

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 10012
in Sachen

PIAGGIO & C. SPA
Viale Rinaldo Piaggio, 25,
IT-I-56025 PONTEDERA

Widersprechende

vertreten durch E. Blum & Co. AG

Internationale Registrierung Nr. 598 112 „VESPA“

gegen

Gianluca Grandi
via Antonio Schivardi, 5
IT-Rome (RM)

Widerspruchsgegnerin

Internationale Registrierung Nr. 962 314 „Vespismo“ (fig.)

Vespismo

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 internationale Registrierung Nr. 962 314 Vespismo (fig.) wurde am 26 Juni 2008 in der "Gazette OMPI des marques internationales" Nr. 21/2008 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Cl. 25 Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie.

2. Am 1. Oktober 2008 reichte die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch ein in Bezug auf die vorgenannten Waren.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 598 112 "VESPA" welche in der Schweiz u.a. für folgende Waren Schutz geniesst:

Cl. 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

4. Mit Verfügung vom 9. Oktober 2008 erliess das Institut gegen die angefochtene internationale Registrierung eine provisorische 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 Verfügung nicht reagiert.
5. Mit Schreiben vom 22. Januar 2009 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.

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 10. Februar 1993. Registrierungsdatum der angefochtenen Internationalen Registrierung ist der 6. März 2008. 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.
3. Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt der Widerspruchsgegner einer entsprechenden Aufforderung nicht fristgerecht nach, wird er gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen. Die Widerspruchsgegnerin hat auf die Teilnahme am Verfahren verzichtet. Sie ist daher vom Verfahren auszuschliessen.

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, 2008, Teil 5, Ziff. 7.6, mit Hinweisen [nachfolgend: Richtlinien] unter <http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/10102d.pdf>).
2. In Klasse 25 sind beide Marken, mit leicht unterschiedlicher Formulierung, für die gleichen Waren eingetragen, weshalb nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu beurteilen 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 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. Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer Marke ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente nicht geeignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen. Daran ändert sich auch nichts, wenn die Marke durch ein eigenes Kennzeichen ergänzt wird. Dieses Vorgehen führt zu Fehlzurechnungen und somit zu einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit eigenen Kennzeichen ergänzt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
3. Vorliegend ist die Ähnlichkeit der Wortmarke "VESPA" und der kombinierten Wort/Bildmarke 962 314 "Vespismo" (fig.) zu beurteilen. Die grafische Gestaltung der angefochtenen Marke erschöpft sich in einer besonderen Schriftart welche aber an sich keine prägende Wirkung entfaltet. Diese kann demnach beim Zeichenvergleich ausser Acht gelassen werden, so dass die angefochtene Marke wie eine Wortmarke beurteilt werden kann. Es ist festzustellen, dass vier von fünf Buchstaben der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke übernommen worden sind und bei diesem den in der Regel besonders prägenden Wortanfang bildet (vgl. hierzu BGE 122 III 388 – Kamillosan; BGE 127 III 168 – Securitas [fig.]). Die Vergleichszeichen stimmen dadurch in den ersten vier Buchstaben, überein. Die Übereinstimmung am Wortanfang führt zu einer visuellen Ähnlichkeit. Das Widerspruchszeichen bildet zwei Silben mit zwei Vokalen (VES-PA), die

angefochtene Marke drei Silben mit drei Vokalen (Ves-pi-smo), wobei die erste Silbe und der erste Vokal jeweils identisch sind, was auch zu einer phonetischen Ähnlichkeit führt.

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. Die Widerspruchsmarke, „VESPA“, ist ein italienisches Wort mit der Bedeutung „Wespe“ (PONS; Kompaktwörterbuch Italienisch-Deutsch). Dasselbe Wörterbuch wie auch das deutsche Wörterbuch „der Duden“ führen zudem an, dass es sich um eine eingetragene Marke für einen Motorroller handelt. Die angefochtene Marke, Vespismo“ (fig.), ist kein lexikalisch definiertes Wort. Die italienische Endung „ismo“ entspricht dem deutschen Suffix „ismus“. „der; -, -ismen: 1. <o. Pl.> kennzeichnet in Bildungen mit Substantiven (meist Namen) eine Geisteshaltung oder politische Richtung, die von jmdm. stammt, sich von jmdm. herleitet: Thatcherismus, Titoismus; <mit -ian-> Freudianismus, Kantianismus. Das angefochtene Zeichen kann dahingehend verstanden werden, dass damit ein Kult um die Vespa, den Motorroller, beschrieben werden soll. Beide Zeichen verfügen, zumindest für Italophone, damit auch über einen ähnlichen Sinngehalt. Jedenfalls führt die begriffliche Anlehnung des widerspruchsgegnerschen Zeichens an die „Vespa“ nicht zu einer Kompensation der Markenähnlichkeit auf der phonetischen und visuellen Ebene.
6. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die festgestellten phonetischen, visuellen und begrifflichen Ähnlichkeiten dieser zwei Bestandteile eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen zu bewirken vermögen.

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, Teil 5, Ziff. 7.2.1 mit weiteren Hinweisen).
2. Die Rechtsprechung nimmt eine Verwechslungsgefahr auch dann an, wenn das Publikum die Marken zwar durchaus auseinander zuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.2.2).
3. 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. 7.3 f.).

4. 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. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist damit vorgängig der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu klären (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 mit weiteren Hinweisen).
5. In Zusammenhang mit den für den Widerspruch relevanten Waren der Klasse 25 kann der Widerspruchsmarke kein beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Folglich verfügt die Widerspruchsmarke über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Beide Marken werden für identische Waren beansprucht, so dass sich die Zeichen stark von einander unterscheiden müssen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Die angefochtene internationale Registrierung Nr. 962 314 „Vespismo“ (fig.) übernimmt integral vier von fünf Buchstaben der Widerspruchsmarke und setzt diese an den Wortanfang, welchem der Verkehr erfahrungsgemäss höhere Aufmerksamkeit schenkt. 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7.; RKGE in sic! 2001, 813 – Viva/CoopVIVA [fig.]). Das Beifügen des Suffix „ismo“ ist nicht geeignet, den Gesamteindruck der angefochtenen Marke wesentlich zu verändern und vom übereinstimmenden Element „VESP“ abzulenken. Auch soweit das Publikum die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht in Anbetracht der ausgeprägten Warennähe dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten 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). Der Widerspruch Nr. 10012 ist daher gutzuheissen und der internationalen Registrierung Nr. 962 314 Vespismo (fig.) der Schutz in der Schweiz definitiv vollständig zu verweigern.

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. als angemessen. Zudem hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden die Widerspruchsgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widerspruchsgegnerin wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2. Der Widerspruch Nr. 10012 wird gutgeheissen.
3. Der internationalen Registrierung Nr. 962 314 Vespismo (fig.) wird der Schutz in der Schweiz vollständig verweigert.
4. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inklusive Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
6. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich, der Widerspruchsgegnerin durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 22. Juli 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.