

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 12122
in Sachen

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
2000 Neuchâtel

Widersprechende

vertreten durch Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16A,
3007 Bern



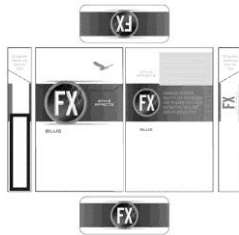
CH-Marke Nr. 594 597

gegen

Harrington Development Inc.
Arango-Orillac Bldg. East 54th street
PA-Panama

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Dr. Lusuardi AG, Kreuzbühlstrasse 8,
8008 Zürich



CH-Marke Nr. 620 017

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 Schweizer Marke Nr. 620 017 "FX BLUE STYLE EFFECTS" (fig.) wurde erstmals am 8. September 2011 in Swissreg (www.swissreg.ch) publiziert. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 34: Tabak; Produkte aus Tabak, insbesondere Zigaretten; Raucherartikel; Anzünder/Feuerzeug; Streichhölzer; Aschenbecher.

2. Am 8. Dezember 2011 reichte die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch ein.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 594 597 "L&M" (fig.), welche für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 34: Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

4. Mit Verfügung vom 12. Dezember 2011 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 10. Februar 2012 reichte die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 13. Februar 2012 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

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.

Die Widerspruchsmarke wurde am 3. Dezember 2009, die angefochtene Marke am 10. Mai 2011 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.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen 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. Zwischen den Waren der Klasse 34 der Vergleichszeichen besteht offensichtliche Gleichheit. Mithin ist nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu beurteilen.

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, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).
2. 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).
3. Vorliegend stehen sich die kombinierte Wort-/Bildmarke "L&M" (fig.) (Widerspruchsmarke) und die dreidimensionale Marke "FX BLUE STYLE EFFECTS" (fig.) (angefochtene Marke) gegenüber.
Die Widerspruchsmarke besteht aus der Kombination "L&M", welche sich auf einem dunkler gehaltenen Kreis befindet, der des Weiteren eine zweigeteilte, hellere Umrandung aufweist. Die angefochtene Marke besteht aus der, in die einzelnen Seitenansichten aufgeteilten,

Darstellung einer Form für eine Zigarettenpackung. Die Vorder-, Rück- sowie Unter- und Oberseite der Verpackung sind im oberen Teil durchgängig mit einer dunkler gehaltenen Banderole versehen. Diese wird durch einen Kreis geschnitten, der über die Banderole hinausreicht und mit dem heller ausgestalteten Akronym "FX" ergänzt worden ist. Oberhalb und unterhalb des Kreises sind des Weiteren auf der Vorder-, Unter- und Oberseite der Verpackung zwei schwächer werdende Linien angebracht.

Auf der Vorderseite ist ferner zu erkennen, dass der Kreis in der Ausgestaltung einer Weltkugel dargestellt ist. Auf der Vorderseite sind unterhalb der Banderole weiter das Wortelement "BLUE" und in der Banderole der Wortbestandteil "STYLE EFFECTS" aufgeführt worden. Oberhalb der Banderole befindet sich die Abbildung eines Vogels.

Auf der Rückseite der Verpackung sind neben dem "FX" im Kreis ausserdem nicht lesbarer Text in der Banderole, ein heller gehaltenes Rechteck über der Banderole, links davon die Wortkombination "STYLE EFFECTS" und unterhalb der Banderole wiederum das Wortelement "BLUE" auszumachen.

Die Seitenwände wurden mit einfachen Elementen wie Striche oder ein Rechteck ergänzt und weisen schwer erkennbaren Text auf. Auf einer der Seitenwände ist wiederum das Akronym "FX", diesmal ohne Kreis, und das Wortelement "STYLE EFFECTS" aufgeführt worden.

4. Übereinstimmungen bestehen im bildlichen Aufbau resp. Konzept des Bildmotivs: zwei hell gehaltene Buchstaben wurden auf einem dunkleren Kreis platziert. Der Kreis ist heller umrandet und hat bei der Widerspruchsmarke ferner eine Zweiteilung erfahren. Kreise als geometrische Grundformen sind freihaltebedürftig und gehören zum Gemeingut (Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.5.4). Mithin ist davon auszugehen, dass das Augenmerk bei den Vergleichszeichen auf den im Kreis befindlichen Wort-/Zeichenkombinationen "L&M" und "FX" liegt, welche mit Ausnahme, dass es sich jeweils um die Kombination von zwei Buchstaben handelt, nicht ähnlich sind. Aufgrund der Übereinstimmungen in Bezug auf die gemeinfreien Bildelemente ist somit nur von einer entfernten Ähnlichkeit auszugehen. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die festgestellte Ähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken zu bewirken vermag.

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. Der Schutzzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Bestandteil ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).

Die Widerspruchsmarke konnte insbesondere wegen der Kombination "L&M" zum Markenschutz zugelassen werden. Die Graphik bestehend aus Kreis mit zweigeteilter Umrandung ist allgemein als banales Gestaltungselement einzustufen, das per se nichts zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke beiträgt.

Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke kann sich somit nicht auf den dekorativ und etikettenhaft wirkenden Kreis mit Umrandung der angefochtenen Marke erstrecken.

Bei den Vergleichszeichen liegt der Fokus jeweils auf den Buchstabenkombinationen "L&M" und "FX", welche den Gesamteindruck aufgrund ihrer Positionierung und Grösse dominieren. Da die jeweiligen Buchstabenelemente jeweils unterschiedlich sind und ausserdem genügend Abweichungen zu den weiteren Zeichenelementen (Wortelemente "BLUE" und "STYLE EFFECTS", Graphik eines Vogels, Kreis in Form einer Weltkugel) vorhanden sind, führen diese zu einem unterschiedlichen Gesamteindruck der Vergleichszeichen. Das jüngere Zeichen unterscheidet sich mithin trotz vorliegender Warengleichheit rechtsgenügend von der Widerspruchsmarke, weshalb das Vorliegen einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr zu verneinen ist.

4. Damit aufgrund einer Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen doch Verwechslungsgefahr besteht, müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt haben und der gemeinfreie Bestandteil am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen. Allenfalls können auch weitere Umstände berücksichtigt werden, wie z.B. die Verwendung des gemeinfreien Markenbestandteiles als Serienmarke (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).

5. Die Widersprechende machte die Bekanntheit der Widerspruchsmarke geltend. Namentlich sei das Zeichen "L&M" in der Schweiz in rund 100 Varianten geschützt. Die Marke "L&M" werde sodann seit mehr als 10 Jahren schweizweit intensiv gebraucht, so dass diese Marke im Kernbereich von Tabakdienstleistungen eine gesteigerte Kennzeichnungskraft erlangt habe. Hierzu wurde eine Zusammenstellung der Markenregistrierungen der Widersprechenden ins Recht gelegt.

Die Markenregistrierungen der Widersprechenden sind nicht geeignet, um daraus Ableitungen über die Verwendung der Widerspruchsmarke auf dem Markt anstellen zu können. Diese können zum Dokumentieren der Bekanntheit der Widerspruchsmarke somit nicht herangezogen werden.

Auch genügt es nicht, die Bekanntheit der Widerspruchsmarke einzig zu behaupten. Für die Feststellung des Sachverhalts gilt im Widerspruchsverfahren als Verwaltungsverfahren grundsätzlich die Untersuchungsmaxime, diese wird jedoch durch die Mitwirkungspflicht der Parteien relativiert, wenn eine Partei das Verfahren durch eigenes Begehren eingeleitet hat oder darin eigene Rechte geltend macht. Vermag die Widersprechende die Bekanntheit ihrer Marke nicht rechtsgenügend nachzuweisen, hat sie die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).

Aus der Aktenlage ergeben sich keine Anhaltspunkte, dass eine der unter Ziff. III.D.4. genannten Voraussetzungen erfüllt wäre. Somit kann insbesondere nicht auf eine erhöhte bzw. erlangte normale Kennzeichnungskraft der ähnlich übernommenen Bildelemente geschlossen werden. Es bleibt dabei, dass keine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen gegeben ist. Der Widerspruch Nr. 12122 ist folglich abzuweisen.

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 abgewiesen. Die Widersprechende 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 die Widersprechende der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu bezahlen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 12122 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 29. Mai 2012
Markenabteilung

Tanja Belser Spuck
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, 3000 Bern 14 (ab 01.07.2012: Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen), schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.