

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 12236
in Sachen

E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH
Darmer Esch 70a
DE-49811 Lingen

Widersprechende

vertreten durch Tobias Treyer, MCS-Law, Gerbergasse 48,
4051 Basel

Internationale Registrierung Nr. 986 186 "EMP"

gegen

MZ Holding AG
Geltenwilenstrasse 18
9001 St. Gallen

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Lanter Rechtsanwälte, Frau Dr. Elisabeth Roth,
Seefeldstrasse 19, Postfach, 8032 Zürich

CH-Marke Nr. 623 267 "EMP"

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. 623 267 "EMP" wurde am 30. November 2011 erstmals in Swissreg (www.swissreg.ch) publiziert. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 16: Druckerzeugnisse, insbesondere Bücher und Zeitschriften; Photographien, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 35: Marketing, Beratung bei der Organisation und der Führung von Unternehmen, Personalmanagementberatung, betriebswirtschaftliche Beratung, Marktforschung, Werbung, Büroarbeiten;

Klasse 41: Erziehung, Ausbildung, Unterricht, Veröffentlichung von Büchern, Fernunterricht; Organisation, Veranstaltung und Leitung von Seminaren, Kolloquien, Kongressen und Symposien; Durchführen von Prüfungen im Bereich der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften; Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung; Dienstleistungen im Bereich der Erziehung und Ausbildung über das Internet; online Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften.

2. Am 21. Februar 2012 reichte die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch ein.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 986 186 "EMP", welche u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 16: Revues spécialisées et catalogues en tant que médias publicitaires pour produits de merchandising, mode jeune et mode urbaine, produits associés au style de vie et produits multimédias;

Klasse 35: Services de vente au détail et par correspondance, y compris via Internet et dans d'autres médias, de supports de sons enregistrés, d'images enregistrées, de sons et images enregistrés, de produits imprimés, de livres, de matériel de bureau, d'articles de papeterie, de vêtements, d'articles chaussants et de chapellerie, de tissus, de textiles de maison, de produits en cuir et imitations de cuir, de sacs, de sacs à dos, de montres et de réveils, de bijouterie, d'ornements, de badges ornementaux, de pièces en tissu, d'ustensiles et récipients pour le ménage, d'appareils électroménagers et articles électroniques à usage ménager, de pince-nez, de lentilles de contact, de briquets, d'articles pour fumeurs, de jeux, de jouets, d'attrapes (farces), de logiciels, d'accessoires pour téléphones portables, d'articles pour la gymnastique, le sport et les loisirs, de miroirs, d'enseignes, d'articles en verre et en céramique, de lampes et matériel d'éclairage, d'articles pour le carnaval, notamment sous forme de produits de merchandising, mode jeune et mode urbaine, produits associés au style de vie et produits multimédias; présentation de produits sur des médias de communication pour le commerce au détail et par correspondance; mise à disposition d'informations sur Internet et dans d'autres médias, à des fins publicitaires et commerciales, et présentation de marchandises dans le cadre du commerce au détail et par correspondance; collecte et archivage d'informations liées aux produits dans des catalogues et bases de données informatiques; compilation et publication de catalogues de vente par correspondance, y compris sous forme électronique; services de commerce électronique, à savoir négociation de transactions commerciales pour des tiers par le biais d'Internet et d'autres médias; services de conseillers en affaires et en organisation; services de

conseillers commerciaux dans le cadre de concepts de franchisage; collecte et compilation d'articles de presse sur un sujet donné;

Klasse 41: Organisation et conduite d'événements culturels et artistiques, y compris musicaux; productions cinématographiques, sonores et télévisées; création de formules et concepts télévisés; montage d'émissions radiophoniques et télévisées, notamment sur Internet et dans d'autres médias; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables; publication, y compris sous forme électronique, de produits imprimés autres qu'à buts publicitaires; publication, y compris sous forme électronique, de textes et images autres qu'à buts publicitaires; rédaction de textes autres qu'à buts publicitaires.

4. Mit Verfügung vom 27. Februar 2012 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert.
5. Diese hat innert zweimalig erstreckter Frist keine Stellungnahme eingereicht.
6. Mit Verfügung vom 3. September 2012 wurde der Schriftenwechsel 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 26. September 2008, mit einer deutschen Priorität vom 27. März 2008, ins internationale Register eingetragen, die angefochtene Marke am 19. August 2011 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.
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 27. Februar 2012 angesetzten Frist, welche zweimal bis zum 28. August 2012 erstreckt wurde, keine Stellungnahme einreichte, wird das Verfahren von Amtes wegen fortgesetzt.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen 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], 1.7.2012, Teil 5, Ziff. 7.1, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf).
2. Bei den angefochtenen Waren "*Druckerzeugnisse, insbesondere Bücher und Zeitschriften; Photographien, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)*" (Klasse 16) handelt es sich allesamt um inhaltsaufweisende Druckerzeugnisse, die aufgrund der gleichen Funktion mit den "*revues spécialisées et catalogues en tant que médias publicitaires pour produits de merchandising, mode jeune et mode urbaine, produits associés au style de vie et produits multimédias*" (Klasse 16) der Widerspruchsmarke als gleichartig eingestuft werden können.
3. Das angefochtene "*Marketing*" (Klasse 35) weist Überschneidungen zur Werbung auf, so dass zu den "*mise à disposition d'informations sur Internet et dans d'autres médias, à des fins publicitaires*" (Klasse 35) der Widerspruchsmarke von Gleichartigkeit ausgegangen werden kann.

Die angefochtene "*Beratung bei der Organisation und der Führung von Unternehmen*" (Klasse 35) ist in quasi-identischer Formulierung bei der Widerspruchsmarke in Klasse 35 zu finden ("*services de conseillers en affaires et en organisation*"), so dass zwischen vorgenannten Dienstleistungen starke Gleichartigkeit gegeben ist.

Die angefochtenen Dienstleistungen "*Personalmanagementberatung, betriebswirtschaftliche Beratung, Marktforschung*" (Klasse 35) können Teilaspekte der Dienstleistung "*services de conseillers en affaires et en organisation*" (Klasse 35) der Widerspruchsmarke darstellen, so dass wiederum Gleichartigkeit besteht.

Die Dienstleistung "*Werbung*" (Klasse 35) der angefochtenen Marke umfasst die Dienstleistung "*mise à disposition d'informations sur Internet et dans d'autres médias, à des fins publicitaires*" (Klasse 35) der Widerspruchsmarke, so dass, soweit sich die Dienstleistungen der Vergleichszeichen decken von Gleichheit, soweit die angefochtene "*Werbung*" über die "*mise à disposition d'informations sur Internet et dans d'autres médias, à des fins publicitaires*" (Klasse 35) hinausgeht, von Gleichartigkeit ausgegangen werden kann.

Die Dienstleistungen "*collecte et archivage d'informations liées aux produits dans des catalogues et bases de données informatiques; compilation de catalogues de vente par correspondance, y compris sous forme électronique; collecte et compilation d'articles de presse sur un sujet donné*" (Klasse 35) der Widerspruchsmarke sind administrativer Natur, so dass zu den "*Büroarbeiten*" (Klasse 35) der angefochtenen Marke Gleichartigkeit besteht.

4. Bei den angefochtenen Dienstleistungen "*Erziehung, Ausbildung, Unterricht, Fernunterricht; Organisation, Veranstaltung und Leitung von Seminaren, Kolloquien, Kongressen und Symposien; Durchführen von Prüfungen im Bereich der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften; Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung; Dienstleistungen im Bereich der Erziehung und Ausbildung über das Internet*" (Klasse 41) steht die Wissensvermittlung im Vordergrund. Da die Grenzen zwischen Ausbildung und Unterhaltung oft fließend sind (sogenanntes "Infotainment") kann zu den Dienstleistungen "*organisation et conduite d'événements culturels et artistiques, y compris musicaux*" (Klasse 41) der Widerspruchsmarke von Gleichartigkeit ausgegangen werden.

Die angefochtene "*Veröffentlichung von Büchern; online Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften*" (Klasse 41) der angefochtenen Marke ist offensichtlich gleichartig zu "*publication, y compris sous forme électronique, de produits imprimés autres qu'à buts publicitaires; publication, y compris sous forme électronique, de textes et images autres qu'à buts publicitaires*" (Klasse 41) der Widerspruchsmarke. Nachfolgend ist die Zeichenähnlichkeit zu überprüfen.

C. Vergleich der Zeichen

Sowohl die angefochtene Marke als auch die Widerspruchsmarke bestehen aus der gleichen Buchstabenfolge „EMP“. Die Widerspruchsmarke wurde mithin vollständig übernommen; die beiden Marken sind somit identisch.

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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).
2. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt 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 Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
3. In Anbetracht der zumindest bestehenden Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit und dem Umstand, dass die Vergleichszeichen identisch sind, besteht die Gefahr, dass die angefochtene Marke für die im Erinnerungsbild behaltene Widerspruchsmarke gehalten wird und somit die Gefahr von Fehlzurechnungen. Eine Verwechslungsgefahr ist zu bejahen und der Widerspruch Nr. 12236 folglich gutzuheissen.

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 folglich kostenpflichtig. Da es sich um ein Verfahren mit einfachem Schriftenwechsel handelt und keine Gründe vorliegen, um von oben genannter Regel abzuweichen, hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu bezahlen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Verfahrenskosten von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 12236 wird gutgeheissen.
2. Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 623 267 "EMP" wird widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 27. September 2012
Markenabteilung

Tanja Belser Spuck
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.