

Entscheid

In den Widerspruchsverfahren Nr. 10416 - 10417

in Sachen

Apple Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino
95014 California (USA)

Widersprechende

vertreten durch Baker & McKenzie Zürich, Zollikerstrasse 225,
8034 Zürich

CH-Marke Nr. 415 034 „IMAC“

CH-Marke Nr. 485 280 „iMac“ (fig.)

iMac

gegen

FUZHOU EMAX ELECTRONIC CO., LTD
Cangshanyuan, Jinshan Industrial Park, Jianxin Town,
Cangshan District, Fuzhou City, 350002 Fujian Province (CN)

Widerspruchsgegnerin

IR-Marke Nr. 985 184 „IMAX“

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. 985 184 „IMAX“ wurde am 8. Januar 2009 in der „Gazette OMPI des marques internationales“ Nr. 49/2008 veröffentlicht. Sie wird für das Gebiet der Schweiz unter anderem für folgende Waren beansprucht:

Klasse 9: Ordinateurs.

2. Am 30. April 2009 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser internationalen Registrierung auf das Gebiet der Schweiz im unter Ziff. 1 genannten Umfang Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre CH-Marken Nr. 415 034 „IMAC“ (W10416; nachfolgend: W1) und Nr. 485 280 „iMac“ (fig.) (W10417; nachfolgend: W2).
4. W1 ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 9: Computer-Interface

W2 ist unter anderem für folgende Waren eingetragen:

Klasse 9: Computer, Computer Hardware, Computer Peripheriegeräte.

5. Mit Verfügungen vom 7. Mai 2009 erliess das Institut gegen die angefochtene internationale Registrierung in den Verfahren W1 und W2 je eine provisorische teilweise Schutzverweigerung. In denselben Verfügungen 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 entsprechenden Verfügungen innert Frist nicht reagiert.
6. Mit Verfügungen vom 13. August 2009 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Widersprechenden wird, soweit rechtserheblich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

1. 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.
2. Die Widerspruchsmarke W1 wurde am 8. September 1993 mit einer US-amerikanischen Priorität vom 8. März 1993, die Widerspruchsmarke W2 am 3. Oktober 2000 mit einer US-

amerikanischen Priorität vom 15. Juni 2000 hinterlegt. Die angefochtene Marke wurde am 30. August 2008 international registriert. Die Widerspruchsmarken sind somit älter als die angefochtene Marke. Die Widersprüche wurden innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf die Widersprüche 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. Die Widerspruchsgegnerin hat auf die Verfügung vom 7. Mai 2009 nicht reagiert. 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 [nachfolgend: Richtlinien], 2010, Teil 5, Ziff. 7.1), einsehbar unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/richtlinien_marken01012010.pdf
2. Insbesondere zu W1:
„Interfaces“ bedeutet „Schnittstellen“ und ist eine Bezeichnung für Schnittstellengeräte oder -programme für Computer (vgl. <http://wdl.ipi.ch/>). Bildet eine Ware eine sinnvolle Ergänzung des Hauptangebotes, ist dies ein Indiz für Gleichartigkeit (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.1). Dies ist in casu der Fall, weshalb von einer Gleichartigkeit der „Computer-Interface“ der Widerspruchsmarke W1 und den „ordinateurs“ der angefochtenen Marke ausgegangen werden kann.
3. Insbesondere zu W2:
Die für das widerspruchsgegnerische Zeichen in der Klasse 9 beanspruchten „ordinateurs“ finden sich identisch in der Warenliste der Widerspruchsmarke W2.
4. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass bezüglich der Warenliste von W2 und den angefochtenen Waren der Klasse 9 Warenidentität besteht, im Falle von W1 besteht Waren-

gleichartigkeit. Deshalb 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. 7.3, 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. 7.3.1, 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. 7.3.1, 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 bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).
5. Vorliegend steht die angefochtene Wortmarke „IMAX“ der Wortmarke „IMAC“ (Widerspruchsmarke W1) resp. der kombinierten Marke „iMac“ (fig.) (Widerspruchsmarke W2) gegenüber. In Bezug auf die Widerspruchsmarke W2 gilt festzuhalten, dass die unterschiedliche Schreibweise der Zeichen (Kleinschreibung im Gegensatz zur Grossschreibung) kennzeichenmässig nicht ins Gewicht fällt (RKGE in sic! 2001, 813 – VIVA / CoopVIVA). Die Widerspruchsmarke W2 ist in einer gängigen, leicht stilisierten Schriftart gehalten, welche den Gesamteindruck derselben nicht in massgebender Weise zu beeinflussen vermag. Die minimale grafische Ausgestaltung kann demnach beim Zeichenvergleich ausser Acht gelassen werden, so dass die Widerspruchsmarke W2 wie eine Wortmarke beurteilt werden kann.
6. Die Widerspruchsmarken W1 und W2 bestehen aus der Bezeichnung "IMAC" in unterschiedlicher Schreibweise. Die angefochtene Marke „IMAX“ unterscheidet sich lediglich beim Endbuchstaben von den Widerspruchsmarken. Es bestehen demzufolge auf der klanglichen sowie auf der schriftbildlichen Ebene Ähnlichkeiten.
7. 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. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).

8. Die Widerspruchsmarken W1 und W2 setzen sich aus dem Einzelbuchstaben „I“ (= Internet, Information, Informationstechnologie aus <https://www.ige.ch/markenpraxis/mapraxisd.htm>) und dem Begriff „MAC“ zusammen. Der Zeichenbestandteil „Mac“ hat verschiedene Bedeutungen: Auf Englisch bedeutet „mac“ der Kumpel (ugs.), wird aber auch als Abkürzung von „mackintosh“ (= Regenmantel) sowie „maximum allowable concentration“ (= maximale Arbeitsplatzkonzentration) verwendet (vgl. <http://dict.leo.org/>). „Mac“ ist ebenfalls die keltische Bezeichnung für „Sohn“ und Bestandteil von schottischen und irischen Namen, bspw. „MacLeod“ (vgl. Duden – Die deutsche Rechtschreibung, 25. Auflage, Bibliographisches Institut AG, 2009). Gewisse Lexikas erwähnen „Mac“ zusätzlich als Abkürzung des Markennamens „Macintosh“, eine Rechnerlinie der Firma Apple und der erste PC mit grafischer Benutzeroberfläche (vgl. <http://de.pons.eu/dict/search/results/?q=mac&l=deen>; <http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/ressorts/finanzen/wirtschaft/index,page=1183040.html>; http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Apple_Macintosh&oldid=72243897). Im Gesamteindruck (I + MAC) weisen die Widerspruchsmarken W1 und W2 jedoch keinen konkreten Sinngehalt auf. Die angefochtene Marke „IMAX“ enthält ebenfalls den Einzelbuchstaben „I“, sowie den Begriff „MAX“ (= Abkürzung von maximum, zudem ein Vorname, vgl. <https://www.ige.ch/markenpraxis/mapraxisd.htm>), was zusammengesetzt und im Zusammenhang mit den in Frage stehenden Computern keinen klaren, auf der Hand liegenden Sinngehalt ergibt. Die unterschiedlichen Assoziationen, welche die Zeichenbestandteile „MAC“ und „MAX“ auslösen können, können zu einem gewissen Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts führen. Dies reicht jedoch nicht aus, um die visuelle und phonetische Ähnlichkeit zu kompensieren.
9. Nachfolgend bleibt zu prüfen, ob die festgestellten Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild der Zeichen eine Verwechslungsgefahr zu begründen 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. 7.4.1 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. 7.5 f.).

3. 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 7.7). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist damit vorgängig der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu klären.
4. Wie vorgängig ausgeführt (vgl. III. C. 7 hiavor), kann dem Begriff „IMAC“ kein konkreter und damit auch kein im Zusammenhang mit den für die Widerspruchsmarken W1 und W2 beanspruchten und vorliegend in Frage stehenden Waren der Klasse 9 beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Den Widerspruchsmarken W1 und W2 eignet somit ein normaler Schutzzumfang.
5. Die Vergleichszeichen unterscheiden sich vorliegend lediglich durch den Endbuchstaben („C“ gegenüber „X“). Sie weisen den gleichen Zeichenanfang „IMA“, die gleiche Zeichenlänge und die gleiche Vokalfolge auf. Ausgesprochen wird die angefochtene Marke „IMACS“, tönt also wie der Plural der Widerspruchsmarken. In Klang und Schriftbild bestehen daher grosse Ähnlichkeiten. Der vorhandene Unterschied kann leicht überhört resp. übersehen werden. In Anbetracht der Warengleichheit resp. 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. 7.4.1).
6. Die Widersprüche W1 und W2 sind daher gutzuheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung der Schutz für „ordinateurs“ (Kl. 9) zu verweigern.
7. Im Hinblick auf den Ausgang des Verfahrens kann die Frage der Bekanntheit der Widerspruchsmarken W1 und W2 offen bleiben.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1. Die Widerspruchsgebühr der Widersprüche Nr. 10416 und 10417 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. Die Widersprüche Nr. 10416 und 10417 werden gutgeheissen. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Die Widerspruchsgegnerin als unterliegende Partei wird daher kostenpflichtig. Das Institut spricht in einem Verfahren mit einfachem Schriftenwechsel in ständiger Praxis eine Parteikostenentschädigung von CHF 1'000.00 zu (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4). Da die Widersprechende ihre Stellungnahme zu den Widersprüchen Nr. 10416 und 10417 in einem Schreiben zusammengefasst hat, eine identische Begründung verwenden konnte und auch darüber hinaus so gut wie keinen Mehraufwand hatte, erscheint es nach Ansicht des Instituts gerechtfertigt, die Parteikostenentschädigung

nur für ein Verfahren zuzusprechen. Da es sich um einen einfachen Schriftenwechsel handelt, hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden in Anwendung der oben genannten Regel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu bezahlen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühren von CHF 1'600.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widerspruchsgegnerin wird von den Verfahren ausgeschlossen.
2. Die Widersprüche Nr. 10416 und 10417 werden gutgeheissen.
3. Der internationalen Registrierung Nr. 985 184 „IMAX“ wird der Schutz in der Schweiz für die Waren „ordinateurs“ (Kl. 9) 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 Widerspruchsgebühren von CHF 1'600.00 verbleiben dem Institut.
5. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'600.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühren) zu bezahlen.
6. Diese Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich eröffnet und der Widerspruchsgegnerin durch Publikation im Bundesblatt.

Bern, 9. April 2010
Markenabteilung

Lic. iur. Gabriele Burillo-Struchen
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.