

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 15112 in Sachen

Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG

Heraeusstr. 12-14

DE-63450 Hanau

Widersprechende

vertreten durch Braunpat Braun Eder AG, Reussstrasse 22, 4054 Basel

Internationale Registrierung Nr. 1 066 976 "Heracoat"

gegen

S. MALHOTRA & CO. AG

Haldenstrasse 5

6340 Baar

Widerspruchsgegnerin

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

CH-Marke Nr. 689 175 "HERA"

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. 689 175 "HERA" wurde am 17. Juni 2016 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:
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.
2. Mit Eingabe vom 15. September 2016 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1 066 976 "Heracoat", die in der Schweiz, soweit hier interessierend, für folgende Waren geschützt ist:
Klasse 14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits en ces matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes.
4. Mit Verfügung vom 23. September 2016 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Die Widerspruchsgegnerin hat innert Frist keine Stellungnahme eingereicht.
6. Mit Verfügung vom 19. Dezember 2016 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
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 16. Dezember 2010 mit Prioritätsdatum vom 17. Juni 2010 im internationalen Register eingetragen und die angefochtene Marke weist das Hinterlegungsdatum vom 31. Mai 2016 auf. 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, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:
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 Widerspruchsmarke ist in der Schweiz, soweit hier interessierend, für folgende Waren geschützt:
Klasse 14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits en ces matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes.
4. Die angefochtenen "*Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind*" finden sich identisch in der Warenliste des Widerspruchszeichens im französischen Ausdruck "*métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits en ces matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes*". Es besteht Warengleichheit.
5. Die Waren "*produits en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué*" (Kl. 14) des Widerspruchszeichens sind weit gefasst und beinhalten in dieser breiten Formulierung z.B. auch Juwelierwaren, Schmuckwaren, Uhren und Zeitmessinstrumente aus Edelmetallen. Soweit die angefochtenen "*Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente*" sich mit den "*produits en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué*" (Kl. 14) des Widerspruchszeichens decken, besteht Gleichheit. Für weitergehende Waren besteht aufgrund des verwandten Know-hows, des Verwendungszwecks, der marktbezogenen Nähe sowie der Übereinstimmung in den Produktionsstätten zumindest eine starke Gleichartigkeit.
6. Die Waren "*produits en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué*" (Kl. 14) des Widerspruchszeichens, welche wie ausgeführt auch Juwelierwaren, Schmuckwaren, Uhren aus Edelmetallen umfassen, werden typischerweise wie auch die verbleibenden angefochtenen *Edelsteine* (Kl. 14) in Bijouterien angeboten. Die sich gegenüberstehenden Waren dienen allesamt als Schmuck. Dies gilt auch für Uhren, welche mit (Verzierungs)Elementen versetzt ihre eigentliche Funktion (als Zeitmessinstrumente) in den Hintergrund treten lassen. So werden letztere aufgrund ihrer luxuriösen Ausstattung oder wegen eines auffälligen Designs nicht selten primär als Schmuckstück getragen. Die "*produits en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué*" (Widerspruchszeichen) und *Edelsteine* (angefochtenes Zeichen) sind somit, da sie allesamt als Schmuck dienen können, auch substituierbar. Aufgrund des gleichen Verwendungszwecks, der marktbezogenen Nähe sowie der Übereinstimmung in den Abnehmerkreisen ist die (starke) Gleichartigkeit zu bejahen (vgl. BVGer B-5467/2011, E. 5.3.3 – NAVITIMER / Maritimer unter www.bvger.ch).
7. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichheit beziehungsweise starke -gleichartigkeit zu bejahen ist, weshalb nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen ist.

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 Wortmarken "Heracoat" (Widerspruchszeichen) und "HERA" (angefochtenes Zeichen) 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 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
3. Das angefochtene Zeichen "HERA" deckt sich mit dem ersten Wortelement des Widerspruchszeichens "Heracoat". Dies führt zwangsläufig zu Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild. Die unterschiedliche Schreibweise (Gross- bzw. Kleinschreibung) des übernommenen Wortelements "Hera" fällt dabei kennzeichenmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-5780/2009, E. 6.3 – *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. 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 ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).
5. Da beide Zeichen den aus der griechischen Mythologie stammenden weiblichen Vornamen "Hera" (Gemahlin des Zeus) enthalten, welcher zudem auch als Abkürzung für den Ausdruck "Hadron-Elektron-Ringanlage" steht (vgl. www.munzinger.de; Suchabfragen vom 10. März 2017), bestehen – trotz des weiteren (englischen), im Deutschen verwendeten Zeichenelements "coat" des Widerspruchszeichens in den Bedeutungen von "Schicht, Überzug" und "dreiviertellanger Mantel" – zwangsläufig auch sinngemässige Übereinstimmungen (vgl. <http://de.pons.com> [E-D] und www.munzinger.de; Suchabfragen vom 10. März 2017). Die Zeichen weisen somit keinen klar unterschiedlichen Bedeutungsinhalt auf, welcher die Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermag (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1). 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 6, Ziff. 6.5).
2. Ist der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch, so ist dies ein Indiz für die Verwechselbarkeit. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden. Grundsätzlich ist somit bereits die Übernahme eines durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Elements geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

Kommt dem übernommenen Bestandteil in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen kein direkt beschreibender Gehalt zu, so gilt dieser als normal kennzeichnungskräftig (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3 u. 6.7 m.w.H.).

3. Die Widerspruchsmarke wird als zweiteiliges Zeichen wahrgenommen. Es gibt keine Verschmelzung des ersten Wortelements "Hera" mit dem beigefügten Begriff "coat", welcher zudem, wie nachfolgend aufgezeigt, im vorliegenden Warenbereich kennzeichnungsschwach ist. Dem übernommenen Wortbestandteil "Hera", welcher als weiblicher Vorname für die Gemahlin des Zeus steht, kommt als Abkürzung die Bedeutung von "Hadron-Elektron-Ringanlage" zu (vgl. III. C. 5. hiervor). In Verbindung mit den hier interessierenden Waren der Klasse 14 kann dem Begriff "Hera" in den genannten Bedeutungen kein direkt beschreibender Sinngesamt beigemessen werden. "Hera" beschreibt weder Eigenschaften der strittigen Waren noch deren Art, Zweckbestimmung oder Wirkungsweise. Zudem stellt dieser Begriff keinen Qualitätshinweis, keine reklamehafte Anpreisung und keine (Kauf)Aufforderung dar. Im Weiteren ist nicht erkennbar, dass "Hera" im Geschäftsverkehr allgemein oder im Zusammenhang mit den genannten strittigen Waren üblicherweise verwendet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1, 4.4 und auch Website des Instituts unter <https://www.ige.ch/marken/die-marke.html>). Das Zeichenelement "Hera" der Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzzumfang auf. Dies im Unterschied zum weiteren Zeichenelement "coat" der Widerspruchsmarke, welches in den Bedeutungen von "Überzug, Schicht" im strittigen Warenbereich der Klasse 14 z.B. eine Beschaffenheitsangabe darstellt und demzufolge schwach kennzeichnungskräftig ist. Die Widerspruchsmarke schöpft ihre Unterscheidungskraft in erster Linie aus dem übernommenen Begriff "Hera".
4. Die Vergleichszeichen werden für gleiche und (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 6, Ziff. 6.5). Dies ist nicht der Fall. Die Übernahme eines Zeichenelements einer älteren Marke ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngesamt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass das übernommene Element der Widerspruchsmarke schwach ist und dieses mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft weder das eine noch das andere zu. Die angefochtene Marke besteht aus dem Hauptelement der Widerspruchsmarke, d.h. dem normal kennzeichnungskräftigen Zeichenelement "Hera". Sie weist keine weiteren Zeichenelemente auf, welche das Gesamtbild bzw. den Sinngesamt des jüngeren Zeichens (hinreichend) zu verändern vermögen, ihm eine eigene Individualität verleihen oder vom übernommenen Hauptelement "Hera" der Widerspruchsmarke ablenken. Letzteres bleibt somit in der jüngeren Marke als selbständiger Bestandteil erkennbar.
5. Waren der Klasse 14 (Uhren und Schmuckwaren) können als teure Luxusobjekte mit grösster Sorgfalt erworben werden, aber auch als billige Modeaccessoires nahezu wie ein Gut des täglichen Bedarfs, weshalb von durchschnittlicher Aufmerksamkeit ausgegangen wird (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
6. Da der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch ist und die Zeichen im Hauptelement, d.h. im einzigen kennzeichnungskräftigen Element "Hera" der Widerspruchsmarke, übereinstimmen, ist die Gefahr von Fehlzurechnungen – auch unter Berücksichtigung der bestehenden Warengleichheit bzw. starken Gleichartigkeit und der normalen Aufmerksamkeit der Abnehmer – gegeben. Soweit das Publikum, infolge des im älteren Zeichen enthaltenen zweiten Wortelements "coat" die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht in Anbetracht der Warengleichheit bzw. (starken) Gleichartigkeit dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2). Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 15112 wird demzufolge gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 689 175 "HERA" bezüglich der angefochtenen Warenklasse 14 (vgl. III. B. 2 ff. hiervor) widerrufen.

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. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorgenannten Praxis ersichtlich. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt, weshalb der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zuzusprechen ist. Zudem hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden die Verfahrenskosten von CHF 800.00 zu erstatten.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 15112 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 689 175 "HERA" wird bezüglich der angefochtenen Warenklasse 14 widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 20. März 2017
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.