

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 12906 in Sachen

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, 13, Oberkamper Strasse, DE-42349 Wuppertal

Widersprechende

vertreten durch Staiger, Schwald & Partner AG, Genferstrasse 24, Postfach 2012, 8027 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 498 711 „COBRA“

gegen

Achim Gorgus, 120 Sugarbag Road, AU-4551 Little Mountain QUEENSLAND

Widerspruchsgegner

vertreten durch Swiss Synergy AG, Gulmatt, 6340 Baar

CH-Marke Nr. 637 867



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. 637 867 „COBRA“ (fig.) wurde am 13. Dezember 2012 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren eingetragen:
Klasse 8: Handbetätigte Werkzeuge und Geräte; Messerschmiedewaren.
2. Am 11. März 2013 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke teilweise, nämlich bezüglich der unter Ziffer 1 genannten Waren, Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 498 711 „COBRA“, die für folgende Waren geschützt ist:
Klasse 8: Outils à main, à savoir tenailles à tuyaux et pinces à tubes.
4. Mit Verfügung vom 14. März 2013 wurde der Widerspruchsgegner zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Am 7. Mai 2013 wurde das Warenverzeichnis der angefochtenen Marke folgendermassen eingeschränkt:
Klasse 8: Handbetätigte Werkzeuge und Geräte, ausgenommen Zangen, Wasserpumpenzangen (Handwerkzeuge), Rohrzangen (Handwerkzeuge); Messerschmiedewaren.
6. Innert Frist ging keine Stellungnahme des Widerspruchsgegners ein.
7. Mit Verfügung vom 27. Mai 2013 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
8. Am 28. Mai 2013 reichte die Widerspruchsgegnerin unaufgefordert eine Stellungnahme ein.
9. Die Widersprechende reagierte auf die Eingabe des Widerspruchsgegners mit Schreiben vom 11. Juni 2013.
10. Mit Schreiben vom 30. Juli 2013 ersuchte der Widerspruchsgegner um Sistierung des Widerspruchsverfahrens, da Verhandlungen mit der Gegenpartei geführt würden.
11. Gleichentags wurde die Widersprechende aufgefordert, zum Sistierungsgesuch Stellung zu nehmen.
12. Innert zweifach erstreckter Frist sprach sich die Widersprechende mit Schreiben vom 6. September 2013 gegen eine Sistierung aus, da keine Verhandlungsgespräche stattfinden.
13. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien 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 6. Dezember 1985 im internationalen Register eingetragen, unter Beanspruchung einer Priorität der Bundesrepublik Deutschland vom 6. November 1985 gemäss Art. 4 PVUe (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04). Die angefochtene Marke wurde am 23. November 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.

3. Der Widerspruchsgegner stellte dem Institut mit Schreiben vom 11. Juni 2013, mithin nach Abschluss des Schriftenwechsels, eine Stellungnahme zu, in welcher er zur Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit, respektive zur Verwechselbarkeit der konfligierenden Zeichen Stellung nahm. Verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, kann das Institut gemäss Art. 32 Abs. 2 VwVG trotz der Verspätung berücksichtigen. Die in der verspätet nachgereichten Stellungnahme enthaltenen Ausführungen zur Unterscheidbarkeit der Vergleichsmarken gelten als Rechtsfragen (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III/1, Markenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 679). Da das Institut ohnehin das Recht von Amtes wegen anzuwenden hat, sind diese Ausführungen nicht ausschlaggebend und damit gemäss Art. 32 Abs. 2 VwVG nicht zu berücksichtigen.

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. 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).
2. Die Widerspruchsmarke ist in Klasse 8 für „*outils à main, à savoir tenailles à tuyaux et pinces à tubes*“ registriert. Mit der Einschränkung des Warenverzeichnisses der angefochtenen Marke „*handbetätigte Werkzeuge und Geräte, ausgenommen Zangen, Wasserpumpenzangen (Handwerkzeuge), Rohrzangen (Handwerkzeuge); Messerschmiedewaren*“ wurde zwar die Warengleichheit zu den Waren der Widerspruchsmarke aufgehoben, nicht aber die Warengleichartigkeit, da zwischen den nicht ausgenommenen handbetätigten Werkzeugen und Geräten und den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Rohrzangen aufgrund gleicher resp. ähnlicher Zweckbestimmung, den gleichen Abnehmerkreisen und dem gleichen Herstellungs-Know-how immer noch Warengleichartigkeit besteht. Dies trifft auch auf die angefochtenen Messerschmiedewaren zu (verwandtes Herstellungs-Know-how).
3. 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 „COBRA“ (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke „COBRA“ (fig.) (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*). 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. Die angefochtene Marke übernimmt die Widerspruchsmarke „COBRA“ in identischer Weise und ergänzt diese mit der Abbildung einer Kobra in einem Kreis. Daher sind die Vergleichszeichen phonetisch identisch. In visueller Hinsicht darf das Bildelement bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nicht einfach ausser Acht gelassen werden. Nichtsdestotrotz wird das Wortelement in der angefochtenen Marke als selbständig prägendes Element wahrgenommen. Die Widerspruchsmarke wird integral in das jüngere Zeichen übernommen, was insoweit auch zu einer schriftbildlichen Identität der Vergleichszeichen führt.
4. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In 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, mit weiteren Hinweisen).
5. Der in beiden Zeichen enthaltene Begriff „COBRA“ ist die englische, französische und italienische Bezeichnung für „Kobra“ (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Kobra>; besucht am 17. September 2013). Dieser Sinngehalt wird bei der widerspruchsgegnерischen Marke noch zusätzlich durch das vorhandene Bildelement verstärkt. Die Vergleichszeichen stimmen daher auch im Sinngehalt überein.
6. 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. 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. Der Widerspruchsmarke „COBRA“ kann im Zusammenhang mit den in Frage stehenden Waren kein beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Die Widerspruchsmarke verfügt daher über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang.

4. Vorliegend sind die in Frage stehenden Waren der Vergleichszeichen (hochgradig) gleichartig, weshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein strenger Massstab anzulegen ist, das heisst die jüngere Marke muss klar von der älteren abweichen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).
5. Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die angefochtene Marke übernimmt die Widerspruchsmarke „COBRA“ und ergänzt diese mit der Abbildung einer Kobra in einem Kreis. Die grafische Ausgestaltung unterstreicht zusätzlich den Sinngehalt des Wortelements „COBRA“. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit und der ausgeprägten Warennähe, besteht die Gefahr, dass die beiden Zeichen im Erinnerungsbild der Abnehmer verwechselt werden. Sollte ein Teil der Abnehmer die Marken aufgrund der grafischen Ausgestaltung der angefochtenen Marke zwar durchaus auseinanderhalten können, so besteht die Gefahr, dass diese falsche Zusammenhänge vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sog. „mittelbare Verwechslungsgefahr“, vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2). Der Widerspruch Nr. 12906 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 637 867 „COBRA“ (fig.) für die angefochtenen Waren *„Handbetätigte Werkzeuge und Geräte, ausgenommen Zangen, Wasserpumpenzangen (Handwerkzeuge), Rohrzangen (Handwerkzeuge); Messerschmiedewaren“* (Kl. 8) widerrufen.

IV. Kostenverteilung

4. 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).
5. 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).
6. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen, der Widerspruchsgegner wird kostenpflichtig. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von Fr. 1'000.00 zugunsten der Widersprechenden als angemessen. Zudem hat der Widerspruchsgegner der Widersprechenden die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 12906 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 637 867 „COBRA (fig.) wird für die Waren *„Hand-betätigte Werkzeuge und Geräte, ausgenommen Zangen, Wasserpumpenzangen (Handwerkzeuge), Rohrzangen (Handwerkzeuge); Messerschmiedewaren“* (Kl. 8) widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Der Widerspruchsgegner hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 18. September 2013
Markenabteilung

Lic. iur. Gabriele Burillo-Struchen
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.