Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-38/2011, B-39/2011, B-40/2011

Urteil vom 29. April 2011

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter Francesco Brentani, Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

Parteien

ICB Financial Group Holdings AG, Schulhausstrasse 1,
8834 Schindellegi,
vertreten durch Bovard AG, Optingenstrasse 16,
3000 Bern 25,
Beschwerdeführerin,

gegen

IKB Deutsche Industriebank AG,
Wilhelm-Bötzkes-Strasse 1, D-40474 Düsseldorf,
vertreten durch Rechtsanwalt Michael Kikinis,
Waffenplatzstrasse 10, 8002 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 9946 – IKB / ICB (fig.);
Widerspruchsverfahren Nr. 9947 – IKB / ICB;
Widerspruchsverfahren Nr. 9948 – IKB / ICB BANKING GROUP.

Sachverhalt:

A.

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung Nr. 828'636 "IKB" (Widerspruchsmarke) mit Ursprungsland Deutschland. Sie wird beansprucht für folgende Dienstleistungen:

> Klasse 35: Gestion d'entreprise; administration commerciale; renseignements d'affaires; analyse de prix de revient; conseil en gestion d'entreprise; investigations dans le domaine des affaires; services d'information commerciale; recherches dans le domaine des affaires; conseil en organisation d'entreprise; estimation d'opérations commerciales; prévisions économiques.
>
> Klasse 36: Opérations financières; opérations monétaires; opérations immobilières; analyse financière; émission de cartes de crédit; services de prêt sur gage; conseil en assurances; services de cautionnement; opérations de compensation (secteur financier); services de prêts (financement); services de cartes de débit; courtage de valeurs mobilières; services d'affacturage; informations financières; conseil financier; estimations financières (assurances, banques, immobilier); services de financement; fonds communs de placement; gérance d'immeubles; gestion immobilière; évaluation de biens immobiliers; crédit-bail immobilier; services d'agences de logement; services d'agences immobilières; investissement de capitaux; transfert électronique de fonds; prêts remboursables par versements; agences de crédit; crédit-bail; services fiduciaires; location de bureaux (immobilier); courtage en assurances; gestion financière; informations en matière d'assurances.
>
> Klasse 37: Construction; supervision de constructions de bâtiments.
>
> Klasse 42: Conseil architectural; travaux d'arpentage; services d'ingénierie; services d'architectes; étude de projets techniques.

Gestützt auf diese Marke erhob die Beschwerdegegnerin am 19. September 2008 Widerspruch gegen folgende Marken der Beschwerdeführerin:

– Angefochtene Marke 1: CH-Marke Nr. 572'653 "ICB" (fig.) (Widerspruchsvsverfahren Nr. 9946). Sie hat folgendes Aussehen:

ICB

– Angefochtene Marke 2: CH-Marke Nr. 572'654 "ICB" (Widerspruchsverfahren Nr. 9947)

– Angefochtene Marke 3: CH-Marke Nr. 572'655 "ICB BANKING GROUP" (Widerspruchsverfahren Nr. 9948).

Alle drei angefochtenen Marken sind am 19. Juni 2008 veröffentlicht worden und werden für folgende Dienstleistungen der Klasse 36 beansprucht:

> Affaires financières; affaires monétaires; banque directe [home-banking]; Bourse (cote en -); compensation (opérations de -) [change]; prêt [finances]; cartes de débits (services de -); dépôt de valeurs; Bourse (courtage en -); financières (informations -); analyse financière; services de financement; consultation en matière financière; estimations financières [assurances, banques, immobilier]; fonds (placement de -); parrainage financier; change (opérations de -); capitaux (investissement de -); cartes de crédits (services de -); émission de cartes de crédit; agences de crédit; nantissement (prêt sur -); voyage (émission de chèques de -); vérification des chèques; caisses de prévoyance; estimations fiscales; services d'audit en matière d'impôts; paiement par acomptes; transfert électronique de fonds; garanties [cautions]; location des coffres-forts; transfert de know-how financière (consultation en matière financière); fortunes (gérance de -); fiduciaires (services -); coffres-forts (dépôt en -).

Die Beschwerdegegnerin beantragte in allen drei Verfahren, die angefochtene Marke sei für alle beanspruchten Dienstleistungen zu löschen, und der Widerspruch sei gutzuheissen.

Je mit Eingabe vom 26. März 2009 beantragte die Beschwerdeführerin, der Widerspruch sei vollumfänglich abzuweisen. Sie verneinte das Bestehen einer Verwechslungsgefahr nicht nur mit der Begründung, die Vergleichszeichen seien sich nicht ähnlich, sondern auch mit der Argumentation, das Zeichen IKB sei nicht markenmässig gebraucht worden und habe insbesondere für die beanspruchten Dienstleistungen praktisch keine Kennzeichnungskraft.

Die Vorinstanz ersuchte die Beschwerdegegnerin je mit Schreiben vom 31. März 2009, eine Replik einzureichen und zur behaupteten Kennzeichnungsschwäche des Widerspruchszeichens Stellung zu nehmen.

Die Beschwerdegegnerin beantragte je mit Replik vom 9. November 2009, die Begehren der Beschwerdeführerin seien abzuweisen, soweit auf diese überhaupt einzutreten sei. Sie habe auf Grund der eingereichten Widerspruchsbeilagen den markenmässigen Gebrauch der Marke IKB aufgezeigt, zudem sei für die Marke IKB von einer mindestens durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen.

In ihren Dupliken vom 12. März 2010 beantragte die Beschwerdeführerin, die Widersprüche seien abzuweisen.

Am 18. November 2010 hiess die Vorinstanz die Widersprüche Nr. 9946, 9947 und 9948 gut und widerrief die Schweizer Marken Nr. 572'653 "ICB" (fig.), Nr. 572'654 "ICB" und Nr. 572'655 "ICB BANKING GROUP". Zur Begründung führte sie aus, soweit die Beschwerdeführerin in ihren Eingaben vom 26. März 2009 die Einrede des Nichtgebrauchs geltend gemacht habe, bleibe diese – da sich die Widerspruchsmarke zu diesem Zeitpunkt noch in der Karenzfrist befunden habe – unbeachtlich. Hinsichtlich der von den Vergleichszeichen beanspruchten Dienstleistungen bestehe Dienstleistungsidentität oder zumindest – gleichartigkeit.

Im Widerspruchsentscheid Nr. 9947 (IKB / ICB) erläuterte sie, die Vergleichszeichen seien gleich lang (3 Buchstaben), wiesen den gleichen Anfangs- und Endbuchstaben auf und unterschieden sich einzig beim Mittelbuchstaben. Daraus resultiere eine grosse visuelle Ähnlichkeit, zumal der Mittelbuchstabe C der angefochtenen Marke in Kombination mit dem vorangehenden Buchstaben I dem Mittelbuchstaben K der Widerspruchsmarke sehr ähnle. Auf Grund der schriftbildlichen Übereinstimmungen sowie des gleichen Vokals, der gleichen Silbenzahl und einer ähnlichen Vokalfolge bestehe daher eine Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen. Es bestehe die Gefahr, dass das Publikum die Abweichung in der Wortmitte der angefochtenen Marke (zumindest) übersehe, was ausreichend sei, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Dies müsse auch unter der Prämisse gelten, dass die vorliegend massgebenden Dienstleistungen der Klasse 36 keine Massengüter des täglichen Bedarfs seien, bei denen gemäss Rechtsprechung von einem tiefen Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen werden könne. In Anbetracht der Dienstleistungsidentität respektive hohen Dienstleistungsgleichartigkeit sei der von der angefochtenen Marke zu beachtende Abstand somit nicht eingehalten. Eine Verwechslungsgefahr sei deshalb zu bejahen.

In den Widerspruchsentscheiden Nr. 9946 (IKB / ICB [fig.]) und Nr. 9948 (IKB / ICB BANKING GROUP) bejahte die Vorinstanz die Verwechslungsgefahr im Wesentlichen mit denselben Ausführungen wie im Widerspruchsentscheid Nr. 9947. Sie erklärte zusätzlich, die figurativen Elemente der angefochtenen Marke 1 wiesen durchaus ein eigenständiges Gepräge auf, würden aber wohl in erster Linie als dekorative Elemente wahrgenommen und vermöchten daher den Gesamteindruck nicht in massgebender Weise zu beeinflussen (Widerspruchsentscheid Nr. 9946 [IKB / ICB {fig.}]) respektive der beschreibende Zusatz "BANKING GROUP" vermöge den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens 3 nicht in massgebender Weise zu beeinflussen (Widerspruchsentscheid Nr. 9948 [IKB / ICB BANKING GROUP]).

B.
Gegen diese drei Widerspruchsentscheide erhob die Beschwerdeführerin je mit Eingabe vom 30. Dezember 2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (Widerspruchsverfahren Nr. 9946: B-39/2011; Widerspruchsverfahren Nr. 9947: B-40/2011; Widerspruchsverfahren Nr. 9948: B-38/2011). Sie beantragt, die angefochtenen Entscheide seien aufzuheben und die Eintragung der angefochtenen Marken sei vollumfänglich zu bestätigen.

C.
Die Vorinstanz erklärte je mit Vernehmlassung vom 4. März 2011, sie verzichte auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantrage, unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügungen, die Beschwerden seien abzuweisen.

D.
Je mit Beschwerdeantwort vom 4. März 2011 beantragt die Beschwerdegegnerin, die Beschwerden seien abzuweisen, soweit auf sie überhaupt einzutreten sei. Eventualiter sei die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Zudem stellte 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.

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

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1. Die drei Beschwerden richten sich gegen drei Verfügungen der Vorinstanz vom 18. November 2010, mit denen diese die Widersprüche Nr. 9946, 9947 sowie 9948 der Beschwerdegegnerin gutgeheissen hat. Alle drei Widersprüche stützen sich auf dieselbe Widerspruchsmarke (internationale Registrierung Nr. 828'636 "IKB") und richten sich gegen drei für jeweils die gleichen Dienstleistungen beanspruchte Schweizer Marken der Beschwerdeführerin, welche aus dem Zeichen "ICB" bestehen (CH-Marke Nr. 572'654) respektive dieses Wortelement aufweisen (CH-Marken Nr. 572'653 "ICB" [fig.] respektive Nr. 572'655 "ICB BANKING GROUP"). Der zu beurteilende Sachverhalt und auch die sich stellenden Rechtsfragen sind somit im Falle der drei Widersprüche respektive Beschwerden sehr ähnlich, so dass sich aus prozessökonomischen Gründen eine Vereinigung der Verfahren aufdrängt (ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, N. 3.17; Art. 4 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021] in Verbindung mit Art. 24 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess [BZP, SR 273]).

1.2. Angesichts der Verfahrensvereinigung erübrigt sich die Beantwortung der von der Beschwerdegegnerin aufgeworfenen Frage, ob die Beschwerdeführerin im Verfahren B-39/2011 auf Eingaben, die sie im Rahmen des Verfahrens B-40/2011 gemacht hat, verweisen durfte.

Immerhin kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass sich die Beschwerdebegründung nicht einzig aus der Beschwerdeschrift ergeben muss. Auf frühere Eingaben darf verwiesen werden, soweit man sich nicht mit einer reinen Wiederholung der Eingabe bei der Vorinstanz oder einem globalen Verweis darauf begnügt (FRANK SEETHALER / FABIA BOCHSLER, in: Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [Hrsg.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich 2009, Art. 52, N. 72, mit Verweis u.a. auf BGE 123 V 335 E. 1a). Dies trifft im Falle der Beschwerdeführerin zu.

Deren Verweis auf die im vorinstanzlichen Verfahren gemachten Eingaben war somit zulässig.

2.
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 an den Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtenen Verfügungen 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 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), die verlangten Kostenvorschüsse wurden fristgemäss geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerden ist daher einzutreten.

3.
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.

4.
Die Parteien werfen sich gegenseitig vor, sie würden ihre Marke in der

Schweiz nicht gebrauchen respektive hätten nicht vor, diese zu gebrauchen.

4.1. Was die Widerspruchsmarke betrifft, rügt die Beschwerdeführerin wie bereits in ihrer Eingabe vom 26. März 2009 an die Vorinstanz, die Beschwerdegegnerin sei den Beweis für die von ihr behauptete Benutzung der Widerspruchsmarke in der Schweiz schuldig geblieben.

In der angefochtenen Verfügung erklärte die Vorinstanz, dass sich die Widerspruchsmarke zur Zeit der Einrede des Nichtgebrauchs noch in der Karenzfrist befunden habe, weshalb die Einrede des Nichtgebrauchs unbeachtlich sei.

4.1.1. Eine ältere Marke wird nur geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, hinreichend gebraucht worden ist (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Der rechtserhaltende Gebrauch muss im Widerspruchsverfahren in den letzten fünf Jahren stattgefunden haben, bevor er durch die Gegenpartei einredeweise bestritten worden ist (vgl. Art. 32 MSchG). Art. 12 Abs. 1 MSchG gewährt dem Markeninhaber allerdings eine fünfjährige Karenzfrist, um den Gebrauch aufzunehmen. Ist die Karenzfrist im Zeitpunkt der ersten Stellungnahme zum Widerspruch noch nicht abgelaufen (vgl. Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]), soll der Nichtgebrauch durch die Widerspruchsgegnerin nicht eingewendet werden können. Jedenfalls ist die Einrede unbeachtlich, wenn sie mit der ersten Stellungnahme vor Ablauf der Karenzfrist erfolgt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-7460/2006 vom 6. Juli 2007 E. 3 – Adia / Aida Jobs, mit Verweis u.a. auf Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1999 S. 281 E. 5 – Genesis / Genesis).

Für internationale Registrierungen beginnt die Karenzfrist ein Jahr nach dem Datum der Mitteilung der Schutzausdehnung („date de notification“; vgl. Richtlinien der Vorinstanz in Markensachen [Stand: 1. 1. 2011], Teil 5, Ziffer 6.3.1), soweit – wie im vorliegenden Fall – das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967; SR 0.232.112.3) Anwendung findet (zur Karenzfrist bei Anwendung des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von

Marken [MMP; SR 0.232.112.4] siehe Urteil des BVGer B-1077/2008 vom 3. März 2009 E. 3 – SKY / SkySIM).

4.1.2. Die Widerspruchsmarke wurde am 12. August 2004 notifiziert, weshalb die Karenzfrist am 12. August 2005 zu laufen begann und fünf Jahre später, d.h. am 12. August 2010, endete. Da die Karenzfrist im Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs (26. März 2009) noch nicht abgelaufen war, worauf die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung zu Recht hinwies, ist die Einrede der Beschwerdeführerin also nicht zu beachten. Das Datum, an dem das vorliegende Urteil gefällt wird, hat diesbezüglich keinen Einfluss, da eine Nichtgebrauchseinrede im Widerspruchsbeschwerdeverfahren ohnehin zu spät erfolgt (Urteil des BVGer B-1641/2007 vom 3. Oktober 2007 E. 4 – Summer Parade).

4.2. Hinsichtlich der angefochtenen Marken zweifelt die Beschwerdegegnerin daran, dass die Beschwerdeführerin diese in der Schweiz benutzen wird. Die Marken seien daher wegen fehlender Gebrauchsabsicht nichtig.

4.2.1. Das Widerspruchsverfahren ist ein rein registerrechtliches Verfahren, womit für die Beurteilung einer Markenkollision der Eintrag im Markenregister massgebend ist (Urteil des BVGer B-3268/2007 vom 25. Januar 2008 E. 4.1 – MBR / MR, mit Verweisen). Demnach bildet die Nichtigkeit einer Marke nicht Gegenstand des Widerspruchsverfahrens (vgl. Urteil des BVGer B-6767/2007 vom 16. Dezember 2009 E. 6.1 – La City / T-City), weshalb die entsprechende Rüge der Beschwerdegegnerin unbeachtlich ist.

4.2.2. Entsprechend der vorgenannten Qualifikation des Widerspruchsverfahrens sind daher auch weitere Begleitumstände, wie sie die Beschwerdeführerin vorbringt ("Allgemeine Bemerkungen zur Beschwerdeführerin"; "Allgemeine Bemerkungen zur Beschwerdegegnerin"; Aktivität auf unterschiedlichen Märkten), unbeachtlich, wie die Beschwerdegegnerin zu Recht betont.

5.

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).

5.1. 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).

5.2. 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).

5.3. 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; RKGE in sic! 2006 S. 761 E. 4 – McDONALD'S / McLake). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die

Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a – Kamillosan; BGE 119 II 473 E. 2c – Radion; RKGE in sic! 2002 S. 101 E. 6 – Mikron [fig.] / Mikromat [fig.]).

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

6.
Die Vorinstanz beurteilte die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen der Vergleichszeichen als identisch respektive gleichartig, was von der Beschwerdeführerin ausdrücklich nicht bestritten wird. Es kann daher sogleich auf die von der Beschwerdeführerin in Abrede gestellte Zeichenähnlichkeit eingegangen werden.

7.
Die Widerspruchsmarke besteht aus dem aus drei Grossbuchstaben bestehenden Akronym IKB, die angefochtene Marke 2 aus dem ebenfalls aus drei Grossbuchstaben bestehenden Akronym ICB. Die angefochtene Marke 3 weist zusätzlich zum Akronym ICB die beiden Wörter "BANKING GROUP" auf. Bei der angefochtenen Marke 1 ist das Akronym ICB auf weissem Grund in einer relativ fetten Schrift gehalten, welche Kapitälchen aufweist. Links davon befindet sich ein schwarz-weiss gestreifter Kreis, der von der linken Seite her bis zur Hälfte von einem schwarzen Element umschlossen wird, welches an einen Holzbaustein in Form einer stilisierten Brücke erinnert.

Somit unterscheidet sich die angefochtene Marke 2 im mittleren Buchstaben von der Widerspruchsmarke (C statt K). Die angefochtenen Marken 1 und 3 unterscheiden sich zusätzlich durch das oben beschriebene Bildelement respektive den Zusatz "BANKING GROUP" von der Widerspruchsmarke.

7.1. Zunächst sind die Vergleichsmarken in schriftbildlicher Hinsicht zu vergleichen.

7.1.1. Die Beschwerdeführerin hält es für verfehlt, die Kombination der Buchstaben I und C als visuell ähnlich zum mittleren Buchstaben K der Widerspruchsmarke zu betrachten, wie dies die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin tun. Die Beschwerdegegnerin ergänzt in diesem Zusammenhang noch, dass bei der Marke IKB der Buchstabe I im Schriftbild mit der vertikalen Linie, die den Rücken des Buchstabens K bilde, verschmelze, so dass sich die beiden Marken ICB und IKB trotz rundem Aussehen des Buchstabens C und eckigem Aussehen des Buchstabens K sehr ähnlich seien. Dazu komme, dass sowohl der Buchstabe K als auch der Buchstabe C beide sowohl rechts oben als auch rechts unten einen Abschluss hätten und gegen vorne geöffnet, auf der linken Seite jedoch geschlossen seien. Schliesslich weist die Beschwerdegegnerin darauf hin, dass der Buchstabe K auf Deutsch häufig für die Eindeutschung fremdsprachiger Wörter verwendet werde, zudem existiere der Buchstabe K im Französischen, Italienischen und weiteren romanischen Sprachen nicht, ausser für Fremdwörter, so dass bei ähnlich lautenden Wörtern anstelle des K im Deutschen ein C stehe.

Nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts ist die Ähnlichkeit zwischen dem Grossbuchstaben K und dem Grossbuchstaben C nicht derart gross wie etwa zwischen einem stilisierten Grossbuchstaben P mit grossem "Bauch" und dem Grossbuchstaben D (vgl. RKGE in sic! 2001 S. 651 – MPC by Tenson [fig.] / MDC). Denn der Buchstabe K stellt mit den von der vertikalen Linie abgehenden Schenkeln ein eckiger Buchstabe dar, während der Buchstabe C ein nicht ganz durchgehendes Oval beschreibt und insofern im Wesentlichen rund erscheint. Angesichts dieser Grundformen erachtet das Bundesverwaltungsgericht auch die Kombination IC nicht als ähnlich zum Buchstaben K. Die von der Beschwerdegegnerin vorgebrachte Möglichkeit einer optischen Verschmelzung von I und K ist auszuschliessen, zumal die gängigen Schriftarten die für die Lesbarkeit nötigen Abstände zwischen den Buchstaben einhalten (was selbst auf die Schrift "Arial Narrow" [Arial eng] zutrifft). Im Weiteren können die Grossbuchstaben K und C gestützt auf den von der Beschwerdegegnerin vorgebrachten Umstand, dass beide Buchstaben gegen vorne geöffnet seien, nicht als ähnlich qualifiziert werden, zumal die Öffnung des Buchstabens K weit grösser als diejenige des Buchstabens C ist. Angesichts des hier festgestellten schriftbildlichen Unterschieds zwischen den Buchstaben K und C kann die

Beschwerdegegnerin aus der von ihr aufgezeigten Verwandtschaft der Buchstaben K und C nichts zu ihren Gunsten ableiten.

7.1.2. Das zusätzliche Element "BANKING GROUP" der angefochtenen Marke 3 entstammt der englischen Sprache und bedeutet auf Deutsch "Bankengruppe, Bankenkonzern" (vgl. LANGENSCHEIDT e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0) und auf Französisch "groupe bancaire" (vgl. LE ROBERT & COLLINS, Paris 2006, S. 1126 und 1481). Im Zusammenhang mit den beanspruchten Finanzdienstleistungen der Klasse 36 ist ein Hinweis auf eine Gruppe von Banken beschreibend, weil sie auf den Dienstleistungserbringer hindeutet. Für die Beurteilung der Markenähnlichkeit dürfen schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile jedoch nicht einfach weggestrichen werden. Selbst gemeinfreie Bestandteile können den Gesamteindruck von Marken beeinflussen (BGE 122 III 389 – Kamillosan).

Der Bestandteil "BANKING GROUP" ist mit seinen 12 Buchstaben ungleich länger als das erste Element "ICB" und zudem in der gleichen Schriftgrösse gehalten; insofern weist er im Vergleich zum Akronym ICB eine beachtliche Länge auf, weswegen er trotz seines beschreibenden Charakters zumindest mitzuberücksichtigen ist. Daher ist der Beschwerdeführerin darin zuzustimmen, dass die Vorinstanz den Zusatz "BANKING GROUP" bei der Gesamtbetrachtung zu sehr ausgeblendet hat.

7.1.3. Die Beschwerdeführerin rügt auch, die Vorinstanz habe das den Gesamteindruck wesentlich mitprägende Bildelement der angefochtenen Marke 1 vollständig ausgeblendet.

Hierzu erklärte die Vorinstanz, die figurativen Elemente der angefochtenen Marke wiesen durchaus ein eigenständiges Gepräge auf, würden aber wohl in erster Linie als dekorative Elemente wahrgenommen und vermöchten daher den Gesamteindruck derselben nicht in massgebender Weise zu beeinflussen. Nach den Ausführungen der Beschwerdegegnerin zeigt das Bildelement der angefochtenen Marke 1 kein bekanntes bzw. leicht einprägsames Motiv, was sich auch daran zeige, dass sich eine Beschreibung dieses Bildelements mit Worten als schwierig erweise, und ein Bildelement, das sich nicht einfach beschreiben lasse, kaum in der Erinnerung des Durchschnittskonsumenten bzw. potentiellen Abnehmers bleiben werde.

Die Bedeutung eines Bildelements im Gesamteindruck ist von verschiedenen Faktoren abhängig, unter anderem von der Art der in Frage stehenden Waren, den Abnehmerkreisen, dem Kaufumfeld oder der konkreten Gestaltung (Grösse, Farben, Proportionen). Das Bild ist von geringerer Bedeutung, wenn es den Sinngehalt der Marke unterstützt (vgl. CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 143; vgl. auch GALLUS JOLLER, in: Michael Noth / Gregor Bühler / Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 3, N. 200).

Das Bildelement der angefochtenen Marke 1 (stilisierte Brücke mit gestreiftem Kreis) ist etwa gleich breit, aber etwa doppelt so hoch wie der Schriftzug "ICB" und darf insofern – entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin – alleine auf Grund seiner Grösse nicht ganz vernachlässigt werden, da es so besser in der Erinnerung haften bleibt als ein kleines Bildelement. Entgegen der Meinung der Vorinstanz handelt es sich bei diesem figurativen Bestandteil um mehr als ein dekoratives Element. Denn er fällt mit seiner schwarzen respektive schwarz-weissen Einfärbung auf weissem Hintergrund auf, steht eigenständig neben dem Akronym ICB, ist wie gesagt grösser als der unauffällig gehaltene Schriftzug ICB und transportiert soweit ersichtlich keinen die Dienstleistung beschreibenden Sinngehalt (vgl. DAVID ASCHMANN, in: Michael Noth / Gregor Bühler / Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 2 Bst. a, N. 65). Das vorliegend zu beurteilende figurative Element vermag somit das Erinnerungsbild der Marke mitzuprägen.

7.1.4. Insgesamt ist in Bezug auf die Widerspruchsmarke und die angefochtene Marke 2 eine Ähnlichkeit im Schriftbild zu bejahen, da diese in zwei von drei Buchstaben identisch sind. Da die angefochtenen Marken 1 und 3 wie die angefochtene Marke 2 das Wortelement "ICB" enthalten, ist trotz der diese Zeichen mitprägenden Wort- respektive Bildelemente eine schriftbildliche Ähnlichkeit zur Widerspruchsmarke zu bejahen.

7.2. Weiter führte die Vorinstanz aus, IKB und ICB hätten den gleichen Vokal, die gleiche Silbenzahl und eine ähnliche Vokalfolge. Damit äusserte sie sich zur Ähnlichkeit im Wortklang, denn dieser wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt (vgl. E. 5.3). Auch Konsonanten

können beim Wortklang ins Gewicht fallen, nämlich wenn es sich um Silbenträger handelt (GALLUS JOLLER, a.a.O., Art. 3, N. 147). Es ist daher nicht nachvollziehbar, weshalb die Beschwerdegegnerin behauptet, die Vorinstanz habe es unterlassen, die Ähnlichkeit des Wortklangs zu prüfen. Da sich die Vorinstanz wie ausgeführt in der angefochtenen Verfügung diesem Kriterium gewidmet hat, ist das in diesem Zusammenhang von der Beschwerdegegnerin gestellte Eventualbegehren, die Sache sei zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen, abzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin selbst hielt hinsichtlich des Wortklangs in der Widerspruchsschrift vom 19. September 2008 fest, es treffe zu, dass die Konsonanten K (auf Deutsch gesprochen als "Ka") und C (auf Deutsch gesprochen als "Ze") unterschiedlich klängen. Trotzdem bestehe auch im Wortklang eine erhebliche Ähnlichkeit, da sowohl der erste als auch der letzte Buchstabe des Akronyms identisch seien.

Die beiden Kürzel IKB und ICB werden auf Deutsch und Französisch als I-KA-BE respektive I-ZE-BE ausgesprochen, auf Italienisch I-KAPPA-BI respektive I-DSCHI-BI. Ausgesprochen ergibt sich demnach eine unterschiedliche, im Italienischen sogar eine deutlich unterschiedliche Vokalfolge. In der italienischen Ausspracheversion kommt sogar noch eine unterschiedliche Silbenzahl hinzu. Somit sind die Kürzel IKB (Widerspruchsmarke) und ICB (in den angefochtenen Zeichen 1 – 3) hinsichtlich des ersten und letzten Buchstabens klanglich identisch, im Übrigen aber unterschiedlich. Es ist daher von einer zumindest entfernten klanglichen Ähnlichkeit auszugehen.

7.3. Im Weiteren führte die Vorinstanz aus, die Vergleichszeichen hätten keinen bestimmten Sinngehalt. Folglich seien bei den Vergleichszeichen keine markanten Unterschiede in den Sinngehalten auszumachen, welche die festgestellte Ähnlichkeit zu kompensieren vermöchte.

Die Beschwerdeführerin schloss einen übereinstimmenden Sinngehalt der beiden Kürzel IKB und ICB mangels eines erkennbaren Sinngehaltes aus.

Die Beschwerdegegnerin ist der Ansicht, gerade weil das Akronym IKB kein Wort darstelle, sondern ein dreibuchstabiges Akronym, komme der Bedeutung der Wörter, für die die Buchstaben stünden, entscheidende Bedeutung zu. Für die relevanten Verkehrskreise erwecke das Akronym

ICB den Eindruck, als handle es sich um die englische Übersetzung von IKB ("Industrial Credit Bank"), soweit sie das Akronym IKB als Abkürzung für "Industriekreditbank" verstünden.

7.3.1. Ein als Ganzes nicht notorisches Akronym wirkt unbestimmt, selbst wenn der Sinngehalt einzelner Buchstaben erraten werden kann oder naheliegt (DAVID ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a MSchG, N. 123, mit Hinweisen).

7.3.2. In der angefochtenen Verfügung führte die Vorinstanz aus, dass sich die Beschwerdegegnerin bis 1974 "Industriekreditbank" respektive in Kurzform "IKB" genannt hat (vgl. www.abkuerzungen.de). Diese Kurzform findet sich noch heute in der Firma der Beschwerdegegnerin. Die Bedeutung dieser Abkürzung dürfte indessen, wenn überhaupt, nur noch älteren Personen bekannt sein, weshalb in Übereinstimmung mit der Vorinstanz von einem unbestimmten Sinngehalt der Widerspruchsmarke auszugehen ist.

Das Akronym ICB kann verschiedene Bedeutungen haben (vgl. www.acronymfinder.com, www.abkuerzungen.de), wovon für die angesprochenen schweizerischen Verkehrskreise (breites Publikum und Fachleute) allerdings keine klar im Vordergrund steht respektive bekannt sein dürfte. Dass diese Adressaten im Kürzel ICB die englische Version für IKB sehen, dürfte angesichts der nur geringfügigen Bekanntheit des Akronyms IKB und in Anbetracht der Vielzahl der gleich oder ähnlich gebildeten Akronyme wenig wahrscheinlich sein. Somit stimmen die angefochtene Marke 2 und das Widerspruchszeichen mangels bestimmter respektive bekannter Bedeutung der Kürzel IKB und ICB im Sinngehalt nicht überein.

Bei der angefochtenen Marke 3 ist noch der Zusatz "BANKING GROUP" zu berücksichtigen. Sofern der Sinngehalt dieses Zusatzes von den angesprochenen Verkehrskreisen verstanden wird, was wegen der Ähnlichkeit zum entsprechenden Ausdruck in Deutsch und Französisch (vgl. E. 7.1.2) zu erwarten sein dürfte, enthält die angefochtene Marke 3 einen mitzuberücksichtigenden Sinngehalt. Insofern unterscheidet sich diese Marke in semantischer Hinsicht noch deutlicher als die angefochtene Marke 2 von der Widerspruchsmarke.

Wie die Beschwerdegegnerin schliesslich zu Recht festhält, ist das Bildelement der angefochtenen Marke 1 nur schwer zu definieren. Auch

die Beschwerdeführerin kann sich nicht festlegen, welche Assoziationen das Bildelement auslöst (aufgehende / untergehende Sonne, globale Stabilität, weltumspannende Sicherheit, eingelochter Golfball). Konsequenterweise ist es auch nicht möglich, darin einen sofort erkennbaren Sinngehalt zu erkennen. Somit bleibt bei der angefochtenen Marke 1 der Sinngehalt unbestimmt.

Insgesamt differieren die Vergleichszeichen im Sinngehalt.

7.4. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass sich die angefochtenen Marken und die Widerspruchsmarke in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht zumindest entfernt ähnlich sind.

8.
Schliesslich ist in einem wertenden Gesamtblick zu entscheiden, ob eine Verwechslungsgefahr besteht (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG).

8.1. Da die von den Vergleichszeichen beanspruchten Dienstleistungen teilweise identisch, mindestens aber gleichartig sind (vgl. E. 6), ist in Bezug auf den Zeichenabstand ein strenger Massstab anzulegen (vgl. E. 5.2). Im Weiteren ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den von der angefochtenen Marke und der Widerspruchsmarke beanspruchten Finanzdienstleistungen nicht um Dienstleistungen des täglichen Bedarfs handelt. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass die Adressaten das Angebot und den Anbieter etwas genauer prüfen (vgl. Urteil des BVGer B-7698/2008 vom 4. Dezember 2009 E. 5.2 – Etavis / Estavis).

8.2. Wie die Vorinstanz kommt auch das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass der Widerspruchsmarke ein normaler Schutzumfang zukommt, zumal sie keinen bestimmten Sinngehalt aufweist. Denn nach Lehre und Praxis sind Akronyme grundsätzlich gleich zu behandeln wie andere Marken. Es ist daher bei Akronymmarken nicht a priori von einem eingeschränkten Schutzumfang auszugehen (Urteil des BVGer B-3268/2007 vom 25. Januar 2008 E. 5 – MBR / MR, mit Verweis u.a. auf RKGE in sic! 2005 S. 476 E. 4 – SMI / RSMI, und RKGE in sic! 2001 S. 651 E. 3 – MPC by Tenson [fig.] / MDC). Zusätzlich ist zu bedenken, dass sich das Publikum Akronyme respektive Kurzzeichen gut einprägt, was die Verwechslungsgefahr mindert (Urteile des BVGer B-3268/2007 vom 25. Januar 2008 E. 5 – MBR / MR, und B-4159/2009 vom 25.

November 2009 E. 5.2 – EFE / EVE, je mit Verweis auf BGE 121 III 377 E. 2b – Boss / Boks).

8.3. Was die angefochtenen Marken 1 und 3 anbelangt, unterscheiden sich die Vergleichszeichen nicht nur im Bildelement respektive im Zusatz "BANKING GROUP", welche nach dem Vorgenannten nicht vernachlässigt werden dürfen, sondern vor allem auch im mittleren Buchstaben C respektive K des (ersten) Wortelements. Diese Buchstaben werden in allen drei schweizerischen Amtssprachen verschieden ausgesprochen; insbesondere im Italienischen ist der Unterschied prägnant. Unter Berücksichtigung, dass das Widerspruchzeichen ein Kurzwort ist, fallen diese kleinen, aber doch deutlichen Unterschiede ins Gewicht.

Die angefochtene Marke 2 enthält, anders als die angefochtenen Marken 1 und 3, keine mitzuberücksichtigenden zusätzlichen Elemente. Angesichts der Aufmerksamkeit, welche bei den beanspruchten Dienstleistungen aufgebracht wird (E. 8.1), fällt der schriftbildliche und klangliche Unterschied hinsichtlich des mittleren Buchstabens dennoch auf.

8.4. Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass entgegen der Meinung der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin keine Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Marken 1 – 3 besteht.

9.
Die Beschwerden sind demnach gutzuheissen, die angefochtenen Entscheide aufzuheben und alle drei Widersprüche vollumfänglich abzuweisen.

Entsprechend diesem Ergebnis fällt die Löschungsverfügung der Vorinstanz für die angefochtenen Schweizer Marken 1 – 3, welche zugleich die Basismarken für die entsprechenden internationalen Registrierungen sind, dahin. Hätten die Basismarken auf Grund der angefochtenen Verfügungen gelöscht werden müssen, hätte dies gestützt auf den Grundsatz der Akzessorietät auch die Löschung der entsprechenden internationalen Registrierungen zur Folge gehabt (vgl. LARA DORIGO, in: Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Vorbemerkungen Art. 44 – 46a, N. 23, mit Verweis auf Art. 6 Abs. 3 MMA und Urteil des BVGer B-7429/2006 vom 20. März 2008 E. 3

– Diacor / Diastor), worauf die Beschwerdeführerin zu Recht hinweist. Dieses Risiko hat die eine internationale Registrierung anmeldende Person indessen systembedingt hinzunehmen.

10.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 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). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der widersprechenden Partei im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3, mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten für alle drei Fälle insgesamt auf Fr. 9'000.- festzulegen.

Die von der Beschwerdegegnerin einbezahlten Widerspruchsgebühren (je Fr. 800.-) verbleiben bei der Vorinstanz.

10.2. Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der eingereichten Kostennoten (Fr. 1'800.-; Fr. 2'800.-; Fr. 4'000.-) festzusetzen. Diese Kostennoten erachtet die Beschwerdegegnerin als übersetzt. Im vorliegenden Fall erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 9'000.- für die drei erstinstanzlichen Verfahren (doppelter Schriftenwechsel) und Beschwerdeverfahren angesichts der Tatsache, dass es sich um drei Parallelfälle handelt respektive gehandelt hat, angemessen.

11.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Verfahren B-38/2011, B-39/2011 und B-40/2011 werden zum Verfahren B-38/2011 vereinigt.

2.
Die Beschwerden werden gutgeheissen. Ziffer 1, 2 und 4 der Entscheide der Vorinstanz vom 18. November 2010 in den Widerspruchsverfahren Nr. 9946, 9947 und 9948 werden aufgehoben.

Die Vorinstanz wird angewiesen, den CH-Marken Nr. 572'653 "ICB" (fig.), Nr. 572'654 "ICB" sowie Nr. 572'655 "ICB BANKING GROUP" den Markenschutz zu gewähren.

3.
Die Verfahrenskosten von Fr. 9'000.- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Der Beschwerdeführerin sind die geleisteten Kostenvorschüsse von insgesamt Fr. 12'000.- aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

4.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren und das erstinstanzliche Verfahren mit insgesamt Fr. 9'000.- zu entschädigen.

5.
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Akten zurück; Rückerstattungsformular)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Akten zurück; Einzahlungsschein)

– die Vorinstanz (Ref-Nr. W9948-gs; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin:	Die Gerichtsschreiberin:
Vera Marantelli	Kathrin Bigler

Versand: 4. Mai 2011