

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 13878 in Sachen

GRUPPO FINELCO S.P.A.

Largo Donegani Guido 1

IT-20121 MILANO

Widersprechende

vertreten durch Steinbrüchel Hüssy Rechtsanwälte, Grossmünsterplatz 8, 8001 Zürich

CH-Marke Nr. 615 718



gegen

Radio 1 AG

Hottingerstrasse 10

8032 Zürich

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Bachmann Baumberger, Rechtsanwälte, Schulhausstrasse 14, Postfach, 8027 Zürich

CH-Marke Nr. 660 814 "Planet 105"

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. 660 814 "Planet 105" wurde am 3. Juli 2014 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 9 Radiosender.
2. Am 1. Oktober 2014 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 615 718 "105 One-O-FIVE" (fig.), die u.a. für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 9 (...) apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono (...).
4. Mit Verfügung vom 6. Oktober 2014 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 6. Februar 2015 hat die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme eingereicht.
6. Mit Verfügung vom 16. Februar 2015 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 24. März 2011 hinterlegt und die angefochtene Marke am 12. Juni 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], 1.7.2014, Teil 5, Ziff. 7.1 ff., unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/richtlinien_marken.pdf).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 9 Radiosender.
3. Die Widerspruchsmarke ist u.a. für folgende Waren registriert:
Klasse 9 (...) apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono (...).
4. Die angefochtenen *Radiosender* (Kl. 9) lassen sich unter die weit gefassten *apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono* (Kl. 9) des Widerspruchszeichens subsumieren, weshalb Warengleichheit besteht.
5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit zu bejahen ist. 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 kombinierte Wort-/Bildmarke "105 ONE-O-FIVE" (Widerspruchszeichen) und die Wortmarke "Planet 105" (angefochtenes Zeichen) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).
3. Die Zahl 105 beziehungsweise die auf Englisch ausgeschriebene Form dieser Zahl ("ONE-O-FIVE") sind in einer (üblichen) Computerschrift von unterschiedlicher Grösse und Dicke gehalten und stehen in einem Fünfeck. Die grafische Ausgestaltung prägt den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens zweifellos mit, vermag jedoch nicht von den Wortbestandteilen abzulenken und diese in den Hintergrund zu drängen. Somit ist beim Zeichenvergleich das Augenmerk in erster Linie auf die Zahl "105" und das Zahlwort "ONE-O-FIVE" des Widerspruchszeichens zu richten.

4. Das angefochtene Zeichen hat die Zahl "105" des Widerspruchszeichens übernommen und den deutschen beziehungsweise englischen Begriff "Planet" vorangestellt. Daraus resultiert zwangsläufig eine visuelle und phonetische Ähnlichkeit. Da beide Zeichen die Zahl "105" enthalten, bestehen – trotz des zusätzlichen Wortelements "Planet" des angefochtenen Zeichens, welches für einen Himmelskörper steht – ebenfalls sinngehaltliche Übereinstimmungen (vgl. <http://de.pons.com/> und www.munzinger.de; Suchabfragen vom 13. Mai 2015 und Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1). Somit ist die Zeichenähnlichkeit im Klang, Schriftbild und Sinngehalt 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. Die Vergleichszeichen werden zwar für gleiche Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Die betroffenen Waren werden mit einer bestimmten Regelmässigkeit, aber doch nicht täglich erworben, so dass angenommen werden muss, dass die Abnehmer diese bewusster und daher zumindest mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit aussuchen (BVGer in sic! 2013, 536, E. 4.2.1 ff. – INTEL INSIDE, intel inside [fig.] / GALDAT INSIDE und Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6).
3. Weiter ist zu beachten, dass der Schutzzumfang jeder Marke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt wird. 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 Zeichen ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7).
4. Die übernommene Zahl 105 weist in Verbindung mit den hier interessierenden Waren auf eine mögliche UKW-Empfangs- oder Sendefrequenz hin, weshalb sie als kennzeichnungsschwach einzustufen ist (vgl. bspw. Schweizerische UKW-Sender, unter www.bakom.admin.ch/themen/frequenzen/00652/00655/-index.html?lang=de; Suchabfrage vom 13. Mai 2015). Die Zeichen beziehen ihre Unterscheidungskraft (für die strittigen Waren) daher nicht aus der übereinstimmenden Zahl 105, sondern aus den weiteren Zeichenelementen. Beispielsweise stellt das zusätzliche Wortelement "Planet" der angefochtenen Marke in der Bedeutung von Himmelskörper für die hier interessierenden Waren der Klasse 9 eine indirekte Angabe dar (vgl. Prüfungshilfe des Instituts, unter <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>; Suchabfrage vom 8. Mai 2015). Aus den genannten Gründen kann sich der Schutz der Widerspruchsmarke nicht auf die Zahl 105 der angefochtenen Marke erstrecken. In einem solchen Fall entfällt in der Regel jegliche Verwechslungsgefahr (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7 m.w.H.).
5. Damit aufgrund einer Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen Verwechslungsgefahr besteht, müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt haben und der gemeinfreie Bestandteil am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen oder der gemeinfreie Markenbestandteil als Serienmarke verwendet werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
6. Die Widersprechende bringt vor, die Zahl 105 habe eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt. Mit der Widerspruchsschrift vom 1. Oktober 2014 wurden hierfür folgende Belege eingereicht:

<u>Beilage 3</u>	Swissregauszug der Widerspruchsmarke vom 30. September 2014
<u>Beilage 4</u>	Medienmitteilung des Eidg. Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation "Radio 1 AG: Neue Besitzerin des Zürcher Radio 105" vom 4. April 2014
<u>Beilage 5</u>	Zeitungsartikel 20 Minuten betreffend "Radio 105" vom 10. Juni 2014
<u>Beilage 6</u>	Medienmitteilung betr. Lancierung von "Planet 105" vom 14. August 2014
<u>Beilage 7</u>	Swissregauszug der CH-Marke Nr. 442 124 "RADIO 105 NETWORK" (fig.) vom 30. September 2014
<u>Beilage 8</u>	Auszug aus der Homepage www.105.net der Widersprechenden vom 30. September 2014
<u>Beilage 9</u>	Funkkonzession vom 24. April 2009 (Stand 3. April 2014) zugunsten der Widerspruchsgegnerin

7. Die Beilagen 4-6 und 9 beziehen sich auf die Widerspruchsgegnerin beziehungsweise deren Marke(n). Die Widerspruchsmarke respektive die Widersprechende wird in den Beilagen 4-6 und 9 nicht erwähnt, weshalb diese Unterlagen für sich alleine unbehilflich sind. Ähnlich verhält es sich in Bezug auf die übrigen Unterlagen: Die zwei Registerauszüge betreffend die Widerspruchsmarke und die CH-Marke Nr. 442 124 "RADIO 105 NETWORK" (fig.) der Widersprechenden (Beilagen 3 und 7) lassen ebenfalls keine Rückschlüsse auf eine mögliche Marktdurchdringung der Widerspruchsmarke beziehungsweise der Zahl 105 in der Schweiz zu. Auf dem Internetauszug der Homepage der Widersprechenden (Beilage 8) ist zudem nicht die Widerspruchsmarke aufgeführt, sondern das Zeichen "RADIO 105 NETWORK" (fig.) der Widersprechenden. Vor diesem Hintergrund beziehungsweise aufgrund der Aktenlage bestehen keine Anhaltspunkte, dass die Widerspruchsmarke zufolge Benützung über einen erhöhten Schutzzumfang verfügt und die Zahl 105 am erweiterten Schutz teilgenommen hat respektive als Serienmarke gebraucht wird. In Bezug auf Letzteres ist zu beachten, dass die zusätzliche Schweizer Marke Nr. 442 124 "RADIO 105 NETWORK" (fig.) der Widersprechenden und selbst eine ganze Serie von Marken für sich alleine noch keinen Serienstatus rechtfertigen. Die Marken der Serie müssten auf dem Markt präsent und daher dem Publikum auch effektiv als solche bekannt sein (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, RN 966). Die Widersprechende hat diesbezüglich keine Belege eingereicht. Das Institut führt in diesem Zusammenhang trotz der Untersuchungsmaxime keine Beweiserhebungen durch. Die Untersuchungsmaxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen durch das Institut die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Position der anderen Partei nach sich ziehen würden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7). Folglich rechtfertigt sich keine andere Beurteilung. Eine Verwechslungsgefahr wird aus den genannten Gründen verneint. Der Widerspruch Nr. 13878 wird daher abgewiesen.

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. Der Widerspruch wird abgewiesen. Die Widerspruchsgegnerin hat obsiegt, weshalb ihr der einfache Schriftenwechsel zu entschädigen ist. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 13878 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Der Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 15. Mai 2015
Markenabteilung

Céline Blank-Emmenegger, 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.