

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 9224
in Sachen

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1
DE-74167 Neckarsulm

Widersprechende

vertreten durch Schmauder & Partner AG
Patent- und Markenanwälte VSP
Zwängiweg 7
8038 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 666 956 "CHOCARRÉ"

gegen

Marc Délitroz
Postfach 30
8606 Nänikon

Widerspruchsgegnerin

CH-Marke Nr. 560 086 CHOCANA ((fig.))

CHOCANA

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) und 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 CH-Marke 560 086 "CHOCANA" ((fig.)) wurde am 24. Juli 2007 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) Nr. 141 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 29 Brotaufstrich
Klasse 30 Schokolade
2. Am 23. Oktober 2007 reichte die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch ein in Bezug auf die vorgenannten Waren.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 666 956 „CHOCARRÉ“ welche für folgende Waren Schutz geniesst:
Classe 30 Pâtisserie et confiserie, en particulier chocolat, produits de chocolat, biscuits, gâteaux, mélange de gâteaux, crottets en chocolat.
4. Mit Verfügung vom 26. Oktober 2007 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Stellungnahme eingeladen.
5. Am 23. Februar 2008 reicht die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme ein.
6. Mit Schreiben vom 27. Februar 2008 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sinnvoll und erforderlich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann 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. Registrierungsdatum der Widerspruchsmarke ist der 19. September 1996 unter Beanspruchung einer deutschen Priorität vom 28. März 1996. Hinterlegungsdatum der angefochtenen CH-Marke ist 8. März 2007. 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 Zeichen vom Markenschutz 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. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts, 2008, Teil 5, Ziff. 7.6, mit Hinweisen [nachfolgend: Richtlinien] unter <http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/10102d.pdf>).

Beide Marken beanspruchen in Klasse 30 identische Waren, nämlich Schokolade („chocolat“). Die Widerspruchsgegnerin beansprucht zudem Brotaufstrich in Klasse 29. Brotaufstrich kann, wie die Widersprechende zutreffend ausführt, auch aus Schokolade bestehen. Es besteht zumindest eine Gleichartigkeit zu „chocolat“ der Widersprechenden.

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 interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7, mit Hinweisen).
2. Die Widerspruchsmarke ist eine Wortmarke. Die angefochtene Marke ist eine kombinierte Wort/Bildmarke, wobei sich die grafische Ausgestaltung in einer bestimmten, wenig speziellen Schriftart und dem Farbanspruch „Rot“ erschöpft. Die grafischen Elemente der angefochtenen Marke sind vernachlässigbar und prägen deren Gesamteindruck kaum. Der Vergleich der Zeichen hat demnach primär anhand der Gegenüberstellung der Begriffe „CHOCARRÉ“ und „CHOCANA“ zu erfolgen. Aus der Übereinstimmung im Element CHOCA resultiert eine visuelle und phonetische (CHO-CA-RRÉ // CHO-CA-NA) Ähnlichkeit der beiden Marken. Auch auf der begrifflichen Ebene sind Ähnlichkeiten auszumachen. „CHOC“ ist bei beiden Marken ein Hinweis auf „chocolat“. Nachfolgend ist demnach 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 (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).

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, Ziff. 7.5).
3. Wohl können mit dem Widerspruch nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG geltend gemacht werden. Dies schliesst indessen nicht aus, bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr vorweg den kennzeichnungsmässigen Gehalt und damit den Schutzzumfang einer Marke zu ermitteln. Denn ohne Klärung des Schutzzumfangs der älteren Marke kann eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch im Widerspruchsverfahren nicht erfolgen. Die Eintragung einer Marke sagt noch nichts über ihre Kennzeichnungskraft aus. Dies insbesondere deshalb, weil gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bei der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe nach Art. 2 lit. a MSchG Grenzfälle einzutragen sind, da im Streitfall die Überprüfung eingetragener Marken durch die Zivilgerichte vorbehalten bleibt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).
4. Die sich gegenüberstehenden Marken stimmen im Wortanfang „CHOC“ überein. Bezüglich der streitgegenständlichen Waren, Schokolade und (Schokolade)-Brotaufstrich, wird dieser Markenbestandteil vom Abnehmer als beschreibender Hinweis auf Schokolade, „chocolat“, gesehen werden. Bei der Widerspruchsmarke drängt sich diese Deutung umso mehr auf, als der zweite Zeichenbestandteil „CARRÉ“ auf Deutsch, im Zusammenhang mit Schokolade, mit „Stückchen“ übersetzt wird (LANGENSCHIEDTS GROSSWÖRTERBUCH FRANZÖSISCH – DEUTSCH; 8. Auflage 1994; 144). Wörterbücher der französischen Sprache führen unter dem Stichwort „carré“ als Beispiel ein „carré de chocolat“ an (LE NOUVEAU PETIT ROBERT; Edition juin 1996; 311). In der französischen Umgangssprache wird „choc“ kurz für „chocolat“ verwendet. Die Bezeichnung „CHOC“ findet sich bei vielen Schokoladeprodukten im Produktnamen (CHOC OVO; OREO CHOC; Nogger CHOC; Milka Choc & Biscuit; Schöller Mövenpick Choc Cafe Arabica; Nestle Kit Kat Pop Choc). Der Schutzzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (in casu „CHOC“) (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).
5. Die beiden Marken stimmen lediglich im gemeinfreien Element „CHOC“ überein. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ist entsprechend eingeschränkt. Wird dieses Element weggelassen, stehen sich die nicht verwechselbaren Bestandteile „ARRE“ und „ANA“ gegenüber. Das Publikum wird die beiden Marken in Anbetracht der Kennzeichnungsschwäche des Elements „CHOC“ daher ohne weiteres auseinander halten können und weder unmittelbar noch mittelbar einer Verwechslungsgefahr unterliegen. Der Widerspruch Nr. 9224 ist deshalb abzuweisen.

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. Gemäss Art. 34 MSchG hat das Institut mit dem Entscheid über den Widerspruch auch darüber zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von

der unterliegenden zu ersetzen sind. Der obsiegenden Partei wird in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Die Höhe der Parteientschädigung richtet sich nach Art. 8 VKEV (Art. 24 Abs. 1 MSchV). Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass das Widerspruchsverfahren nicht nur möglichst einfach, sondern auch vergleichsweise kostengünstig sein soll (RKGE in sic! 1998, 306 – Nina de Nina Ricci / Nina; vgl. Richtlinien, Ziff. 9.4, 185 f.).

3. Die obsiegende Widerspruchsgegnerin liess sich im vorliegenden Verfahren nicht vertreten, sondern handelte direkt. Gemäss Art. 8 Abs. 2 lit. b VKEV sind ihr von Amtes wegen Barauslagen und Spesen zu ersetzen, sofern diese nach dem Ermessen des Instituts den Betrag von CHF 50.00 übersteigen. Die Widerspruchsgegnerin hat eine Stellungnahme im Umfang von einer Seite eingereicht. Nach Einschätzung des Instituts erreichen die dafür aufgewendeten Kommunikations-, Porto-, Kopier- und Materialkosten den Betrag von CHF 50.00 nicht, weshalb kein Parteikostenersatz zuzusprechen ist.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 9224 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4. Diese Verfügung wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 26. September 2008
Markenabteilung

Simon Däpp
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.