

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 10846
in Sachen

BAUR VERSAND GMBH & CO.
Bahnhofstrasse 10
DE-86224 Burgkunstadt

Widersprechende

vertreten durch Dr. Béatrice Pfister, Fürsprecherin,
Thunstrasse 84, Postfach 256, 3074 Muri b. Bern

Internationale Registrierung Nr. 817 818 "Firetti"

gegen

VONTITSOS LEONIDAS
Skamandrou 63
Peristeri
GR-121 33 Athens

Widerspruchsgegner

Internationale Registrierung Nr. 909 064 "visetti" (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. 909 064 "visetti" (fig.) wurde am 10. September 2009 in der "Gazette OMPI des marques internationales" Nr. 34/2009 veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren eingetragen:

Klasse 14: Métaux précieux et leurs alliages, articles en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, articles en or, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

2. Am 24. Dezember 2009 reichte die Widersprechende teilweise Widerspruch ein, nämlich im unter Ziff. 1 genannten Umfang.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 817 818 "Firetti", welche für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 14: Bijouterie.

4. Am 11. Januar 2010 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. Der Widerspruchsgegner hat innert Frist keinen Vertreter in der Schweiz bestellt.
5. Mit Verfügung vom 26. Juli 2010 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.
6. 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 14. November 2003, mit einer deutschen Priorität vom 15. Mai 2003, in das internationale Register eingetragen, die nachträgliche Schutzausdehnung der angefochtenen Marke auf die Schweiz erfolgte am 12. November 2007. 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.
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 keinen Vertreter in der Schweiz bestellt, weshalb er vom vorliegenden Verfahren ausgeschlossen wird.

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], 2011, Teil 5, Ziff. 7.1, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.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 und 7.1.1, mit weiteren Hinweisen).
3. Zwischen der "*bijouterie*" (Klasse 14) der Vergleichszeichen besteht nicht weiter zu erläuternde Gleichheit.
 Die angefochtenen "*pierres précieuses*" (Klasse 14) können unter die "*bijouterie*" (Klasse 14) der Widerspruchsmarke subsumiert werden. Diese sind folglich als gleich zu beurteilen.
 Zwischen den angefochtenen Waren "*joaillerie*" (Klasse 14) und den "*bijouterie*" (Klasse 14) der Widerspruchsmarke bestehen enge Verknüpfungspunkte bezüglich Art und Verkaufsort der Produkte, so dass von starker Warengleichartigkeit ausgegangen werden kann.
 Da die angefochtenen Waren "*articles en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux non compris dans d'autres classes; articles en or*" (Klasse 14) die "*bijouterie*" (Klasse 14) der Widerspruchsmarke umfassen können, besteht - soweit sich die Waren decken - Gleichheit. Soweit die "*articles en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux non compris dans d'autres classes; articles en or*" (Klasse 14) über die "*bijouterie*" (Klasse 14) hinausgehen, besteht starke Gleichartigkeit.
 Schmuckhersteller produzieren neben Schmuck üblicherweise auch Uhren. Zudem sind Uhren oft derart ausgestaltet, dass die Abgrenzung zu Schmuck fließend wird. Folglich ist zwischen den angefochtenen "*horlogerie et instruments chronométriques*" (Klasse 14) und den "*bijouterie*" (Klasse 14) der Widerspruchsmarke zumindest Gleichartigkeit gegeben.
 Gemäss Rechtsprechung (RKGE in sic! 2006, 413 - Les Cabinotiers; Cabinotier / Les Cabinotiers Gilbert Albert; Musée des Cabinotiers Gilbert Albert) ist zwischen Edelmetallen und ihren Legierungen sowie Bijouteriewaren von Gleichartigkeit auszugehen. Folglich sind die angefochtenen "*métaux précieux et leurs alliages*" (Klasse 14) als gleichartig zu den "*bijouterie*" (Klasse 14) der Widerspruchsmarke einzustufen. 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 Wortmarke "Firetti" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Marke "visetti" (fig.) (angefochtene Marke) gegenüber. Die unterschiedliche Schreibweise der beiden Zeichen (Gross- / Kleinschreibung im Gegensatz zur Kleinschreibung) fällt kennzeichenmässig nicht ins Gewicht (RKGE in sic! 2001, 813 – Viva / CoopViva (fig.)). Das Worzelement "visetti" der angefochtenen Marke ist in einer weissen, banalen Schriftart gehalten und auf einem schwarzen Quadrat angebracht. Die Ausgestaltungsart der angefochtenen Marke erschöpft sich in banalen, dekorativen Elementen (Schriftart und einfacher grafischer Bestandteil), welche den Gesamteindruck derselben nicht in massgebender Weise zu beeinflussen vermögen. Es ist beim Vergleich der Widerspruchsmarke mit der angefochtenen Marke somit einzig auf die Worzelemente "Firetti" und "visetti" abzustellen.
6. Wenn davon ausgegangen wird, dass die Buchstaben "F" und "v" zumindest im Deutschen sehr ähnlich ausgesprochen werden, stimmen die Vergleichszeichen im Wortanfang "F(v)i-" und dem Endelement "-etti" und folglich in sechs von sieben Buchstaben überein. Dies führt zu einer identischen Vokalfolge ("i-e-i") und einer ähnlichen Konsonantenfolge ("F-r-tt" (Widerspruchsmarke) gegenüber "v-s-tt" (angefochtenes Zeichen)). Unter Annahme eines quasi-identischen Wortanfangs ("F-" / "v-") sind einzig Unterschiede im dritten Buchstaben ("-r-" (Widerspruchsmarke) gegenüber "-s-" (angefochtenes Zeichen)) festzustellen. Aufgrund der vorhandenen Similaritäten im Anfangselement ("Fi-" / "vi-") und dem Endbestandteil ("-etti") überwiegen die übereinstimmenden Merkmale gegenüber der Abweichung in der Wortmitte ("-r-" / "-s-"), zumal der Wortanfang sowie das Wortende den

Gesamteindruck der Zeichen in der Regel stärker zu prägen vermögen (vgl. BGE 122 III 382 – Kamillosan / Kamillan) und die Silbenzahl resp. die Kadenz zudem nicht verändert wird. Es besteht demzufolge aufgrund der klanglichen und schriftbildlichen Übereinstimmungen eine Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen.

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 Vergleichszeichen werden von den Abnehmerkreisen a priori mit Nachnamen und folglich mit Fantasiezeichen assoziiert. Da beide Zeichen ohne klaren Sinngehalt wahrgenommen werden, 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 Übereinstimmungen in der Anfangssilbe ("F(v)i-") und dem Endelement ("-etti") eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken zu bewirken vermögen.
In Bezug auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann ausgeführt werden, dass diese in der Funktion eines Nachnamens in Verbindung mit den beanspruchten Waren der Klasse 14 als nicht direkt beschreibend einzustufen ist. Der Widerspruchsmarke eignet folglich im Gesamteindruck aufgrund des unbestimmten Charakters ein durchschnittlicher Schutzzumfang.

Der Umstand, dass die Zeichen am Wortanfang ("F(v)i-") sowie am Wortende ("-etti") übereinstimmen, führt – zumal der Konsument dem Wortanfang und dem Wortende mehr Beachtung schenkt – zur Gefahr, dass das Publikum die Abweichung in einem Buchstaben in der Wortmitte der angefochtenen Marke nicht wahrnimmt bzw. überhört oder überliest. Auch ist unwahrscheinlich, dass der Abnehmer den Unterschied aufgrund der akustischen und visuellen Ähnlichkeiten auf Anhieb erkennen wird, da der Konsument die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig wahrnimmt. Zudem handelt es sich vorliegend nicht um kurze Zeichen, bei welchen Abweichungen eher ins Gewicht fallen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1). Schliesslich ist in diesem Zusammenhang auch zu beachten, dass die Marken als Ganzes zu betrachten sind, und die einzelnen Teile nicht in mosaikartiger Betrachtungsweise nach Verschiedenheiten abgesucht werden dürfen (vgl. Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, Rn. 11 zu Art. 3).

Der vorhandene Unterschied in einem Buchstaben in der Wortmitte ("-r-" / "-s-") ist nicht derart, dass er das Gesamtbild wesentlich zu prägen vermöchte. Auch ist er nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen, mithin von den übereinstimmenden Elementen abzulenken. Da sich das jüngere Zeichen bei gleichen resp. gleichartigen Waren umso stärker vom älteren abheben muss, verändert der vorhandene Unterschied in der Wortmitte den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens folglich zu wenig, um die wegen der grossen Übereinstimmungen bestehende Verwechslungsgefahr beseitigen zu können. Aufgrund der festgestellten Übereinstimmungen, ist die Gefahr, dass die beiden Marken im Erinnerungsbild der Abnehmer verwechselt werden, zu bejahen.

Der Widerspruch Nr. 10846 ist daher gutzuheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 909 064 "visetti" (fig.) der Schutz in der Schweiz für alle beanspruchten Waren der Klasse 14 zu verweigern.

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. 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).
3. 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. 10846 wird gutgeheissen.
3. Der internationalen Registrierung Nr. 909 064 "visetti" (fig.) wird der Schutz in der Schweiz für alle beanspruchten Waren der Klasse 14 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, 2. März 2011
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.