

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 10282
in Sachen

ara AG
Zur Schlenkhecke 4
DE-40764 Langenfeld

Widersprechende

vertreten durch Dr. Renata Kündig, Hallenstrasse 15,
8008 Zürich



Internationale Registrierung Nr. 861 704 "(fig.)"

gegen

Myriam van Thiel
Chemin de Châtifeuillet 121
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Lemman Consulting S.A., Chemin de Précossy 31,
1260 Nyon



CH-Marke Nr. 579 888 "ARA" (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 CH-Marke Nr. 579 888 "ARA" (fig.) wurde am 2. Dezember 2008 erstmals in Swissreg (www.swissreg.ch) veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 20: Appuie-tête (meubles), pièces d'ameublement, bois de lit, boîtes en bois ou en plastique, canapés, chaises longues, matériel de couchage à l'exclusion du linge, coussins, housses à vêtement, housses de rangement, paravents, rideaux en bambou, stores en lames de bois;

Klasse 24: Couvertures, draps, taies d'oreillers, couvre-lits, couettes, serviettes de toilette en matières textiles, serviettes de table en matières textiles; housses en tissus; linge de maison; rideaux en matières textiles, stores en matières textiles.

2. Am 27. Februar 2009 reichte die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch ein.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 861 704 "(fig.)", welche nach einer „rectification“ durch die OMPI u.a. für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 24: Tissus et produits textiles (compris dans cette classe); couvertures de lit et de table.

4. Am 4. Mai 2009 reichte die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme ein und stellte den Antrag, der Widerspruch sei vollumfänglich abzuweisen.
5. Mit Verfügung vom 6. Mai 2009 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

Der Inhaber einer älteren Marke kann gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich und mit Begründung einzureichen. Gemäss Art. 31 Abs. 2 MSchG ist innerhalb dieser Frist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen.

Die Widerspruchsmarke wurde am 15. Juni 2005, mit einer deutschen Priorität vom 16. Februar 2005, in das internationale Register eingetragen, die angefochtene Marke am 24. Juni 2008 hinterlegt. Die Widerspruchsmarke ist somit älter als die angefochtene Marke. 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 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 (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend Richtlinien], unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/10102d.pdf, Teil 5, Ziff. 7.6).
2. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können. Zu diesen Indizien gehören insbesondere die Substituierbarkeit, gleiche Zweckbestimmung, gleiche Technologien in der Herstellung und gleiche Vertriebskanäle. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass eine Marke nur für solche Waren- und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie eingetragen ist (sog. Spezialitätsprinzip) (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6, mit weiteren Hinweisen).
3. Die Widerspruchsgegnerin machte geltend, dass die Widerspruchsmarke im Moment der Markenhinterlegung der angefochtenen Marke weder für Waren der Klasse 20, noch für Waren der Klasse 24 beansprucht worden sei und die "rectification" für die Widerspruchsmarke in Bezug auf Klasse 24 erst nach Einreichen des Widerspruchs ins internationale Register eingetragen wurde. Es könne nicht sein, dass die Widerspruchsgegnerin folglich die Konsequenzen der Unachtsamkeit der OMPI als auch der Widersprechenden zu tragen habe. Die OMPI hat dem Gesuch der Widersprechenden um Ergänzung der Warenliste mit den Produkten der Klasse 24 stattgegeben und das Institut diesbezüglich mit der entsprechenden "rectification" informiert. Das Institut kann die vorgenommene Ergänzung der Warenliste mit Produkten der Klasse 24 deshalb nicht ignorieren und muss diese folglich im vorliegenden Widerspruchsverfahren bei der Beurteilung der Warengleichartigkeit in Betracht ziehen. Auch hat das Institut im Widerspruchsverfahren einzig die Verwechslungsgefahr zwischen eingetragenen Marken zu beurteilen (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Andere rechtliche Einwendungen können im Widerspruchsverfahren nicht überprüft werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 1.3). Die Prüfung von Einwendungen, welche nicht im Zeichen selbst begründet sind, bedingt regelmässig ein umfangreiches Beweisverfahren, welches dem Zivilprozess vorbehalten bleiben muss. Der vorgenannte Einwand der Widerspruchsgegnerin kann folglich nicht in Betracht gezogen werden.
4. In casu stehen sich in Klasse 24 die "tissus et produits textiles (compris dans cette classe); couvertures de lit et de table" der Widersprechenden und die Waren "couvertures, draps, taies d'oreillers, couvre-lits, couettes, serviettes de toilette en matières textiles, serviettes de table en matières textiles; housses en tissus; linge de maison; rideaux en matières textiles, stores en matières textiles" der angefochtenen Marke gegenüber. Alle beanspruchten Waren der Klasse 24 der angefochtenen Marke lassen sich unter den Oberbegriff "produits tex-

tiles (compris dans cette classe)" der Widerspruchsmarke subsumieren. Es ist von Waren- gleichheit auszugehen.

In Klasse 20 beansprucht die angefochtene Marke weiter "appuie-tête (meubles), pièces d'ameublement, bois de lit, boîtes en bois ou en plastique, canapés, chaises longues, matériel de couchage à l'exclusion du linge, coussins, housses à vêtement, housses de rangement, paravents, rideaux en bambou, stores en lamelles de bois".

Da unter den Oberbegriff "produits textiles (compris dans cette classe)" (Klasse 24) der Widerspruchsmarke Stoffhüllen und -bezüge als auch Vorhänge aus Stoff zu subsumieren sind, ist zwischen den vorgenannten Waren und "housses à vêtement, housses de rangement; rideaux en bambou, stores en lamelles de bois" zumindest von Warengleichartigkeit auszugehen, da diese – obwohl aus unterschiedlichen Materialien gefertigt – den gleichen Zweck erfüllen.

Bei den Waren "matériel de couchage à l'exclusion du linge, coussins" (Klasse 20) der angefochtenen Marke handelt es sich um Bettzeug, das üblicherweise in Kombination mit Kissenbezügen, Bezügen für Bettdecken und Leintüchern verkauft wird. Folglich ist zwischen den "produits textiles (compris dans cette classe)" der Widerspruchsmarke und den vorgenannten Waren der Klasse 20 der angefochtenen Marke wiederum von Warengleichartigkeit auszugehen.

Es ist heute auch üblich, dass Möbel- und Einrichtungshäuser (vgl. z.B. www.pfister.ch, www.interio.ch) neben Möbeln auch Textilwaren (Vorhänge, Bettwäsche, Tisch- und Küchentextilien etc.) der Klasse 24 anbieten.

Bei den verbleibenden "appuie-tête (meubles), pièces d'ameublement, bois de lit, boîtes en bois ou en plastique, canapés, chaises longues, paravents" (Klasse 20) der angefochtenen Marke handelt es sich entweder um Möbel oder Einrichtungs- resp. Dekorationsgegenstände, die allesamt in Möbelhäusern zu erstehen sind. Folglich ist in Bezug auf die Waren der Klasse 24 der Widerspruchsmarke von Warengleichartigkeit auszugehen. Nachfolgend ist somit die Ähnlichkeit der Vergleichszeichen 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 einen 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 (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7, mit weiteren 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 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 dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).

3. Die Widerspruchsmarke stellt eine reine Bildmarke dar. Diese besteht aus der Seitenansicht eines schematisch dargestellten Papageis, der auf die linke Seite ausgerichtet ist. Des Weiteren ist er mit einem langen Schwanz versehen und mit geschlossenen Flügeln dargestellt. Bei der angefochtenen Marke handelt es sich um eine kombinierte Marke, die ohne Farban-spruch ins Register eingetragen worden ist. Diese besteht aus dem Wortelement "ARA" und einem grafischen Bestandteil. In Bezug auf die Graphik kann ausgeführt werden, dass diese aus einem Rechteck besteht, welches zu zwei Dritteln in Grau und zu einem Drittel in Weiss eingefärbt ist. Der erste Buchstabe des Wortelementes "ARA" befindet sich auf der linken, weissen Fläche, die beiden Buchstaben "RA" sind auf der grauen Hälfte des Rechtecks an-gebracht. Auf der rechten Seite des Wortbestandes resp. der grauen Fläche des Recht-ecks befindet sich des Weiteren die Abbildung eines Papageis. Der Papagei ist auf naturge-treue Art dargestellt und weist im Vergleich zum Papagei der Widerspruchsmarke auch eine Ausrichtung in linker Richtung auf. Zudem ist er mit einem langen Schwanz und mit ge-schlossenen Flügeln dargestellt. Das Bildelement verleiht der angefochtenen Marke auf-grund seiner Grösse zweifellos ein eigenes Gepräge und unterstreicht zudem den Sinnge-halt des Wortelementes; die Graphik kann bei der Beurteilung des Gesamteindrucks folglich nicht einfach ausser Acht gelassen werden. Da sich die Widerspruchsmarke im Vergleich zum grafischen Element der angefochtenen Marke einzig in der Darstellungsart geringfügig unterscheidet (schematisch / naturgetreu), hat die angefochtene Marke somit das Bildele-ment der Widerspruchsmarke in leicht abgeänderter Form übernommen. Zudem verweisen die Vergleichszeichen auf den gleichen Sinngehalt (Papageien). Die Widerspruchsmarke und die angefochtene Marke sind somit als ähnlich einzustufen (gleiche Vogelart mit identi-scher Ausrichtung und mit langem Schwanz sowie geschlossenen Flügeln dargestellt). Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die festgestellten Übereinstimmungen eine Ver-wechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken 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 Zeichen-vergleichs, 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 bean-spruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungs-gattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind. Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Ri-siko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren ab-heben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Dasselbe gilt auch umgekehrt. Man spricht in diesem Zusammenhang von Wechselwirkung (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3, mit weiteren Hinweisen).
2. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwa-che Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Wohl können mit dem Widerspruch nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG geltend ge-macht werden. Dies schliesst indessen nicht aus, bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr vorweg den kennzeichnungsmässigen Gehalt und damit den Schutzzumfang einer Marke zu ermitteln. Denn ohne Klärung des Schutzzumfanges der älteren Marke kann eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch im Widerspruchsverfahren nicht erfolgen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5, mit weiteren Hinweisen).

3. Stehen sich zwei Bildmarken gegenüber, sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen. Die grösste Schwierigkeit liegt darin, die unzulässige Ähnlichkeit von der blossen Übereinstimmung im Bildmotiv abzugrenzen. Doch auch hier sind der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile von Bedeutung (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.2, 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 bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.3).
5. Die vollständige Übernahme einer Marke oder die Übernahme eines für deren Gesamteindruck massgebenden (kennzeichnungskräftigen) Bestandteils vermag in der Regel eine Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7). Die Widerspruchsmarke ist eine reine Bildmarke, die einen schematisch wiedergegebenen Papageien darstellt, welcher im Zusammenhang mit den in casu relevanten Waren der Klasse 24 weder aufgrund der Darstellungsart noch im Hinblick auf den beschreibenden Charakter als banale Ausgestaltung einzustufen ist; der Widerspruchsmarke kommt im Gesamteindruck somit normale Kennzeichnungskraft zu. Die angefochtene Marke wird im Gesamteindruck insbesondere durch die prägnante Graphik, welche den propagierten Sinngehalt des Wortelementes "ARA" unterstreicht, dominiert. Die angefochtene Marke hat somit die Widerspruchsmarke übernommen und weicht einzig in Bezug auf die Darstellungsart des Bildelementes sowie den zweigeteilten Hintergrund und den vorhandenen Wortbestandteil "ARA" von der Widerspruchsmarke ab. Die angefochtene Marke wirkt folglich als Variation bzw. Bearbeitung der älteren Marke. Die Unterschiede in der Darstellungsart des übereinstimmenden grafischen Elementes (schematisch / naturgetreu) sind bei flüchtiger Betrachtung kaum wahrnehmbar. Folglich genügen die oben genannten geringen Abweichungen nicht, um einen unterschiedlichen Gesamteindruck zu erreichen. Auch ist unwahrscheinlich, dass der Abnehmer die untergeordneten Unterschiede auf Anhieb erkennen wird, da er die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig wahrnimmt. Auch wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den sich gegenüber stehenden Zeichen erkennen sollte, würden aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten immer noch falsche produktspezifische oder unternehmensspezifische Zusammenhänge vermutet (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.2.2, mit weiteren Hinweisen).
Aufgrund der festgestellten Übereinstimmungen, ist die Gefahr, dass die beiden Marken im Erinnerungsbild der Abnehmer verwechselt werden, zu bejahen.
Der Widerspruch ist daher gutzuheissen und die angefochtene CH-Marke Nr. 579 888 "ARA" (fig.) zu widerrufen.

IV. KOSTENVERTEILUNG

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). Art. 34 MSchG gibt dem Institut die Kompetenz, im Widerspruchsverfahren wie in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen. Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel pro Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).

Der Widerspruch wird gutgeheissen. Die Widerspruchsgegnerin als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Die Widersprechende konnte sich zur Begründung der Warengleichartigkeit im Wesentlichen auf ihre Ausführungen im parallelen Verfahren Nr. 10281 abstützen. Nach Ansicht des Instituts erscheint es folglich gerechtfertigt, dass ihr in diesem Verfahren eine um die Hälfte reduzierte Parteientschädigung in der Höhe von CHF 500.00 zugesprochen wird. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 10282 wird gutgeheissen.
2. Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 579 888 "ARA" (fig.) wird widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'300.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 14. Oktober 2009
Markenabteilung

Tanja Belser Spuck
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.