

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 9801
in Sachen

MARKANT Handels- und Service GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 2
DE-77656 Offenburg

Widersprechende

vertreten durch Rentsch & Partner
Fraumünsterstrasse 9,
8001 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 953 706 "WERCOM"

gegen

Wescom GmbH
Wesemlinstrasse 37
6006 Luzern

CH-Marke Nr. 570 294 "WESCOM"

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 CH-Marke Nr. 570 294 "WESCOM" wurde am 23. April 2008 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) Nr. 78 veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

9 Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte.

38 Telekommunikation.

42 Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

2. Am 18. Juli 2008 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. 953 706 „WERCOM“ welche in der Schweiz für folgende Waren Schutz genießt:

Classe 7 Ustensiles électriques pour le ménage et la cuisine, notamment nettoyeurs à vapeur, robots de cuisine électriques, lave-vaisselle, aspirateurs et accessoires pour aspirateurs, notamment sacs pour aspirateurs, machines à laver, sèche-linge, appareils et machines à polir, machines à repasser, les produits précités étant compris dans cette classe.

Classe 8 Outils et instruments à main (entraînés manuellement) utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, pour la construction de machines, appareils et véhicules et pour la construction civile; coutellerie, rasoirs.

Classe 9 Appareils, instruments et équipements électriques et électroniques compris dans cette classe; appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection); appareils de prise de vues photographiques, appareils photographiques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, notamment lecteurs CD, lecteurs DVD, magnétoscopes, appareils de télévision; caméras (appareils de prise de vues cinématographiques), caméras vidéo, appareils de radio, stéréos, autoradios et systèmes stéréo pour véhicules, garnitures pour les produits précités, compris dans cette classe, notamment télécommandes; bandes magnétiques, supports de données magnétiques, disques compacts; supports de données audio; disques phonographiques; supports d'enregistrement magnétiques; cartes mémoire; appareils de lecture de cartes; haut-parleurs, enceintes acoustiques; microphones; casques d'écoute; caisses enregistreuses, machines à calculer, calculatrices de poche, équipements de traitement de données, ordinateurs et accessoires informatiques, compris dans cette classe, notamment écrans, ordinateurs portables, programmes informatiques; logiciels, matériel informatique,

programmes d'exploitation informatiques, périphériques d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs, tapis de souris, modems, souris d'ordinateurs; disquettes, lecteurs de disquettes, imprimantes d'ordinateurs; matériel informatique mobile, notamment assistants numériques personnels et accessoires pour matériel informatique mobile, compris dans cette classe; téléphones, téléphones mobiles et accessoires pour téléphones et téléphones mobiles, compris dans cette classe; télécopieurs, photocopieurs, répondeurs téléphoniques, appareils de radiocommunication; minuteriers, autres que pour l'horlogerie; batteries (électriques); fers à repasser (électriques); prises de courant, prises multiples; chargeurs de batteries électriques; câbles compris dans cette classe; dispositifs de rangement profilés sous forme d'étuis, albums, boîtes, cassettes et supports, pour supports de données contenant des sons, des images et des données, compris dans cette classe.

Classe 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau; lampes d'éclairage (électriques) et lumières, comprises dans cette classe, lampes de poche; appareils de cuisson, de réfrigération, de séchage et de purification de l'air pour le ménage et la cuisine, compris dans cette classe, notamment réfrigérateurs, machines à faire du pain, grille-pain, cafetières électriques, bouilloires électriques, sèche-linge électriques, congélateurs, congélateurs-bahuts, ustensiles et appareils de cuisson, appareils purificateurs d'air.

4. Mit Verfügung vom 31. Juli 2008 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Stellungnahme eingeladen.
5. Am 29. September 2008 reichte die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme ein.
6. Mit Schreiben vom 30. September 2008 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

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 12. November 2007, unter Beanspruchung einer deutschen Priorität vom 28. Juni 2007. Hinterlegungsdatum der angefochtenen CH-Marke ist der 23. November 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, 1. Juli 2008, Teil 5, Ziff. 7.6, mit Hinweisen [nachfolgend: Richtlinien] unter: 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. Die angefochtene Marke beansprucht in Klasse 9 sämtliche Oberbegriffe der Klassifikation von Nizza, achte Auflage. Die Widerspruchsmarke beansprucht in Klasse 9 unter anderem *Appareils, instruments et équipements électriques et électroniques compris dans cette classe*. Diese Waren decken sämtliche elektrische und elektronische Apparate, Instrumente und Zubehör in Klasse 9 ab. Auf die angefochtene Marke bezogen ergibt dies eine Warengleichheit bzw. –gleichartigkeit bezüglich folgender Waren in Klasse 9: *Wissenschaftliche, Schiffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer*. Warengleichheit besteht des Weiteren bezüglich den *bandes magnétiques* und den *disques phonétiques* der Widersprechenden und den *Magnetaufzeichnungsträger* und den *Schallplatten* der Widerspruchsgegnerin. Warenähnlichkeit besteht zudem zwischen den *Feuerlöschgeräten* und den *appareils et instruments de contrôle (inspection)*, da unter diese auch „Feuermelder“ subsumiert werden können. Hersteller von *Feuerlöschgeräten* produzieren vielfach eine ganze Palette von Ware, die der Brandbekämpfung und –prävention dienen, zudem werden diese Waren normalerweise auch über die gleichen Vertriebskanäle angeboten (<http://www.universal-feuerloescher.ch/>; <http://www.minimax.de/de/produkte/loeschgeraete/index.html>; <http://www.sapros.ch/de-Feuerloescher>). In der Klasse 9 beansprucht die Widersprechende „téléphones“. Die Gleichartigkeit von Dienstleistungen der Telekommunikation und Waren, welche im Bereich Telekommunikation verwendet werden, wurde von der Rekurskommission bejaht (vgl. RKGE in sic ! 4/2004, 324, „Integra / Integra Research“; sic ! 2/2002, 103, „Celphone (fig.) / Celcom“). Entsprechend ist die Gleichartigkeit zwischen diesen Waren und der Dienstleistung *Telekommunikation* der Widerspruchsgegnerin zu bejahen. In der Klasse 9 beansprucht die Widersprechende *programmes informatiques*. Diese gelten praxisgemäss als gleichartig zu entsprechenden Programmierungs-Dienstleistungen (vgl. z.B. RKGE in sic! 2000, 797 ff. – Kiss / K.i.s.s. [fig.]). Wer Hard- und Software entwickelt, installiert, unterhält und verkauft diese Produkte auch regelmässig (vgl. z.B. RKGE in sic ! 7/8/2005, 581, „Clobal Sources (fig.) / Global Source“) mithin Gleichartigkeit zu dem von der Widerspruchsgegnerin beanspruchten Schutz für *Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und –software* in Klasse 42 gegeben ist. Die *Wissenschaftliche und*

technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen der Widerspruchsgegnerin sind Dienstleistungen, welche der Produktion der von der Widersprechenden beanspruchten diversen Waren zwangsläufig vorangehen, damit diese z.B. dem neuesten Stand der Technik genügen oder punkto Design ansprechend sind. Es gibt Unternehmen, welche schwerpunktmässig diese Dienstleistungen für Dritte anbieten aber gleichzeitig auch mit Endprodukten auf dem Markt präsent sind. Andererseits betreiben gerade grosse Hersteller von diversen elektronischen Waren auch Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen und dies nicht nur für die eigene Produktion sondern auch für Dritte. Beispielsweise ist es in der Computerbranche nicht ungewöhnlich, dass sich Konkurrenten zusammentun und gemeinsam neue Produkte entwickeln (www.handelsblatt.com/technologie/it-internet). Hier sind die Übergänge zwischen Dienstleistungserbringern und Anbietern von Waren fließend, mithin zwischen den Dienstleistungen der Klasse 42 und den diversen Waren der Widersprechenden Gleichartigkeit gegeben ist. Zusammenfassend ist festzustellen, dass zwischen den Waren der Widersprechenden und den angefochtenen Waren der Widerspruchsgegnerin teilweise Warengleichheit und teilweise Warengleichartigkeit gegeben ist. Nachfolgend ist demnach die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

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 beiden Wortmarken „WERCOM“ (Widerspruchsmarke) und „WESCOM“ (angefochtene Marke) zu beurteilen. Bei Wortmarken wird der Gesamteindruck zunächst durch deren Klang und das Schriftbild bestimmt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.1). Beide Marken sind aus sechs Buchstaben gebildet, wobei sie sich lediglich in der Wortmitte unterscheiden. Beide Marken bilden je zwei Silben (WER-COM / WES-COM) und die Folge der beiden Vokale ist bei beiden Marken gleich, nämlich E-O. Schriftbildlich und phonetisch entsteht somit unweigerlich eine Ähnlichkeit.
3. 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).
4. Das Suffix „Com“ kann einerseits auf „Communication“ und andererseits auf „Computer“ hinweisen. Mit einem vorangestellten „Dot“ steht „.Com“ zudem für einen Top-Level Domain Name. „Wer“ und „Wes“ stehen, wie die Widerspruchsgegnerin ausführt, in der deutschen Sprache für Fragepronomen. Als Akronyme gesehen haben diese

Markenbestandteile in Bezug auf die strittigen Waren und Dienstleistungen keine dominierende Bedeutung (vergleiche einschlägige Nachschlagewerke). Keine dieser verschiedenen möglichen Bedeutungen der Einzelbestandteile drängt sich dem Abnehmer in der konkreten Kombination irgendwie auf. Ein begrifflicher Vergleich ist nicht möglich. 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. 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. Eine bloss entfernte Möglichkeit von Fehlzurechnungen genügt dabei allerdings nicht. Erforderlich ist, dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verwechselt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.2.1, mit weiteren Hinweisen).
2. Die sich gegenüberstehenden Marken sind für gleiche und gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht. Die beiden Marken stimmen in fünf von sechs Buchstaben überein. Angesichts der phonetischen und visuellen Übereinstimmungen ist eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Weil schliesslich weder für die Widerspruchsmarke noch für die angefochtene Marke ein konkreter Sinngehalt erkennbar ist, kann auch auf der Ebene des Sinngehalts keine rechtsgenügliiche Abweichung des jüngeren Zeichens festgestellt werden. Es besteht die Gefahr, dass das Publikum die Abweichung in der Wortmitte überhört bzw. überliest. Auch ist unwahrscheinlich, dass der Abnehmer den Unterschied aufgrund der akustischen und visuellen Ähnlichkeiten auf Anhieb erkennen wird, da der Konsument die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig wahrnimmt. Die Verwechslungsgefahr zwischen der (zumindest) normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke ist zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 9801 ist gutzuheissen und die Eintragung der CH-Marke Nr. 570 294 im Umfang der angefochtenen Waren und Dienstleistungen zu 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. Gemäss Art. 34 MSchG hat das Institut mit dem Entscheid über den Widerspruch auch darüber zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. Der obsiegenden Partei wird in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Die Höhe der Parteientschädigung richtet sich nach Art. 8 VKEV (Art. 24 Abs. 1 MSchV). Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass das Widerspruchsverfahren nicht nur möglichst einfach, sondern auch vergleichsweise kostengünstig sein soll (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4)
3. Das Institut spricht in einem Verfahren mit einfachem Schriftenwechsel in ständiger Praxis eine Parteikostenentschädigung von CHF 1'000.00 zu. Vorliegend gibt es keinen Grund, von der Praxis abzuweichen. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00.00 als angemessen. Zudem hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden die Widerspruchsgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 9801 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 570 294 wird bezüglich der folgenden Waren und Dienstleistungen widerrufen:

9 Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte.

38 Telekommunikation.

42 Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inklusive Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Diese Verfügung wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 30. Januar 2009
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.