

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 12494
in Sachen

Penta Hotel Holdings Ltd.
Citco Building,
Wickhams Cay,
P.O. Box 662
VG-Road Town, Tortola

Widersprechende

vertreten durch E. Blum & Co. AG, 8044 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 929 540



gegen

Michael Libetario
Welserstrasse 2
DE-10777 Berlin

Widerspruchsgegner

CH-Marke Nr. 628 701



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 Schweizer Marke Nr. 628 701 "PH" (fig.) wurde am 25. April 2012 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen.
2. Am 16. Juli 2012 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 929 540 "ph" (fig.), die u.a. für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:
Klasse 43: Services hôteliers; mise à disposition d'hébergement temporaire; services de logement dans des hôtels, motels et hôtels de villégiature; services de restauration (alimentation); prestations de restaurants, bars et traiteurs; location de salles de réunion, de conférence, exposition, congrès, séminaire, symposium et atelier de formation; réservations d'hébergements dans des hôtels et autres hébergements; services de préparation d'aliments et boissons.
4. Mit Verfügung vom 18. Juli 2012 wurde der Widerspruchsgegner zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 8. August 2012 teilte der im Register eingetragene Vertreter des Widerspruchgegners dem Institut mit, dass er den Widerspruchsgegner nicht mehr vertrete und beantragte eine Vertreterlösung. Das Institut hat dem Widerspruchsgegner in der Folge mit Datum vom 21. August 2012 eine elektronische Nachricht gesendet, mit der Bitte, ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu nennen. Bis heute wurde seitens des Widerspruchgegners weder eine Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet noch eine Eingabe gemacht.
6. Mit Verfügung vom 9. Oktober 2012 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Widersprechenden wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, 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 8. Mai 2007 mit einer deutschen Priorität vom 22. November 2006 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 14. März 2012 hinterlegt. Der Widersprechende ist daher Inhaber 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 oder zumindest ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt der Wider-

spruchsgegner einer entsprechenden Aufforderung nicht fristgerecht nach, wird er gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen. Der Widerspruchsgegner hat kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet und keinen Vertreter mehr in der Schweiz. Er ist daher vom Verfahren auszuschliessen.

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 Dienstleistungen

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. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 7. 2012, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf).

Beide Zeichen sind in der Klasse 43 für die Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen (bzw. services de restauration (alimentation); services hôteliers; mise à disposition d'hébergement temporaire; services de logement dans des hôtels, motels et hôtels de villégiature) und somit für identische Dienstleistungen eingetragen. Diesbezüglich erübrigen sich weitergehende Ausführungen, womit nachfolgend die Ähnlichkeit der Vergleichszeichen zu prüfen ist.

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 resp. Dienstleistungen 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. In casu stehen sich die kombinierten Wort-/Bildmarken "ph" (fig.) (Widerspruchsmarke) und "PH" (fig.) (angefochtene Marke) gegenüber.
3. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. 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 allerdings

bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).

4. Bei der Widerspruchsmarke werden die beiden Buchstaben ph schwarz gehalten. Sie stehen vor einem weissen Hintergrund, welcher wiederum schwarz umrandet ist. Bei der angefochtenen Marke ist die Buchstabenfolge PH weiss gehalten. Sie wird von einem dunklen Kreis umrandet. Unter dem Kreis hindurch verläuft eine Spur von verschiedenen dunklen Punkten, welche an Fussabdrücke erinnert.
5. Die grafischen Elemente sind eher schwach, so dass sie auf den Gesamteindruck kaum Einfluss haben. Insbesondere vermögen sie die in beiden Zeichen vorhandene Buchstabenkombination nicht in den Hintergrund zu rücken. Auch spielen sie phonetisch keine Rolle. Es ist zudem davon auszugehen, dass sich das Publikum im (mündlichen) Geschäftsverkehr vorwiegend an den Wortelelementen orientieren wird.
6. Vergleicht man die Wortelelemente, stehen sich beide Male „ph“ gegenüber. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Kleinbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen in Grossbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-317/2010 vom 13. September 2010 E. 6.3 Lifetex // LIFETEA, unter <http://www.bvger.ch>). Folglich sind die Vergleichszeichen im Wort- und Klangbild identisch.
7. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entscheidend sein. Im 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).
8. Die Wortelelemente der Vergleichszeichen bestehen aus den beiden Buchstaben P und H. Diese Abkürzung hat verschiedene Bedeutungen, so zum Beispiel „Presentation header“, „Public Health“, „Pädagogische Hochschule“, „Pflichtenheft“ usw. (vgl. z.B. unter www.abkuerzungen.de). Da beide Zeichen aus denselben Wortelelementen bestehen und keine zusätzlichen Elemente vorhanden sind, die eine der möglichen Bedeutungen in den Vordergrund drängen würde, ist vorliegend auch kein rechtsgenügender Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts ersichtlich, welcher eine markenrechtlich relevante Zeichenähnlichkeit zu kompensieren vermag. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die genannten Ähnlichkeiten eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen zu bewirken vermögen.

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 sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7).
3. Wie bereits dargetan, handelt es sich bei der Widerspruchsmarke "ph" (fig.) um eine Abkürzung mit verschiedenen Bedeutungen (vgl. oben, C, Ziff. 8). Im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Klasse

43 kann dieser Buchstabenkombination kein beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Der Widerspruchsmarke eignet daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang.

4. Die Vergleichszeichen werden für gleiche Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall. Die unterschiedlichen grafischen Elemente bei den Vergleichszeichen verändern den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens zu wenig, um die wegen der vollständigen Übereinstimmung in den Wortelementen bestehende Verwechslungsgefahr beseitigen zu können.
5. Der Widerspruch Nr. 12494 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 628 701 "PH" (fig.) 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). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4). (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Der Widerspruchsgegner als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. In casu hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Entschädigung von CHF 1'000.00 als angemessen. 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. 12494 wird gutgeheissen.
3. Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 628 701 "PH" (fig.) wird widerrufen.
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. Diese Verfügung wird der Widersprechenden schriftlich, dem Widerspruchsgegner durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 11. Dezember 2012
Markenabteilung

lic.iur. Nadine Geelhaar-Beuret, Fürsprecherin
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.