

Entscheid

im Widerspruchsverfahren Nr. 9389

in Sachen

Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG Düdingen
Hägliweg 2
CH-3186 Düdingen

Widersprechende

vertreten durch Holenstein Rechtsanwälte,
Utoquai 29 / 31, 8008 Zürich

Schweizer Marke Nr. 552 333 "Murolino"

gegen

Quattro Elementi Sagl
Via S. Bernardino 22
CH-6532 Castione

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Troller Hitz Troller & Partner, Rechtsanwälte,
Schweizerhofquai 2, 6002 Luzern

Schweizer Marke Nr. 562 947 "Murino"

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) sowie auf 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 Schweizer Marke Nr. 562 947 "Murino" wurde am 16. Oktober 2007 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) Nr. 200 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 19: Wärmedämmende, tragende Bauelemente (nicht aus Metall).

2. Am 15. Januar 2008 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 552 333 "Murolino", die für folgende Waren Schutz genießt:

Klasse 19: Baumaterialien nicht aus Metall, insbesondere Ziegelsteine.

4. Mit Verfügung vom 23. Januar 2008 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung ihrer Stellungnahme aufgefordert.
5. Am 25. Juli 2008 reichte die Widerspruchsgegnerin innert (erstreckter) Frist ihre Stellungnahme ein und ersuchte um Abweisung des Widerspruchs. Weiter machte sie u.a. geltend, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um ein kennzeichnungsschwaches Zeichen handle.
6. Mit Verfügung vom 12. August 2008 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen und zur behaupteten Kennzeichnungsschwäche des Widerspruchszeichens Stellung zu nehmen.
7. Mit Schreiben vom 14. April 2009 teilte die Widersprechende dem Institut innert (erstreckter) Frist mit, dass sie auf das Einreichen einer Replik verzichte.
8. Mit Verfügung vom 20. April 2009 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
9. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sinnvoll und erforderlich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur 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).

Die Widerspruchsmarke wurde am 2. August 2006 hinterlegt. Hinterlegungsdatum der angefochtenen Marke ist der 29. Mai 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 vom Markenschutz jene Zeichen 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

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, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 2008, Teil 5, Ziffer 7.6, mit weiteren Hinweisen, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/10102d.pdf).

Die Widerspruchsmarke geniesst in der Klasse 19 Schutz für den Warenoberbegriff "Baumaterialien nicht aus Metall" (mit einer beispielhalber folgenden Aufzählung ["...insbesondere..."]). Die für das widerspruchsgegnersche Zeichen in derselben Klasse beanspruchten Waren "Wärmedämmende, tragende Bauelemente (nicht aus Metall)" können unter den Oberbegriff der Widerspruchsmarke subsumiert werden, womit beim nachfolgenden Vergleich der streitverfangenen Zeichen von Warengleichheit auszugehen 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 und/oder Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7).
2. Vorliegend stehen sich die beiden Wortmarken "Murolino" (Widerspruchsmarke) und "Murino" gegenüber.
3. Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt in der Regel, um eine Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7.1; Bundesverwaltungsgericht [BVGer] in sic! 2007, 749 - Cellini [fig.] / Elini [fig.]; BVGer in sic! 2008, 47 - EA [fig.] / EA [fig.]).
4. Mit der Widersprechenden ist festzustellen, dass die Zeichen sich einzig darin unterscheiden, dass in der Wortmitte des jüngeren Zeichens die Buchstabenfolge "O – L" weggelassen wurde. Die Zeichen verfügen über einen identischen Wortanfang ("MUR") und das gleiche Wortende ("INO"). Die Vokalfolge ist äusserst ähnlich ("U – O – I – O" gegenüber "U – I – O"). Die Ähnlichkeit der Vergleichszeichen sowohl auf der schrift- als auch auf der klangbildlichen Ebene ist offensichtlich.

Hinsichtlich des Sinngehalts fällt auf, dass beide Marken aufgrund des Wortanfangs "MUR" eine Anspielung auf den Begriff "Mauer" (italienisch: "MURO", französisch: "MUR") respektive, aufgrund der jeweiligen Wortenden ("LINO" resp. "INO"), auf eine Verkleinerungs- resp. Koseform dieses Begriffs enthalten. Weitere Sinngehalte sind bei keinem der Zeichen ersichtlich, mithin diese auch auf der Ebene des Sinngehalts keine rechtsgenügenden Unterschiede aufweisen, welche die ausgeprägte Ähnlichkeit der Vergleichszeichen auf der klang- und schriftbildlichen Ebene zu kompensieren vermöchten (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7.1), womit nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen ist.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls 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. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien,

Teil 5, Ziffer 7.3).

2. Die Vergleichszeichen werden für gleiche Waren beansprucht (vgl. III. B. hiavor), weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit, aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Produktgleichartigkeit, ein besonders strenger Massstab anzulegen ist (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3).
3. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.5). Die Widerspruchsmarke "Murolino" enthält das italienische Wort "Muro" (für "Mauer") und damit einen im Bereich der hier interessierenden Baumaterialien zweifellos beschreibenden Hinweis auf deren Art respektive (mögliche) Zweckbestimmung. Die Marke schöpft ihre Unterscheidungskraft aus der Kombination des Begriffs "MURO" mit dem Suffix "LINO". Das Zeichen erscheint im Gesamteindruck wie eine Verkleinerungs- resp. Koseform des Begriffs "MURO" (vgl. III. C. Ziff. 4 hiavor), wobei Letztere, wie die Widerspruchsgegnerin zu Recht festhält, "muretto" lauten müsste.
4. Die Widerspruchsgegnerin argumentiert im Wesentlichen dahingehend, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um ein kennzeichnungsschwaches Zeichen handle, dessen Schutzbereich praktisch auf Identitätsschutz beschränkt sei. Ihre Kennzeichnungskraft ziehe die Marke nur aus der Tatsache, dass die Verkleinerung "Murolino" nicht den im Sprachgebrauch allgemein üblichen Diminutivformen von "muro" entspreche (vgl. Stellungnahme vom 25. Juli 2008, Ziff. 12). Der Widerspruchsgegnerin ist beizupflichten, dass die Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke in der Darstellungsform des Pseudo-Diminutivs gründet. Auch scheint es aus der Sicht des Instituts klar, dass sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf jedwelche in der Klasse 19 eingetragene Drittzeichen, welche die in Zusammenhang mit Baumaterialien zum Gemeingut gehörenden Wortelemente "muro" oder "mur" enthalten, erstrecken kann (vgl. hierzu auch Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.5). Zu beachten ist indessen, dass auch ein kennzeichnungsschwaches Zeichenelement bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht einfach ausgeklammert werden darf (vgl. z.B. BGE 122 III 389 – Kamillosan), weil schon die analoge Stellung schutzunfähiger resp. kennzeichnungsschwacher Bestandteile im Gesamtzeichen eine Verwechselbarkeit bewirken oder verstärken kann (vgl. Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N. 11 zu Art. 3; Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III/1, Markenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 960; Urteil BVGer B-6146/2007 vom 25. Februar 2008 E. 7 *Weleda / la weda [fig.]*, unter [http:// www.bundesverwaltungsgericht.ch](http://www.bundesverwaltungsgericht.ch)). Die Widerspruchsgegnerin greift in den Schutzbereich des Widerspruchszeichens ein, indem ihre Marke als einziges kennzeichnungskräftiges Element ebenfalls eine Kombination des (in Verbindung mit den beanspruchten Waren gemeinfreien) Elements "MUR" mit der an einen Diminutiv erinnernden Endung "INO" enthält. Dies führt dazu, dass die Vergleichszeichen nicht bloss im Wortanfang "MUR" und in der Endung "INO" übereinstimmen, sondern (als Gesamtzeichen) nach dem gleichen Muster aufgebaut sind und in diesem Sinne auch eine inhaltliche Verwandtschaft aufweisen. Die Zeichen sind zudem im Klang- und Schriftbild derart ähnlich, dass der Unterschied in der Wortmitte überhört respektive überlesen zu werden droht. Dabei fällt auch ins Gewicht, dass der Wortanfang und die Endung in der Regel grössere Beachtung finden als die dazwischen liegenden Silben (vgl. Urteil BVGer B-6146/2007 vom 25. Februar 2008 E. 8 *Weleda / la weda [fig.]*, a.a.O.). In Anbetracht der ausgeprägten Nähe der streitverfangenen Zeichen besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen. Dies muss selbst unter Berücksichtigung des

Umstandes gelten, dass es sich bei den Waren der hier interessierenden Gattung nicht um Massengüter des täglichen Gebrauchs handelt, sondern um Spezialprodukte, bei deren Erwerb dem Publikum ein erhöhter Aufmerksamkeitsgrad unterstellt werden darf. Der Widerspruch wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 562 947 "Murino" widerrufen.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. 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). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4). Erfolgt, wie vorliegend, ein doppelter Schriftenwechsel, ergibt sich damit grundsätzlich eine Parteikostenentschädigung von CHF 2'000.00.
3. Die Widersprechende obsiegt, weshalb ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Weil die Widerspruchsgegnerin in ihrer Stellungnahme vom 25. Juli 2008 geltend machte, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um ein kennzeichnungsschwaches Zeichen handle, wurde vom Institut mit Verfügung vom 12. August 2008 ein weiterer Schriftenwechsel zu dieser Frage angeordnet. Weil die Widersprechende jedoch mit Schreiben vom 14. April 2009 ihren Verzicht auf eine Replik erklärte, sind ihr keine diesbezüglichen Kosten zu entschädigen. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 9389 wird gutgeheissen.
2. Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 562 947 "Murino" wird widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (einschliesslich Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 20. Oktober 2009

Markenabteilung

Lic. iur. Roland Hutmacher
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.