

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 12834 in Sachen

Formula One Licensing BV

Beursplein 37

NL-3011 AA Rotterdam

Widersprechende

vertreten durch Wild Schnyder AG, Forchstrasse 30, P.O. Box 1067, 8032 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 1 087 576 "F1"

gegen

BARLINEK S.A.

Al. Solidarnosci 36

PL-25-323 Kielce

Widerspruchsgegnerin

Internationale Registrierung Nr. 1 130 317



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 internationale Registrierung Nr. 1 130 317 "F1 POWER (fig.)" wurde am 18. Oktober 2012 in der Gazette des marques internationales Nr. 39/2012 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren geschützt:
Klasse 04 Matières inflammables à base de bois et de cultures énergétiques, briquettes combustibles; sciures, copeaux de bois et déchets ligneux pour l'éclairage.
2. Am 31. Januar 2013 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1 087 576 "F1", die u.a. für folgende Waren geschützt ist:
Klasse 04 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.
4. Am 12. Februar 2013 erliess das Institut gegen die genannte internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Die Markeninhaberin wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
5. Die Widerspruchsgegnerin hat innert Frist kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet bzw. keinen Rechtsvertreter in der Schweiz bestellt.
6. Mit Verfügung vom 4. Juni 2013 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 14. Dezember 2010 mit Prioritätsdatum vom 29. Juni 2010 im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke wurde am 21. Mai 2012 im internationalen Register eingetragen. 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. Gemäss Art. 42 MSchG muss ein Markeninhaber, welcher in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, im Widerspruchsverfahren ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen oder einen Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz bestellen. Gibt – wie vorliegend – die Widerspruchsgegnerin mit Sitz oder Wohnsitz im Ausland innerhalb der vom Institut angesetzten Frist kein Zustellungsdomizil in der Schweiz an, wird sie vom Verfahren ausgeschlossen, und das Verfahren wird unter Verzicht auf dessen weitere Anhörung von Amtes wegen weitergeführt (Art. 21 Abs. 2 MSchV; Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.7.2012, Teil 5, Ziff. 5.4, unter 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 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. 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, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren geschützt:
Klasse 04 Matières inflammables à base de bois et de cultures énergétiques, briquettes combustibles; sciures, copeaux de bois et déchets ligneux pour l'éclairage.
3. Die Widerspruchsmarke beansprucht u.a. Schutz für folgende Waren:
Klasse 04 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.
4. Das Widerspruchszeichen ist für jedwelche Brenn- und Leuchststoffe (*combustibles [y compris les essences pour moteurs] et matières éclairantes*) registriert. Das angefochtene Zeichen ist seinerseits für spezifische Brenn- und Leuchststoffe, nämlich für *matières inflammables à base de bois et de cultures énergétiques, briquettes combustibles; sciures, copeaux de bois et déchets ligneux pour l'éclairage* eingetragen. Die angefochtenen Waren fallen unter die weit gefassten Oberbegriffe des Widerspruchszeichens. Es liegt Identität vor.
5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit 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 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 Wortmarke "F1" (Widerspruchszeichen) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "F1 POWER (fig.)" (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 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).

3. Das angefochtene Zeichen weist den Farbanspruch "noir, blanc, or" auf. Die weiss gehaltenen Zeichenelemente "F1" und "POWER" stehen in zwei verschiedenen grossen Vierecken von schwarzer bzw. goldener Farbe, wobei die Ziffer 1 schwarz-weiße Karos aufweist. Die grafische Ausgestaltung prägt den Gesamteindruck des angefochtenen 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 zu richten.
4. Vorliegend ist die Ähnlichkeit der Wortelemente "F1" und "F1 POWER" zu beurteilen. Die Übereinstimmung in der Buchstaben-/Zahlenfolge "F1" führt zwangsläufig zu Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild. Da beide Zeichen das Zeichenelement "F1" enthalten, bestehen trotz des weiteren Wortelements "POWER" (auf Deutsch: Kraft, Energie, Leistung; vgl. www.pons.de; Suchabfrage vom 23. Juli 2013) des angefochtenen Zeichens – zwangsläufig auch sinngemässige Übereinstimmungen. Die Zeichen weisen somit keinen klar unterschiedlichen Bedeutungsinhalt auf, welcher die Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermag (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1). Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

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. Die Vergleichszeichen werden für gleiche Waren 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). Die strittigen Waren der Klasse 4 werden sodann nicht zwingend mit erhöhter Aufmerksamkeit erworben (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6).
3. 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.).
4. Die Widerspruchsmarke "F1" steht für ein Automobilrennen mit den Rennwagen Formel 1 (vgl. www.abkuerzungen.de und <https://ipi.brockhaus-wissensservice.com/brockhaus/rennformel>; Suchabfragen vom 23.07.2013). In Verbindung mit den hier interessierenden Waren der Klassen 4 werden die Verkehrskreise (Durchschnittskonsumenten und Fachkreise) – wie bereits in früheren Widerspruchsverfahren festgehalten (vgl. bspw. W7550 F1 / INTERRACE F1 COLLECTION [fig.] vom 21. Dezember 2006) – entweder auf die bekannte Widerspruchsmarke, welche für die in verschiedenen Ländern ausgetragenen und mit weltweiter Medienpräsenz verbundenen Formel 1 Automobilrennmeisterschaften steht, schliessen und/oder dem Zeichen keinen (direkt beschreibenden) Sinngehalt beimessen. Im Zusammenhang

mit den strittigen Waren der Klasse 4 eignet der Widerspruchsmarke daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang.

5. Die Übernahme einer älteren Marke (wie vorliegend) ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch hinzugefügte Elemente verändert wird oder dass der übernommene Bestandteil schwach ist und dieser mit einem kennzeichnungskräftigen Element verbunden wird (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft weder das eine noch das andere zu. Der Widerspruchsgegner übernimmt die über einen normalen Schutzzumfang verfügende Widerspruchsmarke "F1" und fügt dieser den kennzeichnungsschwachen Qualitätshinweis "POWER" hinzu (vgl. Prüfungshilfe des Instituts unter <https://ph.ige.ch/ph/>; Suchabfrage vom 23. Juli 2013) sowie eine grafische Ausgestaltung (schwarz-weiße Karos und etikettenartige Umrahmungen; vgl. III. C. 3. hiervor). Das angefochtene Zeichen wird folglich in erster Linie durch die Buchstaben-/Zahlenfolge "F1" geprägt, mithin die Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke auch aufgrund der grafischen Darstellung als selbständiges Element erkennbar bleibt. Da der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch ist, ist die Gefahr von Fehlzuordnungen gegeben. Die Verkehrskreise werden die angefochtene Marke als "Powerversion" der Widerspruchsmarke wahrnehmen. Unter Berücksichtigung der Warenidentität sowie der nicht zwingend erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 12834 wird daher gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1 130 317 "F1 POWER (fig.)" wird der Schutz in der Schweiz definitiv 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). 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 als angemessen. Zudem hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden die Widerspruchsgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widerspruchsgegnerin wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2. Der Widerspruch Nr. 12834 wird gutgeheissen.
3. Der internationalen Registrierung Nr. 1 130 317 "F1 POWER (fig.)" wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren definitiv verweigert [sog. Déclaration de refus définitif total – règle 18ter.3) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)].
4. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr von CHF 800.00) zu bezahlen.
6. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich und der Widerspruchsgegnerin durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 30. Juli 2013
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.