

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 9249
in Sachen

HACKETT LIMITED
30, Duke Street,
St James's,
GB-LONDON SW1 Y6DL
vertreten durch
Dr. Carsten Schulze
Hauptstrasse 53
4153 Reinach

Widersprechende

Internationale Registrierung Nr. 596 194A "HACKETT"

gegen

EGC GLOBAL CO LIMITED
Themistokli Dervi 12,
Palais d'Ivoire, 2nd floor
CY-1066 Nicosia

Widerspruchsgegnerin

Internationale Registrierung Nr. 925 785 "KACKET" (fig.)

KACKET

Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) und Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF

1. Die internationale Registrierung Nr. 925 785 „KACKET“ wurde am 26. Juli 2007 in der "Gazette OMPI des marques internationales" Nr. 25/07 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Cl. 18 Cuir et imitations de cuir; produits en ces matières non comprises dans d'autres classes; portefeuilles; porte-documents; sacs de voyage; havresacs; serviettes; bourses; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits " vanity cases "; coffres de voyages; valises; parapluies; parasols; cannes; fouets et sellerie; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; produits de cuir et de fourrure non comprises dans autres classes; habits pour animaux.

Cl. 25 Vêtements; chaussures; chapellerie.

Cl. 35 Promotion de ventes (pour les tiers) y compris regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant de les acheter commodément; publicité y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique; décoration de vitrines; agences d'import-export; démonstration de produits; gestion de fichiers informatiques; étude de marche; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d'autres entreprises); consultations, expertises, estimation, recherches en affaires.

2. Am 1. November 2007 reichte die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch ein in Bezug auf die vorgenannten Waren und Dienstleistungen.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 596 194A „HACKETT“ welche in der Schweiz für folgende Waren Schutz genießt:

Cl. 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

Cl. 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

Cl. 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

Cl. 24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table.

Cl. 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

4. Mit Verfügung vom 13. Dezember 2007 erliess das Institut gegen die angefochtene internationale Registrierung eine provisorische Schutzverweigerung. In derselben Verfügung wurde der Widerspruchsgegnerin in Anwendung von Art. 42 MSchG eine dreimonatige Frist zur Bestellung eines Vertreters in der Schweiz angesetzt, unter

Androhung des Ausschlusses vom Verfahren für den Unterlassungsfall. Die Widerspruchsgegnerin hat auf die Verfügung nicht reagiert.

5. Mit Schreiben vom 18. Juli 2008 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Registrierungsdatum der Widerspruchsmarke ist der 29. Januar 1993 unter Bezugnahme einer französischen Priorität vom 10. August 1992. Registrierungsdatum der angefochtenen Internationalen Registrierung ist der 15. Februar 2007. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts, 2008, Teil 5, Ziff. 7.6, mit Hinweisen [nachfolgend: Richtlinien] unter <http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/10102d.pdf>).
2. Gleichartigkeit kann auch zwischen Waren und Dienstleistungen bestehen und es gelten dabei grundsätzlich die gleichen Kriterien wie bei der Gleichartigkeit zwischen Waren (RKGE, sic! 2002, 169, «Smirnoff [fig.] / Smirnov [fig.]»).
3. In der Klasse 25 sind beide Marken für identische Waren, nämlich *Vêtements, chaussures, chapellerie*, eingetragen. Bezüglich der folgenden Waren in Klasse 18 bersteht zwischen den streitgegenständlichen Marken Identität: *Cuir et imitations de cuir; produits en ces matières non comprises dans d'autres classes; parapluies; parasols; cannes; fouets et sellerie*. Ebenfalls identisch sind die *produits de cuir non comprises*

dans autres classes der Widerspruchsgegnerin und die *Cuir produits en ces matières non comprises dans d'autres classe* der Widersprechenden. Die *produits de fourrure non comprises dans autres classes* der Widerspruchsgegnerin sind zumindest stark gleichartig zu den beanspruchten diversen Lederwaren der Widersprechenden, da Pelzprodukte in aller Regel auch einen Lederanteil aufweisen, an dem der Pelz angewachsen ist. Die *peaux chamoisées autres que pour le nettoyage* der Widerspruchsgegnerin sind unter die *peaux d'animaux* der Widersprechenden subsumierbar, mithin Warengleichheit gegeben ist. Die *sacs de voyage; havresacs; serviettes; coffres de voyages; valises* der Widerspruchsgegnerin sind gleich oder zumindest stark gleichartig zu den *malles et valises* der Widerspruchsmarke. Diese Waren sind Behältnisse, welche dazu bestimmt sind, Kleider u. andere für längere oder kürzere Reisen notwendige Dinge aufzunehmen. Die *portefeuilles; porte-documents; bourses; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits " vanity cases "* der Widerspruchsgegnerin können aus Leder oder aus Lederimitationen sein, womit sie unter die *produits en cuir et imitations de cuir* der Widersprechenden subsumierbar sind. Diese Waren werden im übrigen, ob aus Leder oder anderen Materialien, vielfach unter einem Dach mit diversen anderen Reisebedarfsartikeln verkauft, mithin auch zu anderen Waren der Widersprechenden Gleichartigkeit gegeben ist. Bezüglich der verbleibenden *habits pour animaux* ist anzumerken, dass auch diese aus Leder sein können und mithin unter die beanspruchten *produits en cuir* der Widersprechenden subsumiert werden können.

Bei den Dienstleistungen der angefochtenen Marke in Klasse 35 handelt es sich einerseits um diverse Werbe- und Verkaufsförderungsdienstleistungen (*Promotion de ventes (pour les tiers) y compris regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant de les acheter commodément; publicité y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique; décoration de vitrines démonstration de produits organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité*), bzw. um Geschäftsführungsdienstleistungen und Büroarbeiten (*agences d'import-export; gestion de fichiers informatiques; étude de marche; aide a la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; consultations, expertises, estimation, recherches en affaires; services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d'autres entreprises)*). Bezüglich der Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen ist ausschlaggebend, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "Service après vente"). Die Gleichartigkeit wäre auch zu bejahen bei Zweitverwertungen der eigenen Dienstleistung wie bei Unterhaltungsdienstleistungen und CDs, DVDs usw. Allen diesen Fallgruppen gemeinsam ist der Umstand, dass zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird, die über bloss thematische Berührungspunkte und einen bloss funktionellen Zusammenhang hinausgeht (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6.3). Davon kann im vorliegenden Fall nicht die Rede sein: Dem Institut ist keine Marktübung bekannt, wonach Unternehmen, welche Waren der Klassen 3, 9, 18, 24 und 25 herstellen resp. anbieten, in den Dienstleistungsbereich der Werbung, der Geschäftsführung oder der Unternehmensverwaltung diversifizieren d.h. Dritten die Dienstleistungen entgeltlich anbieten.

4. Wird bereits eine Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit verneint, ist eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen (vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG; Richtlinien, Ziff. 7.3). Der Widerspruch wird folglich in Bezug auf die Dienstleistungs-kategorie 35 abgewiesen. Bezüglich der angefochtenen Waren der Klassen 18 und 25 ist eine Gleichheit bzw. eine

Gleichartigkeit festgestellt worden, weshalb nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu beurteilen ist.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7, mit Hinweisen).
2. Vorliegend ist die Zeichenähnlichkeit der Wortmarke „HACKETT“ (Widerspruchsmarke) und der kombinierten Wort- Bildmarke „KACKET“ (angefochtene Marke) zu beurteilen.
3. Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Auch bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist für die Beurteilung letztlich der Gesamteindruck ausschlaggebend. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativen Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.3).
4. Die Widerspruchsmarke ist eine Wortmarke, „HACKETT“. Die Buchstaben der angefochtenen Marke sind in einer speziellen Ausgestaltung gehalten, welche entfernt an eine kyrillische Schrift gemahnt. Diese grafische Ausgestaltung ist jedoch nicht derart, dass sie der angefochtenen Marke ein an sich kennzeichnendes Aussehen verleihen würde. Zudem ist davon auszugehen, dass sich das Publikum im (mündlichen) Geschäftsverkehr vorwiegend an den Worтеlementen orientieren wird. Vergleicht man die Worтеlemente, stehen sich „HACKETT“ (Widerspruchsmarke) und „KACKET“ (angefochtenes Zeichen) gegenüber. Visuell unterscheiden sich die beiden Zeichen lediglich in ihrem Anfang (H bzw. K) und in ihrem Schluss (TT bzw. T). Beide Zeichen unterscheiden sich in deren Länge nur in einem Buchstaben (7 bzw. 6 Buchstaben), wobei 5 der 6 Buchstaben der angefochtenen Marke identisch in der Widerspruchsmarke zu finden sind. Auch phonetisch sind sich die Marken nahe. Beide Zeichen sind zweisilbig. Bei beiden Zeichen liegt die Betonung auf dem „ck“ der zweiten Silbe, welches wie ein sehr scharfes „g“ ausgesprochen wird.
5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.1).
6. Keines der Zeichen hat in einer Landessprache eine Bedeutung. Die Widerspruchsmarke, „HACKETT“, wird vom Verkehr am ehesten noch als Familienname aus dem

angelsächsischen Raum gesehen werden. Bekannt dürfte einem breiteren Publikum etwa der australische Schwimmer und mehrfache Olympiasieger und Weltmeister Grant Hackett sein.

7. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die Vergleichsmarken vom klanglichen und schriftbildlichen Eindruck her ähnlich sind. Keine der Marken hat im Zusammenhang mit den strittigen Waren einen klar erkennbaren, dominierenden Sinngehalt. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die festgestellten phonetischen und visuellen Ähnlichkeiten eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen zu bewirken vermögen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ähnlichkeit resp. Identität der Zeichen ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.2.1).
2. Die Verwechslungsgefahr kann sich unter drei Gesichtspunkten ergeben: in Bezug auf die Klang-, die Bildwirkung oder den Sinngehalt der Vergleichszeichen. Besteht Verwechslungsgefahr in Bezug auf nur eines dieser drei Elemente, so genügt das, um die jüngere Marke vom Markenschutz auszuschliessen (Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, N 17 zu Art. 3).
3. 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 (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3). Bezüglich der streitgegenständlichen Waren der Klassen 18 und 25 ist Warengleichheit bzw. starke -gleichartigkeit festgestellt worden. Aufgrund der festgestellten phonetischen und visuellen Übereinstimmungen besteht die Gefahr, dass das Publikum den zwischen den Zeichen bestehenden Unterschied, nämlich die unterschiedlichen Anfangsbuchstaben und den zweiten „T“ am Schluss der Widerspruchsmarke, nicht erkennt resp. überhört oder überliest und somit die Gefahr von Fehlzurechnungen. Der Widerspruch Nr. 9249 ist folglich teilweise, d.h. im Rahmen der festgestellten Warengleichheit und -gleichartigkeit, gutzuheissen und der internationalen Registrierungen Nr. 925 785 “KACKET” der Schutz in der Schweiz definitiv teilweise zu verweigern.

KOSTENVERTEILUNG

1. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Art. 34 MSchG gibt dem Institut die Kompetenz, im Widerspruchsverfahren wie in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).
2. Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung

zugesprochen. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).

3. Der Widerspruch wird teilweise gutgeheissen. Es rechtfertigt sich deshalb, die Widerspruchsgebühr den Parteien hälftig aufzuerlegen und die Parteikosten wettzuschlagen. Folglich hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden CHF 400.00 (1/2 der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widerspruchsgegnerin wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2. Der Widerspruch Nr. 9249 wird teilweise, nämlich für die folgenden Waren gutgeheissen.
Cl 18 Cuir et imitations de cuir; produits en ces matières non comprises dans d'autres classes; portefeuilles; porte-documents; sacs de voyage; havresacs; serviettes; bourses; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits " vanity cases "; coffres de voyages; valises; parapluies; parasols; cannes; fouets et sellerie; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; produits de cuir et de fourrure non comprises dans autres classes; habits pour animaux.
Cl. 25 Vêtements; chaussures; chapellerie.
3. Der internationalen Registrierung Nr. 925 785 "KACKET" wird der Schutz in der Schweiz für die Waren der Klassen 18 und 25 verweigert.
4. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden CHF 400.00 an die Verfahrenskosten zu bezahlen.
6. Die Parteikosten werden wettgeschlagen.
7. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich, der Widerspruchsgegnerin durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 19. November 2008
Markenabteilung

Simon Däpp
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.