

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 10235
in Sachen

G.L.B., Société anonyme
60, boulevard Victor-Hugo
06130 Grasse, Frankreich

Widersprechende

vertreten durch A.W. Metz & Co. AG,
Hottingerstrasse 14, 8024 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 204 994 „HABANITA“

gegen

Push S.r.l.
Via Boscofangone
80035 Nola, Italien

Widerspruchsgegnerin

Internationale Registrierung Nr. 974 674 „hanita (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 angefochtene internationale Registrierung Nr. 974 674 „hanita (fig.)“ wurde am 16. Oktober 2008 in der „Gazette OMPI des marques internationales“ Nr. 37/2008 veröffentlicht. Sie wird für das Gebiet der Schweiz unter anderem für folgende Waren beansprucht:
Klasse 3: Savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
2. Am 2. Februar 2009 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser internationalen Registrierung auf das Gebiet der Schweiz teilweise, d.h. bezüglich der vorgenannten Waren der Klasse 3 Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 204 994 „HABANITA“, welche für folgende Waren der Klassen 3 und 21 eingetragen ist:
Klasse 3: Tous produits de parfumerie, savonnerie, fards.
Klasse 21: Ustensiles de toilette.
4. Mit Verfügung vom 5. Februar 2009 erliess das Institut gegen die angefochtene internationale Registrierung eine provisorische teilweise 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 20. Mai 2009 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der Widersprechenden wird, soweit rechtserforderlich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

1. 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).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 22. November 1957 in das internationale Register eingetragen, die angefochtene internationale Registrierung am 11. Juni 2008, unter Beanspruchung einer italienischen Priorität vom 29. Februar 2008 gemäss Art. 4 PVUe (Pariser Ver-

bandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04). 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 die Widerspruchsgegnerin einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 2008, Teil 5, Ziff. 2.4.3, 5.4 und 11.2.1, einsehbar unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/richtlinien_marken01012010.pdf). Die Widerspruchsgegnerin hat auf die Verfügung vom 5. Februar 2009 nicht reagiert. Sie wird daher vom Verfahren ausgeschlossen.

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, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6).

Die für das widerspruchsgegnerische Zeichen in der Klasse 3 beanspruchten „savons“ und „produits de parfumerie“ sind identisch mit den „produits de savonnerie et de parfumerie“ der Widersprechenden. Zwischen „cosmétiques“ und „fards“ besteht Warengleichheit soweit Letztere unter Erstere direkt subsumiert werden können. Soweit „cosmétiques“ über „fards“ hinausgehen, besteht Warengleichartigkeit. Die „huiles essentielles“ sind gleichartig zu „tous produits de parfumerie“, da die Waren eine ähnliche Zweckbestimmung aufweisen, sich an die gleichen Abnehmerkreise richten und über gleiche Vertriebskanäle sowie im selben Verkaufsradius verkauft werden. Daher besteht Warenidentität oder zumindest hochgradige Warengleichartigkeit und es ist nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu beurteilen.

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. Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang und das Schriftbild bestimmt. Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.1, mit weiteren Hinweisen).
3. Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich deren Länge, Kurzwörter werden akustisch und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.1, mit weiteren Hinweisen).
4. 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 (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.3).
5. Vorliegend stehen sich die Wortmarke „HABANITA“ (Widerspruchsmarke) und die angefochtene internationale Registrierung „hanita“ (fig.) gegenüber.
6. Die grafische Gestaltung der angefochtenen internationalen Registrierung besteht darin, dass der erste Buchstabe des Zeichens „hanita“ noch einmal einzeln aufgeführt ist, und zwar in hellerer Schrift und grösser als der Rest des Zeichens, beginnend unmittelbar vor dem Anfangsbuchstaben „h“ der Wortes „hanita“ und im Hintergrund des zweiten Buchstabens „a“ endend. Das Zeichen könnte auch „h hanita“ gelesen werden. Da das Wort „hanita“ in deutlich dunklerer Schrift dargestellt ist, bleibt es aber klar als eigenständiges Element lesbar. Der grössere und als Einzelbuchstabe dargestellte „h“ wird als dekoratives Element wahrgenommen, welches den Gesamteindruck des Zeichens nicht in massgebender Weise zu beeinflussen vermag. Im Übrigen ist die angefochtene Marke in einer gängigen Schriftart ohne prägende Wirkung dargestellt. Es ist folglich auf die Wortelemente „HABANITA“ und „hanita“ abzustellen, da – gemäss Erfahrungsregel – das Wort für den Verkehr die einfachste Bezeichnungsformel darstellt und entsprechend eher im Gedächtnis haften bleibt.
7. Die Vergleichszeichen stimmen in den Anfangsbuchstaben „Ha“ sowie der Endung

„(a)nita“ überein. Die Widerspruchsmarke unterscheidet sich einzig dadurch von der angefochtenen Marke, dass sie im Mittelteil nach den Anfangsbuchstaben „Ha“ noch die Buchstabenfolge „ba“ aufweist. Die Vergleichszeichen verfügen über eine ähnliche Vokal- und Konsonantenfolge („A-A-I-A“ gegenüber „A-I-A“ resp. „H-B-N-T“ gegenüber „H-N-T“). Unterschiede bestehen also im Mittelteil der Zeichen sowie in der Zeichenlänge (8 gegenüber 6 Buchstaben). Aufgrund des gleichen, in der Regel besonders prägenden Wortanfangs (vgl. BGE 127 III 160 – Securitas / Securicall) sowie der gleichen Endung „ANITA“ hinterlassen die beiden Marken einen ähnlichen visuellen Eindruck. Was den klanglichen Zeichenvergleich anbelangt, so gilt es festzuhalten, dass das Widerspruchszeichen über vier Silben verfügt, nämlich HA-BA-NI-TA, die angefochtene Marke über deren drei („HA-NI-TA“). Aufgrund des gleichen Zeichenanfangs und der gleichen Zeichenendung sowie aufgrund der Tatsache, dass die angefochtene Marke 6 der 8 Buchstaben der Widerspruchsmarke übernimmt, sind die Zeichen vom Wortklang her als ähnlich einzustufen, zumal Unterschiede in der Zeichenmitte leichter überhört werden können (BGE 122 III 382 ff. E. 5a m.H.).

8. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch deren 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, mit weiteren Hinweisen).
9. Das angefochtene Zeichen „hanita“ wird als Name einer neuen Zwetschgensorte, welche 1995 in der Schweiz eingeführt wurde, verwendet (vgl. <http://www.promo-fruit.ch/de/hanita.php>). Der Name wird den vorliegend massgebenden Abnehmern jedoch kaum bekannt sein, insbesondere weil der Begriff im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren nichts aussagt. Die Widerspruchsmarke „HABANITA“ hat keinen konkreten Sinngehalt. Vorliegend ist folglich bei keinem der beiden Zeichen ein bestimmter Sinngehalt auszumachen, der deren Ähnlichkeit auf der klang- und schriftbildlichen Ebene zu kompensieren vermöchte (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7.1).
10. Nachfolgend bleibt zu prüfen, ob die festgestellte Ähnlichkeit der Zeichen 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, Teil 5, Ziff. 7.2.1 mit weiteren Hinweisen).
2. 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 Widerspruchsmarke, welche deren Schutzzumfang in entscheidender Weise prägt (Richtlinien,

Teil 5, Ziff. 7.3 f.).

3. Vorliegend werden die Vergleichszeichen für gleiche Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).
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. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.5). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist damit vorgängig der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu klären.
5. Wie vorgängig ausgeführt (vgl. III. C. 9 hiavor), kann dem Begriff „HABANITA“ kein konkreter und damit auch kein im Zusammenhang mit den für die Marke beanspruchten Waren der Klassen 3 und 21 beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Der Widerspruchsmarke eignet somit ein normaler Schutzzumfang.
6. Die angefochtene Marke „hanita“ (fig.) unterscheidet sich nur dadurch von der älteren Marke, dass ihr im Mittelteil die Buchstaben „ba“ fehlen. Der Zeichenanfang sowie die Endung „anita“ sind identisch. Die angefochtene internationale Registrierung übernimmt 6 der 8 Buchstaben der Widerspruchsmarke oder mit anderen Worten: Sämtliche Buchstaben der angefochtenen Marke sind im Widerspruchszeichen in gleicher Abfolge enthalten. Die Vergleichszeichen weisen daher in Klang und Schriftbild markante Ähnlichkeiten auf. Das Weglassen der Buchstaben „ba“ im Mittelteil des Zeichens ist nicht geeignet, den Gesamteindruck der angefochtenen Marke wesentlich zu verändern und vom übereinstimmenden und prägenden Zeichenanfang und –ende abzulenken. Der vorhandene Unterschied in der Zeichenmitte kann leicht überhört werden. In Anbetracht der grossen Warengleichartigkeit ist der von der angefochtenen Marke zu beachtende Abstand somit nicht eingehalten. Es besteht die Gefahr, dass die beiden Zeichen im Erinnerungsbild der Abnehmer verwechselt werden. Eine Verwechslungsgefahr ist deshalb zu bejahen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.2). Der Widerspruch Nr. 10235 wird daher gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung der Schutz für sämtliche Waren der Klasse 3 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. 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, Ziff. 9.4, 174 f.).
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. Die Widerspruchsgegnerin wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2. Der Widerspruch Nr. 10235 wird gutgeheissen.
3. Der internationalen Registrierung Nr. 974 674 „hanita (fig.)“ wird der Schutz in der Schweiz für die Waren „Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques“ (Kl. 3) definitiv verweigert (sog. Déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire - règle 18ter.2)ii) du règlement d'exécution commun [sur motifs relatifs]).
4. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Entschädigung von CHF 1'800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
6. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich eröffnet und der Widerspruchsgegnerin durch Publikation im Bundesblatt.

Bern, 18. Dezember 2009
Markenabteilung

Lic. iur. Gabriele Burillo-Struchen
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.