

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 12988 in Sachen

Dr. Alex Wellendorff GmbH & Co. KG
Alexander-Wellendorff-Strasse 4
DE-75172 Pforzheim

Widersprechende

vertreten durch Troesch Scheidegger Werner AG, Patent- und Markenanwälte, Schwänthenmos 14
8126 Zumikon

Internationale Registrierung Nr. 608 346



gegen

Furrer-Jacot AG
Goldschmiedstrasse 2
8200 Schaffhausen

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch A. W. Metz & Co. AG, Hottingerstrasse 14, 8024 Zürich

CH-Marke Nr. 639 048



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. 639 048 "W" (fig.) wurde am 24. Januar 2013 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren eingetragen:
Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, insbesondere Finger- und/oder Fussringe, Verlobungsringe, Eheringe; Juwelierwaren, insbesondere Ringe mit Edelsteinen; Schmuckwaren, insbesondere Ringe, Ketten, Anhänger; Edelsteine; Uhren.
2. Am 24. April 2013 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren Widerruf im unter Ziff. 1 genannten Umfang.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 608 346 "W" (fig.), die für folgende Waren geschützt ist:
Klasse 14: Articles de bijouterie en vrai et en faux, en particulier en or et en platine, bracelets, bracelets de montres, fermetures pour bracelets et chaînes, chaînes de parures et colliers, montres pour dames et messieurs, montres-bracelets, montres de poche, montres-bijoux.
4. Mit Verfügung vom 30. April 2013 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 26. Juni 2013 hat die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme eingereicht.
6. Mit Verfügung vom 2. Juli 2013 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
7. 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 22. September 1993 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 19. 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.

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 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/r/ma/r/ma_d.pdf).
2. Die Vergleichszeichen beanspruchen in der Klasse 14 beide *Uhren* (angefochtene Marke) bzw. *montres pour dames et messieurs* (Widerspruchsmarke) sowie *Schmuckwaren*, insbesondere *Ringe*, *Ketten*, *Anhänger* (angefochtene Marke) bzw. *articles de bijouterie* (Widerspruchsmarke) und insofern gleiche Waren.
3. Zwischen den Waren der Widersprechenden (insbesondere *articles de bijouterie*, *montres*) und den angefochtenen *Juwelierwaren*, *Edelsteinen* und den *[aus Edelmetallen] hergestellten oder damit plattierte Waren*, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, insbesondere *Finger- und/oder Fussringe*, *Verlobungsringe*, *Eheringe* bestehen enge Verknüpfungen: Diese Waren teilen sich die gleichen Vertriebskanäle und werden in gleichen spezialisierten Verkaufsf lächen wie Uhren- und Schmuckgeschäft angeboten. Weiter sind mit Juwelen und Edelsteinen verzierte Uhren und Zeitmessinstrumente branchenüblich und können untereinander substituierbar sein. Bei gewissen Uhren steht sogar die Schmuckfunktion im Vordergrund (siehe u.v.a. Zeitmesser „Chopard Icecube“ unter <http://www.chopard.com>, zuletzt besucht am 11.09.2013). Folglich generieren die unter einem Dach hergestellten Waren ein gemeinsames Know-how. Aus alledem folgt, dass zwischen diesen Waren Gleichartigkeit besteht.
4. Bei den angefochtenen *Edelmetallen und deren Legierungen* ist demgegenüber eine Gleichartigkeit mit den Waren der Widerspruchsmarke zu verneinen, da es sich dabei um Rohstoffe handelt. Roh- resp. Zwischenprodukte und Fertigwaren sind praxisgemäss in der Regel nicht gleichartig (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.2; BVGer B-5467/2011 [20.02.2013], E. 5.3 – NAVITIMER / Maritimer).
5. Da die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produkte- bzw. Dienstleistungsgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der Widerspruch für die angefochtenen Waren *Edelmetallen und deren Legierungen* (Klasse 14) wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen. Für die restlichen Waren ist nachfolgend 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 beiden kombinierten Wort-/Bildmarken "W" (fig.) (Widerspruchsmarke) und "W" (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 wird der dunkel gehaltene Buchstabe "W" in der Mitte von einem Kreis, welcher an einen Edelstein erinnert, überlagert. Der mittlere und der rechte Schenkel des „W“ sind jeweils hell- dunkel gehalten. Bei der angefochtenen Marke ist der Buchstabe „W“ demgegenüber hell ausgestaltet. Darüber sind drei kleine weisse Sterne angebracht. Der Buchstabe steht vor dunklem Hintergrund in Form eines Kreises, welcher weiss und schwarz umrandet wird.
5. Die Vergleichszeichen enthalten beide den Buchstaben "W". Insofern ist eine Ähnlichkeit der Zeichen zu bejahen.
6. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr 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).
7. Da sich vorliegend die Wortelemente der Vergleichszeichen jeweils im Buchstaben "W", dem viertletzten Buchstaben des Alphabets, erschöpfen, ist vorliegend 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. Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Einzelbuchstaben "W" sowie grafischen Elementen: Der dunkel

gehaltene Buchstabe "W" wird in der Mitte von einem Kreis, welcher an einen Edelstein erinnert, überlagert. Der mittlere und der rechte Schenkel des „W“ sind jeweils hell- dunkel gehalten.

Einzelbuchstaben sind grundsätzlich nicht eintragbar (vgl. Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.5.1). Zwar sind sie oft nicht beschreibend, ihnen fehlt aber aufgrund ihrer Banalität die konkrete Unterscheidungskraft. Dies trifft auch in casu zu. Der Buchstabe W in Alleinstellung ist nicht unterscheidungskräftig und folglich gemeinfrei. In Kombination mit der erwähnten Grafik eignet der Widerspruchsmarke jedoch durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

4. Die Waren werden teilweise mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft. Die Widersprechende macht insbesondere eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geltend: Die Widersprechende habe ihre Marke in den vergangenen Jahrzehnten in der Schweiz intensiv gebraucht. Sie habe in der Juwelierbranche, aber auch bei den Käufern, eine sehr hohe Bekanntheit erreicht und stehe für höchste Qualität von Luxusprodukten. Deshalb habe sie eine identische Verantwortlichkeitsmarke bei der Oberzolldirektion. Insgesamt reichte sie 23 Beilagen ein, welche die Bekanntheit der Widerspruchsmarke belegen sollen (u.a. eine Liste von bekannten Juwelieren, welche die Marke vertreiben).

Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke kann sich mithin nicht auf den als gemeinfrei einzustufenden Einzelbuchstaben der angefochtenen Marke erstrecken (vgl. zum Ganzen auch BGE 134 III 314 E. 2.3.5 – M // M-joy, BVGer in sic! 2010, 361; Plus // ++Plusplus++ [fig.]; sowie BVGer in sic! 2010, 795; ECO-CLIN // SWISS ECO CLEAN [fig.]). Damit aufgrund einer Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen doch Verwechslungsgefahr besteht, müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt haben und der gemeinfreie Bestandteil (d.h. in casu der in der Widerspruchsmarke enthaltene Einzelbuchstabe "W" an sich) am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7). Die Bekanntheit einer Marke ist nicht nur zu behaupten, sondern diese muss anhand von Belegen glaubhaft gemacht werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7). Davon kann im vorliegenden Fall aufgrund der Aktenlage nicht ausgegangen werden. Aus den Unterlagen geht zwar u.a. beispielsweise hervor, dass das goldene "W" mit dem funkelnden Brillanten so etwas wie das Erkennungszeichen der Manufaktur Wellendorff ist (Beilage Nr. 3, Zeit Online). Dies reicht noch nicht aus, um einen dauerhaften Gebrauch bzw. eine intensive Werbung zu belegen.

Die meisten dieser Belege wären zwar geeignet, den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen, was hier aber keine Rolle spielt. Die Bekanntheit der Widerspruchsmarke muss in casu offen gelassen werden, da Einzelbuchstaben – wie dargetan – nicht monopolisiert werden können und sich die Grafik bei der angefochtenen Marke in genügender Weise von der Widerspruchsmarke unterscheidet (vgl. die Ausführungen dazu oben, Ziff. C, 4). Bei der Widerspruchsmarke ist der Buchstabe "W" dunkel gehalten und in dessen Mitte ist ein an einen Edelstein erinnernder runder Punkt angebracht. Bei der angefochtenen Marke ist der Buchstabe "W" demgegenüber hell gehalten und über jedem Schenkel prangen drei ebenfalls helle Sterne. Das ganze Zeichen wird von einem Kreis umrandet.

5. Da die Vergleichszeichen vollkommen unterschiedlich ausgestaltet sind, sind die Unterschiede bei der angefochtenen Marke genügend, um einen von der Widerspruchsmarke unterschiedlichen Gesamteindruck zu erwecken und folglich eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Der Widerspruch Nr. 12988 wird demnach abgewiesen.

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. Der Widerspruch wird abgewiesen. Die Widersprechende als unterliegende Partei ist somit kostenpflichtig. In casu wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. In Anwendung der obengenannten Kriterien rechtfertigt es sich, der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von pauschal CHF 1'000.00 zuzusprechen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 12988 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu bezahlen.
4. Diese Verfügung wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 16. September 2013
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.