

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 12709 in Sachen

CASTORAMA FRANCE
Zone Industrielle,
FR-F-59175 TEMPLEMARS

Widersprechende

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

Internationale Registrierung Nr. 810 008



gegen

MACALLY INTERNATIONAL CO., LTD.
10F.-5, No. 412, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist.
TW-110 Taipei City

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch BOHEST AG, Postfach 160, 4003 Basel

CH-Marke Nr. 632 894



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. 632 894 "MACALLY"(fig.) wurde am 14. August 2012 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren eingetragen:

Klasse 09 Steckdosen; elektrische Batterien.

2. Am 14. November 2012 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 810 008 "MAC ALLISTER" (fig.), die für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 07 Scies, pistolets de gonflage, pulvérisateurs, poignées de gonflage, marteaux-perforateurs, tondeuses, taille-haies, coupe-bordures, scarificateurs et meules pour l'aiguisage (tous ces produits étant des outils électroportatifs); perceuses, visseuses, meuleuses, décapeurs thermiques, ponceuses, mélangeurs électriques de peinture, tourets, compresseurs, pistolets à peinture, pistolets à colle électriques, aéroglyphes, décolleuses de papiers peints, machines et appareils de nettoyage électriques, appareils de lavage, nettoyeurs à haute pression, nettoyeurs à vapeur, injecteurs-extracteurs (shampouineuses), aspirateurs, tronçonneuses, motoculteurs, débroussailleuses, broyeurs électriques pour végétaux, cultivateurs (machines), machines pour l'aiguisage, machines à air comprimé, moteurs à air comprimé, pompes à air comprimé, arracheuses (machines), balayeuses automotrices, broyeurs (machines), cisailles électriques, ciseaux de machines, ciseaux électriques, câbles de commande de machines ou de moteurs, dispositifs de commande de machines ou de moteurs, concasseurs, coupe-racines (machines), coupeuses (machines), égreneuses, dégazonneuses, couteaux électriques, faucheuses, groupes électrogènes, joints (parties de moteurs), lames (parties de machines), appareils à souder à gaz, fers à souder à gaz, machines électriques à souder, dispositifs et commandes hydrauliques pour l'ouverture et la fermeture des portes, portails, fenêtres et volets, dispositifs et commandes pneumatiques pour l'ouverture et la fermeture des portes, portails, fenêtres et volets, moteurs autres que ceux pour véhicules terrestres;

Klasse 09 Accumulateurs électriques, appareils de soudure électriques à l'arc, appareils de coupe à l'arc électrique, programmeurs, doseurs, électrodes pour la soudure, batteries, alarmes, avertisseurs acoustiques, timbres électriques d'avertisseurs, cellules photovoltaïques et photoélectriques, coupe-circuits, dispositifs de commande pour l'ouverture à distance des portails, portes, fenêtres et volets; détecteurs, émetteurs de signaux électroniques, ferme-porte, ferme-fenêtres et ferme-volets électriques, interrupteurs, dispositifs électriques pour l'ouverture et la fermeture des portes, portails, fenêtres et volets, portiers électroniques, installations électriques pour préserver du vol; appareils et instruments pour la réception et la transmission du son ou des images, antennes, antennes paraboliques.

4. Mit Verfügung vom 22. November 2012 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 22. Januar 2013 reichte die Widerspruchsgegnerin innert (erstreckter) Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.
6. Mit Verfügung vom 29. Januar 2013 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen und den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
7. Mit Schreiben vom 31. Juli 2013 replizierte die Widersprechende innert (erstreckter) Frist.
8. Mit Verfügung vom 5. August 2013 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Duplik einzureichen.

9. Mit Schreiben vom 7. Oktober 2013 duplizierte die Widerspruchsgegnerin innert Frist.
10. Mit Verfügung vom 14. Oktober 2013 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
11. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

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).

Die Widerspruchsmarke wurde am 16. Juli 2013 mit Prioritätsdatum vom 17. Januar 2003 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke wurde am 10. April 2012 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.

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. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen, 1.7.2012, [nachfolgend: Richtlinien], Teil 5, Ziff. 6.4.2, mit Hinweisen, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rhma/rhma_d.pdf) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Gegen die am 16. Juli 2003 international registrierte und der Schweiz am 16. Oktober 2003 notifizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 22. Januar 2013 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist bei internationalen Registrierungen: Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3.1). Die Wider-

spruchsgegnerin erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 22. Januar 2013. Die Widersprechende hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 22. Januar 2008 und dem 22. Januar 2013, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2).

5. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.3).
6. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.4).
7. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Die Benutzung für einen Teil der von der Marke beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen stellt keine Benutzung für die übrigen Waren und Dienstleistungen dar. Insbesondere vermag der Gebrauch für einzelne Produkte in der Regel nicht als Gebrauch für den gesamten Oberbegriff zu gelten (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.5).
8. Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag. Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.6).
9. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz. Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.1).
10. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die Widersprechende mit Replik vom 31. Juli 2013 folgende Belege ins Recht:

<u>Beilage 01</u>	Ausdruck der Website www.hornbach.ch vom 30. April 2013
<u>Beilage 02</u>	Werbung mit "MAC-ALLISTER Produkten", Erscheinungsdatum 17.02./20.02.
<u>Beilage 03</u>	Auszug aus dem Hornbach-Prospekt vom November 2003
<u>Beilage 04</u>	Auszug aus dem Hornbach-Prospekt Schweiz, vom November 2006
<u>Beilage 05</u>	Werbung mit "MAC-ALLISTER Waren", Erscheinungsort und -datum: CH, 17.12.2008
<u>Beilage 06</u>	Auszug aus dem Hornbach-Prospekt Schweiz vom Mai 2009
<u>Beilage 07</u>	Werbung mit "MAC-ALLISTER Produkten", Erscheinungsort und -datum: CH, Juni und Juli 2009
<u>Beilage 08</u>	Auszug aus dem Hornbach-Prospekt Schweiz vom Dezember 2010
<u>Beilage 09</u>	Hornbach-Prospekt Schweiz vom April 2011 (Kopie)
<u>Beilage 10</u>	Hornbach-Prospekt Schweiz vom Juni 2012 (Kopie)
<u>Beilage 11</u>	Hornbach-Prospekt Schweiz vom Juli 2012 (Kopie)
<u>Beilage 12</u>	Hornbach-Prospekt Schweiz vom Oktober 2012 (Kopie)
<u>Beilage 13</u>	Auszüge aus www.werkzeug-news.de vom 7. März 2013
<u>Beilage 14</u>	Auszüge aus www.werkzeugforum.de vom 7. März 2013
<u>Beilage 15</u>	Auszüge aus www.testberichte.de vom 7. März 2013
<u>Beilage 16</u>	Katalog "MAC ALLISTER – ELEKTROWERKZEUGE" Deutschland, vom November 2009 (Kopie)

<u>Beilage 17</u>	Markenbericht mit "MAC ALLISTER-Waren"
<u>Beilage 18</u>	Erklärung des Generaldirektors der Widersprechenden vom 17. Juli 2013

11. In Bezug auf die Gebrauchsbelege verhält es sich wie folgt: Die Beilagen 2 bzw. 17 weisen keine Jahreszahl bzw. kein Datum auf und die Beilagen 1, 3, 4 und 18 fallen nicht in den massgeblichen Zeitraum vom 22. Januar 2008 bis zum 22. Januar 2013 (vgl. III. B. 4. hiervor). Beim Markenbericht mit "MAC ALLISTER-Waren" (vgl. Beilage 17) und bei der Erklärung des Generaldirektors der Widersprechenden (vgl. Beilage 18) scheint es sich zudem um firmeninterne Dokumente zu handeln. Folglich sind die Beilagen 1-4, 17-18 für sich alleine nicht aussagekräftig.
12. Die Internetseiten aus Deutschland (vgl. Beilagen 13 bis 15) datieren zwar vom 7. März 2013. Dabei handelt es sich jedoch um Forumsbeiträge bzw. Testberichte im Zusammenhang mit "MAC ALLISTER"-Kettensägen, Akku-Bohrschrauber früheren Datums, nämlich von Dezember 2006 (vgl. Beilage 13), von September 2008 bis Februar 2009 (vgl. Beilage 14) und von Januar 2011 (vgl. Beilage 15). Folglich fallen diese Unterlagen in den relevanten Zeitraum, weshalb sie grundsätzlich herangezogen werden können. Diese Internetseiten sind jedoch für sich alleine unbehilflich, da nicht zusätzlich aufgezeigt wurde, dass die fraglichen Seiten von Schweizer Kunden konsultiert und dort Käufe getätigt wurden (vgl. B-580/2010 vom 22. April 2010 E. 5.1.2 – *Jean Marie Farina (fig.)*; *Jean Marie Farina Roger & Gallet (fig.)* / *Johann Maria Farina (fig.)* unter www.bvger.ch).
13. Der Katalog "MAC ALLISTER – ELEKTROWERKZEUGE" von November 2009 (vgl. Beilage 16) fällt zwar in den relevanten Zeitraum, wurde jedoch in Deutschland gedruckt. Die Widersprechende verweist auf die Beilagen 6 und 7 und bringt vor, dass der in Deutschland gedruckte Katalog auch in der Schweiz durch die Hornbach Schweiz Märkte vertrieben worden sei. Anhand des Hornbach-Prospekts Schweiz (Beilage 6) und der in der Schweiz erschienenen Werbung mit "MAC-ALLISTER Produkten" (vgl. Beilage 7) ist lediglich erstellt, dass die im deutschen Katalog ausgewiesenen *Akku-Schrauber*, *Sägen*, *Hobel* und *Deltaschleifer* ebenfalls in der Schweiz angeboten wurden, nicht jedoch, dass der deutsche Katalog auch durch Hornbach Schweiz Märkte vertrieben wurde. Zudem kommt das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz nicht zur Anwendung, da die Widersprechende Sitz in Frankreich hat und nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz die Rechte aus diesem Staatsvertrag beanspruchen können (vgl. (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.1). Folglich ist die Beilage 16 für sich alleine wenig aussagekräftig.
14. Die Beilagen 5 bis 12 – die Werbung und die Prospekte von Dezember 2008 bis Oktober 2012 – fallen in die relevante Zeitspanne, weshalb sie als Beweismittel herangezogen werden können. Mit diesen Unterlagen werden verschiedene "MAC ALLISTER-Produkte" der Widersprechenden in der Schweiz beworben wie *Akku-Schrauber* bzw. *perceuses* visseuses à accu (vgl. Beilagen 5, 6 und Beilage 9, S. 44/45 sowie Beilage 12, S. 15), *Kapp- und Gehrungssägen mit Laser* bzw. *scies oscillatoires et à onglet avec laser*, *Handkreissägen mit Laser* bzw. *scies circulaires à main avec laser*, *Hobel* bzw. *rabots*, *Deltaschleifer* bzw. *ponceuses triangulaires*, *Pendelhub-Stichsägen mit Laser* bzw. *scies sauteuses pendulaires avec laser* (vgl. Beilage 6), *Schlagbohrmaschinen* bzw. *perceuses à percussion* (vgl. Beilagen 6 und 7), *Winkelschleifer* bzw. *meuleuses d'angle* (vgl. Beilagen 6, 8 sowie Beilage 9, S. 44/45, Beilage 10, S. 38/39 und Beilage 12, S. 15), *tondeuses thermiques*, *tondeuses robot/tracteurs* (vgl. Beilage 9, S.8/9), *scies circulaires* (vgl. Beilage 9, S.44/45), *marteaux perforateurs*, (vgl. Beilage 9, S.44/45 und Beilage 12, S. 15), *perceuses (électriques) à percussion* (vgl. Beilage 10, S. 38/39 und Beilage 12, S. 15), *ponceuses* (vgl. Beilage 9, S. 44/45), *ponceuses excentriques* (Beilage 10, S. 38/39), *scies sauteuses* (vgl. Beilage 10, S. 38/39 und Beilage 12, S. 15), *tondeuses à essence* (vgl. Beilage 11), *visseuses pour la construction de murs intérieurs* (vgl. Beilage 12, S. 7) und *scies oscillatoires/à onglet* (vgl. Beilage 12, S. 19). Diese Waren fallen mit Ausnahme der *Hobel* bzw. *rabots*, welche sich unter keinen der Begriffe in Klasse 7 zuordnen lassen, unter die mit dem Widerspruchszeichen beanspruchten Waren der Klasse 7 und betreffen keine Waren der Klasse 9.
15. Der Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden Behauptungen überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Das

Institut ist dabei bloss zu überzeugen, dass die Marke *wahrscheinlich* gebraucht wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich gebraucht wird, weil jede Möglichkeit des Gegenteils vernünftigerweise auszuschliessen ist. Glaubhaftmachen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.6.2). Letzteres trifft vorliegend zu. Die Widerspruchsmarke erscheint auf der Werbung bzw. in den Katalogen (vgl. Beilagen 5 bis 12) neben den vorgenannten Waren, weshalb der Gebrauch funktionsgerecht ist. Die Widerspruchsmarke wird auf den Beilagen 5 bis 12 so benutzt, wie sie im Register eingetragen ist. Der Bezug zur Schweiz ist anhand des auf den Unterlagen erkennbaren Länderkürzels "CH", ".ch" und der Preisangabe in Schweizer Franken ebenfalls erstellt. Die Beilagen 5 bis 12 decken die hier interessierenden Jahre 2008 bis 2012 ab. Aus diesen Unterlagen ergibt sich somit eine minimale Marktbearbeitung. Mit den Beilagen 5 bis 12 werden die "MAC ALLISTER"- (*perceuses*) *visseuses à accu* (vgl. Beilagen 5, 6 und Beilage 9, S. 44/45 sowie Beilage 12, S. 15), *scies oscillatoires et à onglet avec laser*, *scies circulaires à main avec laser*, *ponceuses triangulaires*, *scies sauteuses pendulaires avec laser* (vgl. Beilage 6), *perceuses à percussion* (vgl. Beilagen 6 und 7), *meuleuses d'angle* (vgl. Beilagen 6, 8 und Beilage 9, S. 44/45, Beilage 10, S. 38/39 und Beilage 12, S. 15), *tondeuses thermiques*, *tondeuses robot/tracteurs* (vgl. Beilage 9, S.8/9), *scies circulaires* (vgl. Beilage 9, S.44/45), *marteaux perforateurs*, (vgl. Beilage 9, S.44/45 und Beilage 12, S. 15), *perceuses (électriques) à percussion* (vgl. Beilage 10, S. 38/39 und Beilage 12, S. 15), *ponceuses* (vgl. Beilage 9, S. 44/45), *ponceuses excentriques* (Beilage 10, S. 38/39), *scies sauteuses* (vgl. Beilage 10, S. 38/39 und Beilage 12, S. 15), *tondeuses à essence* (vgl. Beilage 11), *visseuses pour la construction de murs intérieurs* (vgl. Beilage 12, S. 7) und *scies oscillatoires/à onglet* (vgl. Beilage 12, S. 19) der Widersprechenden, welche sich unter die beanspruchten Waren der Klasse 7 subsumieren lassen, in der Schweiz rechtsgenügend beworben. Da die Widerspruchsmarke lediglich für diese Produkte gebraucht wird, ist sie nur insoweit geschützt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.5).

16. Da die Widersprechende den Gebrauch ihrer Marke für einen Teil der beanspruchten Waren, nämlich für (*perceuses*) *visseuses à accu*, *scies oscillatoires et à onglet avec laser*, *scies circulaires à main avec laser*, *ponceuses triangulaires*, *scies sauteuses pendulaires avec laser*, *perceuses à percussion*, *meuleuses d'angle*, *tondeuses thermiques*, *tondeuses robot/tracteurs*, *scies circulaires*, *marteaux perforateurs*, *perceuses (électriques) à percussion*, *ponceuses*, *ponceuses excentriques*, *scies sauteuses*, *tondeuses à essence*, *visseuses pour la construction de murs intérieurs* und *scies oscillatoires/à onglet* der Klasse 7 glaubhaft gemacht hat, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7, mit weiteren Hinweisen).
17. Das Bundesverwaltungsgericht verfolgt eine abweichende Praxis. Es erachtet den tatsächlichen Gebrauch als rechtserhaltend für jene Art oder Kategorie der Ware oder Dienstleistung, deren künftiger Gebrauch durch die festgestellte Gebrauchshandlung von den betroffenen Abnehmern nahegelegt und erwartet wird. Eine rechtserhaltende Wirkung für einen gesamten Oberbegriff nimmt es an, wenn die Gebrauchshandlung prototypisch für diesen Oberbegriff ist und der Oberbegriff eng und präzise ist (BVGer B-5871/2011, E. 2.3 – GADOVIST / GADOGITA). Damit der rechtserhaltende Gebrauch für einen ganzen eingetragenen Oberbegriff anerkannt werden könne, müssen die Produkte des Oberbegriffs zudem ins gängige Sortiment eines branchentypischen Anbieters gehören (BVGer B-5543/2012, E. 7.1.6 – six [fig.] / SIXX, sixx [fig.]). Der Gebrauch der Widerspruchsmarke für (*perceuses*) *visseuses à accu*, *scies oscillatoires et à onglet avec laser*, *scies circulaires à main avec laser*, *ponceuses triangulaires*, *scies sauteuses pendulaires avec laser*, *perceuses à percussion*, *meuleuses d'angle*, *tondeuses thermiques*, *tondeuses robot/tracteurs*, *scies circulaires*, *marteaux perforateurs*, *perceuses (électriques) à percussion*, *ponceuses*, *ponceuses excentriques*, *scies sauteuses*, *tondeuses à essence*, *visseuses pour la construction de murs intérieurs* und *scies oscillatoires/à onglet* deckt im Lichte der genannten Rechtsprechung auch den rechtserhaltenden Gebrauch für die mit der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren *scies*, *tondeuses*, *perceuses*, *visseuses*, *meuleuses* der Klasse 7 ab, da erstere für diese eng und präzise gehaltenen Warenbegriffe nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgericht als (proto)typisch qualifiziert werden können und ins Sortiment eines branchentypischen Anbieters gehören. Im Ergebnis bleibt dies jedoch ohne Einfluss auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr, da die Gleichartigkeit auch mit diesen zusätzlichen Waren nicht anders zu beurteilen wäre (vgl. III. C. 4 ff. nachfolgend).

C. 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. 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/rma/rma_d.pdf).
2. Die angefochtene Marke ist u.a. für folgende Waren eingetragen:
Klasse 09 Steckdosen; elektrische Batterien.
3. Der Gebrauch der Widerspruchsmarke wurde für folgende Produkte glaubhaft gemacht (vgl. III. B. 16. hiervor):
Klasse 07 (Perceuses) visseuses à accu, scies oscillatoires et à onglet avec laser, scies circulaires à main avec laser, ponceuses triangulaires, scies sauteuses pendulaires avec laser, perceuses à percussion, meuleuses d'angle, tondeuses thermiques, tondeuses robot/tracteurs, scies circulaires, marteaux perforateurs, perceuses (électriques) à percussion, ponceuses, ponceuses excentriques, scies sauteuses, tondeuses à essence, visseuses pour la construction de murs intérieurs, scies oscillatoires/à onglet.
4. Die angefochtenen *elektrischen Batterien* (Kl. 9) umfassen definitionsbedingt auch Akkus (vgl. bspw. http://de.wikipedia.org/wiki/Batterie_%28Elektrotechnik%29 und <http://www.brockhaus.de>; Suchabfragen vom 20. Februar 2014). Akkus sind typische Verschleiss- resp. Ersatzteile der hier interessierenden, teils akkubetriebenen Waren (*perceuses*) visseuses à accu, scies oscillatoires et à onglet avec laser, scies circulaires à main avec laser, ponceuses triangulaires, scies sauteuses pendulaires avec laser, perceuses à percussion, meuleuses d'angle, tondeuses thermiques, tondeuses robot/tracteurs, scies circulaires, marteaux perforateurs, perceuses (électriques) à percussion, ponceuses, ponceuses excentriques, scies sauteuses, tondeuses à essence, visseuses pour la construction de murs intérieurs, scies oscillatoires/à onglet (Kl. 7) der Widerspruchsmarke, weshalb vorliegend im Verhältnis zwischen Endprodukt und Komponente auf Gleichartigkeit zu schliessen ist (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.1).
5. Hingegen ist die Gleichartigkeit zwischen den hier relevanten Waren (*perceuses*) visseuses à accu, scies oscillatoires et à onglet avec laser, scies circulaires à main avec laser, ponceuses triangulaires, scies sauteuses pendulaires avec laser, perceuses à percussion, meuleuses d'angle, tondeuses thermiques, tondeuses robot/tracteurs, scies circulaires, marteaux perforateurs, perceuses (électriques) à percussion, ponceuses, ponceuses excentriques, scies sauteuses, tondeuses à essence, visseuses pour la construction de murs intérieurs, scies oscillatoires/à onglet (Kl. 7) der Widersprechenden und den angefochtenen *Steckdosen* (Kl. 9) mit Blick auf die Unterschiede beim Herstellungs-Know-how, beim Verwendungszweck und unter Berücksichtigung der fehlenden Substituierbarkeit zu verneinen. Zudem haben die angefochtenen *Steckdosen* offensichtlich andere Herstellungsstätten als die genannten Waren des Widerspruchszeichens. Die Abnehmer werden aufgrund fehlender Marktübung auch nicht erwarten, dass ein Anbieter der widersprechenden Waren breit diversifiziert und auch die angefochtenen *Steckdosen* (Kl. 9) zum Verkauf anbietet. Folglich ist unter Berücksichtigung des Spezialitätsprinzips eine Gleichartigkeit zu verneinen (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1).
6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit in Bezug auf die angefochtenen *Steckdosen* (Kl. 9) zu verneinen und der Widerspruch in diesem Umfang abzuweisen ist. In Bezug auf die angefochtenen *elektrische Batterien* (Kl. 9) ist die Gleichartigkeit hingegen zu bejahen, weshalb nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen ist.

D. 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 "MAC ALLISTER" (Widerspruchszeichen) und "MACALLY" (angefochtenes Zeichen) gegenüber. 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 vermuthungsweise 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).
3. Die in einer (üblichen) Computerschrift gehaltenen, teils unterstrichenen Wortelemente "MAC" und "ALLISTER" stehen untereinander in einer rechteckigen Fläche. Das angefochtene Zeichen enthält links neben dem in einer (üblichen) Computerschrift gehaltenen Wortelement "MACALLY" eine stilisierte Kreisfläche, welche Aussparungen aufweist. Die grafische Ausgestaltung prägt den Gesamteindruck der Zeichens zweifellos mit. Die genannten Bildelemente vermögen jedoch nicht von den Wortbestandteilen abzulenken und diese in den Hintergrund zu drängen. Somit ist beim Zeichenvergleich das Augenmerk in erster Linie auf die Wortelemente "MAC ALLISTER" und "MACALLY" zu richten.
4. Das angefochtene Zeichen hat das Wortelement "MAC" des Widerspruchszeichens identisch als Wortanfang übernommen. Zudem stimmen die weiteren Wortelemente "ALLISTER" bzw. "ALLY" im Wortstamm aus phonetischer Sicht vollständig und aus schriftbildlicher Sicht annähernd überein (vgl. "ALLI" bzw. "ALLY"). Die Zeichen sind somit gleich aufgebaut: Sie setzen sich aus dem Begriff "MAC" und einem ähnlichen Wortelement ALLISTER bzw. ALLY zusammen. Dies führt zwangsläufig zu Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild. Zudem bestehen auf semantischer Ebene ebenfalls Übereinstimmungen, da beide Zeichen das in Familiennamen schottischer Herkunft verbreitete Präfix "MAC" und einen ähnlichen, männlichen bzw. weiblichen Vornamen (ALLISTER bzw. ALLY) enthalten (vgl. einschlägige Nachschlagewerke und <http://www.munzinger.de>; <http://www.schottlandportal.de/content/kulturVolkskundeMacMc.asp>; <http://www.beliebte-vornamen.de/12849-allister.htm>; <http://www.vorname.com/name,Ally.html>; Suchabfragen vom 20.02.2014). Insbesondere besteht aufgrund der Zeichenlänge die Gefahr des Verlesens bzw. Verhörens, weshalb bezweifelt wird, dass der betreffende Sinngehalt zum Bewusstsein des in casu normal aufmerksamen Betrachters gelangt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1 m.w.H.). Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

E. 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. Ist der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch, so ist dies ein Indiz für die Verwechselbarkeit. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden. Grundsätzlich ist somit bereits die Übernahme eines durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Elements geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Kommt dem übernommenen Bestandteil in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen kein direkt beschreibender Gehalt zu, so gilt dieser als normal kennzeichnungskräftig (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3 u. 7.7 m.w.H.). Die hier interessierenden Waren der Klassen 7 und 9 werden sodann nicht mit erhöhter Aufmerksamkeit erworben (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6).
3. Beim übereinstimmenden Wortelement "MAC" handelt es sich um ein in Familiennamen schottischer Herkunft verbreitetes Präfix und beim weiterem Wortelement "ALLISTER" der Widerspruchsmarke um einen männlichen Vornamen (vgl. III. D. 4. hiervor). In Zusammenhang mit den hier interessierenden Waren der Klassen 7 kann dem Ausdruck "MAC ALLISTER" kein direkt beschreibender Sinngehalt beigegeben werden (vgl. zu "MAC" auch BVGer 4772/2012, E. 6.2 – Mc [fig.] / MC2 [fig.]). Folglich kommt der Widerspruchsmarke ein normaler Schutzzumfang zu.
4. Das angefochtene Zeichen hat das Wortelement "MAC" des Widerspruchszeichens identisch als markanten Wortanfang übernommen (vgl. BGE 122 III 388 – Kamillosan). Zudem stimmen die weiteren Wortelemente, die Vornamen "ALLISTER" bzw. "ALLY" im Wortstamm aus phonetischer Sicht vollständig und aus schriftbildlicher Sicht annähernd überein (vgl. "ALLI" bzw. "ALLY"). Die Zeichen sind somit gleich aufgebaut: Sie setzen sich aus dem Begriff "MAC" und einem ähnlichen Vornamen ALLISTER bzw. ALLY zusammen. Die Marken rufen folglich, aufgrund des gleichen Aufbaus, ähnliche Ideenassoziationen hervor (vgl. III. D. 4. hiervor). Von Bedeutung ist zudem auch die Wortlänge der Zeichen. Längere Wörter (wie in casu) werden grundsätzlich weniger leicht erfasst als Kurzzeichen. Die angefochtene Marke greift aus den genannten Gründen in den Schutzbereich der Widerspruchsmarke ein. Soweit das Publikum (Durchschnittskonsument und Fachkreise) die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennen mag, insbesondere aufgrund der Bildelemente, besteht dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4). Eine Verwechslungsgefahr ist demzufolge – auch aufgrund des Aufmerksamkeitsgrads der Verkehrskreise – zu bejahen. Der Widerspruch wird daher teilweise gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 632 894 "MACALLY" (fig.) für die als gleichartig beurteilten Waren *elektrische Batterien* der Klasse 9 (vgl. III. C. 6 hiervor) 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. 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).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Parteikosten werden daher wettgeschlagen und die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 den Parteien je hälftig auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 12709 wird teilweise gutgeheissen, nämlich hinsichtlich folgender Waren:

Klasse 9: Elektrische Batterien.

2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 632 894 "MACALLY (fig.)" wird für die Waren *elektrische Batterien* (Klasse 9) widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Parteikosten werden wettgeschlagen.
5. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden CHF 400.00 (Hälfte der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
6. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 27. März 2014
Markenabteilung

Céline Blank-Emmenegger, 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.