

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 10695
in Sachen

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstraße 67
DE-40589 Düsseldorf

Widersprechende

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

Internationale Registrierung Nr. 947 474 "XCONTROL"

gegen

OPDEBEECK SA
Rue de Latigny 3
1955 Chamoson

Widerspruchsgegnerin

CH-Marke Nr. 587 960 "N-Control"

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. 587 960 "N-Control" wurde erstmals am 19. Juni 2009 in Swissreg (www.swissreg.ch) publiziert. Sie ist u.a. für folgende Waren eingetragen:

Klasse 1: Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;

Klasse 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

2. Am 21. September 2009 reichte die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke teilweise Widerspruch ein, nämlich im unter Ziff. 1 genannten Umfang.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 947 474 "XCONTROL", welche für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 1: Adhésifs à usage industriel;

Klasse 5: Adhésifs et substances pour la liaison de tissus à usage médical et chirurgical;

Klasse 10: Appareils à utiliser avec des adhésifs et substances pour la liaison de tissus à usage médical et chirurgical.

4. Mit Verfügung vom 25. September 2009 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 1. Oktober 2009 reichte die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 12. Oktober 2009 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

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).

Die Widerspruchsmarke wurde am 23. November 2007, mit einer deutschen Priorität vom 25. Mai 2007, in das internationale Register eingetragen, die angefochtene Marke am 18. März 2009 hinterlegt. 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.

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], 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. Grundlage der Beurteilung der Verwechslungsgefahr bilden die im Register eingetragenen Waren und / oder Dienstleistungen zum Zeitpunkt der Entscheidung. Der aktuelle Marktauftritt der Parteien ist grundsätzlich nicht massgebend (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.1). Das Argument der Widerspruchsgegnerin, dass die angefochtene Marke nur für Dünger verwendet werde und folglich keine Berührungspunkte zwischen diesen Waren und den beanspruchten Produkten der Widerspruchsmarke bestünden, kann somit nicht gehört werden.
4. Zwischen den angefochtenen "adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie" (Klasse 1) und den "adhésifs à usage industriel" (Klasse 1) der Widerspruchsmarke besteht nicht weiter zu erläuternde Warengleichheit.
5. Zudem stehen sich die "adhésifs et substances pour la liaison de tissus à usage médical et chirurgical" (Klasse 5) der Widersprechenden und die Waren "produits pharmaceutiques et vétérinaires" (Klasse 5) der angefochtenen Marke gegenüber. Die "adhésifs et substances pour la liaison de tissus à usage médical et chirurgical" (Klasse 5) der Widerspruchsmarke finden in der Chirurgie als Nahtmaterialersatz Verwendung (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Gewebekleber>) und sind als Medizinprodukte zu qualifizieren (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Medizinprodukt>). Im Unterschied zu Pharmazeutika erfolgt die Wirkung von Medizinprodukten primär physikalisch und nicht durch pharmakologische, immunologische oder metabolische Mechanismen (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Produkt-abgrenzung>). Medikamente werden deshalb grundsätzlich nicht zu den Medizinprodukten gezählt (vgl. <http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/ressorts/gesundheit/medizin/index.page=4263512.html>). Somit verfolgen Gewebekleber einen unterschiedlichen Verwendungszweck als Arzneimittel und unterscheiden sich im Anwendungsgebiet. Gewebekleber

fallen des Weiteren in den Bereich der Medizintechnik und werden nicht von der Pharmaindustrie hergestellt. Somit würde es zu weit gehen, die "produits pharmaceutiques et vétérinaires" (Klasse 5) der angefochtenen Marke mit den "adhésifs et substances pour la liaison de tissus à usage médical et chirurgical" (Klasse 5) der Widersprechenden als gleichartig zu werten. Bei einer anderen Beurteilung würde das Spezialitätsprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und / oder Dienstleistungen besteht, für die das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde, denn auch gesprengt werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1).

6. Keine Warengleichartigkeit ist auch zwischen den "adhésifs à usage industriel" (Klasse 1) sowie den "applicateurs à utiliser avec des adhésifs et substances pour la liaison de tissus à usage médical et chirurgical" (Klasse 10) der Widerspruchsmarke und den angefochtenen "produits pharmaceutiques et vétérinaires" (Klasse 5) gegeben:
Dem Institut ist keine Marktübung bekannt, dass Industriekleberproduzenten in den Pharmabereich diversifizieren. Denn für die Fertigung der angefochtenen Waren der Klasse 5 wird ein gänzlich unterschiedliches Know-How benötigt, auch sind die Waren nicht substituierbar und dienen nicht dem gleichen Zweck.
Da das Institut des Weiteren die Gleichartigkeit zwischen den "adhésifs et substances pour la liaison de tissus à usage médical et chirurgical" (Klasse 5) der Widerspruchsmarke und den angefochtenen pharmazeutischen und veterinärmedizinischen Erzeugnissen verneint hat (vgl. Ziff. 5), kann auch keine Gleichartigkeit zwischen den Applikatoren der vorgenannten Waren der Klasse 5 der Widerspruchsmarke und den "produits pharmaceutiques et vétérinaires" (Klasse 5) der angefochtenen Marke bestehen, da diese keine marktlogische Ergänzung darstellen (wie dies z.B. bei Insulin (Klasse 5) und einem Blutzuckermessgerät (Klasse 10) der Fall wäre).
7. Muss bereits die Warengleichartigkeit verneint werden, ist eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Der Widerspruch wird folglich in Bezug auf die angefochtenen Waren "produits pharmaceutiques et vétérinaires" (Klasse 5) abgewiesen. Bezüglich der angefochtenen Waren "adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie" (Klasse 1) wird die Gleichheit bejaht, weshalb nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu beurteilen ist.

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 Ver-

hörens oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).

4. Vorliegend stehen sich die Wortmarken "XCONTROL" (Widerspruchsmarke) und "N-Control" (angefochtene Marke) gegenüber. Anzumerken gilt es, dass die unterschiedliche Schreibweise der beiden Zeichen (Grossschreibung im Gegensatz zur Gross- / Kleinschreibung) kennzeichenmässig nicht ins Gewicht fällt (RKGE in sic! 2001, 813 – Viva / CoopViva (fig.)). Die angefochtene Marke stimmt im Wortbestandteil "Control" mit der Widerspruchsmarke "XCONTROL" überein. Da das Augenmerk bei der Widerspruchsmarke auf der englischen, einen Bedeutungsinhalt aufweisenden Bezeichnung "CONTROL" liegt und der vorangestellte Buchstabe "X" als unbestimmter sowie untergeordneter Zusatz betrachtet werden kann, übernimmt die Widerspruchsgegnerin das Hauptelement der Widerspruchsmarke in unveränderter Form und ergänzt dieses mit dem durch einen Bindestrich abgetrennten Einzelbuchstaben "N". Insoweit ist auf klang- und schriftbildlicher Ebene von einer Ähnlichkeit zwischen den Zeichen auszugehen.
5. 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).
6. Die Widerspruchsmarke besteht aus dem englischen, zum Grundwortschatz gehörigen Begriff "CONTROL" (= Aufsicht, Kontrolle, Leitung, Prüfung, Schaltung, Lenkung, kontrollieren, leiten lenken, steuern, überprüfen; aus www.leo.org) und dem Einzelbuchstaben "X", dem unterschiedliche Bedeutungen zukommen können (vgl. www.acronymfinder.com sowie www.abkuerzungen.de). Insgesamt wird der Marke auf Anhieb jedoch keine klare Bedeutung zugeordnet; diese wird vom Abnehmer a priori als Fantasiebegriff wahrgenommen. Die angefochtene Marke weist neben dem Bestandteil "CONTROL" den Einzelbuchstaben "N" auf, dem gemäss den vorgenannten Abkürzungslexika auch verschiedene Bedeutungen zukommen können. Folglich wird auch die angefochtene Marke in erster Linie mit einem Fantasiebegriff assoziiert. Da beide Zeichen entweder insgesamt ohne klaren Sinngehalt wahrgenommen werden resp. beide Marken einen Hinweis auf das Element "Control" enthalten, sind folglich keine Unterschiede im Bedeutungsinhalt auszumachen, welche die festgestellten Ähnlichkeiten zu kompensieren vermöchten.

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. 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 "Control" 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). Der Einzelbuchstabe "X" als auch der englische Begriff "CONTROL" sind im Zusammenhang mit Industriekleber der Klasse 1 als unbestimmt zu qualifizieren. Dem Zeichen kommt im Gesamteindruck mithin kein direkt beschreibender Charakter zu; ihm eignet somit insgesamt ein durchschnittlicher Schutzzumfang.

Beim angefochtenen Zeichen handelt es sich um die Übernahme des unterscheidungskräftigen Elementes "Control" der Widerspruchsmarke. Zudem wurde bei der jüngeren Marke der bei der Widerspruchsmarke am Wortanfang stehende Einzelbuchstabe "X" mit einem "N" und einem Bindestrich ersetzt. Der Zeichenbestandteil "Control" bleibt – obwohl er an zweiter Stelle steht und dem Wortbeginn grundsätzlich mehr Beachtung zukommt – insbesondere aufgrund des vorhandenen Bindestrichs klar erkennbar.

In casu vermag das Austauschen des "X" mit dem "N-" das Gesamtbild nicht derart zu prägen, dass vom übereinstimmenden Element "Control" abgelenkt und der angefochtenen Marke eine eigene Individualität verliehen wird. Die Vergleichszeichen weisen den gleichen konzeptuellen Aufbau auf (Einzelbuchstabe + Control) und wirken folglich wie Varianten. Der oben genannte Austausch verändert mithin den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens zu wenig, um die wegen der grossen Übereinstimmungen bestehende Verwechslungsgefahr beseitigen zu können.

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).

Der Widerspruch ist daher teilweise gutzuheissen und die angefochtene CH-Marke Nr. 587 960 "N-Control" für "adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie" (Klasse 1) 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 teilweise gutgeheissen. Die Widersprechende reichte eine Honorarnote von CHF 2000.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) ein. Die Widersprechende ist vorliegend mit ihrem Begehren lediglich rund zur Hälfte durchgedrungen. Aus diesem Grund erachtet das Institut die Wettschlagung der entstandenen Parteikosten als angemessen. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut. Die Verfahrenskosten von CHF 800.00 (Widerspruchsgebühr) werden den Parteien je hälftig auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 10695 wird teilweise gutgeheissen.
2. Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 587 960 "N-Control" wird für "adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie" (Klasse 1) widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Der Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden die hälftige Widerspruchsgebühr (CHF 400.00) zu ersetzen.
5. Die Parteikosten werden wettgeschlagen.
6. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 1. Juli 2010
Markenabteilung

Tanja Belser Spuck
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

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