

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 14292 in Sachen

MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.

10, calle Tuset,

E-08006 BARCELONA

Widersprechende

vertreten durch A.W. Metz & Co. AG, Kreuzbühlstrasse 8, 8008 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 730 380



gegen

SMOKIO

12 rue Dupetit Thouars

FR-75003 Paris

Widerspruchsgegnerin

Internationale Registrierung Nr. 1 202 084 „Smokio“

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. 1 202 084 „Smokio“ wurde 12. März 2015 in der Gazette des marques internationales Nr. 9/2015 veröffentlicht. Sie ist in der Schweiz, soweit hier interessierend, für folgende Waren geschützt:
Klasse 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes ou étuis à cigares; boîtes ou étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques.
2. Am 15. Juni 2015 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Marke teilweise, nämlich bezüglich sämtlicher vorgenannter Waren, Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 730 380 „Smoking“ (fig.), die in der Schweiz, soweit hier interessierend, für folgende Waren geschützt ist:
Klasse 34 Papier à cigarettes; cahier de papier à cigarettes.
5. Am 22. Juni 2015 erliess das Institut gegen die genannte internationale Registrierung eine provisorische teilweise Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen im obgenannten Umfang. 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.
6. Mit Schreiben vom 25. September 2015, mithin nach Ablauf der in der provisorischen Schutzverweigerung angesetzten Frist, teilte die Vertreterin der Widerspruchsgegnerin dem Institut mit, dass die angefochtene Marke in der Zwischenzeit auf eine neue Inhaberin übertragen worden sei.
7. Mit Verfügung vom 6. Oktober 2015 wurde die Widersprechende vom Institut aufgefordert, zum Parteiwechsel Stellung zu nehmen.
8. Mit Schreiben vom 20. Oktober 2015 teilte die Widersprechende dem Institut mit, dass sie einem Parteiwechsel nicht zustimme. Weiter beantragte sie, die Widerspruchsgegnerin sei von der Teilnahme im Verfahren auszuschliessen, da die Vertretungsanzeige verspätet erfolgt sei.
9. Mit Verfügung vom 23. Oktober 2015 wurde die Widerspruchsgegnerin vom Institut aufgefordert zur Eingabe der Widersprechenden vom 20. Oktober 2015 Stellung zu nehmen.
10. Mit Schreiben vom 9. November 2015 reichte die Widerspruchsgegnerin dem Institut Unterlagen betreffend den Parteiwechsel nach. Weiter teilte sie dem Institut mit, sie nehme zur Kenntnis, dass die Widersprechende mit dem Parteiwechsel nicht einverstanden sei und das Verfahren aufgrund der verspäteten Vertretungsanzeige von Amtes wegen weitergeführt werde.
11. Mit Verfügung vom 16. November 2015 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
12. 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 1. Februar 2000 im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Registrierung geniesst als sog. nachträgliche Benennung („désignation postérieure“) seit dem

20. Februar 2015 Schutz in der Schweiz. 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. Bei der Übertragung einer Marke während des Widerspruchsverfahrens ist zwischen der materiellen Rechtslage und den prozessrechtlichen Folgen zu unterscheiden. Die prozessrechtlichen Folgen einer Markenübertragung während der Dauer des Widerspruchsverfahrens werden weder im MSchG noch im VwVG ausdrücklich geregelt. Es ist deshalb gemäss Art. 4 VwVG auf die Regeln des Bundeszivilprozesses zurückzugreifen. Laut Art. 21 Abs. 2 BZP bleibt die Veräusserung der im Streit liegenden Sache oder die Abtretung des streitigen Anspruchs während der Rechtshängigkeit ohne Einfluss auf die Legitimation zur Sache. Ein Parteiwechsel ist nur mit Zustimmung der Gegenpartei zulässig (Art. 17 BZP). Fehlt die erforderliche Zustimmung, wird das Widerspruchsverfahren nicht etwa gegenstandslos, sondern mit den ursprünglichen Parteien weitergeführt. Die Übertragung der Widerspruchsmarke oder der angefochtenen Marke während der Dauer des Widerspruchsverfahrens bleibt daher ohne Einfluss auf die Aktiv- bzw. Passivlegitimation (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 2.4.5). Da die Widersprechende mit Schreiben vom 20. Oktober 2015 einem Parteiwechsel nicht zugestimmt hat, wird das Verfahren mit der ursprünglichen Widerspruchsgegnerin weitergeführt.
4. Parteien ohne Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz müssen ein Zustelldomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 42 MSchG). Kommt der Widerspruchsgegner dieser Verpflichtung innert einer vom Institut angesetzten Frist nicht nach, wird das Verfahren wie vorliegend unter Verzicht auf dessen weitere Anhörung von Amtes wegen weitergeführt und im Endentscheid gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV der Ausschluss vom Verfahren verfügt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 2.4.3). Da die Widerspruchsgegnerin auf die provisorische Schutzverweigerung vom 22. Juni 2015 nicht fristgerecht reagiert hat, wird sie vom Verfahren ausgeschlossen. Der Endentscheid wird ihr durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

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).
2. Die angefochtene Marke ist in der Schweiz, soweit hier interessierend, für folgende Waren geschützt:
Klasse 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes ou étuis à cigares; boîtes ou étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques.

3. Die Widerspruchsmarke ist ihrerseits in der Schweiz, soweit hier interessierend, für folgende Waren geschützt:
Klasse 34 Papier à cigarettes; cahier de papier à cigarettes.
4. Die angefochtenen *papier à cigarettes* (Kl. 34) finden sich identisch in der Warenliste des Widerspruchszeichens. Es besteht Warengleichheit.
5. Zwischen den übrigen angefochtenen *tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigares; cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes ou étuis à cigares; boîtes ou étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques* (Kl. 34) und den Waren *papier à cigarettes; cahier de papier à cigarettes* (Kl. 34) besteht (starke) Gleichartigkeit. Bei den angefochtenen Waren handelt es sich um komplementäre Produkte bzw. ergänzendes Zubehör. Die sich gegenüberstehenden Waren werden demzufolge (auch) zusammen angeboten und von denselben Abnehmerkreisen vornehmlich über die gleichen Vertriebskanäle und Fachgeschäfte gekauft. Folglich liegt eine gemeinsame Produktverantwortung in der Hand eines Unternehmens durchaus innerhalb des Erwartungshorizontes des durchschnittlich informierten Verkehrs (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.2). Gleichartigkeit setzt zudem nicht voraus, dass der Eindruck entsteht, die Produkte seien von ein und demselben Unternehmen hergestellt worden (Einheit des Fabrikationsbetriebs). Es genügt, dass die Waren in einem so engen Zusammenhang zueinander stehen, dass wie vorliegend der Eindruck entsteht, die Herstellung oder der Vertrieb würden unter einer einheitlichen Kontrolle erfolgen (vgl. Christoph WILLI, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 32 zu Art. 3).
6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit bzw. (starke) Gleichartigkeit 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 „Smoking“ (Widerspruchsmarke) und die Wortmarke „Smoke“ (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. Beim Widerspruchszeichen erschöpft sich die grafische Gestaltung in der Verwendung einer rechts nach oben verlaufenden, leicht stilisierten Schrift. Die grafische Ausgestaltung prägt den Gesamteindruck des Zeichens zweifellos mit, vermag jedoch nicht vom Wortbestandteil abzulenken und dieses in den Hintergrund zu drängen. Somit ist beim Zeichenvergleich das Augenmerk in erster Linie auf das Wortelement „Smoking“ zu richten.
4. Die Zeichen stimmen im Wortstamm „Smok“ überein, lediglich die Endungen sind verschieden: -ing bzw. -io. Dies führt zwangsläufig zu Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild.

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 die Käuverschaft durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1 m.w.H.).
6. Dem Widerspruchszeichen kommt u.a. die Bedeutung von Rauchen zu (vgl. www.unilexids.de; Suchabfrage vom 15. Februar 2016). Dem angefochtenen Zeichen kann demgegenüber kein auf Anhieb erkennbarer (vgl. einschlägige Lexika und z.B. www.munzinger.de und www.unilexids.de; Suchabfragen vom 15. Februar 2016) und somit auch kein klar unterschiedlicher Sinngehalt beigemessen werden. Vor diesem Hintergrund und aufgrund der beidseitigen Verwendung des gleichen Wortstamms „Smok“, welchem kein lexikografischer Sinngehalt beigemessen werden kann (vgl. einschlägige Lexika und z.B. www.unilexids.de; Suchabfragen vom 15. Februar 2016), rufen die Zeichen keine klar unterschiedlichen Gedankenverbindungen hervor, welche die festgestellten Ähnlichkeiten 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. Das Worтеlement „Smoking“ der Widerspruchsmarke weist in der Bedeutung von Rauchen (vgl. III. C. 6. hiavor) auf die Zweckbestimmung der hier interessierenden Waren *papier à cigarettes; cahier de papier à cigarettes* (Kl. 34) hin (vgl. Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.4.2.2.3). Es ist daher kennzeichnungsschwach und ihm kommt ein kleiner Schutzzumfang zu.
4. Die Vergleichszeichen werden in der Klasse 34 für gleiche bzw. stark gleichartige 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). Im Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die Waren der Klasse 34 mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6).
5. Von Bedeutung ist vorliegend, dass die Zeichen nicht gleich lang und die Endungen klar verscheiden sind. Die Widerspruchsmarke weist die einprägsame Endung -ing auf, welche englischen Wörtern eigen ist (vgl. www.dict.cc; Suchabfrage vom 15. Februar 2016). Demgegenüber weist die angefochtene Marke die Endung -io auf, welche italienischen Wörtern eigen ist (vgl. www.pons.de, I-D; Suchabfrage vom 15. Februar 2016). In der Regel finden solche Endungen wie auch der Wortanfang grössere Beachtung als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben (vgl. BGE 122 III 382 E. 5 – Kamillosan / Kamillan,

Kamillon). Der Gesamteindruck der angefochtenen Marke wird demzufolge durch das Weglassen des englischen Gerunds -ing und das Hinzufügen der italienisch klingenden Endung -io wesentlich verändert. Auch weckt die angefochtene Marke im Unterschied zur Widerspruchsmarke aufgrund ihrer Endung -io nicht in erster Linie Assoziationen zu einem englischen Begriff. Unter Berücksichtigung der Kennzeichnungsschwäche des Wortelements der Widerspruchsmarke fallen die Unterschiede am markanten Wortende deutlich ins Gewicht. Vor diesem Hintergrund und auch unter Berücksichtigung der normalen Aufmerksamkeit der Abnehmer (vgl. III. D. 4. hiervor), ist deshalb nicht zu erwarten, dass ein Zusammenhang mit der Widerspruchsmarke vermutet wird.

6. Das jüngere Zeichen hebt sich somit – selbst in Anbetracht der bestehenden Warengleichheit bzw. starken Gleichartigkeit – genügend von der Widerspruchsmarke ab, weshalb das Vorliegen einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr zu verneinen ist (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4). Der Widerspruch Nr. 14292 wird demzufolge abgewiesen und der angefochtenen internationalen Registrierung 1 202 084 „Smokio“ der Schutz in der Schweiz definitiv gewährt.

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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4).
3. Der Widerspruch wird abgewiesen. Wird bei einer internationalen Registrierung das nach Art. 21 Abs. 2 MSchV vorgeschriebene Zustelldomizil in der Schweiz nicht bzw. wie vorliegend nicht fristgerecht bezeichnet, so wird die Widerspruchsgegnerin vom Verfahren ausgeschlossen und ihr wird auch bei Abweisung des Widerspruchs keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4). Folglich werden keine Parteikosten gesprochen. Die Widerspruchsgebühr wird der Widersprechenden auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widerspruchsgegnerin wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2. Der Widerspruch Nr. 14292 wird abgewiesen.
3. Die internationale Registrierung Nr. 1 202 084 „Smokio“ wird vollumfänglich zum Schutz in der Schweiz zugelassen [sog. Déclaration d’octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire – règle 18ter.2)i) du règlement d’exécution commun (sur motifs relatifs)].
4. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5. Es werden keine Parteikosten gesprochen.
6. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich eröffnet und der Widerspruchsgegnerin durch Publikation im Bundesblatt.

Bern, 16. Februar 2016
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.