

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 13822 in Sachen

Groh Media GmbH
Kleinfeldstrasse 4
DE-82110 Germering

Widersprechende

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

CH-Marke Nr. 642 406 "Groh"

gegen

Silverstar Consulting Ltd
Blake Building, Ground Floor, Suite 102
Corner Eyre & Hutson
BZ-Belize City

Widerspruchsgegnerin

Internationale Registrierung Nr. 1 203 133 "GROK"

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. 1 203 133 "GROK" wurde am 22. Mai 2014 in der Gazette des marques internationales (nachfolgend: Gazette) Nr. 19/2014 veröffentlicht. Sie war zu diesem Zeitpunkt für folgende Waren geschützt:
Klasse 14 Amulettes; broches (articles de bijouterie); boutons de manchettes; insignes en métaux précieux; objets d'art en métaux précieux; articles de bijouterie; colliers (articles de bijouterie); bagues (articles de bijouterie); boîtes en métaux précieux; médailles; pièces de monnaie; fils de métaux précieux (articles de bijouterie); figurines [statuettes] en métaux précieux; coffrets à bijoux [écrins];
Klasse 16 Affiches; brochures; livrets; calendriers; images; tableaux [peintures], encadrés ou non; catalogues; cartes, en particulier cartes musicales, de félicitations, cartes postales; articles de papeterie de bureau; produits d'imprimerie; tracts, dépliants; photographies [imprimées]; étiquettes, autres qu'en tissu.
2. Am 1. September 2014 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 642 406 "Groh", die u.a. für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 14 (...) Waren aus Edelmetallen (...), soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; (...) Schmuckwaren (...);
Klasse 16 (...) Aufkleber und Sticker (...).
4. Am 13. Oktober 2014 erliess das Institut gegen die genannte internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Die Markeninhaberin 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. Seit dem 25. Dezember 2014 ist die angefochtene Marke aufgrund einer Einschränkung (sog. "Limitation") noch für folgende Waren geschützt (vgl. Gazette Nr. 7/2015 vom 26. Februar 2015):
Klasse 14 Boîtes en métaux précieux; figurines [statuettes] en métaux précieux; articles de bijouterie [produits en pierres précieuses];
Klasse 16 Étiquettes, autres qu'en matières textiles.
6. Die Widerspruchsgegnerin hat innert Frist weder ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, noch einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter benannt.
7. Mit Verfügung vom 17. März 2015 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
8. Auf die einzelnen Ausführungen der Widersprechenden wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. 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).

2. Die Widerspruchsmarke wurde am 20. September 2012 hinterlegt und die angefochtene Marke am 10. November 2013 mit Prioritätsdatum vom 14. Mai 2013 im internationalen Register eingetragen. 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.
3. Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz benennen oder einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die Widerspruchsgegnerin einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.7.2014, Teil 5, Ziff. 2.4.3, unter www.ige.ch). Die Widerspruchsgegnerin hat auf die Schutzverweigerung vom 13. Oktober 2014 nicht reagiert. Sie wird daher vom Verfahren ausgeschlossen.
4. Während des hängigen Widerspruchsverfahrens wurden die angefochtenen Warenklassen 14 und 16 eingeschränkt (vgl. I. 1. und 5. hiervor), womit das Verfahren in diesem Umfang gegenstandslos wird. Dies wird im Kostenpunkt zu berücksichtigen sein.

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, Teil 5, Ziff. 7.1 ff.).
2. Die angefochtene Marke ist nach der erfolgten Einschränkung vom 25. Dezember 2014 noch für folgende Waren geschützt:

Klasse 14 *Boîtes en métaux précieux; figurines [statuettes] en métaux précieux; articles de bijouterie [produits en pierres précieuses];*

Klasse 16 *Étiquettes, autres qu'en matières textiles.*
3. Die Widerspruchsmarke ist u.a. für folgende Waren registriert:

Klasse 14 *(...) Waren aus Edelmetallen (...), soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; (...) Schmuckwaren (...);*

Klasse 16 (...) Aufkleber und Sticker (...).

Klasse 14

4. Die in dieser Klasse registrierten *boîtes en métaux précieux* und *figurines [statuettes] en métaux précieux* des angefochtenen Zeichens lassen sich unter die breit gefassten *Waren aus Edelmetallen* des Widerspruchszeichens subsumieren, welche in dieser offenen Formulierung jedwelche Edelmetallprodukte dieser Klasse umfassen und folglich auch die angefochtenen.
5. Die angefochtenen *articles de bijouterie [produits en pierres précieuses]* lassen sich unter die weit gefassten *Schmuckwaren* des Widerspruchszeichens subsumieren, welche Schmuckgegenstände unterschiedlichster Art umfassen und folglich auch die angefochtenen.

Klasse 16

6. Die angefochtenen *étiquettes, autres qu'en matières textiles* lassen sich unter die *Aufkleber und Sticker* des Widerspruchszeichens subsumieren, welche in dieser breiten Formulierung Aufkleber und Sticker aller Art umfassen und folglich auch die angefochtenen.
7. 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 reinen Wortmarken "Groh" (Widerspruchsmarke) und "GROK" (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. Das angefochtene Zeichen hat das Widerspruchszeichen nahezu vollständig übernommen und lediglich den Endkonsonanten h durch den im Schriftbild ähnlichen Buchstaben k ersetzt. Die Zeichen stimmen somit im Wortanfang, Wortstamm sowie in drei von vier Buchstaben überein, weisen zudem denselben Vokal o auf und haben die gleiche Aussprachekadenz und Silbenzahl. Dies führt zwangsläufig zu Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild. Der Umstand, dass das angefochtene Zeichen im Unterschied zum Widerspruchszeichen in Grossbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-317/2010, E. 5.2 – *Lifetex / LIFETEA*, unter www.bvger.ch).
4. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. Ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts vermag eine Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung indessen nicht schon dadurch zu kompensieren, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke nicht entspricht. Die Wahrnehmung einer Marke mussvielmehr sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff derart bewirken, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anderes einstellt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1 m.w.H.).
5. Beim Widerspruchszeichen handelt es sich um einen Familiennamen (vgl. einschlägige Nachschlagewerke und z.B. <http://de.wikipedia.org/wiki/Groh>; Suchabfrage vom 4. Juni 2015). Dem angefochtenen

englischen Verb (to) "GROK" kommt auf Deutsch die Bedeutung von "etwas begreifen, kapieren, schnallen" zu (vgl. <http://www.dict.cc/?s=grok>, Suchabfrage vom 4. Juni 2015). Die klangliche und visuelle Ähnlichkeit zwischen den Begriffen "Groh" und "GROK" ist jedoch vorliegend derart gross, dass beim flüchtigen Hören und Lesen die Gefahr des Verhörens beziehungsweise Verlesens besteht, sodass der betreffende Sinngehalt gar nicht wahrgenommen wird. Dem überwiegenden Teil der Abnehmer werden die zitierten Sinngehalte der Zeichen überdies nicht geläufig sein, da es sich bei "Groh" nicht um einen geläufigen Familiennamen handelt (40 Twixtel-Einträge; Suchabfrage vom 4. Juni 2015) und das englische Verb "to grok" nicht zum englischen Grundwortschatz gehört (vgl. Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz, Englisch, neu Auflage, 2007; Suchabfrage vom 5. Juni 2015). Sie werden deshalb von zwei (Fantasie)Zeichen ohne klar erkennbaren Sinngehalt ausgehen, sodass auch auf der semantischen Ebene keine Differenzierung möglich ist. Das Bewusstsein der Verkehrskreise wird demzufolge nicht von klar unterschiedlichen Gedankenassoziationen beherrscht, welche die festgestellte Ähnlichkeit im Klang- und Schriftbild zu kompensieren vermöchten. Somit ist die Zeichenähnlichkeit 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. 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).
3. Die Widerspruchsmarke "Groh" steht für einen Familiennamen. Sie wird jedoch, wie dargetan, in erster Linie als (Fantasie)Zeichen ohne klar erkennbaren Sinngehalt wahrgenommen (vgl. III. C. 5. hiervor). In Verbindung mit den hier interessierenden Waren der Klassen 14 und 16 kann der Widerspruchsmarke kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
4. Die Vergleichszeichen werden 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). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Zwar stehen sich vorliegend kurze Zeichen gegenüber. Kurzwörter werden akustisch und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1). Es fällt jedoch ins Gewicht, dass die angefochtene Marke die Widerspruchsmarke nahezu vollständig übernommen und lediglich den Endkonsonanten h durch den im Schriftbild ähnlichen Buchstaben k ersetzt hat. Dies hat zur Folge, dass die sich gegenüberstehenden Begriffe "Groh" (Widerspruchsmarke) und "GROK" (angefochtene Marke) im markanten Wortstamm Gro- identisch sind. Der unterschiedliche Buchstabe am Wortende vermag den Sinngehalt und Gesamteindruck der angefochtenen Marke nicht hinreichend zu verändern und droht zudem bei flüchtiger Wahrnehmung überhört respektive überlesen zu werden.
5. Die strittigen Waren der Klassen 16 werden von den Abnehmern zwar nicht täglich am Markt nachgefragt. Dennoch ist davon auszugehen, dass die Waren mit einer gewissen Regelmässigkeit nachgefragt werden, weshalb von durchschnittlicher Aufmerksamkeit auszugehen ist. Gleich verhält es sich in Bezug auf die Warenklasse 14. Schmuckwaren und Uhren können als teure Luxusobjekte mit grösster Sorgfalt

erworben werden, aber auch als billige Modeaccessoires nahezu wie ein Gut des täglichen Bedarfs, weshalb das Vorgenannte gilt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6 und für die Klasse 14: BVGer B-341/2013 vom 1. April 2015, E. 4.2 – *VICTORINOX / MILTRORINOX*).

6. Unter Berücksichtigung der Warengleichheit sowie in Anbetracht einer lediglich durchschnittlichen Aufmerksamkeit der Abnehmer ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 13822 wird daher gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1 203 133 "GROK" der Schutz in der Schweiz für die angefochtenen, noch verbleibenden Waren der Klassen 14 und 16 (vgl. III. B. 2. hiervor) verweigert.

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. 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. 8.4).
3. Die angefochtenen Warenklassen 14 und 16 wurden während des hängigen Widerspruchsverfahrens auf Antrag der Widerspruchsgegnerin mehrheitlich eingeschränkt. Entsprechend kann das Widerspruchsverfahren zufolge Gegenstandslosigkeit im Umfang dieser Einschränkung als erledigt am Protokoll abgeschrieben werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.2.3). Die Widerspruchsgegnerin wurde, soweit aus den Akten ersichtlich, nicht abgemahnt und war bis zur Zustellung der Widerspruchsschrift durch das Institut gutgläubig. Entsprechend hat sie diesbezüglich keine Kosten zu übernehmen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.5).
4. Die Widersprechende ist insgesamt mit ihrem Begehren lediglich teilweise durchgedrungen und in diesem Umfang als teilweise obsiegende Partei zu betrachten. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Parteikosten werden daher wettgeschlagen und die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 den Parteien je hälftig auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widerspruchsgegnerin wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2. Der Widerspruch Nr. 13822 wird im Umfang der am 25. Dezember 2014 erfolgten Einschränkung („Limitation“) der angefochtenen Warenklassen 14 und 16 zufolge Gegenstandslosigkeit als erledigt abgeschrieben.
3. Der Widerspruch Nr. 13822 wird in Bezug auf die verbleibenden angefochtenen Waren der Klassen 14 und 16 gutgeheissen.
4. Der internationalen Registrierung Nr. 1 203 133 "GROK" wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren definitiv verweigert [sog. Déclaration de refus définitif total – règle 18ter.3) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)].
5. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
6. Die Parteikosten werden wettgeschlagen.
7. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden CHF 400.00 (Hälfte der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
8. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich und der Widerspruchsgegnerin durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 15. Juni 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.