wie folgt aus:



B.
Gestützt auf die Wortmarke Nr. CH 568 478 "CREDIT SUISSE" erhob die Beschwerdegegnerin am 27. Februar 2009 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum ("Vorinstanz") gegen diese Eintragung Widerspruch. Die Widerspruchsmarke ist in Verbindung mit folgenden Waren und Dienstleistungen registriert:

– 9 Nicht bespielte Datenträger schweizerischer Herkunft.
– 14 Gold, Silber, Platin und Palladium in Folien, Barren, Medaillen und Münzen; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.
– 16 Bücher, Zeitschriften, Broschüren und andere auf Finanzgeschäfte und die Numismatik bezügliche Druckerzeugnisse.
– 35 Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; organisations- und betriebswirtschaftliche Beratung; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere; finanzielles Controlling; Buchführung für Dritte; Erstellen von Wirtschaftsprognosen; Herausgabe von Statistiken; Personalmanagement, Personalmanagementberatung; Outsourcing-Dienste (Hilfe bei der Geschäftsführung);

Organisation und Durchführung von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Durchführen von Auktionen und Versteigerungen; Förderung durch Werbung (Sponsoring); Zurverfügungstellen von Werbeflächen für Dritte auf einer Homepage; Hilfe bei der Geschäftsführung im Zusammenhang mit allen Arten von Treuhandgesellschaften, nämlich bei deren Gründung, Administration, Management und Verwaltung.

– 36 Bank-, Finanz-, Geld-, Immobilien- und Versicherungsgeschäfte aller Art; Vermögensverwaltung; Vermögensverwaltung im Zusammenhang mit allen Arten von Treuhandgesellschaften, einschliesslich Beratung in den Bereichen Finanz-, Vorsorge- und Erbplanung; Steuerberatung; alle vorgenannten Dienstleistungen auch via Telekommunikationsnetzwerke; Betrieb von und mit Magnetkarten funktionierenden Geld- und Selbstbedienungsautomaten; finanzielles Sponsoring, insbesondere von sportlichen und kulturellen Aktivitäten.
– 41 Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Organisation und Durchführung von Live-Veranstaltungen; Party-Planung; Organisation und Veranstaltung von Wettbewerben; Organisation und Veranstaltung von sportlichen Wettkämpfen; Billettvorverkaufsdienstleistungen; Informationen über Veranstaltungen, auch On-line.
– 42 Entwicklung von Software.
– 45 Rechtsberatung.

Die Beschwerdegegnerin begründete den Widerspruch mit dem Vorliegen einer hochgradigen Verwechslungsgefahr zwischen den zu vergleichenden Marken. Die Marken seien ihrer Ansicht nach sehr ähnlich und die beanspruchten Dienstleistungen teilweise identisch bzw. in hohem Masse gleichartig. Aus diesem Grund verlange sie, der Widerspruch sei gutzuheissen und die Eintragung der jüngeren Marke für alle in den Klassen 35, 36 und 38 beanspruchten Dienstleistungen unter Kostenfolge zu widerrufen.

C.

Am 12. Mai 2009 bezog die Beschwerdeführerin zum Widerspruch Stellung. Sie machte geltend, die Beschwerdegegnerin würde seit dem 1. Juni 2006 die Widerspruchsmarke stets in Verbindung mit grafischen Elementen verwenden, weshalb sich der Widerspruch auf eine Marke

stütze, welche gar nicht gebraucht werde. Die Widerspruchsmarke bestehe zudem, nach Ansicht der Beschwerdeführerin, aus rein beschreibenden Elementen, weshalb ihr Schutzumfang sehr limitiert sei. Aufgrund der erhöhten Aufmerksamkeit der angesprochenen Abnehmer sowie der Präsenz eines grafischen Elements in der jüngeren Marke und der Bekanntheit deren Hinterlegerin sei jegliche Verwechslungsgefahr zu verneinen. Schliesslich habe die Beschwerdegegnerin über Jahre diverse Markeneintragungen der Beschwerdeführerin geduldet, obwohl phonetische Gemeinsamkeiten mit der Widerspruchsmarke bestanden hätten; der Widerspruch verstosse aus diesem Grund gegen das Prinzip von Treu und Glauben.

D.
Mit Schreiben vom 29. Mai 2009 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, dass die Einrede des Nichtgebrauchs der Marke gemäss Art. 32 MSchG nicht geltend gemacht werden könne, weil sich die Widerspruchsmarke noch innerhalb der fünfjährigen Gebrauchsschonfrist befinde. Die Vorinstanz erachtete zu diesem Zeitpunkt die Sache als spruchreif und verzichtete auf die Einholung weiterer Stellungnahmen.

E.
Mit Entscheid vom 29. Januar 2010 hiess die Vorinstanz den Widerspruch teilweise gut und verfügte den Widerruf der angefochtenen Marke für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 36.

F.
Am 17. Februar 2010 erhob die Beschwerdeführerin gegen die genannte Verfügung in italiensicher Sprache Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit den Rechtsbegehren:

1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione dell'Istituto federale della proprietà intellettuale è annullata.

2. L'opposizione nr. 10280 formulata da Crédit Suisse Group, 8001 Zurigo alla registrazione del marchio nr. CH 579 734 (fig,) "UniCredit Suisse Bank" è respinta.

3. La registrazione del marchio nr. CH 579 734 (fig,) "UniCredit Suisse Bank" è confermata.

4. Tasse e spese di prime cure sono poste a carico di Crédit Suisse Group, 8001 Zurigo.

5. È riconosciuto a UniCredit (Suisse) Bank SA un importo di almeno CHF 3'500.- quale indennità di parte di prime cure.

6. Tasse, spese della procedura di ricorso sono poste a carico di Crédit Suisse Groupe, 8001 Zurigo, che rifonderà a UniCredit (Suisse) Bank SA un importo di almeno CHF 2'500.- quale indennità di parte.

Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin die im Widerspruchsverfahren geltend gemachten Argumente an und bestritt eine Verwechslungsgefahr zwischen den in Frage stehenden Marken.

G.
Mit Schreiben vom 1. März 2010 beantragte die Beschwerdegegnerin gestützt auf Art. 33a Abs. 2 VwVG das Verfahren sei auf Deutsch weiterzuführen, da die angefochtene Verfügung in dieser Sprache ergangen sei.

H.
Die Vorinstanz beantragte mit Schreiben vom 26. April 2010, unter Verweis auf die angefochtene Verfügung, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.

I.
Innerhalb verlängerter Frist beantragte die Beschwerdegegnerin mit Beschwerdeantwort vom 26. Mai 2010 die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdeführerin. Mit Schreiben vom 28. Mai 2010 reichte die Beschwerdegegnerin eine Ergänzung zur Beschwerdeantwort vom 26. Mai 2010 ein. Beide Eingaben wurden den Verfahrensbeteiligten mit prozessleitender Verfügung vom 1. Juni 2010 zur Kenntnis gebracht.

J.
Auf die vorgebrachten Argumente wie auch auf weitere im Verlaufe des erstinstanzlichen und des Beschwerdeverfahrens von beiden Seiten vorgebrachte Argumente wird soweit nötig in den untenstehenden Urteilserwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, VGG, SR 173.32). Die Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) am 17. Februar 2010 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Die Beschwerdeführerin ist durch den angefochtenen Entscheid insoweit beschwert (Art. 48 Abs. 1 VwVG), als die Eintragung ihrer Marke in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 widerrufen wurde. Eine Verwechslungsgefahr der in Frage stehenden Marken in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 38 wurde von der Vorinstanz verneint. Auf die Beschwerde ist daher mangels weitergehendem Rechtsschutzinteresse nur insoweit einzutreten, als diese die Eintragung der jüngeren Marke in Verbindung mit den beanspruchten Waren der Klassen 35 und 36 verlangt.

Gemäss Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 26. Oktober 2010 hat die Beschwerdeführerin ihren Firmennamen gewechselt und nennt sich heute AXION SWISS BANK SA. Indessen ist damit nicht gesagt, dass die Beschwerdeführerin am Fortbestand der Marke kein Interesse mehr haben könnte bzw. solches wurde von ihr auch nicht geltend gemacht.

2.
Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a - Boss) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Schliesslich ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu berücksichtigen. Zwischen diesen Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte oder Dienstleistungen sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen

Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3, N. 8). Eine hohe Kennzeichnungskraft der älteren Marke kann zu einem erweiterten Gleichartigkeitsbereich der Waren oder Dienstleistungen führen (GALLUS JOLLER, in: MICHAEL NOTH/GREGOR BÜHLER/FLORENT THOUVENIN [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 3 MSchG, N. 46 ff.). Damit eine Verwechslungsgefahr droht, müssen aber noch weitere Faktoren hinzukommen. Ausschlaggebend ist, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 E. 2a − Securitas).

Zu berücksichtigen sind im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft, da diese massgeblich den Schutzumfang einer Marke bestimmt (CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 17 ff.). Massenprodukte des alltäglichen Gebrauchs werden mit einem geringen Aufmerksamkeitsgrad nachgefragt, sodass bei entsprechenden Waren im Hinblick auf eine allfällige Verwechslungsgefahr ein strengerer Massstab anzulegen ist (BGE 117 II 326 E. 4 - Valser).

Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 127 III 166 E. 2a – Securitas; 128 III 97 f. E. 2a − Orfina/Orfina; Entscheid 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 des schweizerischen Bundesgerichts, veröffentlicht in sic! 2002 S. 99 E. 1b − Stoxx/StockX [fig.]). 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

Bundesverwaltungsgerichts B-1085/2008 vom 13. November 2008 E. 2 − Red Bull; B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 - Adwista/ad-vista mit weiteren Hinweisen). Hingegen ist eine durch den Gebrauch der Widerspruchsmarke im Verkehr erworbene Bekanntheit zu beachten (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7452/2006 vom 17. April 2007 E.2 − Martini/martini [fig.]; B-447/2006 vom 17. April 2007 - Martini baby/martini [fig.] je mit weiteren Hinweisen). Sie führt zu einem erweiterten Schutz der Marke, da starke Marken einen grösseren Schutzumfang verdienen (BGE 122 III 382 – Kamillosan/Kamillan, E. 2a).

3.
Als Erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die noch im Widerspruch stehenden Dienstleistungen zu bestimmen. Auf der Seite der Beschwerdegegnerin sind es vor allem:

35 Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Organisations- und betriebswirtschaftliche Beratung; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere; finanzielles Controlling; Buchführung für Dritte; Erstellen von Wirtschaftsprognosen; Herausgabe von Statistiken; Personalmanagement, Personalmanagementberatung; Outsourcing-Dienste (Hilfe bei der Geschäftsführung); Organisation und Durchführung von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Durchführen von Auktionen und Versteigerungen; Förderung durch Werbung (Sponsoring); Zurverfügungstellen von Werbeflächen für Dritte auf einer Homepage; Hilfe bei der Geschäftsführung im Zusammenhang mit allen Arten von Treuhandgesellschaften, nämlich bei deren Gründung, Administration, Management und Verwaltung.

36 Bank-, Finanz-, Geld-, Immobilien- und Versicherungsgeschäfte aller Art; Vermögensverwaltung; Vermögensverwaltung im Zusammenhang mit allen Arten von Treuhandgesellschaften, einschliesslich Beratung in den Bereichen Finanz-, Vorsorge- und Erbplanung; Steuerberatung; alle vorgenannten Dienstleistungen auch via Telekommunikationsnetzwerke; Betrieb von und mit Magnetkarten funktionierenden Geld- und Selbstbedienungsautomaten; finanzielles Sponsoring, insbesondere von sportlichen und kulturellen Aktivitäten.

Auf der Seite der Beschwerdeführerin:

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

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

3.1. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (vgl. JOLLER, a.a.O., N 49). In Bezug zu deren Dienstleistungen der Klasse 35 kann angenommen werden, dass sich diese nicht an das breite Publikum richten. Dienstleistungen wie z. B. "Geschäftsführung", oder "finanzielles Controlling" oder weiter "Buchführung für Dritte" und "Durchführung von Auktionen" können zwar von jedermann in Anspruch genommen werden. Es sind jedoch Dienstleistungen, die keine alltäglichen Bedürfnisse abdecken, sondern in Zusammenhang mit spezifischen Fragen des wirtschaftlichen Verkehrs erbracht werden. Es kann somit angenommen werden, dass sich der vorliegend massgebliche Abnehmerkreis grundsätzlich aus (Fach-)Personen bildet, die überdurchschnittlich aktiv oder professionell in der Wirtschaft tätig sind.

3.2. Anders verhält es sich mit Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 36. Zwar stellen auch diese Dienstleistungen des wirtschaftlichen Verkehrs dar; da sie aber gerade alltägliche Bedürfnisse abdecken (wie z. B. Hausratsversicherungen, Vorsorgeplanung, Kontoeröffnungen und -führung, Steuerberatung) ist vorliegend davon auszugehen, dass damit nicht nur Fachpersonen, sondern gerade das breite Publikum angesprochen werden soll (mit der Ausnahme von "*finanzielles Sponsoring, insbesondere von sportlichen und kulturellen Aktivitäten*").

3.3. Die Bestimmung des massgeblichen Abnehmerkreises ist im Rahmen der Prüfung einer allfälligen Verwechslungsgefahr zweier Marken, vor allem in Bezug auf die Frage zu dessen Aufmerksamkeit, von Bedeutung. Je höher die Aufmerksamkeit bei der in Inanspruchnahme der fraglichen Dienstleistungen, desto höher ist das Unterscheidungsvermögen der angesprochenen Abnehmerkreise (vgl. JOLLER, a.a.O., N 52, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).

3.3.1. Wie bereits dargelegt, bildet sich der massgebliche Abnehmerkreis der Klasse 35, aus Personen, welche professionell oder zumindest regelmässig im wirtschaftlichen Umfeld tätig sind. Die in Frage stehenden Dienstleistungen decken keine alltäglichen Bedürfnisse ab und setzen grundsätzlich eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraus. Aus

diesen Gründen muss angenommen werden, dass der vorliegend angesprochene Abnehmer sorgfältig seinen Vertragspartner ausliest; wer die strittigen Dienstleistungen der Klasse 35 in Anspruch nimmt, wird aufmerksam prüfen, was für einen Ruf die Gegenpartei geniesst, über welche Fachkenntnisse und Mittel diese verfügt und schliesslich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen. Es ist somit davon auszugehen, dass der angesprochene Abnehmer bei der Nachfrage dieser Dienstleistungen einen hohen Grad an Aufmerksamkeit walten lassen wird.

3.3.2. Auch wenn die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 sich grundsätzlich an das breite Publikum richten, ist von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen. Aus der Tatsache, dass viele Personen ein Bankkonto besitzen oder regelmässig Kontakt mit einer Bank pflegen, aber keine komplizierten Anlagestrategien verfolgen, kann nicht automatisch gefolgt werden, dass sie diese Dienstleistungen nicht mit hoher Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin stellen gerade die Führung bzw. Eröffnung eines Bankkontos oder die Vermögensverwaltung Dienstleistungen dar, welche ein Vertrauensverhältnis zwischen Anbieter und Abnehmer voraussetzen. Dem geht meist eine aufmerksamere Abklärung unterschiedlicher Kriterien voraus (z.B. bezüglich Zinshöhe, Ruf des Kreditinstituts, Kosten der Kontoführung usw.). Die jüngsten Ereignisse in der Wirtschaftsbranche dürften diesen Trend, das Anvertrauen von Geldwerten an Dritte mit erhöhter Aufmerksamkeit zu tätigen, noch verstärken (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C.199/2001 vom 6. November 2001, E. 6f, publ. in: sic! 3/2002 S. 162 ff., "Audi III"; anders hingegen REKO EVS MA-WI 51/03 E. 7, publ. in sic! 2/2005, S. 162 ff.).

Bezüglich der Dienstleistung der Klasse 36 "*finanzielles Sponsoring, insbesondere von sportlichen und kulturellen Aktivitäten*" kann das in E. 3.3.1 Gesagte analog herangezogen und somit angenommen werden, dass der Abnehmer sie mit einer erhöhten Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen wird.

Im vorliegenden Fall ist also davon auszugehen, dass die massgeblichen Verkehrskreise die zwei Marken mit einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad begegnen.

4.
In einem zweiten Schritt sollen die in Frage stehenden Dienstleistungen

gegenübergestellt werden, damit eine allfällige Gleichheit bzw. Gleichartigkeit überprüft werden kann.

4.1. Gleichartigkeit bedeutet, dass die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers erbracht (DAVID, a.a.O., Art. 3, N. 35). Die für Waren entwickelten Grundsätze bezüglich der Gleichartigkeit können bei Dienstleistungen, die sich von Waren vor allem durch ihre Unkörperlichkeit unterscheiden, nicht ohne Weiteres übernommen werden. Lehre und Rechtsprechung haben diesbezüglich Grundsätze entwickelt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7503/2006 vom 11. Mai 2007 E. 3 - Absolut und Absolutbar/Absolute Poker bzw. Absolute Poker.com, mit zahlreichen Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: ROLAND VON BÜREN/LUCAS DAVID [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009, Rz. 851, mit Hinweisen). Im Vordergrund steht eine wettbewerbsbezogene Betrachtungsweise. Dienstleistungen sind gleichartig, wenn sie im weitesten Sinne verstanden dem gleichen Markt zugerechnet werden können. Allerdings darf hier - wie bei Waren - nicht von der kartellrechtlichen Praxis zur Abgrenzung von Märkten ausgegangen werden. Geprüft wird nicht die Substituierbarkeit aus der Sicht der Marktgegenseite, sondern es wird auf die marktbezogene Nähe abgestellt (MARBACH, a.a.O., Rz. 821, 851). Es geht um die Frage nach einer einheitlichen Organisationsverantwortung bzw., ob der Abnehmer die Dienstleistungen als sinnvolles Leistungspaket wahrnimmt. Blosse thematische Zusammenhänge genügen dagegen nicht. Auch teilen Dienstleistungen wesensbedingt das eine oder andere Element, ohne deswegen als gleichartig wahrgenommen zu werden. Zentrale Bedeutung hat dagegen die Frage nach der einheitlichen Verantwortung durch den Markeninhaber. Ordnen die Verkehrskreise zwei verschiedene Dienstleistungen leicht der Kontrolle ein und desselben Markeninhabers zu, ist von Dienstleistungsgleichartigkeit auszugehen (vgl. die ausführlichen Darlegungen im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7503/2006 vom 11. Mai 2007 E. 3 - Absolut und Absolutbar/Absolute Poker bzw. Absolute Poker.com, mit Hinweisen; sowie MARBACH, a.a.O., Rz. 851 f., mit Hinweisen).

4.2. Vorliegend ist die Vorinstanz korrekterweise davon ausgegangen, dass zwischen den strittigen Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 Gleichheit oder starke Gleichartigkeit angenommen werden müsse. Dieses Ergebnis wird von den Parteien nicht bestritten. In der Praxis wird das Risiko von Verwechslungen umso höher eingestuft, je näher sich die Waren oder Dienstleistungen sind, für welche die in Frage stehenden Zeichen gebraucht werden. Werden zwei Zeichen für identische Waren- oder Dienstleistungsgattungen verwendet, ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein strengerer Massstab anzulegen (vgl. BGE 126 III 315 – Apiella, E. 6b bb; BGE 122 III 382 – Kamillosan/Kamillan, E. 3a mit Hinweisen).

5.
Als Nächstes ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

5.1. Ob sich Zeichen ähnlich sind, wird aufgrund ihres Gesamteindrucks beurteilt (Entscheid der RKGE vom 11. Mai 2006 E. 4 Hero (fig.), veröffentlicht in sic! 2006 S. 478). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (BGE 119 II 475 E. 2b - Radion), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, das die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April 2006 E. 6 - O [fig.], veröffentlicht in sic! 2006 S. 673 f.). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (MARBACH, a.a.O., N. 867 f.), weshalb es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a - Kamillosan). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach weggestrichen werden (WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 65; Entscheid der RKGE vom 20. Oktober 2005 E. 6 f. - Mictonorm, veröffentlicht in sic! 2006, S. 91).

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

(MARBACH, a.a.O., N. 930 f.). Sind die Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Entscheid der RKGE vom 10. Februar 2004, E. 10 SPEEDO / Speed Company [fig.], veröffentlicht in sic! 2004, S. 578 f.).

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

Es ist dabei zu berücksichtigen, dass bei der Übernahme einer älteren Marke oder dessen prägenden Hauptbestandteil in einer Jüngeren, grundsätzlich von einer Zeichenähnlichkeit ausgegangen werden kann (JOLLER, a.a.O., N 127 mit zahlreichen Hinweisen auf die Rechtsprechung). Wird hingegen der übernommene Hauptbestandteil derart mit einer neuen Marke verschmolzen, dass er seine Individualität verliert, ist eine Zeichenähnlichkeit zu verneinen (JOLLER, a.a.O., N 128, mit zahlreichen Hinweisen auf die Rechtsprechung).

5.2. Im vorliegenden Fall stehen sich die Zeichen "credit suisse" auf der einen Seite sowie "UniCredit Suisse Bank" (fig.) auf der anderen Seite gegenüber. Während es sich bei der Älteren um eine Wortmarke handelt, weist die jüngere Marke eine stilisierte Schriftgestaltung auf, sowie ein figuratives Element, welches den Wortelementen vorangestellt ist. Die Wörter "Uni" und "Credit" sind in einem Wort verbunden, die beiden

Anfangsbuchstaben "U" und "C" grossgeschrieben. Das figurative Element besteht aus einer grauen Kugel, vor der sich eine schräg gestellte und stilisierte Eins befindet. Die Wortelemente der Marke der Beschwerdeführerin sind mit Gross- und Kleinbuchstaben so gestaltet, dass man folgende Wörter als Einzelbestandteile eindeutig in dieser Reihenfolge erkennt: "Uni", "Credit", "Suisse" und "Bank". Die Wörter "Credit" und "Suisse" sind nebeneinandergestellt.

Es kann bereits festgehalten werden, dass die ältere Marke vollständig in die Jüngere übernommen worden ist. In solchen Konstellationen ist grundsätzlich von einer Zeichenähnlichkeit auszugehen (vgl. Ziff. 5.1. in fine). Es ist vorliegend zu prüfen, ob die weiteren Zeichenelemente der jüngeren Marke genügen, um die übernommene Marke als deren untergeordneter Bestandteil erscheinen zu lassen. Eine Zeichenähnlichkeit kann beispielsweise ausgeschlossen werden, falls gewichtige Unterschiede auf der optischen, klanglichen oder sinngebenden Ebene auszumachen sind (MARBACH, a.a.O., N. 875).

5.3. Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Vorinstanz habe eine Zeichenähnlichkeit zu Unrecht angenommen. Das figurative Element in der angefochtenen Marke ist nach ihrer Auffassung kennzeichnungskräftig und hätte demnach im Rahmen des Zeichenvergleichs aufgrund der Massgeblichkeit des Gesamteindrucks, ebenso wie die Wortelemente "Uni" und "Bank" stärker berücksichtigt werden müssen.

Zudem stelle "UniCredit" entgegen der Auffassung der Vorinstanz das zentrale Element der Marke dar, weshalb sich die zwei Marken optisch wie phonetisch deutlich unterscheiden würden. Der Abnehmer werde "UniCredit" und "Swiss Bank" als zwei getrennte Bestandteile erkennen und entsprechend aussprechen.

Eine Zeichenähnlichkeit sei aus den oben genannten Gründen aus der Sicht der Beschwerdeführerin nicht gegeben.

5.3.1. Die jüngere Marke besteht wie dargelegt aus Bild- und Wortelementen. Das grafische Element weist die gleiche Höhe wie die Grossbuchstaben auf und stellt in der Breite ungefähr ein Zehntel des gesamten Zeichens dar. Die Wortelemente bestehen aus vier Wörtern (mit gesamthaft 19 Buchstaben) die neun Zehntel des Zeichens ausmachen. Optisch-quantitativ vermag die kugelförmige Grafik das

Zeichen kaum zu prägen und es muss angenommen werden, dass diese als nebensächliches, dekoratives Element der jüngeren Marke wahrgenommen wird. Diese Betrachtungsweise wird dadurch verstärkt, dass sich die kugelförmige Grafik am Rande der in Frage stehenden Marke befindet, weshalb sich der Blick des Abnehmers eher auf die dominanteren und zentralen Wortelemente wenden wird.

Ähnliches muss in Bezug auf das Wortelement "Uni" gesagt werden. Von 19 Buchstaben stellt der Bestandteil "Uni" deren drei dar, weshalb es optisch kaum ins Gewicht fallen kann.

Schliesslich hindert die Tatsache, dass die Anfangsbuchstaben der Bestandteile "Uni" und "Credit" grossgeschrieben sind, den Betrachter daran, "UniCredit" als ein einziges "verschmolzenes" Wort wahrzunehmen. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin kann aus diesem Grund nicht ohne Weiteres angenommen werden, dass der Abnehmer das Wort "UniCredit" als einen einzigen Bestandteil auffasst und dementsprechend ausspricht (vgl. E. 5.3.2). Es ist somit davon auszugehen, dass das Zeichen optisch von der Kombination "Credit Suisse Bank" dominiert wird und dass weder die Grafik noch das kurze Wort "Uni" genügen, um eine optische Zeichenähnlichkeit zwischen den in Frage stehenden Marken wettmachen zu können.

5.3.2. Dem Argument der Beschwerdeführerin, der Bestandteil "Uni" stelle das Element dar, an dem sie weltweit erkannt werde und es deshalb in Verbindung mit "Credit" das zentrale Element der Marke ergebe, kann nicht gefolgt werden. Die Beschwerdeführerin legt mit dieser Rüge nahe, dass die Berühmtheit der Kombination "UniCredit" die Frage nach der optischen Zeichenähnlichkeit beeinflussen könne.

Massgeblich bei der Frage der Zeichenähnlichkeit ist aber einzig der Registereintrag (anstelle vieler Urteile des Bundesverwaltungsgerichts vom 28. Mai 2010 B-2844/2009, E. 3.2; vgl. JOLLER, a.a.O., N 118 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Entscheidend für die Beurteilung einer Markenkollision ist demnach der Eintrag im Markenregister. Die weiteren Begleitumstände, wie das Präsentationsumfeld, nicht zur Marke gehörende Hinweise, Aufdrucke oder Verpackungsbesonderheiten, sind somit nicht zu berücksichtigen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 25. Januar 2008 B-3268/2007 – MBR/MR, E. 4.1 mit Hinweisen). So wie die oben genannten Begleitumstände nicht berücksichtigt werden können, ist bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit zweier Marken deren

angebliche Bekanntheit nicht relevant (anders bei der Frage der Kennzeichnungskraft, vgl. 5.4.1 ff.).

5.3.3. Weiter ist zu prüfen, ob phonetische Unterschiede bestehen, die die festgestellte optische Ähnlichkeit zu kompensieren vermögen. Dabei ist zu prüfen, ob aufgrund der zusätzlichen Elemente der jüngeren Marke, der gemeinsame Bestandteil "Credit Suisse" anders ausgesprochen wird. Grundsätzlich ist dabei auf die Standardlautung in den Landessprachen abzustellen (vgl. Entscheid der RKGE – Nannini/Nanni cinture, in sic! 2006, S. 675 ff.; JOLLER, a.a.O., N 141). Weiter reicht es aus, wenn aufgrund der Aussprache in einer Sprachregion der Schweiz die Verwechslungsgefahr bejaht werden muss (Entschied der RKGE – Zara/Zahara [fig.], in sic! 2005, S. 749).

"Uni" ist ein Wortbestandteil, das in allen vier Landessprachen vorkommt und bekannt ist. "Credit" und "Suisse" werden in der Schweiz ohne Weiteres als Begriffe der französischen Sprache sowie "Bank" als deutsches Wort erkannt. Es ist somit beispielsweise anzunehmen, dass ein französischsprachiger Abnehmer in der Schweiz zumindest den ersten drei Wortelementen auf Französisch aussprechen wird, da er im Lesefluss zuletzt das deutsche Wort aufnehmen wird.

Nimmt man die korrekte Aussprache und Betonung als Massstab (vgl. JOLLER, a.a.O., N 141), wird der Abnehmer die jüngere Marke "ynikredi sɥiss baŋk" aussprechen (wobei "baŋk" die korrekte deutsche Aussprache darstellt, vgl. IPA-Lautschrift). Die ältere Marke wird er "kredi sɥiss" aussprechen. In Bezug auf die strittige Kombination "Credit Suisse" wird zumindest der französischsprachige Abnehmer in der Schweiz zwischen den zwei Marken auf phonetischer Ebene keinen Unterschied feststellen.

Würde man annehmen, dass durch das Präfix "Uni" die Betonung bei der Aussprache ändern könnte, weil der Abnehmer "UniCredit" als ein einziges Wort wahrnimmt, würde dies weiterhin kein genügendes Kriterium gegen eine Zeichenähnlichkeit darstellen. Die Verschiedenheit in der Betonung vermag die Ähnlichkeit des Wortklangs nicht zu verhindern. Zudem kann der Betonung keine entscheidende Bedeutung beigemessen werden, weil sie je nach Sprachgebiet, nach Muttersprache oder Sprachkenntnissen des Käufers verschieden sein kann (BGE 88 II 378, Tobler-o-rum/Torero-rum, S. 381. E. 3c).

5.3.4. Es erübrigt sich, angesichts einer sowohl phonetischen als auch optischen Zeichenähnlichkeit, der Frage nach einem unterschiedlichen Sinngehalt nachzugehen. Die Beschwerdeführerin macht auch sinngemäss keine solche Rüge geltend. Eine prima facie Prüfung des Sinngehalts der jüngeren Marke ergibt, dass ausser dem Wortelement "Uni", die weiteren Bestandteile der Marke auf eine "Kredit- oder Bankentätigkeit in der Schweiz" hinweisen, weshalb keine wesentlichen Unterschiede im Sinngehalt zur älteren Marke auszumachen sind.

5.3.5. Zwischen den strittigen Marken besteht somit auf optischer, phonetischer und lexikalischer Ebene eine Übereinstimmung. Die zusätzlichen Elemente der jüngeren Marke prägen diese nicht dermassen, dass die ältere Marke darin eine untergeordnete Rolle spielt. Die Vorinstanz hat somit korrekterweise eine Zeichenähnlichkeit zwischen der Wortmarke "Credit Suisse" und der Marke "UniCredit Suisse Bank (fig.)" angenommen.

5.4. Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe fälschlicherweise angenommen, die ältere Marke verfüge zumindest über einen normalen Schutzumfang. Ihrer Meinung nach bestehe die Wortmarke "Credit Suisse" in Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen ausschliesslich aus beschreibenden Elementen, weshalb sie eine schwache Marke darstelle. Geringere Unterschiede würden somit genügen, um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden.

Die Vorinstanz weist in der angefochtenen Verfügung daraufhin, dass die Marke der Beschwerdegegnerin in Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen der Klasse 35 als originär unterscheidungskräftig, während die Marke in Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen der Klasse 36 als durchgesetzte Marke eingetragen wurde. In Verbindung mit der grossen Bekanntheit der älteren Marke sei also zumindest von einem normalen Schutzumfang auszugehen.

5.4.1. Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Grundsätzlich ist, aufgrund der Eintragung von einer normalen Kennzeichnungskraft auszugehen (MARBACH, a.a.O., N. 977; JOLLER, a.a.O., N. 81).

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

schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (BGE 122 III 382 – Kamillosan/Kamillan, E. 2a).

Stark, oder zumindest normal kennzeichnungskräftig, sind demgegenüber Marken, die sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 - Kamillosan/Kamillan; JOLLER, a.a.O., N. 113 der eine durchgesetzte Marke als normal kennzeichnungskräftig behandelt). Eine hohe Bekanntheit bewirkt, dass eine Marke gestärkt wird (BGE 122 III 382 – Kamillosan/Kamillan, E. 2).

5.4.2. "Credit" bedeutet auf Deutsch "das Ansehen", "der Finanzkredit", "der Kredit" oder "die Kredittätigkeit". "Suisse" ist der französische Begriff für die Schweiz oder "schweizerisch". Das ältere Zeichen wird also ohne Weiteres im Sinne von "Schweizer Kredit" oder "Kredittätigkeit in der Schweiz" verstanden. In Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35, stellt "Credit Suisse" in diesem Sinne keine direkt beschreibende Angabe dar (weder als Inhalt noch als Zweckbestimmung oder Mittel zum Zweck lässt sich beispielsweise ein direkter, unmittelbarer Bezug zu den strittigen Dienstleistungen erkennen), weshalb grundsätzlich angenommen werden kann, dass es sich bzgl. dieser Dienstleistungen, um ein normal kennzeichnungskräftiges Zeichen handelt.

In Verbindung mit Bank-, Versicherungsdienstleistungen oder Immobiliengeschäften stellt hingegen das Zeichen "Credit Suisse" eine banale und direkt beschreibende Angabe beispielsweise bzgl. deren Inhalt, Zweck und Erbringungsort dar. Es ist somit mit der Beschwerdeführerin davon auszugehen, dass es sich beim fraglichen Zeichen ursprünglich, um eine schwache bzw. wenig kennzeichnungskräftige Angabe handelt.

In ihrer Beschwerde lässt die Beschwerdeführerin aber ausser Acht, dass die ältere Marke in Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen der Klasse 36 als durchgesetzte Marke eingetragen wurde. Gemäss der Rechtsprechung und Lehre kann aus diesem Grund angenommen werden, dass die durchgesetzte ältere Marke auch in Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen der Klasse 36 über einen (zumindest) normalen Schutzumfang verfügt (vgl. E. 5.4.1).

5.4.3. Soweit die Beschwerdeführerin in Ziff. 19 c der Beschwerde vom 17. Februar 2010 rügt, die Marke der Beschwerdegegnerin werde nicht benutzt und dabei den rechtserhaltenden Gebrauch der älteren Marke in Frage stellt, ist darauf nicht einzutreten. Wie die Vorinstanz korrekterweise festgestellt hat, befindet sich die widersprechende Marke in der Gebrauchsschonfrist von Art. 12 MSchG. Hingegen kann die Frage nach dem Gebrauch der Marke vorliegend für die Feststellung einer eventuell hohen Bekanntheit und des damit verbundenen erweiterten Schutzumfangs von Bedeutung sein.

5.4.4. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin schliesst die Benutzung der Wortmarke "Credit Suisse" in Verbindung mit einem grafischen Zusatz nicht aus, dass deren markenmässige Verwendung angenommen werden kann. Praxis und Lehre gehen von einem rechtserhaltenden Gebrauch einer Wortmarke auch dann aus, wenn diese als Element eines Wort-/Bildzeichens verwendet wird, unter der Voraussetzung die Wortmarke trete innerhalb des Gesamtzeichens nicht völlig in den Hintergrund (DAVID, a.a.O., N. 15; JOLLER, a.a.O., N. 82).

Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Beschwerdegegnerin trete ausschliesslich mit der in der Schweiz hinterlegten kombinierten Wort/Bildmarke Nr. 535'476 auf den Markt. Diese verfügt über einen grafischen Zusatz in Form von zwei stilisierten Dreiecken, welche rechtsbündig und oberhalb der Wortelemente "Credit Suisse" angebracht sind. Das grafische Element stellt im Verhältnis zur Wortkombination ein Sechstel der gesamten Marke dar und befindet sich nicht an zentraler Stelle, weshalb es eher als deren dekorativer Zusatz wahrgenommen wird. Die Wort/Bildmarke ist eindeutig von der Wortkombination "Credit Suisse" geprägt. Es kann daher angenommen werden, dass deren Benutzung mit der Verwendung der in Frage stehenden Wortmarke gleichgestellt werden kann.

5.4.5. Die Wortmarke "Credit Suisse" gehört der Credit Suisse Gruppe, deren Bilanzsumme sich in der Schweiz im Jahr 2009 auf 597'255'419 belief (Angaben in Tausend CHF gemäss Schweizerischer Nationalbank, wwww.snb.ch, zuletzt besucht am 17. Februar 2011). Die Hinterlegerin ist gleichzeitig Hauptsponsor von einigen der grössten einheimischen Sport- und Kulturereignissen sowie der Schweizer Fussballnationalmannschaft (vgl. https://emagazine.credit-suisse.com, zuletzt besucht am 17. Februar 2011). Die Tatsachen, dass die Beschwerdegegnerin zu den grössten schweizerischen Wirtschaftsakteuren gehört und, neben nur

einem zweiten Kreditinstitut, als Grossbank in der Schweiz tätig ist, bewirken, dass deren mediale Präsenz und somit deren Bekanntheit in den angesprochenen Bereichen der Klassen 35 und 36 erheblich sind.

In Verbindung mit ihrer Tätigkeit in den in Frage stehenden Segmenten tritt die Beschwerdegegnerin stets zumindest mit der oben genannten kombinierten Marke auf (vgl. Suchresultate mit den Begriffen "Credit Suisse" mit der Bildersuchmaschine www.google.ch). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin und aus dem oben Dargelegten ist vorliegend davon auszugehen, dass die Marke "Credit Suisse" (mit oder ohne der in Frage stehenden Grafik) eine in der Schweiz sehr bekannte Marke darstellt, die somit über eine erhöhte Kennzeichnungskraft bzw. einen erweiterten Schutzumfang verfügt.

6.
Abschliessend ist über die Verwechslungsgefahr in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und des Aufmerksamkeitsgrades zu urteilen, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Dienstleistungsnachfrage walten lassen.

6.1. Die Widerspruchsmarke weist ursprünglich einen gewöhnlichen Schutzumfang auf; angesichts deren erheblichen Bekanntheit in den angesprochenen Bereichen der Klassen 35 und 36, verfügt sie mittlerweile über eine erhöhte Kennzeichnungskraft. Die Frage nach der Zeichenähnlichkeit muss somit unter der Prämisse erfolgen, dass die ältere Marke über einen erweiterten Schutzumfang geniesst.

Angesichts der Tatsache, dass die ältere Marke in die jüngere übernommen wurde, sind aus den oben dargelegten Gründen die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten optischen bzw. phonetischen Abweichungen als ungenügend zu qualifizieren. Auch besteht kein dermassen abweichender Sinngehalt der jüngeren Marke, welcher die festgestellten Ähnlichkeiten wettmachen könnte. Schliesslich besteht zwischen den beanspruchten Dienstleistungen Gleichheit oder starke Gleichwertigkeit, weshalb an die Unterscheidbarkeit der Zeichen ein strengerer Massstab anzulegen ist.

Zwar ist mit der Beschwerdeführerin davon auszugehen, dass die massgeblichen Abnehmer bei der Betrachtung der Marken eine hohe Aufmerksamkeit walten lassen. In Anbetracht des erweiterten

Schutzumfangs der älteren Marke, sowie der Dienstleistungsgleichheit bzw. -gleichartigkeit zwischen den in Frage stehenden Marken und der Tatsache, dass die Ältere so in die Jüngere übernommen wurde, genügt das Kriterium der hohen Aufmerksamkeit alleine nicht, um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Der aufmerksame Abnehmer wird zwar die zwei Marken auseinanderhalten können. Die Praxis nimmt aber eine Verwechslungsgefahr unter anderem auch dann an, wenn das Publikum zwei Zeichen durchaus auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Marken denkt, welche Dienstleistungen aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen kennzeichnen (vgl. BGE 126 III 315 – Apiella, E. 6b aa]).

6.2. Im Ergebnis ist, wie die Vorinstanz korrekt festgestellt hat, von einer Verwechslungsgefahr zwischen den in Frage stehenden Marken auszugehen. Diese äussert sich vor allem in mittelbarer Art und Weise, da die geringfügigen Unterschiede zwischen "Credit Suisse" und "UniCredit Suisse Bank" (fig.) in der Erinnerung leicht untergehen, namentlich weil die zusätzlichen Wortelemente und das grafische Element aufgrund ihrer Kennzeichnungsschwäche, der angefochtenen Marke kein eigenständiges Gepräge verleihen und darum die Gefahr besteht, dass die Verkehrskreise fälschlicherweise davon ausgehen, die von der Beschwerdeführerin angebotenen Dienstleistungen stünden in einem betrieblichen Zusammenhang mit dem Unternehmen der Beschwerdegegnerin.

7.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, das Verhalten der Beschwerdegegnerin sei inkohärent bzw. unkorrekt, da sie im Verlauf der letzten 10 Jahre die Marke der Beschwerdeführerin Nr. 473'185 - "UniCredit Suisse Bank" (fig.) mit Schutzbeginn am 21. Oktober 1999, stillschweigend geduldet habe, obwohl diese phonetisch mit der in Frage stehenden jüngeren Marke übereinstimme.

Diesem Argument kann nicht gefolgt werden. Es steht im Belieben eines Markeninhabers, ob er sein Ausschliesslichkeitsrecht geltend machen will oder nicht (Art. 3 Abs. 3 MSchG); es liegt im Ermessen des betroffenen Zeicheninhabers zu entscheiden, ob und wann er sich an einem konkurrierenden Zeichen stört oder nicht (vgl. JOLLER, a.a.O., N. 9; MARBACH, a.a.O., N. 688). Es kann also nicht Sache eines markenrechtlichen Widerspruchsverfahrens sein, zu prüfen, wie sich die

Parteien gegenüber anderen Marken verhalten haben, da solche Begleitumstände keinen Einfluss auf die Frage einer allfälligen Verwechslungsgefahr haben (vgl. E. 5.3.2).

8.
Schliesslich zielt auch das Argument ins Leere, dass in den letzten Jahren die massgeblichen Abnehmerkreise die zwei Dienstleistungsanbieterinnen stets auseinanderzuhalten vermochten, ohne dass es je konkret zu einer Verwechselung gekommen sei. Es ist fraglich, ob eine solche Behauptung überhaupt überprüfbar ist bzw. belegt werden könnte (vgl. BGE 126 III 315 – Apiella, E. 4c, aa]). Im Übrigen belegt die Tatsache, dass es zwischen den zwei Marken zu keinen Verwechslungen gekommen ist, das Fehlen einer Verwechslungsgefahr ebenso wenig, wie eine tatsächlich erfolgte Verwechselung das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr (vgl. BGE 126 III 315 – Apiella, E. 4b; MARBACH, a.a.O., S. 111; JOLLER, a.a.O., N. 38 ff.).

9.
Aus den oben dargelegten Gründen ist die Beschwerde abzuweisen soweit darauf einzutreten ist und die angefochtene Verfügung zu bestätigen.

10.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Verfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG), und die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung zu leisten (Art. 64 Abs. 1 VwVG).

10.1. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei bei eher unbedeutenden Zeichen ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss [3D], mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist im vorliegenden Verfahren auszugehen, da vor allem der Bestand der angefochtenen Marke und nicht der Wert der Widerspruchsmarke zur

Diskussion steht. Die Verfahrenskosten werden daher vorliegend auf Fr. 4'000.− festgelegt und mit dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.

10.2. Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Gericht setzt diese aufgrund der Kostennote fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 VGKE). Die Rechtsvertreterin der Beschwerdegegnerin hat dem Bundesverwaltungsgericht eine Kostennote in der Höhe von Fr. 3'800.− zukommen lassen. In Würdigung vergleichbarer Fälle, der eingereichten Beschwerdeantwort sowie deren Nachgang, und der Tatsache, dass es sich eher um einen durchschnittlichen Fall handelt, erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.– (inkl. MWST) als angemessen.

11.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde ans Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist somit endgültig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen soweit darauf einzutreten ist und die angefochtene Verfügung bestätigt.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem von der Beschwerdeführerin am 18. März 2010 geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 5'000.– verrechnet. Der Überschuss von Fr. 1'000.− wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.

3.
Der Beschwerdegegnerin wird eine Parteientschädigung zulasten der Beschwerdeführerin von Fr. 3'000.– inkl. MWST zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular; Beschwerdebeilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Akten zurück)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruchsverfahren Nr. 10280; Gerichtsurkunde; Beilage: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Francesco Brentani Ciro Papini