

**Entscheid**  
**im Widerspruchsverfahren Nr. 10095**  
**in Sachen**

Nokia Corporation  
Keilalahdentie 4  
FI-02150 Espoo

**Widersprechende**

vertreten durch Zimmerli, Wagner & Partner AG, 8021 Zürich

CH-Marke Nr. 563 485 „OVI“

**gegen**

P.E.R.T. AG c/o Balmanag AG  
Am Dürrbach 2  
6390 Engelberg

**Widerspruchsgegnerin**



CH-Marke Nr. 576 061 „O ovinem our vision no emission“ (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. 576 061 „O ovinem our vision no emission“ (fig.) wurde am 2. September 2008 im Swissreg veröffentlicht. Sie ist u.a. für die folgenden 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.*

*35 Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.*

2. Am 17. November 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 CH-Marke 563 485 „OVI“, welche u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

*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.*

*35 Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.*

4. Mit Verfügung vom 19. November 2008 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Stellungnahme eingeladen.
5. Innerhalb der vom Institut gesetzten Frist reichte die Widerspruchsgegnerin keine Stellungnahme ein. Mit Schreiben vom 23. 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. Die Widerspruchsmarke wurde am 4. September 2007, unter Inanspruchnahme einer finnischen Priorität vom 28. Juni 2007, hinterlegt, die angefochtene Marke am 14. März 2008. 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](http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/10102d.pdf)).
2. Beide Marken beanspruchen identische Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9 und 35. 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, Ziff. 7.7.3, 172).
3. Die Widerspruchsmarke ist eine Wortmarke. Die angefochtene Marke ist eine kombinierte Wort-/Bildmarke. Ins Auge fällt einerseits ein grafisches Element, welches als stilisiertes

„O“ gesehen werden kann. Ein schiefes, ovales Gebilde, in dessen Innerem eine ebenso schiefe ovale Aussparung ist und bei der drei geschwungene Zacken links unten angebracht sind. Rechts davon steht in regelmässiger Kleinschrift, „ovinem“. Unterhalb dieser Elemente steht in wesentlich kleineren Buchstaben und von blossen Auge kaum lesbar die Wortfolge „our vision no emission“. Diese tritt wegen der geringen Grösse in den Hintergrund. Die Widerspruchsmarke, „OVI“, ist unverändert in das dominierende verbale Element der angefochtene Marke übernommen worden und bildet bei diesem den in der Regel besonders prägenden Wortanfang (vgl. hierzu BGE 122 III 388 – Kamillosan; BGE 127 III 168 – Securitas [fig.]). Die grafische Ausgestaltung wird im Geschäftsverkehr von untergeordneter Bedeutung sein, weil sich das Publikum bekanntermassen (insbesondere im mündlichen Verkehr) primär an den Worтеlementen orientiert. Für den Zeichenvergleich ist deshalb in erster Linie auf die Wortbestandteile "OVI" und "ovinem" abzustellen. Die Übereinstimmung, „OVI“ bzw. „ovi“, am Wortanfang führt zu einer visuellen und phonetischen Ähnlichkeit.

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 (vg. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.1).
5. „OVI“ bzw. „OVO“, „vor Vokalen verkürzt zu ov...“, ist ein „Wortbildungselement mit der Bedeutung: Ei, Eizelle, z.B. Ovoviviparie, Oviparie, Ovarium“ (Online-Brockhaus - Die Enzyklopädie: in 30 Bänden. 21., neu bearbeitete Auflage). Selbst wenn der durchschnittliche Abnehmer die lexikalische Definition dieses Elements kennen sollte, vermag es, da in beiden Marken vorhanden, die klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit der Vergleichsmarken durch einen abweichenden Begriffsinhalt nicht zu kompensieren. Die angefochtene Marke enthält zusätzlich die Wortfolge „our vision – no emission“, was auf Deutsch mit „unsere Vision – Keine Emission“ übersetzt werden kann.
6. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vergleichsmarken vom klanglichen und schriftbildlichen Eindruck her gewisse Ähnlichkeiten aufweisen, welche durch keinen abweichenden Begriffsinhalt ausgeglichen werden. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die festgestellten Übereinstimmungen eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen zu bewirken vermögen.

#### **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. 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 (vg. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).

3. 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 (vg. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.5).
4. Eine Verwechslungsgefahr liegt nicht nur vor, wenn direkte Verwechslungen beider Marken zu befürchten sind (unmittelbare Verwechslungsgefahr; (vg. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.2.1), 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.2.2).
5. Die Widerspruchsmarke 563 485 „OVI“ ist im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 35 normal kennzeichnungskräftig, da die unter C5 festgestellte Bedeutung keine beschreibende Aussage über diese Produkte enthält. Beide Marken werden für identische Waren und Dienstleistungen beansprucht, so dass sich die Zeichen stark von einander unterscheiden müssen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Der Hauptwortbestandteil der angefochtenen CH-Marke Nr. 576 061 „O ovinem our vision no emission“ (fig.) übernimmt die Widerspruchsmarke integral 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.]). Die übrigen Wortelemente der angefochtenen Marke gehen einerseits im Gesamteindruck unter. Andererseits verfügen diese, wenn überhaupt, lediglich über geringe Kennzeichnungskraft, da sie im Zusammenhang mit den strittigen Waren und Dienstleistungen als beschreibendes Firmenmotto verstanden werden können. Schliesslich kann auch die beigefügt Grafik der angefochtenen Marke kein eigenes Gepräge verleihen und die Aufmerksamkeit des Abnehmers entscheidend in diese Richtung lenken. Auch soweit das Publikum die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht in Anbetracht der ausgeprägten Produktenähe 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. 10095 ist daher gutzuheissen und die Eintragung der Marke „O ovinem our vision no emission“ (fig.) für sämtliche Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 35 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. 10095 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 576 061 „O ovinem our vision no emission“ (fig.) wird für sämtliche Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 35 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, 23. 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.**