

Entscheid

im Widerspruchsverfahren Nr. 9913

in Sachen

Aktieselskabet af 21. november 2001

Havnen 1

Gl. Toldboden

DK-8700 Horsens

Widersprechende

vertreten durch R. A. Egli & Co.,
Horneggstrasse 4, 8008 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 651 157 "EXIT"

gegen

Preduzece za promet i usluge

"MEDAKI" d.o.o.

Stevana Nemanje 42

RS-36300 Novi Pazar

Widerspruchsgegnerin

Internationale Registrierung Nr. 900 144 "EXT IT'S ONLY ONE" ((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) 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 internationale Registrierung Nr. 900 144 "EXT IT'S ONLY ONE" ((fig.)) wurde am 15. Mai 2008 in der "Gazette OMPI des marques internationales" Nr. 15/2008 als sogenannte nachträgliche Benennung ("désignation postérieure") veröffentlicht. Sie geniesst in der Schweiz Schutz für folgende Waren:

Klasse 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.

2. Am 1. September 2008 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Registrierung auf das Gebiet der Schweiz vollumfänglich Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 651 157 "EXIT", die u.a. für folgende Waren beansprucht wird:

Klasse 25: Vêtements, ceintures (habillement), chaussures, chapellerie.

4. Mit Verfügung vom 6. Oktober 2008 erliess das Institut gegen die angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche 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 entsprechende Verfügung innert Frist nicht reagiert.
5. Mit Verfügung vom 21. Januar 2009 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der Widersprechenden 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 8. Februar 1996 in das internationale Register eingetragen. Die angefochtene internationale Registrierung geniesst als sog. nachträgliche Benennung ("désignation postérieure") seit dem 13. Februar 2008 Schutz in der Schweiz. 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 und Dienstleistungen

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 <http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/10102d.pdf>).

In Vorliegend sind beide Marken für die Waren "Vêtements, chaussures, chapellerie" und damit für gleiche Waren eingetragen, womit sich weitere Ausführungen zur Warennähe erübrigen.

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 Erinne-

rungsbild 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. Es stehen sich vorliegend die Wortmarke "EXIT" (Widerspruchsmarke) und die (aus Wort- und Bildelementen) kombinierte, angefochtene Marke "EXT IT'S ONLY ONE" (fig.) gegenüber.
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, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7.3). Letzteres trifft vorliegend zu: Die grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke erschöpft sich vorliegend in einer leichten Stilisierung der Schrift, einer grössenmässigen Hervorhebung der Buchstabenfolge "EXT" sowie der Beifügung einer Linie von fünf kleinen Punkten unterhalb des Slogans "IT'S ONLY ONE". Diesen grafischen Elementen kann im Gesamteindruck kein prägender Einfluss beigemessen werden, sie sind von untergeordneter Bedeutung.

Mit der Widersprechenden ist festzustellen, dass bei der Widerspruchsmarke die Buchstabenfolge "EXT" als Hauptelement der angefochtenen Marke erscheint, während der Slogan "IT'S ONLY ONE" sowohl aufgrund der deutlich kleineren Schrift als auch wegen seines anpreisenden Aussagegehalts (i.S. von "es gibt nur eins") als blosser Beifügung erscheint.

4. 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.]).
5. Die das angefochtene Zeichen hauptsächlich prägende Buchstabenfolge "EXT" stimmt mit der Widerspruchsmarke "EXIT" bis auf den fehlenden Buchstaben "I" überein. Weil dieser Unterschied bei bloss flüchtiger Betrachtung leicht übersehen werden kann, ist auf der schriftbildlichen Ebene von einer ausgeprägten Ähnlichkeit der Vergleichszeichen auszugehen. Weiter ist die widerspruchsgegnerische Buchstabenfolge, zumindest in deutscher und englischer Aussprache, der Widerspruchsmarke klanglich sehr ähnlich; dies gilt sowohl bei einer Aussprache der Buchstaben als zusammenhängendes Wort als auch im Sinne eines Akronymes. Auf der Ebene des Sinngehalts kann festgestellt werden, dass die Widerspruchsmarke als das zum englischen Grundwortschatz zu zählende Wort für "Ausgang" (vgl. www.pons.de) wahrgenommen wird, während dem Begriff "EXT" kein konkreter Sinngehalt zugeordnet werden kann. Ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts vermag eine allfällige Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung indessen nicht schon dadurch zu kompensieren, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke nicht entspricht (RKGE in sic! 2000, 384 – Merkur Kaffee [fig.] / Markus-Kaffee). Die Wahrnehmung einer Marke muss vielmehr *sofort und unwillkürlich* eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff derart bewirken, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anders einstellt (Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privat-

recht, Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N. 32 zu Art. 3). Das Bundesgericht verlangt, dass sich der betreffende Sinngehalt beim Hören und beim Lesen der Marke dem Bewusstsein *geradezu aufdrängt* (BGE 121 III 379 – BOSS). Die klangliche oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken darf zudem nicht so gross sein, dass beim flüchtigen Hören oder Lesen die Gefahr des Verhörens respektive Verlesens besteht, sodass der betreffende Sinngehalt gar nicht zum Bewusstsein des Betrachters gelangt (RKGE in sic! 2000, 384 – Merkur Kaffee [fig.] / Markus-Kaffee). Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht gegeben: In Anbetracht der ausgeprägten Ähnlichkeit der Vergleichszeichen besteht die Gefahr, dass der geringfügige Unterschied zwischen "EXIT" und "EXT" überlesen und damit gar nicht wahrgenommen wird. Somit bestehen auf der semantischen Ebene keine rechtsgenügenden Unterschiede, welche die festgestellte Ähnlichkeit der konfligierenden Zeichen im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermögen, 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 (soweit hier interessierend) für gleiche Waren beansprucht, 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 Widerspruchsmarke "EXIT" kann in Zusammenhang mit den hier massgeblichen Waren der Klasse 25 kein beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Ihr eignet somit ein normaler Schutzzumfang. In Anbetracht der ausgeprägten Nähe der streitverfangenen Zeichen auf der schrift- und klangbildlichen Ebene besteht die Gefahr, dass die Unterschiede übersehen bzw. überhört werden und damit die Gefahr von Fehlzurechnungen. Soweit das Publikum die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht in Anbetracht der Gleichheit der Vergleichswaren dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der festgestellten Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.2.2). Die Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen und der Widerspruch gutzuheissen. Der internationalen Registrierung Nr. 900 144 "EXT IT'S ONLY ONE" (fig.) wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren definitiv verweigert.

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).
3. Die Widersprechende obsiegt, weshalb ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Vorliegend gibt es keinen Grund, von der vorerwähnten Praxis abzuweichen. 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. Die Widerspruchsgegnerin wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2. Der Widerspruch Nr. 9913 wird gutgeheissen.
3. Der Internationalen Registrierung Nr. 900 144 "EXT IT'S ONLY ONE" (fig.) wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren definitiv verweigert.
4. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (einschliesslich Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
6. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich, der Widerspruchsgegnerin durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 21. Juli 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.