

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 13440 in Sachen

Datwyler TeCo Holding B.V.
De Tweeling 28
NL-5215 MC DEN BOSCH

Widersprechende

vertreten durch TIMES ATTORNEYS, Falkenstrasse 27, 8024 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 1 031 874



gegen

Adeva European Import
8 rue Marc Seguin
FR-77290 Mitry Mory

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Dr. Michael Kikinis, Waffenplatzstrasse 10, 8002 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 1173735



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. 1 173 735 "H.koenig" (fig.) wurde am 19. September 2013 in der Gazette des marques internationales Nr. 35/2013 veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren geschützt:

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; Disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à préparation; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; Logiciels;

Klasse 11: Appareils d'éclairage.

2. Am 23. Dezember 2013 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Marke teilweise Widerspruch, nämlich bezüglich der unter Ziff. 1 genannten Waren.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1 031 874 "KÖNIG" (fig.), die in der Schweiz u.a. für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 9: Appareils, équipements et instruments électriques et électroniques, ainsi que leurs parties (compris dans cette classe); appareils et instruments pour conduire, distribuer, transformer, accumuler, régler ou commander le courant électrique; appareils pour enregistrer, transmettre ou reproduire du son ou des images; équipements de traitement de données et ordinateurs; accessoires pour ordinateurs;

Klasse 11: Appareils d'éclairage.

4. Am 6. Januar 2014 erliess das Institut gegen die genannte internationale Registrierung eine provisorische teilweise Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen bzgl. den obgenannten Waren. 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. Mit Schreiben vom 7. April 2014 benannte die Widerspruchsgegnerin innert Frist einen Vertreter in der Schweiz.
6. Mit Verfügung vom 8. April 2014 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
7. Mit Schreiben vom 13. Oktober 2014 hat die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme innert zweimalig erstreckter Frist eingereicht. In der Stellungnahme machte sie u.a. die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
8. Mit Verfügung vom 14. Oktober 2014 wurde die Widersprechende aufgefordert, zur Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke Stellung zu nehmen.
9. Mit Schreiben vom 16. Februar 2015 replizierte die Widersprechende innert einmalig erstreckter Frist.
10. Mit Verfügung vom 17. Februar 2015 wurde die Widersprechende zur Duplik aufgefordert.
11. Mit Schreiben vom 17. August 2015 duplizierte die Widerspruchsgegnerin innert zweimalig erstreckter Frist.
12. Mit Verfügung vom 18. August 2015 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.

13. Mit Schreiben vom 28. August 2015 reichte die Widersprechende unaufgefordert eine weitere Stellungnahme ein, um zu den Argumenten der Widerspruchsgegnerin in der Duplik Stellung zu nehmen.
14. Mit Schreiben vom 26. Oktober 2015 reichte auch die Widerspruchsgegnerin unaufgefordert eine Quadruplik ein, um zu den Argumenten der Widersprechenden in der Triplik Stellung zu nehmen.
15. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien 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 28. Januar 2010, die angefochtene Marke am 2. August 2013, mit einer Priorität einer Gemeinschaftsmarke vom 26. Juni 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. Die Widersprechende als auch die Widerspruchsgegnerin stellten dem Institut nach Abschluss der Instruktion, nämlich am 28. August 2015 sowie am 26. Oktober 2015, unaufgefordert weitere Schreiben zu, in welchen sie sich insbesondere zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke äusserten. Verspätete respektive ergänzende Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, kann das Institut gemäss Art. 32 Abs. 2 VwVG trotz der Verspätung berücksichtigen (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.7.2014, Teil 5, Ziff. 5.7.5. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf). Die in den unaufgefordert nachgereichten Eingaben der Widersprechenden und der Widerspruchsgegnerin enthaltenen Ausführungen zum Schutzzumfang der Widerspruchsmarke gelten als Rechtsfragen (vgl. BVGer B-4471/2012, E. 7.1 – ALAÏA / LALLA ALIA, LALLA ALIA (fig.) und Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7). Da das Institut ohnehin das Recht von Amtes wegen anzuwenden hat, sind vorgenannte Ausführungen nicht ausschlaggebend und somit gemäss Art. 32 Abs. 2 VwVG nicht zu berücksichtigen.
4. Das Institut hat im Widerspruchsverfahren einzig die Verwechslungsgefahr zwischen eingetragenen Marken aufgrund der Verhältnisse in der Schweiz resp. des Verständnisses des hiesigen Publikums zu beurteilen (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Andere rechtliche Einwendungen können im Widerspruchsverfahren nicht überprüft werden. Die Prüfung von Einwendungen, welche nicht im Zeichen selbst begründet sind, bedingt regelmässig ein umfangreiches Beweisverfahren, welches dem Zivilprozess vorbehalten bleiben muss. Auch allfällige lauterkeitsrechtliche Aspekte können nicht Gegenstand dieses Verfahrens bilden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 1.3).
5. Massgeblich sind einzig die Verhältnisse in der Schweiz. Ausländischen (Eintragungs-) Entscheiden wird grundsätzlich keine Präjudizwirkung zugesprochen. Entsprechend sagen diese nichts über den vorliegenden Zeichenvergleich und insbesondere auch nichts über die Verwechslungsgefahr in der Schweiz aus (vgl. BVGer B-2766/2013, E. 7.2 mit Hinweisen - RED BULL / BULLDOG). Die Ausführungen der Widerspruchsgegnerin zu Zurückweisungen von Zeichen mit dem Bestandteil "KÖNIG" in Deutschland durch das DPMA resp. durch das deutsche Bundespatentgericht sowie der Verweis der Widersprechenden auf einen (noch nicht rechtskräftigen) Widerspruchsentscheid des HABM (Nr. B 2 252 313) sind folglich nicht zu beachten.

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. mit weiteren Hinweisen).
2. Die angefochtenen Waren "*appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer*" (Klasse 9) können allesamt elektrischer resp. elektronischer Natur sein, so dass zu den "*appareils, équipements et instruments électriques et électroniques, ainsi que leurs parties (compris dans cette classe)*" (Klasse 9) der Widerspruchsmarke von Gleichartigkeit ausgegangen werden kann.
3. Zwischen den angefochtenen Waren "*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; équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs*" (Klasse 9) und den Waren "*appareils et instruments pour conduire, distribuer, transformer, accumuler, régler ou commander le courant électrique; appareils pour enregistrer, transmettre ou reproduire du son ou des images; équipements de traitement de données et ordinateurs*" (Klasse 9) der Widerspruchsmarke besteht offensichtliche Gleichheit resp. starke Gleichartigkeit.
4. Weiter ist gemäss Praxis (BVGer B-758/2007, E. 5.1 – G-mode / GMODE) eine Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen "*logiciels*" (Klasse 9) und den "*ordinateurs*" (Klasse 9) der Widerspruchsmarke zu bejahen, da Computer und Computersoftware eng zusammengehören, indem sie sich gegenseitig zu einem funktionsfähigen Produkt ergänzen und oft als Einheit verkauft werden können. Abnehmerkreise und Vertriebsstätten sind oft dieselben.
Das Gleiche gilt auch für die angefochtenen Datenträger ("*supports d'enregistrement magnétiques; Disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques*"), welche Software enthalten können, und die "*ordinateurs*" (Klasse 9) der Widerspruchsmarke. Zumindest eine Gleichartigkeit zwischen den vorgenannten Waren der Klasse 9 kann somit ohne weiteres bejaht werden.
Zudem ist auch eine Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen "*supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques*" (Klasse 9) und den Waren "*appareils pour enregistrer, transmettre ou reproduire du son ou des images*" (Klasse 9) der Widerspruchsmarke gegeben, da diese wiederum wie Computer und Software ein Ganzes bilden, das nur zusammen funktioniert und folglich auf dem Markt üblicherweise gemeinsam angeboten wird.
5. Zwischen den Waren der Klasse 11 der Vergleichszeichen besteht wiederum offensichtliche Gleichheit.
6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit resp. Gleichheit der angefochtenen Waren der Klassen 9 und 11 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. Vorliegend stehen sich die kombinierten Wort-/Bildmarken "KÖNIG" (fig.) (Widerspruchsmarke) und "H.koenig" (fig.) (angefochtene Marke) 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 Widerspruchsmarke besteht aus dem Wortelement "KONIG", welches in einer eckig gehaltenen Schriftart ausgeführt ist und sich auf einem dunkleren, rechteckförmigen Hintergrund befindet. Das "O" des Wortbestandteiles "KONIG" weist drei querstrichförmige Unterbrechungen auf, welche ohne weiteres als Andeutung der Umlautpunkte des "Ö" wahrgenommen werden.
Die angefochtene Marke ist mit dem Farbanspruch "gris et rouge" geschützt. Das Element "H." ist grau eingefärbt und von den Proportionen her kleiner gehalten als der darauf folgende Bestandteil "koenig". Dieser ist des Weiteren in Rot gestaltet.
Bei den Vergleichszeichen sind die Wortelemente trotz grafischer Ausgestaltung ohne weiteres lesbar. Die Schriftarten der Wortelemente können als untergeordnet und nicht von prägenden Gehalt eingestuft werden. Weiter sind die Wortbestandteile "KÖNIG" resp. "H.koenig" trotz Graphik resp. wegen der farblichen Ausgestaltung als eigenständige Bestandteile erkennbar und prägen den Gesamteindruck aufgrund ihrer Grösse massgebend. Da bei den Vergleichszeichen das Augenmerk insbesondere auch auf den Wortelementen "KÖNIG" resp. "H.koenig" liegt, kann gegebenenfalls bereits bei Zeichenähnlichkeiten der Wortelemente eine Verwechslungsgefahr resultieren (Eugen Marbach, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III/1, Markenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 929 f. mit weiteren Hinweisen).
4. Die Widerspruchsgegnerin hat das Wortelement "KÖNIG" der Widerspruchsmarke quasi vollständig übernommen und den umgelauteten "Ö" in der Mitte mit der Alternativschreibweise "oe" ersetzt sowie ein "H." vorangestellt. Weiter gilt es anzumerken, dass die unterschiedliche Schreibweise der beiden Vergleichszeichen (Grossschreibung im Gegensatz zu Gross-/Kleinschreibung) kennzeichenmässig nicht ins Gewicht fällt (BVGer B-317/2010 – Lifetex / LIFETEA einsehbar unter www.bvger.ch).
Die korrespondierenden Wortelemente "KÖNIG" und "koenig" der Vergleichszeichen stimmen visuell ausser in der Wortmitte ("-Ö-" / "-oe-") in allen Buchstaben und folglich in vier von fünf resp. sechs Buchstaben überein. Da der Wortanfang und das -ende den Gesamteindruck eines Zeichens besonders prägt (vgl. BGE 122 III 382 – Kamillosan / Kamillan), ist der visuelle Unterschied in den mittleren Buchstaben ("-Ö-" / "-oe-") als geringfügig zu werten.
Die Übereinstimmungen zwischen "KÖNIG" und "koenig" führen zu einer identischen Vokalfolge ("ö-i") und einer identischen Konsonantenfolge ("K-N-G").
Die übereinstimmenden Merkmale überwiegen gegenüber der geringen Abweichung in der Wortmitte, zumal die Silbenzahl resp. die Kadenz nicht verändert wird. Aufgrund der festgestellten Gemeinsamkeiten in den Elementen "KÖNIG" resp. "koenig" ist demzufolge auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene von einer ausgeprägten Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen resp. von klanglicher Identität der Elemente "KÖNIG" und "koenig" auszugehen.
5. 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).

6. Beim Wortelement "KÖNIG" der Widerspruchsmarke kann es sich um die Amtsbezeichnung für den höchsten monarchischen Würdenträger eines souveränen Staates, um ein Kartenspiel, um eine Schachfigur oder eine Spielkarte sowie auch um einen Nachnamen handeln (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nig_%28Begriffskl%C3%A4rung%29). Die geografischen Angaben sind in der Schweiz als unbekannt einzustufen. Aufgrund der Assoziation mit dem vorangestellten "H." ist davon auszugehen, dass das Element "koenig" der angefochtenen Marke in erster Linie mit einem Familiennamen in Verbindung gebracht wird. Da in beiden Zeichen die Elemente "KÖNIG" resp. "koenig" als Nachnamen wahrgenommen werden können, sind mithin auf sinngehaltlicher Ebene nicht genügend Unterschiede vorhanden, welche die festgestellten Ähnlichkeiten auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene zu kompensieren vermögen. Nachfolgend ist zu prüfen, ob die bestehenden Übereinstimmungen eine Verwechslungsgefahr begründen.

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 das Wortelement "KÖNIG" der Widerspruchsmarke in der Bedeutung der Amtsbezeichnung - da keine Produkte mit möglichem thematischem Inhalt beansprucht werden - weder als mögliche Inhaltsangabe fungiert, noch beschreibt dieses - da keine spezifischen Waren der Klassen 9 und 11 nur für Könige existieren - die Zweckbestimmung oder allenfalls in direkter Weise die Herkunft (von Königen resp. Unternehmen, welche einem König zugehörig sind oder waren, hergestellt). Weiter verfolgt das Institut hinsichtlich Kombinationen bestehend aus einer Sachbezeichnung mit dem nachfolgenden Bestandteil "König" die Praxis, dass diese üblicherweise im Sinne eines anpreisenden Hinweises bezüglich des Warenherstellers bzw. des Dienstleistungserbringers verwendet (vgl. <https://www.ige.ch/de/datensatzsammlung/ige-newsletter/ige-deutsch/newsletter-201506-marken.html>) und in diesem Sinne zurückgewiesen werden. Aus dieser Praxis ist indessen nicht zu schliessen, dass es sich beim Begriff "KÖNIG" in Alleinstellung um einen anpreisenden Hinweis handelt. Das Element "KÖNIG" per se ist somit nicht als rein qualitativ einzustufen. In der Funktion eines nicht beschreibenden Nachnamens ist das Element zudem ebenfalls als unbestimmt und somit normal kennzeichnungskräftig zu qualifizieren.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat die Verwässerung des Elementes "KÖNIG" geltend gemacht. Ausschlaggebend für das Belegen der Verwässerung sind in casu Wortmarken resp. kombinierte Marken mit leichter Graphik mit dem Wortelement "KOENIG" resp. "KÖNIG" in Alleinstellung für vergleichbare Waren der Klassen 9 und 11, welche von Dritten als Marke geschützt sind und auf dem Schweizer Markt gebraucht werden (vgl. zur Verwässerung auch Urteil des BVGer vom 6. Mai 2009 (B-142/2009) E. 6.2 – Pulcino / Dolcino mit Verweis auf RKGE in sic! 1999, 648 – Wave Rave / theWave). Die seitens der Widerspruchsgegnerin eingereichte Swissreg-Abfrage (Beilage 1/1 des Schreibens vom 17. August 2015) weist faktisch drei Zeichen mit den Elementen "Koenig" oder "König" in Alleinstellung resp. mit leichter Graphik für Waren der Klassen 9 und 11 auf (CH 290715, CH 572055 und CH 618330), wobei es zu bemerken gilt, dass die Produktesegmente der Klassen 9 und 11 der vorgenannten Zeichen nicht mit dem Warenbereich der konfligierenden Zeichen vergleichbar ist. Die Romarin-Abfrage (Beilage 1/2 des Schreibens vom 17. August 2015) zeigt überhaupt keine Treffer, die den vorgenannten Kriterien entsprechen.

Die weiter eingereichten Dokumente der Widerspruchsgegnerin, welche den Gebrauch der Marken auf den Markt belegen sollen, betreffen entweder andere als die vorgenannten relevanten Zeichen, die hinsichtlich der Elemente "Koenig" resp. "König" kombiniert mit anderen Wortbestandteilen, mit Graphik oder modifiziert Verwendung finden, oder diese werden effektiv nicht für die in casu relevanten Waren der Klassen 9 und 11 auf dem Markt gebraucht.

Die Anzahl Voreintragungen sowie die zusätzlich vorgelegten Belege reichen somit nicht aus, um auf eine Verwässerung der Elemente "Koenig" resp. "König" in der Schweiz für Waren der Klassen 9 und 11 schliessen zu können. Auch der Verweis auf Firmennamen mit dem Element "König" ist ungeeignet, um daraus eine markenrechtliche Verwässerung vorgenannten Elementes abzuleiten.

5. Die vollständige Übernahme einer Marke oder die Übernahme eines für deren Gesamteindruck massgebenden Bestandteils vermag in der Regel eine Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
Beim angefochtenen Zeichen wurde das den Gesamteindruck prägende Wortelement "KÖNIG" der Widerspruchsmarke in leicht abgeänderter Form übernommen. Der vorhandene Unterschied in den mittleren Buchstaben ("-Ö-" / "-oe-") der korrespondierenden Elemente, der Schriftart und der farblichen Ausgestaltung sowie dem zusätzlichen Buchstaben "H." in der angefochtenen Marke ist nicht derart, dass er das Gesamtbild wesentlich zu beeinflussen vermöchte. Die Wortelemente "KÖNIG" und "koenig" sind zudem phonetisch identisch. Auch ist der Unterschied – obwohl es sich bei den entsprechenden Bestandteilen "KÖNIG" und "koenig" der Vergleichszeichen um eher kurze Wörter handelt – nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen, mithin von den übereinstimmenden Elementen abzulenken (vgl. bezüglich der blossen Ergänzung mit einem zusätzlichen Buchstaben auch Eugen MARBACH, a.a.O., Rn. 898).
6. Obwohl die beanspruchten Waren der Klassen 9 und 11 keine Massenartikel des täglichen Bedarfs sind, ist bei deren Erwerb von einem durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad auszugehen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6); der vorhandene Unterschied in der Wortmitte der Bestandteile "KÖNIG" und "koenig", der Schriftart und der farblichen Ausgestaltung sowie dem zusätzlichen Buchstaben "H." in der angefochtenen Marke verändert den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens im Hinblick auf gleiche resp. gleichartige Waren folglich zu wenig. Die angefochtene Marke wirkt einzig als ähnlich geschriebene Variante der Widerspruchsmarke.
Aufgrund der ausgeprägten Ähnlichkeiten der Vergleichszeichen ist die Gefahr, dass die beiden Marken im Erinnerungsbild der Abnehmer verwechselt werden, zu bejahen.
Der Widerspruch Nr. 13440 ist daher gutzuheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1 173 735 "H.koenig" (fig.) für *"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; Disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; Logiciels"* (Klasse 9) und *"Appareils d'éclairage"* (Klasse 11) der Schutz in der Schweiz zu verweigern.
7. Selbst wenn das Publikum die Unterschiede in Bezug auf das zusätzliche "H." resp. die Graphik zwischen den beiden Zeichen erkennt, besteht die Gefahr, dass es aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktespezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2).

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 obsie-

genden 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. Unaufgefordert eingereichte Schriften der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4).

3. Der Widerspruch wird gutgeheissen. Die Widerspruchsgegnerin als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Das Institut hat die Parteien je zweimal zur Stellungnahme aufgefordert. Da es sich um ein Verfahren mit doppeltem Schriftenwechsel handelt und keine Gründe vorliegen, um von oben genannter Regel abzuweichen, hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 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. 13440 wird bezüglich folgender Waren gutgeheissen:

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; Disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; Logiciels;

Klasse 11: Appareils d'éclairage.

2. Die internationale Registrierung Nr. 1 173 735 "H.koenig" (fig.) wird, vorbehältlich des Entscheids im parallel gegen dieselbe Marke geführten Verfahren Nr. 13450, bezüglich folgender Waren 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 7: Alle beanspruchten Waren ("tous les produits revendiqués");

Klasse 9: Extincteurs;

Klasse 11: Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;

Klasse 21: Alle beanspruchten Waren ("tous les produits revendiqués").

3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'800.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 29.10.2015
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.