

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 12989 in Sachen

Swisscable
Verband für Kommunikationsnetze
Kramgasse 5
3000 Bern 8

Widersprechender

vertreten durch Advokatur Bolla & Partner, Kramgasse 5, 3000 Bern 8

CH-Marke Nr. 503 391



gegen

Swisscables GmbH
Bahnhofstrasse 2a
6162 Entlebuch

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Troller Hitz Troller Rechtsanwälte, Schweizerhofquai 2, 6002 Luzern

CH-Marke Nr. 639 566



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. 639 566 "swisscables" (fig.) wurde am 07. Februar 2013 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 9: Elektrische Drähte und Kabel, Steckdosen, Ueberspannungsschutzgeräte; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.
2. Am 24. April 2013 erhob der Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Der Widersprechende stützt sich auf seine Schweizer Marke Nr. 503 391 "swisscable" (fig.), die für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:
Klasse 35: Bearbeiten von Daten und Informationen via globale Computernetzwerke, sprich Internet.
Klasse 38: Übermittlung von Daten und Informationen an die Mitglieder des Verbandes via globale Computernetzwerke, sprich Internet; Verschaffen des Zugriffs auf Suchmaschinen und Hyperlinks zur Betrachtung von Informationen und Daten auf globalen Netzwerken.
Klasse 39: Lieferung von auf elektronischem Weg bestellten Waren.
4. Mit Verfügung vom 02. Mai 2013 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 22. Oktober 2013 hat die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme eingereicht.
6. Mit Verfügung vom 24. Oktober 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 04. Dezember 2001, die angefochtene Marke am 30. Dezember 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.

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 und Dienstleistungen

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/rlma/rlma_d.pdf).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren geschützt:
Klasse 9: Elektrische Drähte und Kabel, Steckdosen, Ueberspannungsschutzgeräte; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.
3. Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für folgende Dienstleistungen:
Klasse 35: Bearbeiten von Daten und Informationen via globale Computernetzwerke, sprich Internet.
Klasse 38: Übermittlung von Daten und Informationen an die Mitglieder des Verbandes via globale Computernetzwerke, sprich Internet; Verschaffen des Zugriffs auf Suchmaschinen und Hyperlinks zur Betrachtung von Informationen und Daten auf globalen Netzwerken.
Klasse 39: Lieferung von auf elektronischem Weg bestellten Waren.
4. Zwischen den von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 9 und den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 38, 39 sind keine Bezugspunkte ersichtlich. Insbesondere handelt es sich bei den angefochtenen Waren nicht um Telekommunikationsgeräte, welche eine Gleichartigkeit zu den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in Klasse 38 zu begründen vermöchten. Auch aus der vom Widersprechenden angeführten Überschneidung der Verkehrskreise resultiert allein keine Gleichartigkeit. Es steht ausser Zweifel, dass bei der Erbringung der für die Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen auch Kabel und Drähte, wie sie für die widerspruchsgegenwärtige Marke beansprucht werden, zum Einsatz gelangen. Bei Letzteren handelt es sich indessen um blosser Hilfswaren, welche für sich alleine noch keine Gleichartigkeit zu begründen vermögen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.3 in fine).
5. Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit vollumfänglich zu verneinen ist. Da die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit sowie Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch bezüglich der angefochtenen Waren bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 in fine).

6. Des Weiteren hätte auch die Prüfung von Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr zu keinem anderen Ergebnis geführt, zumal die Wortelemente der angefochtene Marke ("swisscables") in Bezug auf die in Klasse 9 beanspruchten Waren als gemeinfrei einzustufen sind. So wurde das Zeichen im Rahmen der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe zunächst für sämtliche Waren zurückgewiesen und erst im Anschluss an eine Zeichenänderung (mit entsprechender Verschiebung des Hinterlegungsdatums) aufgrund der grafischen Ausgestaltung zum Markenschutz zugelassen. Da der Schutzzumfang jeder Marke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7), hätten die vorhandenen Ähnlichkeiten der Vergleichsmarken für die angefochtenen Waren in Kl. 9 ohnehin keine Verwechslungsgefahr zu begründen vermocht.

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. In Anwendung der obgenannten Kriterien erachtet das Institut eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugunsten des obsiegenden Widerspruchsgegners daher als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 12989 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Der Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 24. Januar 2014
Markenabteilung

Beatrice Müller Pfander, MLaw
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.