

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 13220 in Sachen

Aldi GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft
37, Burgstrasse,
DE-D-45476 Mülheim an der Ruhr

Widersprechende

Keller & Partner Patentanwälte AG
Schmiedenplatz 5,
Postfach
3000 Bern 7

Internationale Registrierung Nr. 642 472 „ALIO“

gegen

INTERCHEM ITALIA S.r.l.
Via Spagna, 8
IT-35010 Vigonza (PD)

Widerspruchsgegnerin

Internationale Registrierung Nr.1 158 921 „ALIA“

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. 1 158 921 „ALIA“ wurde am 30. Mai 2013 in der Gazette des marques internationales Nr. 19/2013 veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren geschützt:
Klasse 3: Préparations de blanchiment et autres substances lessivielles; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices;
Klasse 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la broserie; articles pour le domaine du nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (autre que verre de construction); articles de verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes.
2. Am 29. August 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. 642 472 „ALIO“, die für folgende Waren geschützt ist:
Klasse 3: Lessives et produits de blanchissage, notamment soude à blanchir, amidon, produits à nettoyer et à polir (sauf le cuir), cirage à chaussures;
Klasse 4: Essences, bougies;
Klasse 16: Articles en papier et articles d'écriture, boîtes en carton, écriteaux en papier;
Klasse 21: Articles de broserie, éponges, torchons et chiffons à épousseter; articles en porcelaine, panneaux en porcelaine, cruches en terre, articles de verrerie, verres à vin, à bière et à spiritueux, casseroles (sauf casseroles électriques).
4. Am 5. September 2013 erliess das Institut gegen die genannte internationale Registrierung eine provisorische teilweise Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen bzgl. den obgenannten Waren. Der Markeninhaber 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. Dieser Aufforderung ist er innert Frist nicht nachgekommen.
6. Mit Verfügung vom 16. Dezember 2013 wurde die Verfahrensinstruktion geschlossen.

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. April 1995 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 1. März 2013. 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 Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz benennen oder einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die Widerspruchsgegnerin einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV

vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 7. 2012, Teil 5, Ziff. 2.4.3, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rhma/rhma_d.pdf). Die Widerspruchsgegnerin hat auf die Verfügung vom 4. Juli 2013 nicht reagiert. Sie wird daher vom Verfahren ausgeschlossen.

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, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen).

2. Die angefochtene Marke ist (soweit vorliegend interessierend) für folgende Waren geschützt:

Klasse 3: Préparations de blanchiment et autres substances lessiviellles; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices;

Klasse 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la broserie; articles pour le domaine du nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (autre que verre de construction); articles de verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes.

Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für folgende Waren:

Klasse 3: Lessives et produits de blanchissage, notamment soude à blanchir, amidon, produits à nettoyer et à polir (sauf le cuir), cirage à chaussures;

Klasse 4: Essences, bougies;

Klasse 16: Articles en papier et articles d'écriture, boîtes en carton, écrireaux en papier;

Klasse 21: Articles de broserie, éponges, torchons et chiffons à épousseter; articles en porcelaine, panneaux en porcelaine, cruches en terre, articles de verrerie, verres à vin, à bière et à spiritueux, casseroles (sauf casseroles électriques).

3. Die angefochtenen Waren der Klasse 3 „*préparations de blanchiment et autres substances lessiviellles; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser*“ sind identisch oder hochgradig gleichartig zu den von der Widerspruchsmarke in derselben Klasse beanspruchten Waren „*lessives et produits de blanchissage, notamment soude à blanchir, amidon, produits à nettoyer et à polir (sauf le cuir)*“. Die weiter angefochtenen „*savons*“ sind praxisgemäss gleichartig zu den Wasch- und Putzmitteln, da sie nicht nur zur Körperpflege, sondern auch zum Waschen und Putzen verwendet werden.

4. Hinsichtlich der in Klasse 3 angefochtenen „*huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices*“ ist demgegenüber festzustellen, dass diese Körper- und Schönheitspflegeprodukte nicht zum Waschen und Putzen verwendet werden können. Die Warengruppe der Bleich-, Wasch-, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Bleichmittel, welche von der Widerspruchsmarke beansprucht werden, haben offensichtlich andere Verwendungszwecke als die angefochtenen Schönheits- und Körperpflegemittel und auch bezüglich Herstellungsstätten und fabrikationsspezifischem Know-how sind klare Unterschiede festzustellen. Diese Umstände sind auch einem (hier massgebenden) breiten Publikum ohne spezifische Fachkenntnisse bekannt. Folglich ist diesbezüglich eine Gleichartigkeit zu verneinen und der Widerspruch in diesem Umfang abzuweisen.
5. Zwischen den in Klasse 3 zudem angefochtenen „*produits de parfumerie*“ und den „*bougies*“ (Kl. 4 der Widerspruchsmarke) besteht Warengleichartigkeit, da unter Letztere auch Duftkerzen („*bougies parfumées*“) fallen, welche Parfums enthalten und zusammen mit Parfums in Fachgeschäften verkauft werden. Es ist üblich, dass Parfumerhersteller unter derselben Marke auch Duftkerzen vertreiben (vgl. http://www.douglas.ch/douglas/Accessoires-Wohnen-Kerzen-Acqua-di-Parma-Kerzen-Single-Glass-Candle_productbrand_3000029222.html; http://www.douglas.de/douglas/Wohnen-Wohnzimmer-Kerzen-Viktor-Rolf-Flowerbomb_productbrand_3000047009.html; <http://www.marionnaud.ch/de/shop/c/duft/raumdufte/b/evoka/scented-candle-8403/>), weshalb das gleiche Know-how in der Herstellung dahinter vermutet werden kann und die gleichen Vertriebskanäle und Abnehmerkreise vorliegen.
6. Zwischen den von der Widerspruchsmarke in Klasse 21 beanspruchten Waren „*Articles de broserie, éponges, torchons et chiffons à épousseter; articles en porcelaine, panneaux en porcelaine, cruches en terre, articles de verrerie, verres à vin, à bière et à spiritueux, casseroles (sauf casseroles électriques)*“ und den in derselben Klasse angefochtenen Waren „*Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la broserie; articles pour le domaine du nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (autre que verre de construction); articles de verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes*“ besteht teils Warengleichheit, teils Warengleichartigkeit, da sämtliche Waren im Haushalt oder der Küche eingesetzt werden.
7. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass bezüglich der in Klasse 3 angefochtenen Waren „*huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices*“ die Gleichartigkeit zu verneinen und der Widerspruch ungeachtet des Resultats der Prüfung der Zeichenähnlichkeit insoweit bereits abzuweisen ist (vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Weitergehend, d.h. bezüglich der Waren „*Préparations de blanchiment et autres substances lessiviellles; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser; savons; produits de parfumerie*“ (Klasse 3), „*articles de broserie, éponges, torchons et chiffons à épousseter; articles en porcelaine, panneaux en porcelaine, cruches en terre, articles de verrerie, verres à vin, à bière et à spiritueux, casseroles (sauf casseroles électriques)*“ (Klasse 21) ist die Gleichheit resp. Gleichartigkeit zu bejahen und folglich 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 Wortmarken „Alio“ (Widerspruchsmarke) und „ALIA“ (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngesamt 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 Vergleichszeichen unterscheiden sich nur durch den Endbuchstaben, weshalb zwangsläufig eine grosse visuelle und phonetische Ähnlichkeit der Zeichen besteht. Der Umstand, dass die angefochtene Marke ausschliesslich in Grossbuchstaben, die Widerspruchsmarke Marke hingegen in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-317/2010, E. 5.2 – Lifetex / LIFETEA, abrufbar unter <http://www.bvger.ch/>).

3. 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).
4. „Alío“ ist der Name einer katalanischen Gemeinde mit 421 Einwohnern in der Provinz Tarragona im Nordosten Spaniens. Sie liegt in der Comarca Alt Camp. (<http://de.wikipedia.org/wiki/Alío>). Aufgrund ihrer Grösse kann sie als dem Schweizer Abnehmer unbekannt eingestuft werden. „inter alia“ ist lateinisch und bedeutet „unter anderem“. Die angefochtene Marke „ALIA“ ist ein Nachname (12 Einträge in TwixTel) sowie ein Ort der Provinz Palermo in der Region Sizilien in Italien mit 3795 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2012) (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Alia>). Somit bestehen Unterschiede auf der Sinngehaltsebene, welche jedoch die grosse Ähnlichkeit auf der klang- und schriftbildlichen Ebene nicht zu kompensieren vermögen, da sich der Unterschied nicht sogleich aufdrängt, zumal die geografischen Angaben den Schweizer Abnehmern unbekannt sein dürften.
5. 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 „Alío“ kann im Zusammenhang mit den in Frage stehenden Waren kein beschreibender Sinngehalt beigemessen werden, die geografische Angabe „Alío“ ist unbekannt und es besteht auch kein aktuelles oder zukünftiges Freihaltebedürfnis. Die Widerspruchsmarke verfügt daher über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang.
4. Die strittigen Waren sind sodann Massenartikel des täglichen Bedarfs und werden gemäss Rechtsprechung mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen erworben als Spezialprodukte, welche nur einen beschränkten Absatzmarkt haben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6).
5. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit in Klang- und Schriftbild sowie der Warenidentität resp. gleichartigkeit und der nur geringen

Aufmerksamkeit der Abnehmer besteht die Gefahr, dass die beiden Zeichen im Erinnerungsbild der Abnehmer verwechselt werden. Der Widerspruch Nr. 13220 wird daher teilweise gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1 158 921 „ALIA“ für die Waren „*Préparations de blanchiment et autres substances lessivielles; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser; savons; produits de parfumerie*“ (Klasse 3), „*articles de broserie, éponges, torchons et chiffons à épousseter; articles en porcelaine, panneaux en porcelaine, cruches en terre, articles de verrerie, verres à vin, à bière et à spiritueux, casseroles (sauf casseroles électriques)*“ (Klasse 21) 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 überwiegend, nämlich hinsichtlich rund drei Vierteln der angefochtenen Waren, durchgedrungen. Die Widerspruchsgegnerin wird kostenpflichtig. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu bezahlen. Zudem hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 13220 wird teilweise gutgeheissen, nämlich hinsichtlich folgender Waren:

Klasse 3: Préparations de blanchiment et autres substances lessivielles; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser; savons; produits de parfumerie;

Klasse 21: Articles de brosse, éponges, torchons et chiffons à épousseter; articles en porcelaine, panneaux en porcelaine, cruches en terre, articles de verrerie, verres à vin, à bière et à spiritueux, casseroles (sauf casseroles électriques).

2. Der internationalen Registrierung Nr. 1 158 921 „ALIA“ wird bezüglich folgender Waren der Schutz in der Schweiz definitiv verweigert:

3. *Klasse 3: Préparations de blanchiment et autres substances lessivielles; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser; savons; produits de parfumerie;*

Klasse 21: Articles de brosse, éponges, torchons et chiffons à épousseter; articles en porcelaine, panneaux en porcelaine, cruches en terre, articles de verrerie, verres à vin, à bière et à spiritueux, casseroles (sauf casseroles électriques).

4. Die internationale Registrierung Nr. 1 158 921 „ALIA“ wird bezüglich folgender Waren zum Schutz in der Schweiz zugelassen [sog. Déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire – règle 18ter.2)ii) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)]:

Klasse 3: Huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

5. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
6. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 zu bezahlen.
7. Dieser Entscheid wird der Widerspruchspartei schriftlich, der Widerspruchsgegnerin durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 30. Januar 2014
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.