

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 10884
in Sachen

OBA AG
Auf dem Wolf 20,
Postfach
4002 Basel

Widersprechende

vertreten durch Braunpat Braun Eder AG,
Reussstrasse 22, 4054 Basel

CH-Marke Nr. 382 440 "SOFTAIR"

gegen

Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2
1196 Gland

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch ABREMA Agence Brevets et Marques, Ganguillet,
Av. du Théâtre 16, P.O. Box 5027, 1002 Lausanne

CH-Marke Nr. 592 246 "SOFT-AIR"

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. 592 246 "SOFT-AIR" wurde erstmals am 14. Oktober 2009 in Swissreg (www.swissreg.ch) publiziert. Sie ist u.a. für folgende Waren eingetragen:

Klasse 10: lits à usage médical; matelas d'eau, matelas pneumatiques; matelas à usage médical; matelas en mousse à usage médical; coussins à usage médical, coussins pour la prévention des escarres et coussins de positionnement destinés aux personnes présentant un handicap physique, aux personnes à mobilité réduite et aux invalides;

Klasse 20: Coussins; lits et accessoires pour lits, lits pour soins à domicile, lits pour institutions, lits d'hôpitaux; matelas; matelas en mousse, matelas pneumatiques et matelas d'eau.

2. Am 12. Januar 2011 reichte die Widersprechende teilweise Widerspruch ein, nämlich im unter Ziff. 1 genannten Umfang.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 382 440 "SOFTAIR", welche für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 20: Matratze.

4. Mit Verfügung vom 14. Januar 2010 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert. Mit Schreiben vom 16. Juli 2010 beantragte diese nach zweimalig erstreckter Frist die Sistierung des Widerspruchsverfahrens, da sich die Parteien in Verhandlungen befinden würden.
5. Mit Verfügung vom 16. Juli 2011 wurde die Widersprechende aufgefordert, zum Sistierungsgesuch der Gegenpartei Stellung zu nehmen.
6. Mit Schreiben vom 26. Juli 2010 hat sich die Widersprechende mit der Sistierung des Widerspruchsverfahrens einverstanden erklärt.
7. Mit Verfügung vom 2. August 2010 wurde das Widerspruchsverfahren auf unbestimmte Zeit sistiert.
8. Mit Schreiben vom 14. April 2011 hat die Widersprechende die Aufhebung der Sistierung beantragt.
9. Mit Schreiben vom 18. April 2011 wurde der Widerspruchsgegnerin eine 30-tägige Nachfrist angesetzt, um ihre Stellungnahme einzureichen. Die Widerspruchsgegnerin hat innert der angesetzten Frist keine Stellungnahme eingereicht.
10. Mit Verfügung vom 25. Mai 2011 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.
11. 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 19. November 1990, die angefochtene Marke am 4. Juni 2009 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.
3. Wird eine vom Institut angesetzte Frist nicht eingehalten, bestimmt sich die Rechtsfolge nach Massgabe der Verfügung (Art. 23 VwVG). Da die Widerspruchsgegnerin innert der in der Verfügung vom 18. April 2011 angesetzten Frist keine Stellungnahme einreichte, wird das Verfahren von Amtes wegen weitergeführt.

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

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 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. Matratzen-Hersteller diversifizieren üblicherweise auch in den Bereich der Kissen und Duvets, Betten oder Einlegerahmen (vgl. www.bico.ch). Die Grenze zum Gesundheitsbereich ist dabei teilweise fließend; neben Standardmatratzen werden z.B. auch Spezialkissen wie Rollstuhlkissen, Rückenkissen oder Venenkissen hergestellt (vgl. <http://www.tempur.ch/MATRATZEN-BETTEN/MATRATZEN.aspx>). Die angefochtenen "*matelas*" (Klasse 20) sind gleich zu den Waren "*Matratze*" (Klasse 20) der Widerspruchsmarke.

Die angefochtenen "*matelas en mousse, matelas pneumatiques et matelas d'eau*" (Klasse 20) können unter die Waren "*Matratze*" (Klasse 20) der Widerspruchsmarke subsumiert werden; es ist von Gleichheit auszugehen.

Alle weiteren angefochtenen Waren der Klasse 10 ("*lits à usage médical; matelas d'eau, matelas pneumatiques; matelas à usage médical; matelas en mousse à usage médical; coussins à usage médical, coussins pour la prévention des escarres et coussins de positionnement destinés aux personnes présentant un handicap physique, aux personnes à mobilité réduite et aux invalides*") und der Klasse 20 ("*Coussins; lits et accessoires pour lits, lits pour soins à domicile, lits pour institutions, lits d'hôpitaux*") sind im Hinblick auf die weiter oben vorgenommenen Ausführungen als gleichartig zu den Waren der Klasse 20 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. Vorliegend stehen sich die Wortmarken "SOFTAIR" (Widerspruchsmarke) und "SOFT-AIR" (angefochtene Marke) gegenüber.
Die angefochtene Marke hat die Widerspruchsmarke per se übernommen und einzig mit einem Bindestrich zwischen den Bestandteilen "SOFT" und "AIR" ergänzt; mithin weisen die Vergleichszeichen die identische Buchstabenfolge auf.
Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass die Vergleichszeichen aufgrund ihrer klang- und schriftbildlichen sowie sinngemässen Übereinstimmungen äusserst ähnlich sind.

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. 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). In Bezug auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann ausgeführt werden, dass diese in der Bedeutung von "weiche Luft" im Zusammenhang mit den beanspruchten Matratzen interpretationsbedürftig bleibt und mithin auseinandergenommen werden muss, um einen direkt beschreibenden Charakter zu ersehen (z.B. weiche Matratzen bestehend aus Luft(kompartimenten)). Insoweit eignet der Widerspruchsmarke ein durchschnittlicher Schutzzumfang.

Beim angefochtenen Zeichen handelt es sich um die integrale Übernahme der ganzen Widerspruchsmarke. Die jüngere Marke unterscheidet sich lediglich durch den hinzugefügten Bindestrich. Die angefochtene Marke wirkt somit wie eine schriftbildliche Variante der Widerspruchsmarke. Im Hinblick, dass es sich um gleiche resp. stark gleichartige Waren handelt, mithin sich das jüngere Zeichen umso stärker vom älteren abheben muss, verändert der vorhandene Unterschied im Bindestrich den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens folglich zu wenig, um die wegen der grossen Übereinstimmungen bestehende Verwechslungsgefahr beseitigen zu können.

Der Widerspruch Nr. 10884 ist daher gutzuheissen und die Schweizer Marke Nr. 592 246 "SOFT-AIR" im Umfang des erhobenen Widerspruchs für die angefochtenen Waren der Klassen 10 und 20 zu widerrufen.

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 Widerspruchsgegnerin als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Als Parteientschädigung hat die Widersprechende eine Kostennote von CHF 581.05 (exkl. Widerspruchsgebühr) eingereicht. Dieser Betrag bewegt sich im Rahmen der vom Institut praxisgemäss bei einfachem Schriftenwechsel zugesprochenen Entschädigung. Das Institut erachtet daher eine Parteientschädigung von CHF 581.05 als angemessen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Verfahrenskosten von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 10884 wird gutgeheissen.
2. Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 592 246 "SOFT-AIR" wird für folgende Waren widerrufen:

Klasse 10: lits à usage médical; matelas d'eau, matelas pneumatiques; matelas à usage médical; matelas en mousse à usage médical; coussins à usage médical, coussins pour la prévention des escarres et coussins de positionnement destinés aux personnes présentant un handicap physique, aux personnes à mobilité réduite et aux invalides;

Klasse 20: Coussins; lits et accessoires pour lits, lits pour soins à domicile, lits pour institutions, lits d'hôpitaux; matelas; matelas en mousse, matelas pneumatiques et matelas d'eau.

3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'381.05 (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 8. November 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.