

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 9871
in Sachen

Kur- und Verkehrsverein
St. Moritz
Gemeindehaus
7500 St. Moritz

Widersprechende

vertreten durch Meisser & Partners, 7250 Klosters

CH-Marke Nr. 447 151 „HEIDILAND“

gegen

Nunzio Acierno
rue Parc 93
2300 La Chaux-de-Fonds

Widerspruchsgegnerin

**HEIDI
WATCH**

CH-Marke Nr. 571 105 „HEIDI WATCH“ (fig.)

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. 571 105 "HEIDI WATCH" wurde am 20. Mai 2008 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) Nr. 95 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Classe 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.

Classe 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

2. Am 20. August 2008 reichte die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch ein in Bezug auf die vorgenannten Waren.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre CH-Marke 447 151 „HEIDILAND“, welche u.a. für folgende Waren eingetragen ist:

Classe 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, gels pour la douche, sel et essences de bain non d'usage médical; produits antisolaires; shampooings, lotions pour les cheveux; dentifrices.

Classe 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

4. Mit Verfügung vom 22. August 2008 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Stellungnahme eingeladen.
5. Am 15. Oktober 2008 reichte die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme ein.
6. Mit Schreiben vom 16. Oktober 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. Die Widerspruchsmarke wurde am 2. Juni 1997 hinterlegt, die angefochtene Marke am 21. November 2007. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innerhalb 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. Beide Marken beanspruchen identische Waren in den Klassen 3 und 14. 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. 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).
3. Die Widerspruchsmarke ist eine Wortmarke. Die angefochtene Marke ist eine kombinierte Wort-/Bildmarke, wobei sich die grafische Gestaltung in einer besonderen Schrift und Anordnung der Worte erschöpft. „HEIDI“ steht dabei prominent und in grösserer Schrift über dem zweiten Worlelement, „WATCH“. Das Hauptelement der Widerspruchsmarke, „HEIDI“, ist unverändert in die angefochtene Marke übernommen, die grafischen Elemente der angefochtenen Marke sind minimal und verleihen dieser keine charakteristische Eigenart.

4. 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).
5. Das in beiden Marken enthaltene Worтеlement „HEIDI“ dürfte den meisten Schweizern als weiblicher Vorname bekannt sein, nämlich als „Kurzform von Heidrun, Heidemarie, Heidelinde oder Adelheid“ (vgl. wikipedia.org). Viele werden mit „HEIDI“ zudem die Geschichte der jungen Weisen aus den Bündner Alpen assoziieren. Das gleichnamige Buch von Johanna Spyri gilt als das bekannteste Werk der Schweizer Literatur. Der zweite Bestandteil der Widerspruchsmarke, „LAND“, beschreibt ein umgrenztes Gebiet. Die Bezeichnung „HEIDILAND“ kann als Hinweis auf die Gegend, in der die Geschichte um „HEIDI“ spielt, verstanden werden. Das zweite Element der angefochtenen Marke, „WATCH“, ist das englische Wort für „Uhr“ (vgl. Duden-Oxford Großwörterbuch Englisch (Englisch-Deutsch) 2., neu bearbeitete Auflage). Nachfolgend bleibt zu prüfen, ob die festgestellte Übereinstimmung im Zeichenbestandteil „HEIDI“ eine Verwechslungsgefahr zu begründen vermag.

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, Ziff. 7.2.1, Teil 5). Massgebend sind die Umstände des konkreten Einzelfalles wie der Kreis der massgeblichen Abnehmer und deren Aufmerksamkeit, die je nach Art der in Frage stehenden Produkte unterschiedlich zu beurteilen ist, sowie die Kennzeichnungskraft der kollidierenden Zeichen, welche den Schutzzumfang der Marken in entscheidender Weise prägt (Richtlinien, Teil 5 Ziff. 7.5; Christoph WILLI, MSchG, Kommentar Markenschutzgesetz, N. 17 ff. zu Art. 3).
2. Eine Verwechslungsgefahr liegt nicht nur vor, wenn direkte Verwechslungen beider Marken zu befürchten sind (unmittelbare Verwechslungsgefahr), sondern auch, wenn das Publikum die Marken zwar auseinander zu halten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (RKGE in sic! 2001, 813 – Viva/CoopVIVA [fig.] m.w.H.).
3. Der Schutzzumfang einer Marke definiert 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 (BGE 128 III 453 – PREMIERE; Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5, m.w.H.). Der Schutzzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist damit vorgängig

der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu klären.

4. Mit „HEIDILAND“ wird der Schweizer Durchschnittsabnehmer die bekannte Figur aus Johanna Spyris Kinderbuchklassiker verbinden. In Verbindung mit „LAND“ entsteht so, im Zusammengang mit den beanspruchten Waren der Klassen 3 und 14, eine normal kennzeichnungskräftige Marke. Dies selbst dann, wenn der Abnehmer darin einen Hinweis auf das Gebiet („LAND“), in 571 105 „HEID WATCH“ ((fig.)) übernimmt das kennzeichnungskräftige und sinntragende Wortelement „HEIDI“ der Widerspruchsmarke und stellt ihm das für die Waren der Klasse 14 beschreibende „WATCH“ nach (vgl. auch Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2004, 684 – Swatch [fig.] / B Watch [fig.]). Dieses Vorgehen führt zu Fehlzurechnungen und somit zu einer Verwechslungsgefahr. Zur Schaffung einer Marke darf nicht eine ältere Marke oder deren kennzeichnungskräftiges Element unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen (resp. einem beliebig weiteren Element) ergänzt werden (RKGE in sic! 2001, 813 – Viva/CoopVIVA [fig.] m.w.H.).
5. 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, Ziff. 7.3, 157 f.). Vorliegend werden beide Marken für identische Waren beansprucht, so dass sich die Zeichen stark von einander unterscheiden müssen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Die beiden Marken stimmen im begrifflich dominanten Bestandteil „HEIDI“ überein. Hinzu kommt, dass beide Marken in Ihrer Länge, Silbenzahl und Aussprachekadenz übereinstimmen. Die Gefahr von Fehlzurechnungen ist somit gegeben und eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens kann dahingestellt bleiben, ob die Widerspruchsmarke allenfalls über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfügt. Der Widerspruch Nr. 9871 wird gutgeheissen und die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 571 105 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. 9871 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 571 105 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 (inklusive Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Diese Verfügung wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 11. Februar 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.