

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 13049 in Sachen

GEMBALLA GmbH
Mollenbachstrasse 17
71229 Leonberg (DE)

Widersprechende

vertreten durch E. Blum & Co. AG, Patent- und Markenanwälte VSP
Vorderberg 11, 8044 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 1 100 798 „MIRAGE“

gegen

MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA
33-8, Shiba 5-chome,
Minato-ku
Tokyo 108-8410 (JP)

Widerspruchsgegnerin

Internationale Registrierung Nr. 1 147 190

MIRAGE

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. 1 147 190 "MIARGE" (fig.) wurde am 21. Februar 2013 in der Gazette des marques internationales Nr. 5/2013 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren geschützt:
Klasse 12: Automobiles ainsi que leurs parties et garnitures comprises dans cette classe.
2. Am 29. Mai 2013 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1 100 798 "MIRAGE", die für folgende Waren geschützt ist:
Klasse 12: Automobiles et leurs pièces, en particulier automobiles personnalisées et leurs pièces; accessoires pour les produits précités pour autant qu'ils soient compris dans cette classe.
4. Am 3. Juni 2013 erliess das Institut gegen die genannte internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen bzgl. den obgenannten Waren. 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 nicht reagiert.
6. 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 7. November 2011 im internationalen Register eingetragen und genießt eine deutsche Priorität vom 11. Mai 2011, während die angefochtene Marke am 25. Juli 2012 im internationalen Register eingetragen wurde und eine japanische Priorität vom 30. Januar 2012 genießt. 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. Wer an einem Verwaltungsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 42 MSchG). Kommt der Widerspruchsgegner einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird er gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen. Die Widerspruchsgegnerin hat auf die Verfügung des Instituts vom 3. Juni 2013 nicht reagiert. Sie ist daher vom Verfahren auszuschliessen.

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 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 angebotenen Waren 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 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 12: Automobiles ainsi que leurs parties et garnitures comprises dans cette classe.
3. Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für folgende Waren:
Klasse 12: Automobiles et leurs pièces, en particulier automobiles personnalisées et leurs pièces; accessoires pour les produits précités pour autant qu'ils soient compris dans cette classe.
4. Die Waren „Automobiles“ werden von beiden Marken beansprucht, womit diesbezüglich Gleichheit besteht. Die verbleibenden Waren „parties et garnitures [d'automobiles] comprises dans cette classe“ der angefochtenen Marke werden als zumindest stark gleichartig zu den „pièces [d'automobiles]“ und den „accessoires pour les produits précités pour autant qu'ils soient compris dans cette classe“ der Widerspruchsmarke erachtet.
5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit bzw. ausgeprägte Gleichartigkeit 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. 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.]*).

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. In casu stehen sich die reine Wortmarke „MIRAGE“ (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Marke „MIRAGE“ (fig.) (angefochtene Marke) gegenüber. Die angefochtene Marke weist einen leicht stilisierten Schriftzug auf. Hierbei handelt es sich indessen lediglich um eine geringfügige grafische Ausschmückung, die das Worтеlement „MIRAGE“ nicht in den Hintergrund zu drängen vermag. Es erscheint daher naheliegend, den vorliegenden Zeichenvergleich auf die Gegenüberstellung der Worтеlemente zu beschränken. Die Zeichen sind im (einzigen) Worтеlement identisch; die Zeichenähnlichkeit in Klang- und Schriftbild sowie im Sinngehalt ist offensichtlich.
5. Nachfolgend ist somit 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 französische Begriff „MIRAGE“ bedeutet u.a. „Luftspiegelung, Fata Morgana“ oder „Trugbild, Illusion“ (vgl. <http://de.pons.eu>, abgerufen am 21.11.2013). In Verbindung mit den vorliegend massgeblichen Waren kann dem Zeichen „MIRAGE“ kein beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Der Widerspruchsmarke eignet daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang.
4. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige 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).
5. Vorliegend besteht eine vollständige Übereinstimmung der Worтеlemente der Vergleichszeichen auf klanglicher, visueller und semantischer Ebene. Rechtsrelevante Abweichungen zwischen den streitverfangenen Marken, welche die genannten Ähnlichkeiten zu kompensieren vermöchten, bestehen nicht. Es besteht somit die Gefahr, dass die Zeichen im Erinnerungsbild der Abnehmer verwechselt werden. Eine Verwechslungsgefahr ist deshalb zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 13049 wird daher gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1 147 190 "MIRAGE" (fig.) der Schutz in der Schweiz 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. Der Widersprechenden wird daher eine Parteientschädigung von CHF 1'800.- (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widerspruchsgegnerin wird aus dem Verfahren ausgeschlossen.
2. Der Widerspruch Nr. 13049 wird gutgeheissen.
3. Der internationalen Registrierung Nr. 1 147 190 „MIRAGE“ (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 zu bezahlen.
6. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich eröffnet, der Widerspruchsgegnerin durch Publikation im Bundesblatt.

Bern, 28. November 2013
Markenabteilung

Lic. iur. Corinne Hofmann
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.