

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 10612
in Sachen

Diamond Foods, Inc.
1050 South Diamond Street
US-Stockton, CA 95205

Widersprechende

vertreten durch E. Blum & Co. AG, Patent- und Marken-
anwälte VSP, Vorderberg 11, 8044 Zürich

CH-Marke Nr. 343 326 "EMERALD" (fig.)



gegen

SERDAR AKDEMİR
Büyük Şire Pazarı,
4. Kapı 4. Blok No: 7
TR-Malatya

Widerspruchsgegner

Internationale Registrierung Nr. 996 246 "EMERALD" (fig.)

EMERALD

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. 996 246 "EMERALD" (fig.) wurde am 9. April 2009 in der "Gazette OMPI des marques internationales" Nr. 12/2009 veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren eingetragen:

Klasse 29: fruits en conserve, séchés, conservés ou transformés, à savoir pêches, abricots; raisins secs; noix préparées; amandes moulues; oléagineux transformés et grillés.

2. Am 3. August 2009 reichte die Widersprechende teilweise Widerspruch ein, nämlich im unter Ziff. 1 genannten Umfang.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 343 326 "EMERALD" (fig.), welche für folgende Waren eingetragen ist:

Klassen 29 und 31: Geschälte und ungeschälte essbare Nüsse.

4. Am 5. August 2009 erliess das Institut gegen die angefochtene internationale Registrierung eine provisorische teilweise Schutzverweigerung und dem Widerspruchsgegner wurde eine dreimonatige Frist zur Bestellung eines Vertreters in der Schweiz angesetzt, unter Androhung des Ausschlusses vom Verfahren für den Unterlassungsfall.
5. Am 4. November 2009 hat sich Herr Day der ISLER & PEDRAZZINI AG in Zürich als Vertreter konstituiert und um Erstreckung der Frist um zwei Monate für die Einreichung einer Vollmacht und einer Stellungnahme gebeten.
6. Mit Verfügung vom 5. November 2009 wurde dem Widerspruchsgegner Frist zur Einreichung einer Vollmacht und einer Stellungnahme angesetzt.
7. Mit Schreiben vom 6. November 2009 hat Herr Day dem Institut mitgeteilt, dass die Klientenschaft auf die Beantwortung des Widerspruchs verzichten wolle und entsprechend keine Vollmacht ausstellen werde.
8. Mit Verfügung vom 12. November 2009 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.
9. 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 wurde am 2. Juli 1985 hinterlegt, die angefochtene Marke am 6. November 2008, unter Beanspruchung einer türkischen Priorität vom 9. Oktober 2008, in das internationale Register eingetragen. 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 Widerspruchsge-

bühr 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. Der Widerspruchsgegner hat innert Frist einen Vertreter in der Schweiz bestellt; es wurde jedoch auf das Einreichen einer Vollmacht verzichtet. Der Widerspruchsgegner wird deshalb vom vorliegenden Verfahren ausgeschlossen.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke identisch und für 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], 2010, Teil 5, Ziff. 7.1, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/richtlinien_marken01012010.pdf).
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. 7.1, mit weiteren Hinweisen).
3. Die "noix préparées" (Klasse 29) der angefochtenen Marke sind als gleich zu den Waren "geschälte essbare Nüsse" (Klasse 29) der Widerspruchsmarke einzustufen. Geschälte Nüsse werden auf dem Markt als Zwischenmahlzeit oft in Mischpackungen zusammen mit Trockenfrüchten oder Rosinen angeboten. Folglich besteht zwischen den "fruits en conserve, séchés, conservés ou transformés, à savoir pêches, abricots; raisins secs" (Klasse 29) der angefochtenen Marke und den "geschälten essbaren Nüssen" der Widerspruchsmarke Warengleichartigkeit. Unter die "oléagineux transformés et grillés" können auch Nüsse subsumiert werden (vgl. <http://fr.wiktionary.org/wiki/ol%C3%A9agineux>). Soweit Deckung mit den "geschälten essbaren Nüssen" der Widerspruchsmarke besteht, ist von Warengleichheit auszugehen, soweit die "oléagineux transformés et grillés" über Nüsse hinausgehen (z.B. Oliven), besteht aufgrund des gleichen Verwendungszwecks zumindest Warengleichartigkeit.

Da Nüsse und Mandeln substituierbar sind, ist es nicht abwegig, dass ein Nussproduzent auch in den Bereich der Mandeln diversifiziert und die vorgenannten Waren zudem in verschiedenen Darreichungsformen (unbehandelt, geschält, gemahlen, geröstet etc.) anbietet. Folglich sind die "amandes moulues" (Klasse 29) der angefochtenen Marke und die "geschälten essbaren Nüsse" (Klasse 29) der Widerspruchsmarke gleichartig. 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. 7.3, mit weiteren 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 stehen sich die kombinierten Marken "EMERALD" (fig.) (Widerspruchsmarke) und "EMERALD" (fig.) (angefochtene Marke) gegenüber. In Bezug auf die grafischen Elemente der Vergleichszeichen kann ausgeführt werden, dass sich die Ausgestaltung der angefochtenen Marke in einer banalen Schriftart erschöpft, die den Gesamteindruck derselben nicht in massgebender Weise zu beeinflussen vermag. Die Graphik wird vom Abnehmer einzig dekorativ wahrgenommen.
Die Widerspruchsmarke weist hingegen ein stilisiertes Kleeblatt auf. Dieses ist schwarz-weiss gesprenkelt ausgestaltet und mit einer weissen Umrandung versehen. Innerhalb des Kleeblattes befindet sich das in weiss gehaltene Wortelement "EMERALD". Das Bildelement der Widerspruchsmarke verleiht derselben aufgrund seiner Grösse zweifellos ein eigenes Gepräge. Dieses kann bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nicht einfach ausser Acht gelassen werden, auch wenn davon auszugehen ist, dass sich das Publikum im (mündlichen) Geschäftsverkehr vorwiegend an den Wortelementen orientieren wird. Es ist somit beim Vergleich der Widerspruchsmarke mit der angefochtenen Marke a priori auf die klar

erkennbaren Wortelemente abzustellen. Festzustellen ist schliesslich, dass beide Marken die identischen Wortbestandteile, nämlich "EMERALD", aufweisen.

Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass die Vergleichszeichen aufgrund der Korrespondenz im identischen Wortelement klanglich, schriftbildlich sowie sinngemäss äusserst ähnlich sind.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterschieden 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. 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. Dasselbe gilt auch umgekehrt. Man spricht in diesem Zusammenhang von Wechselwirkung (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5, mit weiteren Hinweisen).
2. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Wohl können mit dem Widerspruch nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG geltend gemacht 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. 7.7, mit weiteren Hinweisen).
3. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die Übereinstimmung im Zeichenelement "EMERALD" eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken zu bewirken vermag. 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. 7.3, mit weiteren Hinweisen). In Bezug auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann ausgeführt werden, dass diese zum einen unterschiedliche geografische Angaben in den USA, in Kanada und Australien bezeichnet; diese sind aufgrund der gefundenen Informationen (Einwohnerzahlen, Wirtschaft) jedoch als unbekannt einzustufen. Des Weiteren stellt "EMERALD" die englische Bezeichnung für "Smaragd; smaragdgrün" (vgl. <http://www.pons.de>) dar. Im Zusammenhang mit den in casu relevanten Waren der Klasse 29 ist die Widerspruchsmarke als unbestimmt resp. unüblich einzustufen. Ihr eignet insoweit ein durchschnittlicher Schutzzumfang.
 Beim angefochtenen Zeichen handelt es sich um die integrale Übernahme des identischen Wortelementes der Widerspruchsmarke. Unterschiede bestehen einzig in den grafischen Ausgestaltungen der Vergleichszeichen. Die angefochtene Marke wirkt folglich wie eine grafische Variante der Widerspruchsmarke. In casu vermag die als banal zu beurteilende Schriftart der angefochtenen Marke das Gesamtbild nicht derart zu prägen, dass vom übereinstimmenden Wortelement "EMERALD" abgelenkt wird. Die vorhandenen Abweichungen im jüngeren Zeichen sind nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen. Auch sind sie nicht derart, dass die wegen der grossen Übereinstimmungen bestehende Verwechslungsgefahr beseitigt wird.

Selbst wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen erkennen würde, würde die Gefahr bestehen, dass es aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermuten würde, sei dies im Sinne einer produktespezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2, mit weiteren Hinweisen).

Der Widerspruch wird folglich gutzuheissen und der international registrierten Marke Nr. 996 246 "EMERALD" (fig.) ist der Schutz in der Schweiz für "fruits en conserve, séchés, conservés ou transformés, à savoir pêches, abricots; raisins secs; noix préparées; amandes moulues; oléagineux transformés et grillés" (Klasse 29) zu verweigern.

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. Der Widerspruchsgegner als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Da es sich um ein Verfahren mit einfachem Schriftenwechsel handelt und keine Gründe vorliegen, um von oben genannter Regel abzuweichen, hat der Widerspruchsgegner der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu bezahlen. Der Widerspruchsgegner hat der Widersprechenden zudem die Verfahrenskosten von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruchsgegner wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2. Der Widerspruch Nr. 10612 wird gutgeheissen.
3. Der internationalen Registrierung Nr. 996 246 "EMERALD" (fig.) wird der Schutz in der Schweiz für die Waren "fruits en conserve, séchés, conservés ou transformés, à savoir pêches, abricots; raisins secs; noix préparées; amandes moulues; oléagineux transformés et grillés" (Klasse 29) 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. Der Widerspruchsgegner hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
6. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich, dem Widerspruchsgegner durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 1. Juli 2010
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.