



Urteil vom 25. Mai 2021

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiberin Katherina Schwendener.

Parteien

Quantex AG,
Pourtalèsstrasse 97, 3074 Muri b. Bern,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Bernard Volken und/oder Nicolas Bischoff,
FMP Fuhrer Marbach & Partner,
Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,
Beschwerdeführerin,

gegen

Quantedge Capital Pte. Ltd.,
15-00 Bea Building, 60 Robinson Road,
SG-068892 Singapore,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Dr. Markus Frick und/oder Annemarie Lagger,
Walder Wyss AG,
Seefeldstrasse 123, Postfach, 8034 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren N. 15008, CH Nr. 566'528
QUANTEX / IR Nr. 1'296'619 Quantedge (fig.).

Sachverhalt:**A.**

A.a Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 5. September 2007 bei der Vorinstanz hinterlegten Schweizer Wortmarke Nr. 566'528 QUANTEX. Sie beansprucht unter anderem Schutz für folgende Dienstleistungen:

KI. 36: Versicherungs- und Finanzwesen; Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Vermögensverwaltung; zur Verfügungstellen von Finanz-Informationen über Computersysteme; Finanzdienstleistungen mittels Computersysteme; interaktive elektronische Abwicklung von Finanzdienstleistungen via globale Computer-Netzwerke; Geldgeschäfte; Verwaltung von Vorsorgeeinrichtungen; Finanztransaktionen; Beratung im Bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements; Immobilienwesen; Erstellen von Finanzberichten; Bewertung von Finanzanlagen; finanzielles Sponsoring im Bereich von Kultur, Sport und Forschung; Beratungsdienstleistungen für alle aufgelisteten Dienstleistungen.

A.b Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der internationalen Wort-/Bildmarke Nr. 1'296'619 Quantedge (fig.), die am 28. April 2016 gestützt auf eine singapurische Basiseintragung mit Prioritätsdatum vom 9. März 2015 in der Gazette OMPI des marques internationales Nr. 2016/16 veröffentlicht wurde. Die Marke sieht aus wie folgt:

QUANTEDGE

und beansprucht, unter anderem für die Schweiz, Schutz für folgende Dienstleistungen:

KI. 36: Administration de placement de fonds; administration de placements, administration de fonds de placement; services de conseil en matière de placements financiers; gestion de fonds financiers; investissements financiers; services de fonds d'investissement financier; services de gestion de placements financiers; services de recherche en matière d'investissements financiers; placement de fonds; services d'investissement; analyses en matière d'investissements; gestion d'actifs d'investissement; services de conseillers en placements; gestion de fonds d'investissement; services de gestion d'investissements; placements de fonds; recherches en matière d'investissements; surveillance de fonds de placement; fourniture d'informations en matière d'investissements.

A.c Gestützt auf ihre ältere Marke erhob die Beschwerdeführerin am 19. Juli 2016 vollumfänglich Widerspruch gegen die veröffentlichte Schutzausdehnung der Marke der Beschwerdegegnerin.

A.d Mit Entscheid vom 25. Juni 2018 wies die Vorinstanz den Widerspruch mangels rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke ab, wogegen die Beschwerdeführerin am 13. August 2018 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht einreichte. Zur Begründung führte sie aus, die Vorinstanz habe den rechtserhaltenden Gebrauch zu Unrecht nicht in Bezug auf alle Dienstleistungen geprüft. Diese Beschwerde hiess das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil B-4641/2018 vom 1. April 2019 gut und wies die Sache zur umfassenden Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs und der Verwechslungsgefahr zurück an die Vorinstanz.

B.

Mit Verfügung vom 29. Januar 2020 wies die Vorinstanz den Widerspruch erneut ab. Sie stellte fest, der Gebrauch für die Dienstleistungen der Klasse 36 *"Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds, Beratung im Bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements; Vermögensverwaltung im Bereich von kollektiven Kapitalanlagen"* sei glaubhaft. Im Ergebnis liege aber keine Verwechslungsgefahr vor, da der Zeichenbestandteil "Quant-" sich in Verbindung mit Anlagefonds zu einer Sachbezeichnung entwickelt habe, der Schutzbereich der Widerspruchsmarke daher diesbezüglich reduziert sei und die blossere Übereinstimmung der beiden Zeichen lediglich im schwachen Element "Quant-" nicht zu einer Verwechslungsgefahr führe. Das zusätzliche Element "-edge" der angefochtenen Marke verleihe dieser einen unterschiedlichen Sinngelalt, so dass keine Fehlzurechnungen zu befürchten seien.

C.

Gegen diese Verfügung gelangte die Beschwerdeführerin mit Beschwerde vom 2. März 2020 an das Bundesverwaltungsgericht und beantragte, die angefochtene Verfügung der Vorinstanz vom 29. Januar 2020 aufzuheben und dem Widerspruch stattzugeben, eventualiter der Entscheid aufzuheben und die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen sei, unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdegegnerin. Dabei rügt sie die unrichtige Beurteilung von Kennzeichnungskraft und Verwechslungsgefahr durch die Vorinstanz. Die Feststellung der Vorinstanz, "Quant" sei einem Bedeutungswandel unterlegen und werde nunmehr als Sachbezeichnung für Dienstleistungen aus dem Finanzsektor verstanden, sei nicht korrekt. Dass sich das Zeichenverständnis innerhalb kurzer Zeit geändert habe, sei nicht bewiesen und widerspreche der bisherigen Praxis. Infolge intensiven Gebrauchs in der Schweiz sei die Widerspruchsmarke zudem überdurchschnittlich kennzeichnungskräftig. Angesichts der ausgeprägten Zeichenähnlichkeit und Dienstleistungsidentität

müsse die Verwechslungsgefahr trotz erhöhter Aufmerksamkeit der Abnehmer bejaht werden.

D.

Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 8. April 2020 auf eine Vernehmlassung und beantragte unter Hinweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.

E.

Die Beschwerdegegnerin beantragte mit Beschwerdeantwort vom 11. Mai 2020, die Beschwerde sei unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen. In der Tat sei "Quant" eine zwischenzeitlich etablierte Sachbezeichnung für Finanzdienstleistungen, die von spezialisierten Fachkreisen nachgefragt würden. "Quant-" sei daher beim Zeichenvergleich ausser Acht zu lassen, sodass sich "-ex" und "-edge" gegenüberstünden und schon in Ermangelung einer Zeichenähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr bestehe. Eine Praxisänderung sei so wenig ersichtlich wie eine gesteigerte Bekanntheit der Widerspruchsmarke in der Schweiz.

F.

Mit Replik vom 25. Mai 2020 bestritt die Beschwerdeführerin unter Einreichung einer Suchmaschinenrecherche die Bekanntheit des Begriffs "Quant-" als übliche Sachbezeichnung im Finanzwesen und hielt ansonsten an ihrer bisherigen Argumentation fest.

G.

Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 9. Juni 2020 auf eine Duplik und beantragte weiterhin die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.

H.

An ihrem bisherigen Standpunkt festhaltend nahm die Beschwerdegegnerin mit Duplik vom 12. Juni 2020 erneut Stellung und reichte weitere Unterlagen ein, um die Usanz von "Quant" für Finanzdienstleistungen zu belegen.

I.

Auf die Durchführung einer Parteiverhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

J.

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

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin beschwerdelegitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG), hat den Kostenvorschuss fristgerecht geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

2.

2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen die Eintragung einer jüngeren Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes [MSchG, SR 2132.11] i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG). Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn ein Zeichen für das andere gehalten wird. Bei der mittelbaren Verwechslungsgefahr können die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, vermuten aber fälschlicherweise wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen den Markeninhabern (BGE 127 III 160 E. 2a "Securitas"; Urteil des BGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge").

2.2 Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken hinterlegt sind (BGE 128 III 441 E. 3.2 "Appenzeller Natural [fig.]", 126 III 315 E. 6b-c "Rivella/Apiella [fig.]").

2.3 Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise annehmen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen

Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 "Qnective/Q qnnect [fig.>"; B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 "Nivea [fig.]/Neauvia" E. 2.2; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 117). Gleichartig bedeutet nicht von ähnlicher innerer Beschaffenheit, sondern von ähnlicher Erwartung im Verkehr, was Angebot und Vertrieb der Waren und Leistungen betrifft (Urteile des BVGer B-259/2017 vom 19. März 2019 E. 3.2 "Tesla; Powerwall/Tesla Powerwall"; B-3209/2017 vom 2. April 2019 E. 3.4.1 "Paradis/Blanc du Paradis"; B-2165/2018 E. 4.2 "Hero [fig.]/Heera [fig.]"). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how, Substituierbarkeit, das Verhältnis von Hauptware und Zubehör sowie die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode"; B-341/2013 vom 1. April 2015 E. 5.1 "Victorinox/Miltorinox").

2.4 Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller", 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; 119 II 473 E. 2d "Radion/Radomat"; STÄDELI/ BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N 41). Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend, wobei die Übereinstimmung auf einer Ebene in der Regel zu Annahme einer Zeichenähnlichkeit genügt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/Calyana").

2.5 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt unter anderem vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]"). Der Schutzzumfang beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft einer Marke. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke Marken (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Eine Marke gilt als stark, wenn sie aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffällt oder dank intensiven Gebrauchs eine überdurchschnittliche Bekanntheit genießt (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"; EUGEN MARBACH, Markenrecht,

in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N. 979). Bei schwachen Marken genügen bereits kleine Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als ursprünglich schwach gelten Marken, deren wesentliche Bestandteile gemeinfrei sind oder sich eng an gemeinfreie Bestandteile anlehnen. Im Vordergrund stehen dabei Bestandteile mit beschreibendem Gehalt (GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017., Art. 3 N. 89 ff.).

2.6 Um eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft zu bejahen, müssen die Belege einen langjährigen hiesigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung glaubhaft machen (Urteile des BVGer B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 7.4.1 "Intel inside/Galdat inside", B-3162/2010 vom 8. Februar 2012 E. 6.4 "5th Avenue [fig.]/Avenue [fig.]; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 104). Ebenso können Umsatzzahlen und die Höhe des Werbeaufwandes einen intensiven Gebrauch dokumentieren (Urteil des BVGer B-3162/2010 8. Februar 2012 E. 6.4 "5th Avenue [fig.]/Avenue [fig.]).

3.

Ausgehend vom Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke sind zunächst die massgeblichen Verkehrskreise und deren Aufmerksamkeit zu bestimmen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 51).

3.1 Die Vorinstanz geht – in Einklang mit der Beschwerdeführerin – von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad der Abnehmer aus, da dem Interesse an solchen Angeboten und einem Vertragsabschluss in der Regel eine aufmerksame und sorgfältige Abklärung vorausgeht. Die Beschwerdegegnerin ergänzt, die vorliegend zentralen Anlagefonds würden typischerweise von Fachleuten der Finanzbranche nachgefragt.

3.2 Die von der Beschwerdeführerin beanspruchten Dienstleistungen Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Beratung im Bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements; Vermögensverwaltung im Bereich von kollektiven Kapitalanlagen (Kl. 36) richten sich sowohl an Fachleute der Finanz- und Versicherungsbranche als auch an das finanzaffine Publikum (Urteile des BVGer B-684/2017 vom 13. März 2018 E. 3.2 "Quantex/Quantum CapitalPartners"; B-8242/2010 vom 22. Mai 2012 E. 3.2 "Lombard Odier & Cie./Lombard NETWORK [fig.]"; B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 3 "Total Trader"). Die beanspruchten Dienstleistungen sind zudem keine des täglichen Gebrauchs und werden daher mit erhöhter Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (Urteile des BVGer B-684/2017 vom

13. März 2018 E. 3.2 "Quantex/Quantum CapitalPartners"; B-39/2011 und B-40/2011 vom 29. April 2011 E. 8.1 "IKB/ICB [fig.], IKB/ICB Banking Group"; B-7698/2008 vom 4. Dezember 2009 E. 5.2 "Etavis/Estavis").

4.

Sodann ist die Gleichartigkeit der sich in casu gegenüberstehenden Dienstleistungen zu prüfen. Im angefochtenen Entscheid führt die Vorinstanz aus, es bestehe Identität respektive hochgradige Gleichartigkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Dienstleistungen. Diese Einschätzung ist nicht zu beanstanden und wird von den Verfahrensbeteiligten auch nicht bestritten. Die Gleichartigkeit legt in Bezug auf den Zeichenabstand einen besonders strengen Massstab nahe (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan").

5.

Zu prüfen ist die Zeichenähnlichkeit. Der älteren Wortmarke QUANTEX steht die Wort-/Bildmarke Quantedge (fig.) gegenüber.

5.1 Die Vorinstanz bejaht die Zeichenähnlichkeit auf phonetischer und schriftbildlicher Ebene und geht ebenfalls von einem ähnlichen Sinngehalt aus, sofern der Zeichenbestandteil "Quant" von den Abnehmern verstanden werde. Die Beschwerdeführerin sieht die Zeichenähnlichkeit auf allen drei Ebenen gegeben. Die Beschwerdegegnerin argumentiert, der ihrer Ansicht nach gemeinfreie Zeichenbestandteil "Quant" sei für den Zeichenvergleich nicht zu berücksichtigen, sodass sich nur "-ex" und "-edge" gegenüberständen und im Ergebnis daher keine schriftbildliche, phonetische oder sinngemässe Zeichenähnlichkeit vorliege.

5.2 Die Widerspruchsmarke ist eine reine Wortmarke bestehend aus sieben Buchstaben und zwei Silben (Quant-ex). Die angefochtene Marke ist eine Wort-/Bildmarke ohne Farbanspruch. Sie hat keinen Bildbestandteil und erschöpft sich bildlich in einer gängigen Schriftart. Das Zeichen wird darum wie eine Wortmarke in Gross-/Kleinschreibung wahrgenommen (BVGer B-2844/2009 vom 28. Mai 2010 E. 4.3 "SAP/;asap [fig.]"), besteht aus neun Buchstaben und ebenfalls zwei Silben (Quant-edge).

Die Zeichen stimmen im Zeichenanfang "Quant-" überein, wohingegen die Endung mit -ex und -edge unterschiedlich ist. Eine Zeichenähnlichkeit auf phonetischer und schriftbildlicher Ebene ist grundsätzlich evident.

5.3 Es stellt sich die Frage, ob ein abweichender Sinngehalt so deutlich hervortritt, dass er ausreichend Abstand zwischen den Zeichen herstellt.

Vom Verkehr erkannt und verstanden werden nebst Wörtern einer schweizerischen Landessprache auch solche auf Englisch, soweit sie zum Grundwortschatz der massgeblichen Verkehrskreise zählen (Urteile des BVGer B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.1 "Total Trader", N-5518/2007 vom 18. April 2007 E. 4.2 und 7 "Peach Mallow"; B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.3.1 "Stingray/Roamer Stingray").

5.4 Fachkreise verfügen in ihrem Fachgebiet zumeist über gute Englischkenntnisse (Urteil des BGer 4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 "AdRank"; Urteile des BVGer B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4.2 "Salesforce.com" und B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 7 "Stencilmaster"). Da die massgeblichen Verkehrskreise vorliegend vor allem aus Fachkreisen der Finanzbranche sowie interessierten, branchenaffinen Privatpersonen bestehen, können an die Englischkenntnisse höhere Erwartungen gestellt werden, da gerade die Finanzbranche sehr international ausgestaltet ist und sich vieler englischer Begriffe bedient.

5.5 Im Zusammenhang mit Dienstleistungen der Finanzbranche hat "Quant" in neuerer Zeit eine fachspezifische Bedeutung für komplexe mathematische Anlageberechnungen erlangt und steht als Kurzwort für "Quantitative Finance". "Quant Finance" umfasst sämtliche Disziplinen der für Finanzmärkte relevanten Mathematik (vgl. THOMAS MAZZONI, A First Course in Quantitative Finance, 2018, S. 1 ff.; MARIA MARIANI/IONUT FLORESCU, Quantitative Finance, 2020, S. 33 ff.). Der Begriff findet sich im Finanzdienstleistungssektor in verschiedenen Kombinationen, es gibt "quant investments", "quant fonds" und "quant analysts". "Quant Fonds" sind eine Unterkategorie von Hedgefonds und somit eine Form des Finanzinvestments. Sie treffen Anlageentscheidungen durch computergestützte Algorithmen, die nach objektiven Kriterien die erfolgversprechendsten Anlagen mit der höchsten Rendite identifizieren (vgl. "Quant-Fonds, Chancen nutzen – Verluste begrenzen", "Baloise Asset Management", < <https://baloise-asset-management.com/dam/baloise-asset-management-com/documents/de/folder/Quant-Fonds-Folder.pdf> >, abgerufen am 1. Juni 2021). Den getroffenen Anlageentscheidungen liegen quantitative Analysen mit mathematischen Modellen zugrunde (< <https://catanacapital.com/de/quantitative-geldanlage-anlagestrategien/> >, abgerufen am 1. Juni 2021). Es werden auch entsprechende Studiengänge angeboten (vgl. "Master of Science UZH ETH in Quantitative Finance", < <https://www.msfinance.uzh.ch/en.html> >, abgerufen am 1. Juni 2021). Der "Quant Analyst" bedient sich mathematischer Modelle und wendet diese auf Finanzmärkte an um dadurch z.B. das bankinterne Risikomanagement zu unterstützen

(< <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/quantitative-finance/> >, abgerufen am 1. Juni 2021).

Das gemeinsame Anfangselement "Quant-" kann ausserdem als "kleinstmöglicher Wert einer physikalischen Grösse" verstanden werden (Urteil des BVGer B-684/2017 vom 13. März 2018 E. 4.2.1 "Quantex/Quantum CapitalPartners"). Der Begriff stammt vom lateinischen "Quantum" und bedeutet "bestimmte (jemandem, einer Sache zukommende) Menge" und findet sich zum Teil auch in der Alltagssprache wieder (Urteil B-684/2017 vom 13. März 2018 E. 4.2.1).

Die Ähnlichkeit im Sinngehalt beider Marken ist aufgrund der beidseitigen Verwendung von "Quant-" zu bejahen. Im Ergebnis hat die Vorinstanz zu recht eine Zeichenähnlichkeit festgestellt.

6.

Vor dem Hintergrund der gesamten Umstände ist schliesslich über die Verwechslungsgefahr zu befinden. Hierfür ist zunächst die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bezüglich der von ihr beanspruchten Dienstleistungen zu bestimmen.

6.1 Die Vorinstanz stellt im angefochtenen Entscheid fest, "Quant-" habe sich in Verbindung mit Anlagefonds in den letzten Jahren zu einer Sachbezeichnung entwickelt. Zwar sei die Widerspruchsmarke insgesamt durchschnittlich kennzeichnungskräftig, bezüglich des Elements "Quant-" müsse aber von einem reduzierten Schutzzumfang ausgegangen werden. Die Beschwerdeführerin findet QUANTEX phantasievoll und geht (unter Verweis auf das Urteil B-684/2017) von einer originär normalen Kennzeichnungskraft aus, die durch intensive Benutzung sogar gesteigert worden sei. Eine Abweichung von den Feststellungen im älteren Urteil würde ihr zufolge eine unbegründete Praxisänderung darstellen. Auch die Beschwerdegegnerin geht allerdings von einer verringerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und einem beschreibenden Charakter des ersten Wortteils "Quant-" aus. Eine Praxisänderung sei vorliegend nicht ersichtlich, da es sich insbesondere um einen anderen Sachverhalt handle, den das Bundesverwaltungsgericht immer zum Zeitpunkt des Entscheids zu beurteilen habe.

6.2 Die originäre Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke QUANTEX ist aufgrund des vorliegenden Sachverhalts zu beurteilen. Das Wortelement "Quant-" bezieht sich – was das interessierte Publikum weiss – auf

die Zuhilfenahme mathematischer Modelle und Algorithmen zur Untersuchung und Analyse des Finanzmarktes (vgl. E. 5.5) und ist somit beschreibend für die beanspruchten Dienstleistungen. Die Endung "-ex" hat eine Bedeutung im Sinne von "aus, aus – heraus" (vgl. Duden online), wobei diese Endung der Widerspruchsmarke keinen bestimmten Sinngehalt verleiht (vgl. Urteil B-684/2017 E. 4.2.4). Insgesamt betrachtet ist das Widerspruchszeichen gerade wegen dieser unbestimmten Endung schwach kennzeichnungskräftig für die beanspruchten Dienstleistungen. Sein Schutzbereich ist dadurch reduziert. Diese Beweiswürdigung ist anhand anderer Vorbringen und Beweismittel als dem im Urteil B-684/2017 festgestellten Sachverhalt zustande gekommen und weicht darum vom dort festgestellten Sprachgebrauch ab. Dies ist entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin zulässig, da das Bundesverwaltungsgericht den Sachverhalt zum Zeitpunkt des Beschwerdeentscheids beurteilt (BENJAMIN SCHINDLER, in: Auer/Müller/Schindler: Kommentar zum Bundesverwaltungsverfahren, 2019, Art. 49 N. 31).

6.3 Die Beschwerdeführerin beruft sich auf einen gesteigerten Schutzbereich der Widerspruchsmarke infolge grosser Bekanntheit. Sie stützt sich in ihrer Beschwerde auf die folgenden, mit Replik vom 22. März 2017 eingereichten, Beweismittel, die sie im Vorverfahren zum Beweis des rechtserhaltenden Gebrauchs ins Recht legte.

- Auszüge aus der eigenen Homepage quantex.ch (Beilage 1 -2)
- Präsentation der Fonds (Beilage 3 – 13)
- Jahresberichte der Fonds (Beilage 14 – 42)
- Interview vom Oktober 2014 (Beilage 43)
- Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom September 2014 (Beilage 44)
- Publikation "Keine schlaflosen Nächte mit dem Quantex Nebenwerte Fonds (Beilage 45)
- Anlegerinformationen (Beilage 46 – 67)
- Fact Sheets zu einzelnen Fonds (Beilage 68 – 102)
- Fondsverträge (Beilage 103 – 106)
- Monatlicher Anlegerbrief (Beilage 107 – 108)

Zwar hat die Beschwerdeführerin – was im vorliegenden Beschwerdeverfahren unbestritten blieb – durch diese Unterlagen glaubhaft gemacht, dass ihre Marke im relevanten Zeitraum für die o.g. Dienstleistungen (vgl. Bst. B) rechtsgenüchlich gebraucht wurde. Es ist nun aber zu prüfen, ob es ihr damit gelungen ist, einen intensiven Gebrauch in der Schweiz glaubhaft

zu machen, aus dem sie eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ableitet und sie sich somit zurecht auf einen erhöhten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke beruft.

Zunächst ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin den Grossteil dieser Belege bereits in einem älteren Verfahren eingereicht hat, um ihre Bekanntheit zu belegen (vgl. Urteil B-684/2017 E. 5.2.1). Bereits damals hat das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass diese Belege nicht nachzuweisen vermögen, dass es sich bei QUANTEX um eine Marke mit hohem Bekanntheitsgrad handelt (Urteil 684/2017 E. 5.2.2.). Die Fondspräsentationen (Beilage 3 bis 13), Jahresberichte (Beilage 14 bis 42), Anlegerinformationen (Beilage 46 bis 67), Fact Sheets zu den Fonds (Beilage 68 bis 102) und die monatlichen Anlegerbriefe (Beilage 107- bis 108) belegen zwar die Verwendung von Quantex im Geschäftsverkehr, bezüglich sämtlicher dieser Unterlagen fehlen jedoch genaue Angaben über die Verbreitung beim Publikum, wie z.B. Empfängerzahlen oder die Anzahl der jeweiligen Auflage. Diese Dokumente sind nicht geeignet, eine gesteigerte Bekanntheit der Widerspruchsmarke in allen Sprachregionen der Schweiz nachzuweisen. Die exemplarischen Fondsverträge (Beilage 103 bis 106) sind lediglich auf Deutsch zur Verfügung gestellt worden, wobei die blosse Existenz von Verträgen ebenfalls keine Rückschlüsse auf eine gesteigerte Bekanntheit der Widerspruchsmarke zugunsten der Beschwerdeführerin zulassen. Aus der Erwähnung in zwei Medien im Jahre 2014 (Beilage 43 und 44) und die Publikation aus dem Jahr 2016 (Beilage 45) kann die Beschwerdeführerin ebenfalls nichts zu ihren Gunsten ableiten.

Der Beschwerdeführerin ist es nicht gelungen, die gesteigerte Bekanntheit und eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aufgrund intensiven Gebrauchs in der Schweiz glaubhaft zu machen.

6.4 Die Vorinstanz kam richtig zum Schluss, die Widerspruchsmarke habe im Ergebnis einen beschreibenden Charakter in Zusammenhang mit den beanspruchten Finanzdienstleistungen. Die Kennzeichnungskraft ist somit geschwächt und der Schutzzumfang entsprechend reduziert.

7.

Unter Berücksichtigung der geschwächten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist über die Frage der Verwechslungsgefahr zu befinden. Es ist ein strenger Massstab anzulegen und die angefochtene Marke muss sich um stärker vom Widerspruchszeichen abheben, da es sich vorliegend um gleichartige bzw. identische Dienstleistungen handelt.

Die beiden Zeichen ähneln sich im gemeinsamen Anfangselement "Quant-" und erwecken bei den angesprochenen Verkehrskreisen gleichermassen Assoziationen an bestimmte Finanzdienstleistungen. Das Wortelement "-edge" bedeutet auf Deutsch "Rand, Ufer, Bord, Schwelle" (Eintrag zu "edge" in PONS Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch, abrufbar unter <http://pons.com>) und hat in Zusammenhang mit "Quant" und den beanspruchten Dienstleistungen auf den ersten Blick zunächst keine erkennbare Bedeutung. Im Ganzen ausgesprochen (kwɔnt-ɛdʒ) wird die phonetische Nähe zum ebenfalls aus dem Investmentbereich stammenden Wort "Hedge" von "Hedge Fund" (vgl. E. 5.5) deutlich. Die angesprochenen Fachkreise, die in "Quant-" eine Sachbezeichnung für verschiedene Finanzprodukte sehen, erkennen die Anlehnung an "Hedge Fund" ohne grossen gedanklichen Aufwand und assoziieren mit "Quantedge" sogleich entsprechende Dienstleistungen aus der Finanzbranche; die o.g. wörtliche Übersetzung von "-edge" geht unter. Das angefochtene Zeichen erlangt durch das Element "-edge" und die klangliche Anspielung auf den Begriff "Hedge" somit – entgegen der Ansicht der Vorinstanz – keinen abweichenden Gesamteindruck zu QUANTEX und erhält auch keine eigene Individualität. Trotz unterschiedlicher Endungen besteht daher angesichts der festgestellten Dienstleistungsidentität respektive –gleichartigkeit im Rahmen der Gesamtbetrachtung die Gefahr von Fehlzurechnungen.

Die Vorinstanz hat den Widerspruch daher zu Unrecht abgewiesen. Die Beschwerde ist gutzuheissen.

8.

Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (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]). Dafür ist im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich gemäss Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 II 490 E 3.3 "Turbinefuss [3D]"). In casu sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren respektive niedrigeren Wert der strittigen Marke, sodass von diesem Erfahrungswert auszugehen ist. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen und der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen.

9.

Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, falls keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 VGKE). Die Beschwerdeführerin hat für das Beschwerde- sowie das Widerspruchsverfahren eine Honorarnote über Fr. 14'183,40 eingereicht. Zwar ist die Parteientschädigung grundsätzlich aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen, was aber nicht bedeutet, dass diese unbesehen zu übernehmen ist. Vielmehr sind nur die insgesamt notwendigen Kosten respektive der notwendige Zeitaufwand zu ersetzen (Urteil des BVGer D-2572/2007 vom 4. Oktober 2007 E. 4), wobei dem Bundesverwaltungsgericht ein erheblichen Ermessensspielraum zusteht (Urteil des BGer 8C_329/2011 vom 29. Juli 2011 E. 6.2).

Anhand des aktenkundigen Aufwands bei zweimaligem Schriftenwechsel im Beschwerdeverfahren erscheint eine von der Beschwerdegegnerin an die Beschwerdeführerin zu zahlende Parteientschädigung von Fr. 4'000.– als angemessen. Für das vorinstanzliche Verfahren ist die Beschwerdeführerin von der Beschwerdegegnerin mit Fr. 3'200.– (inkl. Widerspruchsggebühr) zu entschädigen.

10.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Das Urteil ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**1.**

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziffer 1 und 2 der Verfügung der Vorinstanz vom 29. Januar 2020 werden aufgehoben, der Widerspruch wird gutgeheissen und die Vorinstanz angewiesen, der internationalen Registrierung Nr. 1'296'619 Quantedge (fig.) keinen Schutz zu gewähren.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt und sind innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.

Der Beschwerdeführerin wird der Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– aus der Gerichtskasse nach Retournierung des Rückerstattungsformulars zurückerstattet.

4.

Ziffer 4 der Verfügung der Vorinstanz vom 29. Januar 2020 wird aufgehoben. Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche Verfahren mit Fr. 3'200.– (inkl. Widerspruchsgebühr) zu entschädigen.

5.

Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 4'000.– zugesprochen.

6.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; sämtliche Beilagen zurück, Rückerstattungsformular)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; sämtliche Beilagen zurück, Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 15008; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Katherina Schwendener

Versand: 26. Mai 2021