

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 11530
in Sachen

Unilever N.V.
Weena 455
NL-Rotterdam 3093 AI

Widersprechende

vertreten durch Dr. Michael Treis, Baker & McKenzie
Holbeinstr. 30, 8034 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 131364A AMORA

gegen

Mag. Claudia Kowatsch
Kugelweg 2
A-9500 Villach

Widerspruchsgegnerin

Internationale Registrierung Nr. 1048487 AMOREX

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. 1048487 AMOREX wurde am 30. September 2009 in der "Gazette OMPI des marques internationales" Nr. 36 veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren eingetragen:

Klasse 30: Sel, vinaigres, sauces (condiments).

2. Am 30. Dezember 2010 reichte die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Marke in der Schweiz teilweise – im obgenannten Umfang – Widerspruch ein.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 131364A AMORA, welche u.a. für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 30: Vinaigres, sel, condiments.

4. Gegenüber der angefochtenen internationalen Registrierung wurde am 18. Januar 2011 eine provisorische Schutzverweigerung erlassen und eine dreimonatige Frist zur Bestellung eines Vertreters in der Schweiz gesetzt.
5. Die Widerspruchsgegnerin liess sich innert Frist und bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht vernehmen.
6. Mit Verfügung vom 27. April 2011 wurde das Instruktionsverfahren abgeschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Widersprechenden wird, soweit rechtserheblich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

1. 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).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 13. Juni 1947 in das internationale Register eingetragen und das angefochtene Zeichen am 27. Januar 2010 unter Beanspruchung einer österreichischen Priorität vom 31. Juli 2009 bzw. 10. September 2009 gemäss Art. 4 PVUe (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04). 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.

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) und eine Vertretungsvollmacht einreichen. Kommt die Widerspruchsgegnerin (wie vorliegend) einer entsprechenden Aufforderung nicht fristgerecht nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt (vgl. Richtlinien in Markensachen [Richtlinien], 1.1.2011, Teil 5, Ziff. 2.4.3, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf).

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

Vorliegend sind die Vergleichszeichen für identische Waren registriert. Nachfolgend ist somit die Ähnlichkeit der Zeichen 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 Ähnlichkeit 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 AMORA (Widerspruchsmarke) und AMOREX (angefochtene Marke) gegenüber. Die Zeichen sind annähernd gleich lang und stimmen in vier von fünf bzw. sechs Lettern, d.h. in der Buchstabenfolge AMOR-, vollständig überein. Die

Wortbestandteile weisen zudem das gleiche Silbenmass und die identische Aussprache auf. Ausserdem ist die Vokalfolge (A-O-A bzw. A-O-E) ähnlich. Die sich daraus ergebende schriftbildliche und klangliche Ähnlichkeit wird durch das Ersetzen des Endbuchstabens -A des Widerspruchszeichens durch die Buchstabenfolge -EX nicht entscheidend beeinflusst. Auch besteht die Gefahr, dass dieser geringfügige Unterschied am Wortende nicht wahrgenommen (vgl. hierzu Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N. 22 zu Art. 3 MSchG).

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. Bei beiden Zeichen handelt es sich um Fantasiebegriffe (vgl. einschlägige Lexika und bspw. <https://11094.lip.e-content.duden-business.com/>). Beide Zeichen enthalten jedoch das Wortelement AMOR, welches in diversen Sprachen – u.a. der spanischen, portugiesischen und lateinischen – der Begriff für Liebe ist (vgl. <http://dict.leo.org>). Zudem ist Amor in der Mythologie der römische Gott der Liebe (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Amor>). Folglich wecken die Zeichen die gleichen Assoziationen. Folglich bestehen auch sinngemässige Übereinstimmungen. Aufgrund der festgestellten Zeichenähnlichkeiten im Wort-, Klangbild und Sinngehalt bleibt daher nachfolgend zu prüfen, ob diese 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 kollidierenden Zeichen, welche den Schutzzumfang der Marken in entscheidender Weise prägt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 f.).
3. Vorliegend werden die Vergleichszeichen für gleiche Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist, das heisst die jüngere Marke muss klar von der älteren abweichen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).

4. 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 banal sind oder sich eng an beschreibende 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.
5. Beim Widerspruchszeichen handelt es sich, wie dargetan, um ein Fantasiezeichen, welches hauptsächlich aus dem Begriff AMOR (auf Deutsch: Liebe) besteht und deshalb Assoziationen zu diesem Wort weckt (vgl. III. C. 5 . hiervor). Der Widerspruchsmarke kann im Zusammenhang mit den hier interessierenden Waren *vinaigres, sel, condiments* der Klasse 30 kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Der Widerspruchsmarke kommt somit ein normaler Schutzzumfang zu.
6. Die angefochtene Marke AMOREX stimmt mit der Widerspruchsmarke AMORA bis auf die Endung überein (vgl. hiervor). Daraus resultiert eine sehr grosse Ähnlichkeit auf allen Vergleichsebenen (Klang, Schriftbild und Sinngehalt). Es besteht die Gefahr, dass dem Publikum der Unterschied am Zeichenende entgeht. Auch ist zu beachten, dass die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen des Abnehmerkreises nicht überspannt werden dürfen. Vielmehr ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III/1, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 957). Zudem ist zu berücksichtigen, dass die beanspruchten Waren nicht mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6). In Anbetracht der Warenidentität ist aus den genannten Gründen der von der angefochtenen Marke zu beachtende Abstand demzufolge nicht eingehalten (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). 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). Der Widerspruch wird daher gutgeheissen und der angefochtenen Marke der Schutz in der Schweiz im angegriffenen Umfang verweigert.

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. Die Widerspruchsgegnerin als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Da es sich um ein Verfahren mit einfachem Schriftenwechsel hat die Widerspruchsgegnerin in Anwendung der obgenannten Grundsätze der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu bezahlen. Sie hat ihr zudem die Verfahrenskosten von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widerspruchsgegnerin wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2. Der Widerspruch Nr. 11530 wird gutgeheissen, nämlich bezüglich der folgenden Waren:

Klasse 30: Sel, vinaigre, condiments.

3. Die internationale Registrierung 1048487 AMOREX wird bezüglich folgender Waren und Dienstleistungen zum Schutz in der Schweiz zugelassen [sog. Déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire - règle 18 ter 2)ii) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)] :

Klassen 5, 25, 29, 32: Tous les produits revendus.

Klasse 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; moutarde ; épices; glace à rafraîchir; compléments nutritionnels, non à usage médical, principalement à base de cellulose microcristalline à usage nutritionnel, dextrose, poudre végétale, extraits de plantes, farine de légumineuse, préparations de légumineuses.

Klassen 35, 43-45: Tous les services revendus.

4. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (einschliesslich Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
6. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich, der Widerspruchsgegnerin durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 31. Mai 2011
Markenabteilung

Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin
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.