

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 14939 in Sachen

Pandora S/A
Hovedvejen 2
2600 Glostrup
Dänemark

Widersprechende

vertreten durch Isler & Pedrazzini AG, Michael Degkwitz, Postfach 1772, 8072 Zürich

CH-Marke Nr. 571 006 - **PANDORA**

gegen

S. Malhotra & Co. AG
Haldenstrasse 5
6340 Baar

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch FISCOM Consulting GmbH, Haldenstrasse 5, Postfach 1359, 6341 Baar

CH-Marke Nr. 685 136 - **Pandu**

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 Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, 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. 685 136 – „Pandu“ wurde für Waren der Klassen 14, 18 und 25 eingetragen und am 10. März 2016 in Swissreg veröffentlicht.
2. Am 9. Juni 2016 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf, und zwar für alle beanspruchten Waren der Klasse 14, nämlich:
Klasse 14: *Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente.*
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 571 006 – „PANDORA“ die für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 14: *Or; argent; platine; métaux précieux et leurs alliages; objets en métaux précieux et leurs alliages; diamants; brillants; pierres précieuses; articles de joaillerie; bijoux; boutons de manchettes et fixe-cravates; montres-bracelets; horloges en général; bracelets de montres; instruments chronométriques; articles de bijouterie plaqués en métaux précieux; étuis et autres écrins à horloges et bijoux.*
4. Mit Verfügung vom 20. Juni 2016 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Die Widerspruchsgegnerin reichte innerhalb der einmal verlängerten Frist keine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 2. November 2016 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Widersprechenden 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 25. Februar 2008 hinterlegt und die angefochtene Marke am 24. September 2015. 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], 1.1.2017, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_mar-ken/Richtlinien_Marken_01012017.pdf).
2. Die angefochtene Marke ist in der hier angefochtenen Klasse 14 für folgende Waren geschützt:
Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente.
3. Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für folgenden Waren:
Klasse 14: Or; argent; platine; métaux précieux et leurs alliages; objets en métaux précieux et leurs alliages; diamants; brillants; pierres précieuses; articles de joaillerie; bijoux; boutons de manchettes et fixe-cravates; montres-bracelets; horloges en général; bracelets de montres; instruments chronométriques; articles de bijouterie plaqués en métaux précieux; étuis et autres écrins à horloges et bijoux.
4. Die Waren der angefochtenen Marke werden von den Waren der Widerspruchsmarke *métaux précieux et leurs alliages; objets en métaux précieux et leurs alliages; articles de joaillerie; bijoux; pierres précieuses; horloges en général; instruments chronométriques* teilweise zwar mit leicht abweichendem Wortlaut, aber offensichtlich identisch erfasst. Es liegt somit Warengleichheit vor.
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 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die reinen Wortmarken "PANDORA" (Widerspruchsmarke) und „Pandu“ (angefochtene Marke) gegenüber. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-317/2010, E. 5.2 – Lifetex / LIFETEA). Vielmehr wird der Gesamteindruck von Wortzeichen 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 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]).

3. Die Widerspruchsmarke besteht aus den drei Silben /pan/ _/do/ _/ra/, während sich die angefochtene Marke lediglich aus den beiden Silben /pan/ _/du/ zusammensetzt. Die unterschiedliche Silbenkadenz wirkt vorliegend insbesondere auf die Vokalfolge, die im Fall der Widerspruchsmarke „a_o_a“ ergibt, gegenüber der Vokalfolge „a_u“ der angefochtenen Marke. Zwar stimmen die Vergleichszeichen in der jeweils ersten Silbe überein, hinsichtlich Betonung und Klangfolge weichen die Zeichen dann aber erheblich voneinander ab. Zudem wird die Widerspruchsmarke in der Regel auf der zweiten Silbe betont, was die unterschiedliche Klangfarbe der Vokale „o“ und „u“ in der zweiten Silbe verstärkt. Durch die jeweils unterschiedliche Länge der Zeichen (fünf gegen sieben Buchstaben), erscheinen die Vergleichszeichen nicht nur klanglich verschieden, sondern vermitteln auch einen visuellen Unterschied.
4. Die Widerspruchsmarke „Pandora“ bezeichnet eine Sagengestalt aus der griechischen Mythologie (<https://de.wikipedia.org/wiki/Pandora>). Die angefochtene Marke „Pandu“ bezeichnet eine Sagengestalt aus der indischen Mythologie (<https://en.wikipedia.org/wiki/Pandu>). Die Vergleichszeichen weisen zwar keinen generischen bzw. beschreibenden Sinngehalt in Bezug auf die hier relevanten Waren der Klasse 14 auf, sie stimmen jedoch insofern überein, als sie beide Namen mythologischer Figuren bezeichnen. Diese Sinngehalte sind jedoch wohl nur einem geringen Teil des Publikums bekannt, weshalb eine Mehrheit der Abnehmer die Zeichen als Fantasienamen wahrnimmt.
5. Aufgrund der dennoch vorhandenen semantischen Übereinstimmung wie auch aufgrund der Übereinstimmung in Bezug auf die erste Silbe des jeweiligen Vergleichszeichens, kann eine entfernte Zeichenähnlichkeit festgestellt werden. Es ist daher im Folgenden zu prüfen, ob die festgestellten Übereinstimmungen eine Verwechslungsgefahr zu begründen vermögen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil – i.e.S. oder i.w.S. – 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 6, Ziff. 6.5).
2. Die hier relevanten Waren der Klasse 14 können als teure Luxusobjekte mit grösster Sorgfalt erworben werden, aber auch als billige Modeaccessoires nahezu wie ein Gut des täglichen Bedarfs, weshalb in diesem Warenbereich von durchschnittlicher Aufmerksamkeit ausgegangen wird (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen).
3. Die Widerspruchsmarke "PANDORA" ist in Bezug auf die hier relevanten Waren nicht beschreibend. Es ist deshalb von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und einem normalen Schutzzumfang auszugehen.
4. Die Vergleichszeichen werden trotz der Überschneidung an der ersten Silbe im Ganzen unterschiedlich ausgesprochen und vermitteln schriftbildlich ein unterschiedliches Bild. Die Widerspruchsmarke ist wesentlich länger und ist insbesondere wegen der von der angefochtenen Marke stark abweichenden Vokalfolge klanglich anders gefärbt. Die geringfügige Übereinstimmung beider Zeichen vermag die Unterschiede im Gesamtbild der Vergleichszeichen nicht zu überlagern.
5. Auch unter Berücksichtigung der vorliegenden Warengleichheit, ist deshalb davon auszugehen, dass die Zeichen von den durchschnittlich aufmerksamen Abnehmern im Verkehr als zwei unterschiedliche Zeichen erkannt und memoriert werden. Die Verwechslungsgefahr ist somit zu verneinen.
6. Der Widerspruch Nr. 14939 wird daher abgewiesen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff. GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
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. Hat der Antragsgegner keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihm auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Die Widerspruchsgegnerin hat obsiegt. Sie hat keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, weshalb ihr keine Parteientschädigung zuzusprechen ist.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 14939 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Der Widerspruchsgegnerin wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 1. Februar 2017
Markenabteilung

Andreas Teutsch
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.