

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 13225 in Sachen

Invicta spa
IT-Leinì (TO)

Widersprechende

vertreten durch FMP Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16A, 3007 Bern

Internationale Registrierung Nr. 845 416 "INVICTA"

gegen

HOOGENBOSCH RETAIL GROUP B.V.
Bedrijvenpark "Maaspoort" - 70, Larenweg,
NL-5234 KC 'S-HERTOGENBOSCH

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Novagraaf Switzerland S.A., Chemin de l'Echo 3, 1213 Onex

Internationale Registrierung Nr. 849 107 "INVITO"

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. 849 107 "INVITO" wurde am 9. Mai 2013 in der Gazette des marques internationales Nr. 16/2013 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 18: Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;

Klasse 25: Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

2. Am 30. August 2013 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 845 416 "INVICTA", die u.a. für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 18: Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie;

Klasse 25: Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

4. Am 5. September 2013 erliess das Institut gegen die genannte internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche 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. Mit Schreiben vom 28. November 2013 bezeichnete die Widerspruchsgegnerin innert Frist einen Vertreter in der Schweiz.
6. Mit Verfügung vom 3. Dezember 2013 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
7. Die Widerspruchsgegnerin hat innert einmalig erstreckter Frist keine Stellungnahme eingereicht.
8. Mit Verfügung vom 14. April 2014 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
9. Auf die einzelnen Ausführungen der Widersprechenden 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. November 2004, mit einer italienischen Priorität vom 21. Mai 2004, im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke ist als nachträgliche Benennung seit dem 1. März 2013 in der Schweiz geschützt. 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

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).

Zwischen den Waren der Klassen 18 und 25 der Vergleichszeichen besteht offensichtliche Gleichheit. 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. In casu stehen sich die reinen Wortmarken "INVICTA" (Widerspruchsmarke) und "INVITO" (angefochtene Marke) gegenüber. 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 Vergleichszeichen "INVICTA" und "INVITO" decken sich im Anfangselement "INVI-". Die Endungen ("-CTA" / "-TO") weisen Übereinstimmungen im Buchstaben "-T-" auf. Unterschiede bestehen im zusätzlich vorhandenen „-C-“ der Widerspruchsmarke und in den Endbuchstaben ("-A" / "-O"). Die angefochtene Marke stimmt folglich in fünf von sechs resp. sieben Buchstaben mit der Widerspruchsmarke überein. Dies führt zu einer ähnlichen Vokalfolge ("I-I-A" [Widerspruchsmarke] gegen "I-I-O" [angefochtene Marke]) und einer ähnlichen Konsonantenfolge ("N-V-C-T" [Widerspruchsmarke] gegen "N-V-T" [angefochtene Marke]). Die Zeichen weisen des Weiteren die gleiche Silbenzahl auf (3).
Die übereinstimmenden Merkmale überwiegen gegenüber der Abweichung in der Wortmitte und am Wortende, zumal der Anfang eines Zeichens dessen Gesamteindruck besonders prägt (BGE 122 III 382 - Kamillosan / Kamillan) und die Silbenzahl resp. die Kadenz nicht verändert wird. Solche Zeichen gelten daher in der Regel als ähnlich in Klang- und Schriftbild (vgl. Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N 22 zu Art. 3), was in casu ebenfalls zu bejahen ist.
4. 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).

5. Die Widerspruchsmarke besteht aus dem lateinischen Begriff "INVICTA", der "die Unbesiegte" bedeutet (vgl. <http://en.wikipedia.org/wiki/Invicta>). Es ist davon auszugehen, dass diese Bedeutung der Mehrheit der Abnehmer nicht bekannt sein dürfte und diese die Widerspruchsmarke mit einem Fantasiebegriff assoziieren.
Der italienische Begriff der angefochtenen Marke "INVITO" wird mit "Einladung; Aufforderung" übersetzt (vgl. www.pons.de). Es ist zu bezweifeln, dass diese Bedeutung von allen Abnehmerkreisen sofort verstanden wird, so dass höchstens für die Italienisch sprechenden Abnehmer semantische Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen bestehen.
Aufgrund der festgestellten phonetischen und schriftbildlichen Übereinstimmungen der Vergleichszeichen sind die allenfalls von den Italienisch sprechenden Abnehmern erkannten Unterschiede im Sinngehalt jedoch nicht derart, dass sie die erwähnten Ähnlichkeiten auf klanglicher und visueller Ebene zu kompensieren 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, Ziff. 7.7).
3. In Bezug auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann ausgeführt werden, dass diese im Zusammenhang mit den Waren der Klassen 18 und 25 als nicht direkt beschreibend einzustufen ist. Der Widerspruchsmarke kommt folglich im Gesamteindruck aufgrund des unbestimmten Charakters normale Kennzeichnungskraft und ein durchschnittlicher Schutzzumfang zu.
4. Der Umstand, dass die Vergleichszeichen am Wortanfang ("INVI-") übereinstimmen und die Endungen "-CTA" und "-TO" des Weiteren Übereinstimmungen im Buchstaben "-T-" aufweisen, führt – zumal der Konsument insbesondere dem Wortanfang mehr Beachtung schenkt – zur Gefahr, dass das Publikum die Abweichungen in der Wortmitte der Widerspruchsmarke und dem Wortende der Vergleichszeichen überliest und überhört.
Auch ist unwahrscheinlich, dass der Abnehmer die Unterschiede aufgrund der akustischen als auch visuellen Ähnlichkeiten auf Anhieb erkennen wird, da der Konsument die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig wahrnimmt. Schliesslich ist in diesem Zusammenhang auch zu beachten, dass die Marken als Ganzes zu betrachten sind, und die einzelnen Teile nicht in mosaikartiger Betrachtungsweise nach Verschiedenheiten abgesucht werden dürfen (vgl. Lucas DAVID, a.a.O., N. 11 zu Art. 3).
5. Der vorhandene Unterschied in der Wortmitte ("-T-") und dem Wortende ("-CTA" / "-TO") ist nicht derart, dass er das Gesamtbild wesentlich zu prägen vermöchte. Auch ist er in Anbetracht von gleichen Waren nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen, mithin von den übereinstimmenden Elementen abzulenken. Da es sich in casu um Massenartikel des täglichen Bedarfs handelt, die mit einer geringen Aufmerksamkeit erworben werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6), verändert der

vorhandene Unterschied in der Wortmitte und dem -ende den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens zu wenig.

6. Wortzeichen, die sich (wie in casu) reimen, gelten zudem infolge des ähnlichen Wortklanges grundsätzlich als verwechselbar (vgl. BVGer B-6665/2010 vom 21. Juli 2011, E. 9.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office). Aufgrund der ausgeprägten Ähnlichkeiten der Vergleichszeichen ist die Gefahr, dass die beiden Marken im Erinnerungsbild der Abnehmer verwechselt werden, zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 13225 ist daher gutzuheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 849 107 "INVITO" der Markenschutz in der Schweiz für alle beanspruchten Waren der Klassen 18 und 25 zu verweigern.
7. Im Hinblick auf den Ausgang des Verfahrens kann die Frage der Bekanntheit und des erhöhten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke in casu offen gelassen werden.

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 gutgeheissen. Die Widerspruchsgegnerin als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Da es sich um ein Verfahren mit einfachem Schriftenwechsel handelt und keine Gründe vorliegen, um von oben genannter Regel abzuweichen, hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu bezahlen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Verfahrenskosten von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 13225 wird gutgeheissen.
2. Der internationalen Registrierung Nr. 849 107 "INVITO" wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren der Klassen 18 und 25 definitiv verweigert [sog. déclaration de refus définitif total – règle 18ter.3) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)].
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 2. Juni 2014
Markenabteilung

Tanja Belser Spuck
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.