

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 13205 in Sachen

ASSA ABLOY AB
Box 70340
10723 Stockholm
Schweden

Widersprechende

vertreten durch SWISSBERG AG, Seefeldstrasse 224, Postfach, 8034 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 813161 „VINGCARD“

gegen

KOVING DOO BEOGRAD
Pariske komune 24
11070 Novi Beograd
Serbien

Widerspruchsgegnerin

Internationale Registrierung Nr. 1136610 „VINGCARD“

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 Schutzausdehnung auf die Schweiz für die internationale Registrierung Nr. 1136610 "VINGCARD" wurde am 13.06.2013 in der Gazette des marques internationales Nr. 2013/21 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:
 - Klasse 6: *Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais;*
 - Klasse 9: *Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; CD, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs; logiciels; extincteurs;*
 - Klasse 42: *Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels;*
 - Klasse 45: *Services juridiques; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; services de sécurité pour la protection des biens et des individus.*
2. Am 23.08.2013 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 813161 "VINGCARD", die für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:
 - Klasse 6: *Serrures métalliques; serrures mécaniques; serrures actionnées au moyen de cartes-clés; clés; pièces et accessoires des produits précités;*
 - Klasse 9: *Commandes d'accès électriques et électroniques; serrures électriques et électroniques; serrures électriques et électroniques actionnées au moyen de cartes-clés; microprocesseurs pour mécanismes de verrouillage; systèmes et dispositifs de sécurité pour hôtels, domiciles privés et sociétés/entreprises; pièces, équipements, programmes informatiques, cartes-clés et composants pour les produits précités;*
 - Klasse 45: *Services de gardiennage et de sécurité pour des hôtels, domiciles privés et sociétés/entreprises; conseil en matière de sécurité; conseil en sécurité en matière de systèmes de sécurité, serrures et systèmes de verrouillage.*
4. Am 29.08.2013 erliess das Institut gegen die genannte internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen bzgl. den obgenannten Waren und Dienstleistungen. 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. Innert Frist ist keine Stellungnahme eingegangen.
6. Mit Verfügung vom 18.03.2014 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
7. 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).

Für die Widerspruchsmarke wurde am 20.12.2005 eine nachträgliche Schutzausdehnung auf die Schweiz beantragt, für die angefochtene Marke am 23.04.2013. 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.

Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen oder zumindest ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt der Widerspruchsgegner einer entsprechenden Aufforderung nicht fristgerecht nach, wird er gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen. Die Widerspruchsgegnerin hat kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet und keinen Vertreter in der Schweiz benannt. Sie ist daher vom Verfahren auszuschliessen.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke identisch und für gleiche Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese.

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke identisch und für 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/rima/rima_d.pdf).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und/oder Dienstleistungen geschützt:

Klasse 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-

- forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais;*
- Klasse 9: *Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; CD, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs; logiciels; extincteurs;*
- Klasse 42: *Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels;*
- Klasse 45: *Services juridiques; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; services de sécurité pour la protection des biens et des individus.*
3. Abweichend von den Ausführungen der Widersprechenden beansprucht die Widerspruchsmarke gestützt auf die Radiation gemäss Regel 25 GAFO, welche am 6.3.2014 in der Gazette des marques internationales Nr. 2014/8 veröffentlicht wurde, für die Schweiz ausschliesslich Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:
- Klasse 6: *Serrures métalliques; serrures mécaniques; serrures actionnées au moyen de cartes-clés; clés; pièces et accessoires des produits précités;*
- Klasse 9: *Commandes d'accès électriques et électroniques; serrures électriques et électroniques; serrures électriques et électroniques actionnées au moyen de cartes-clés; microprocesseurs pour mécanismes de verrouillage; systèmes et dispositifs de sécurité pour hôtels, domiciles privés et sociétés/entreprises; pièces, équipements, programmes informatiques, cartes-clés et composants pour les produits précités;*
- Klasse 45: *Services de gardiennage et de sécurité pour des hôtels, domiciles privés et sociétés/entreprises; conseil en matière de sécurité; conseil en sécurité en matière de systèmes de sécurité, serrures et systèmes de verrouillage.*
4. Zwischen den von der angefochtenen Marke in Klasse 6 beanspruchten "serrures métalliques; serrures mécaniques; serrures actionnées au moyen de cartes-clés" und der "serrurerie et quincaillerie métalliques" in Klasse 6 der Widerspruchsmarke besteht starke Gleichartigkeit. Gleiches gilt bezüglich der in Klasse 6 angefochtenen "coffres-forts", zumal die "Serrures métalliques; serrures mécaniques" der Widerspruchsmarke als Zubehör oder Ersatzteile derselben über die gleichen Vertriebskanäle angeboten werden. Weiter fallen die "clés; pièces et accessoires des produits précités" in Klasse 6 der Widerspruchsmarke unter den von der angefochtenen Marke ebenfalls in Klasse 6 beanspruchten Oberbegriff "produits métalliques non compris dans d'autres classes", so dass insoweit Warenidentität besteht.
5. Die "commandes d'accès électriques et électroniques; serrures électriques et électroniques; serrures électriques et électroniques actionnées au moyen de cartes-clés; systèmes et dispositifs de sécurité pour hôtels, domiciles privés et sociétés/entreprises" in Klasse 9 der Widerspruchsmarke fallen unter "appareils et instruments de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement" in Klasse 6 der angefochtenen Marke, so dass auch in dieser Hinsicht Warenidentität besteht. Ferner sind die "microprocesseurs pour mécanismes de verrouillage" in Klasse 9 der Widerspruchsmarke stark gleichartig mit den "supports d'enregistrement magnétiques" der angefochtenen Marke, während die "pièces, équipements, programmes informatiques, cartes-clés et composants pour les produits précités" stark gleichartig, teilweise auch identisch sind mit den folgenden Waren der angefochtenen Marke "appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques; CD, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs; logiciels".

6. Die von der angefochtenen Marke in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen im können sich inhaltlich auf die in Klasse 9 beanspruchten Waren beziehen (z.B. Programmierdienstleistungen, Softwareberatung und -programmierung), so dass auch in dieser Hinsicht von Gleichartigkeit auszugehen ist.
7. Während zwischen den Sicherheitsdienstleistungen in Klasse 45 der Widerspruchsmarke und jenen der angefochtenen Marke offensichtlich starke Gleichartigkeit besteht, muss die Gleichartigkeit auch in Bezug auf die von der angefochtenen Marke beanspruchten "*services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus*" bejaht werden, zumal darunter nach der Praxis des Instituts z.B. auch Personenschutz-Dienstleistungen (Bodyguard) fallen können. Keine Gleichartigkeit besteht jedoch bezüglich der angefochtenen "*services juridiques*", da diese gemäss Recherche üblicherweise nicht durch Sicherheits-Dienstleister erbracht werden.
8. Muss bereits die Waren- bzw. Dienstleistungsgleichartigkeit verneint werden, ist eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Der Widerspruch wird folglich in Bezug auf folgende Waren und Dienstleistungen bereits aufgrund fehlender Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen abgewiesen:

Klasse 6: *Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; tuyaux métalliques; minerais;*

Klasse 9: *Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; disques acoustiques; mécanismes pour appareils à préparation; caisses enregistreuses, machines à calculer, extincteurs;*

Klasse 45: *Services juridiques.*

Bezüglich der restlichen Waren und Dienstleistungen wird die Gleichheit bzw. Gleichartigkeit bejaht, weshalb nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu beurteilen ist.

C. Vergleich der Zeichen

Vorliegend stehen sich die zwei gleich lautenden Wortmarken "VINGCARD" gegenüber. Die Zeichen sind offensichtlich identisch. Die Verwendung identischer Marken ist für gleichartige Waren bzw. Dienstleistungen bei Bestehen einer Verwechslungsgefahr unzulässig (vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG; Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7)

D. Verwechslungsgefahr

1. Identität der Zeichen ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich irreführen lassen. Massgebend sind dabei die Umstände des konkreten Einzelfalls wie der Kreis der massgeblichen Abnehmer und deren Aufmerksamkeit, die je nach Art der in Frage stehenden Produkte unterschiedlich zu beurteilen ist, sowie die Kennzeichnungskraft der kollidierenden Zeichen, welche den Schutzzumfang der Marke in entscheidender Weise prägt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 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, Ziffer 7.7).

In casu bestehen beide Marken aus dem Begriff "VINGCARD". Der erste Zeichenbestandteil "VING" stellt

einen (in der Schweiz allerdings seltenen) Vor- und Familiennamen dar (vgl. z.B. <http://en.wikipedia.org/wiki/Ving>, besucht am 17.06.2014; 15 Treffer in Twixtel), zudem gibt es einzelne Hinweise auf eine Verwendung als Bezeichnung für einen Cocktail (Vodka-Mischgetränk, vgl. [http://en.wikipedia.org/wiki/Ving_\(Beverage\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Ving_(Beverage)), besucht am 17.06.2014). Der zweite Zeichenbestandteil "CARD" kann aus dem Englischen u.a. mit "Karte, Karton, Ausweis, Papiere" übersetzt werden (www.pons.de, besucht am 17.06.2014). Im Zusammenhang mit den in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen ist das Zeichen daher unbestimmt. Der Widerspruchsmarke eignet somit durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

3. Die Vergleichszeichen sind gleich und für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren und Dienstleistungen registriert. Damit sind, gesamthaft betrachtet, die Voraussetzungen (für die als gleichartig beurteilten Dienstleistungen) für ein mit der Widerspruchsmarke im Gesamteindruck verwechselbares Zeichen geschaffen. Es besteht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Der Widerspruch ist folglich teilweise, d.h. im Rahmen der festgestellten Gleichheit bzw. Gleichartigkeit der Vergleichswaren und – Dienstleistungen, gutzuheissen und der internationalen Registrierung Nr. 1136610 "VINGCARD" der Schutz in der Schweiz in diesem Umfang zu verweigern.

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. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4). (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren mehrheitlich 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 vom Verfahren ausgeschlossen.
2. Der Widerspruch Nr. 13205 wird teilweise gutgeheissen, nämlich bezüglich der folgenden Waren und Dienstleistungen:
 - Klasse 6: Serrurerie et quincaillerie métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;*
 - Klasse 9: Appareils et instruments de contrôle (ins-pection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques; CD, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs; logiciels;*
 - Klasse 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de concep-tion y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et dévelop-pement d'ordinateurs et de logiciels;*
 - Klasse 45: Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à sa-tisfaire les besoins des indi-vidus; services de sécurité pour la protection des biens et des individus.*
3. Die internationale Registrierung Nr. 1136610 „VINGCARD“ wird bezüglich folgender Waren und Dienstleistungen 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 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions trans-portables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; tuyaux métalliques; minerais;*
 - Klasse 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématogra-phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du cou-rant électrique; disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enre-gistreuses, machines à calculer, extincteurs;*
 - Klasse 45: Services juridiques.*
4. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 zu be-zahlen.
6. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich und der Widerspruchsgegnerin durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 18. Juni 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.