

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 13858 in Sachen

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Max-Planck-Strasse 36-46
DE-27283 Verden

Widersprechende

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

Internationale Registrierung Nr. 999 184 „Savergy“

gegen

Michael Langone
Buchhaldenstrasse 5
8360 Eschlikon

Widerspruchsgegner

CH-Marke Nr. 660 355 "Evergy"

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 Schweizer Marke Nr. 660 355 "Evergy" wurde am 20. Juni 2014 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren eingetragen:

Klasse 9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschergeräte.

2. Am 22. September 2014 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke teilweise, nämlich bezüglich sämtlicher unter Ziff. 1 genannter Waren, Widerspruch.

Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 999 184 "Savergy", die für folgende Waren eingetragen ist:

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; transformateurs, blocs d'alimentation; parties et équipements correspondants des produits précités et périphériques correspondants; filtres électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de données et ordinateurs; extincteurs.

3. Mit Verfügung vom 25. September 2014 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Vollmacht zu ihren Gunsten einzureichen. Die Vollmacht ist mit Datum vom 13. Oktober 2014 beim Institut eingegangen.
4. Mit Verfügung vom 14. Oktober 2014 wurde der Widerspruchsgegner zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 12. Dezember 2014 hat der Widerspruchsgegner seine Stellungnahme eingereicht.
6. Mit Verfügung vom 17. Dezember 2014 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien 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 20. Februar 2009 mit einer deutschen Priorität vom 19. November 2008 im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke wurde am 2. April 2014 hinterlegt. 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

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/rlma/rlma_d.pdf).
2. Die Vergleichszeichen beanspruchen beide *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 ou la reproduction de sons ou d'images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de données et ordinateurs; extincteurs* (Widerspruchsmarke) bzw. wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und –instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Feuerlöschgeräte (angefochtene Marke) und insoweit identische Waren.
3. Zudem beansprucht die angefochtene Marke CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Computersoftware. Die CDs, DVDs und anderen digitalen Aufzeichnungsträger sind u.a. gleichartig zu *appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques* sowie zu *équipements de traitement de données et ordinateurs*. So werden beispielsweise Magnetaufzeichnungsträger und Schallplatten von denselben Herstellern produziert und über dieselben Kanäle vertrieben wie CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger. Letztlich dienen sie demselben Zweck. Folglich liegt diesbezüglich Gleichartigkeit vor. Die von der angefochtenen Marke beanspruchten Computersoftware sind gemäss konstanter Praxis gleichartig zu den *ordinateurs* der Widerspruchsmarke. Hardwareprodukte werden praxisgemäss als gleichartig zu Softwareprodukten beurteilt, da eine gemeinsame Produktverantwortung für Letztere einerseits und (Computer-)Hardware andererseits in der Hand eines Unternehmens durchaus innerhalb des Erwartungshorizontes des durchschnittlich informierten Verkehrs liegt. Gerade dem vorliegend (aufgrund der offenen Formulierung des Warenverzeichnisses) massgeblichen breiten Publikum werden zudem beim Erwerb eines

(Heim-)Computers oft kombinierte Produkte mit vorinstallierter Software angeboten (vgl. dazu BVGer in sic! 2008, 223 – G-mode / Gmode).

4. Als Zwischenergebnis ist festzustellen, dass die Vergleichszeichen für gleiche bzw. gleichartige Waren registriert sind. Folglich ist nachfolgend die Zeichenähnlichkeit resp. die Verwechslungsgefahr 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 beiden Wortmarken "Savergy" (Widerspruchsmarke) und "Evergy" (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.]*). Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1). Wortanfang, Wortstamm und Wortendung haben in der Regel grösseres Gewicht als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben (BGE 122 III 388 – Kamillosan).
3. Die Vergleichszeichen bestehen aus sieben bzw. sechs Buchstaben. Sie stimmen in der Endung –„vergy“ (und somit in fünf von sechs bzw. sieben Buchstaben) vollständig überein. Die Vokalfolge ist ähnlich (A-E-Y bzw. E-E-Y). Unterschiedlich ist einzig der Zeichenbeginn „Sa“- bzw. „E“- . Insgesamt sind sich die Marken somit vor allem phonetisch sehr ähnlich.
4. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr 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 heisst „Savergy“. Gemäss Lexika hat dieser Begriff keine Bedeutung (vgl. z.B. <http://www.onelook.com> und einschlägige Lexika). Die angefochtene Marke „Evergy“ besteht ebenfalls aus einem unbestimmten Begriff.

Dem Argument des Widerspruchsgegners, dass die Vergleichszeichen über unterschiedliche Sinngehalte verfügten, da „Evergy“ ein Kunstwort bestehend aus „Ever“ und „Energy“ sei (wobei die Bedeutung von Energy klar überwiege) und bei der Widerspruchsmarke demgegenüber die Worteile „Save“ und „Energy“ zu erkennen seien (wobei hier die Betonung eindeutig mehr auf save liege), kann nicht gefolgt werden. Dies erscheint nicht als naheliegend und hilft somit in casu nicht weiter. Vielmehr handelt es sich bei beiden Zeichen sowohl aus der Sicht eines Fachpublikums als auch für ein (vorliegend aufgrund der Registerlage ebenfalls massgebliches) Durchschnittspublikum um unbestimmte, interpretationsbedürftige Wortneubildungen.

6. Somit ist vorliegend kein rechtsgenügender Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts ersichtlich, welcher eine markenrechtlich relevante Zeichenähnlichkeit zu kompensieren vermag. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die genannten Ähnlichkeiten eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen zu bewirken vermögen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ähnlichkeit resp. Identität der Zeichen ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c 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 massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.1 mit weiteren Hinweisen).
2. Massgebend sind die Umstände des konkreten Einzelfalles, 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 Widerspruchsmarke, welche deren Schutzzumfang in entscheidender Weise prägt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 f.). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist damit vorgängig der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu klären (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7 mit weiteren Hinweisen).
3. 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).
4. Wie oben ausgeführt, handelt es sich bei der Widerspruchsmarke „Savergy“ um eine unbestimmte Wortneubildung (vgl. C. Ziff. 5.). Folglich kann der Widerspruchsmarke kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Die Widerspruchsmarke verfügt über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang.
5. Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Dasselbe gilt auch umgekehrt. Vorliegend werden die Vergleichszeichen für gleiche bzw. gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein besonders strenger Massstab anzulegen ist, das heisst die jüngere Marke muss klar von der älteren abweichen.
6. Dies ist vorliegend nicht der Fall: Wie beim Vergleich der Zeichen festgestellt wurde, stimmen die Widerspruchsmarke und die angefochtene Marke in fünf von sieben bzw. sechs Buchstaben vollständig überein. Die jeweilige Endung -vergy ist vollständig identisch. Die Übernahme von fünf der sieben Buchstaben der Widerspruchsmarke respektive die Übereinstimmung in „-vergy“ führt zu einer ausgeprägten klanglichen Nähe, zumal es als eher unwahrscheinlich erscheint, dass die Widerspruchsmarke als „Save-rgy“ ausgesprochen wird. Auch ist zu berücksichtigen, dass bei Wortzeichen nicht nur der Wortanfang, sondern auch dem (vorliegend identischen) Wortende besonders prägende Funktion eignet (vgl. BGE 122 III 588, E.5a - Kamillosan / Kamillon, Kamillan).

Weiter kann festgestellt werden, dass sich die beiden Begriffe „Savergy“ und „Evergy“ reimen und dass Wortzeichen, die sich reimen, infolge des ähnlichen Wortklanges meistens verwechselbar sind (vgl. Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N. 19, 20 und 22 zu Art. 3). Die genannten Unterschiede im Zeichenbeginn sind somit nicht derart, dass sie das Gesamtbild wesentlich zu prägen vermöchten. Im Hinblick auf die dargelegte Waren- gleichheit bzw. starke -gleichartigkeit beeinflussen diese den Gesamteindruck der angefochtenen Mar-

ke zu wenig, um die wegen der grossen Übereinstimmungen bestehende Verwechslungsgefahr beseitigen zu können.

7. Der Widerspruch ist folglich gutzuheissen und die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 660 355 "Evergy" ist im Umfang des Widerspruchs, d.h. für sämtliche Waren der Klasse 9, zu widerrufen.

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. 8.4).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren durchgedrungen. Der Widerspruchsgegner ist daher grundsätzlich kostenpflichtig. In casu wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 als angemessen. Der Widerspruchsgegner hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühr in der Höhe von CHF 800.00 zu erstatten.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 13858 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der der Schweizer Marke Nr. 660 355 „Evergy“ wird im Umfang des Widerspruchs, d.h. für sämtliche Waren der Klasse 9, widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Der Widerspruchsgegner hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 17. März 2015
Markenabteilung

lic.iur. Nadine Geelhaar-Beuret, Fürsprecherin
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.