

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 9581
in Sachen

Andreas Lang
Alte Jonastrasse 33
8640 Rapperswil

Widersprechender

vertreten durch Gloor Ruggli Partner
Freiestrasse 204, 8032 Zürich

CH Nr. 562 507 „Mundart“

gegen

Valentino Gastronomie AG
Riedstrasse 3
6330 Cham

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Eberle Kämpfen Bösiger Theiler & Partner
Gerechtigkeitsgasse 23, 8001 Zürich

CH Nr. 566 485 „Mund + Art“

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), Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) sowie auf Art. 1 ff. der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (VKEV, SR 172.041.0) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF

1. Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 566 485 "Mund + Art" wurde am 22. Januar 2008 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) Nr. 140 veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:
43 Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen.
2. Am 18. April 2008 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre CH Marke Nr. 562 507 „Mundart“, welche für Dienstleistungen der Kl. 43 geschützt ist, nämlich für *Verpflegung, Beherbergung von Gästen*.
4. Mit Verfügung vom 28. April 2008 wurde der Widerspruchsgegner zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert.
5. Am 19. Juni 2008 reichte der Vertreter des Widerspruchsgegners eine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 3. Juli 2008 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
7. 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 4. Mai 2007, die angefochtene Marke am 28. November 2007 hinterlegt. 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 Dienstleistungen

Die angefochtenen *Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen* sind identisch zu *Verpflegung, Beherbergung von Gästen*, für welche die Widerspruchsmarke Schutz genießt.

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 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, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (Richtlinien, Teil 5 Ziff. 7.7).
2. Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 - Boss/Boks). Der Gesamteindruck wird dabei bei Wortmarken durch den Klang, das Schriftbild, und gegebenenfalls, den Sinngehalt bestimmt (BGE 127 III 160 - Securitas). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird. Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 127 III 160 - Securitas).
3. Bei den beiden Konfliktzeichen handelt es sich um Wortmarken, die aus sieben Buchstaben bestehen. Die angefochtene Marke enthält zudem noch ein Pluszeichen. Während die Widerspruchsmarke aus einem Wort besteht, setzt sich die angefochtene Marke aus drei Elementen zusammen (zwei Wörter und Pluszeichen). Beide Zeichen stimmen in den sieben Buchstaben, die in der gleichen Reihenfolge stehen, überein. Aufgrund der identischen Buchstaben ist trotz der unterschiedlichen Zeichenstruktur eine schriftbildliche Ähnlichkeit gegeben.
4. Auf klanglicher Ebene sind die Zeichen ebenfalls ähnlich. Während die Widerspruchsmarke zwei Silben enthält (Mund-Art), besteht das angefochtene Zeichen aus drei Silben (Mund-und-Art). Somit sind die für den Zeichenvergleich wichtigen Zeichenanfang und -ende identisch. Zwar wird durch die zusätzliche Silbe bei der angefochtenen Marke die Silbenzahl und die Vokalfolge verändert. Dies kann aber, entgegen den Ausführungen der Widerspruchsgegnerin, nicht dazu führen, dass die Konfliktzeichen klanglich als verschieden zu beurteilen wären.
5. Für den Gesamteindruck einer Marke kann 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 wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (vgl. BGE 121 III 377 - Boss/Boks mit weiteren Verweisen). „Mundart“ bedeutet *Dialekt* (siehe Duden - Deutsches Universalwörterbuch A-Z, 5., überarbeitete Auflage, 2003). Dieser Beg-

riff des deutschen Grundwortschatzes wird von den angesprochenen Konsumenten unmittelbar erkannt und verstanden. Diese Gedankenverbindung zu "Dialekt" stellt sich beim angefochtenen Zeichen hingegen nicht oder erst nach längerer Denkarbeit ein. Die angefochtene Marke steht für die Kombination von "Mund" und "Kunst". Diese beiden Begriffe werden von den angesprochenen Abnehmerkreisen ohne Probleme und unmittelbar verstanden. Vom Sinngehalt sind die Konfliktzeichen somit verschieden.

6. Aufgrund der klaren schriftbildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten kann der unterschiedliche Sinngehalt diese hingegen nicht zu kompensieren. In einer Gesamtwürdigung sind die Zeichen somit als ähnlich zu beurteilen. Ob die festgestellten Übereinstimmungen im schriftbildlichen und klanglichen Bereich ausreichend sind, um Verwechslungsgefahr zu begründen, ist in der Folge zu untersuchen.

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 (Richtlinien, Ziff. 7.3, 164).
2. 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 (Richtlinien, Teil 5 Ziff. 7.5).
3. Der Widerspruchsmarke kommt kein die beanspruchten Dienstleistungen beschreibender Sinngehalt zu. Der Widerspruchsmarke kommt somit durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.
4. Die im Konflikt stehenden Dienstleistungen sind identisch. Aufgrund der von der Praxis anerkannten Wechselwirkung müssen die Konfliktzeichen einen entsprechend grösseren Abstand aufweisen, damit eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden kann. Dies ist in casu nicht der Fall. Die Unterschiede im Sinngehalt vermögen die festgestellten schriftbildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten nicht zu kompensieren. Da die Konfliktzeichen aufgrund der identischen Buchstaben, die in beiden Zeichen in der gleichen Reihenfolge stehen, sowohl schriftbildlich wie klanglich klar ähnlich sind, besteht die Gefahr des Verhörens oder Verlesens (vgl. in diesem Zusammenhang BGE 121 III 379 – BOSS; RKGE in sic! 1999, 650 – Monistat / Mobilat; RKGE in sic! 2000, 384 – Merkur Kaffee [fig.] / Markus-Kaffee). Ein unterschiedlicher Sinngehalt vermag denn auch gemäss Praxis eine Verwechslungsgefahr nur dann auszuschliessen, wenn die Gefahr des Verlesens oder Verhörens ausgeschlossen werden kann. Dies ist in casu mit Sicherheit nicht der Fall.
5. Eine Verwechslungsgefahr ist somit zu bejahen. Entsprechend wird der Widerspruch gutgeheissen und die angefochtene Marke Nr. 566 485 vollumfänglich 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. Für die Bemessung der Parteientschädigung ist Art. 8 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (VKEV) sinngemäss anwendbar (Art. 24 Abs. 1 MSchV; vgl. Richtlinien, Teil 5 Ziff. 9.4).
3. Das Institut spricht in einem Verfahren mit einfachem Schriftenwechsel in ständiger Praxis eine Parteikostenentschädigung von Fr. 1'000.00 zu (vgl. Richtlinien, Teil 5 Ziff. 9.4). Vorliegend gibt es keinen Grund, von der Praxis abzuweichen. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von Fr. 1'000.00 als angemessen. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 9581 wird gutgeheissen.
2. Die CH-Marke Nr. 566 485 wird vollumfänglich widerrufen.
3. Die Widerspruchsgegnerin hat dem Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (einschliesslich Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 18. August 2008
Markenabteilung

Marc Burki, Fürsprech
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 Entscheides einzureichen.