

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 15552 in Sachen

Migros-Genossenschafts-Bund
Limmatstrasse 152, CH-8005 Zürich

Widersprechende

vertreten durch
SWISSBERG AG, Seefeldstrasse 224, Postfach, CH-8024 Zürich

CH-Marke Nr. 499 659 "MICASA"

gegen

Baumanagement Johannes Tribelhorn
Alpenstrasse 7, CH-6304 Zug

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch
OK pat AG, Industriestrasse 47, CH-6300 Zug

CH-Marke Nr. 699 865 "SWICASA"

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. 699 865 "SWICASA" wurde am 14.03.2017 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren eingetragen:
Klasse 20: Möbel, Spiegel, Rahmen.
2. Am 14.06.2017 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf, nämlich betreffend die oben in Ziff. 1 aufgeführten Waren.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 499 659 "MICASA", die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:
 - 6 *Kunstgegenstände aus unedlen Metallen; Rollläden aus Metall.*
 - 11 *Beleuchtungsgeräte und -apparate; sanitäre Anlagen, nämlich Waschbecken.*
 - 16 *Gerahmte und ungerahmte Bilder; Kunstgegenstände (lithographisch).*
 - 19 *Kunstgegenstände aus Stein, Beton oder Marmor; Rollläden (nicht aus Metall und nicht aus textilem Material).*
 - 20 *Möbel, Spiegel, Bilder- und andere Rahmen; Vorhangschienen und -stangen; Lamellenstoren, Kunstgegenstände aus Holz, Wachs, Gips oder aus Kunststoff.*
 - 21 *Glas-, Porzellan- oder Steingutwaren für Haushalt und Küche; Kunstgegenstände aus Glas, Porzellan, Ton oder Steingut.*
 - 24 *Stoffe, Gardinen, Rollos, Vorhänge aus textilem Material oder aus Kunststoff; Storen; Haushaltswäsche, Tisch- und Bettwäsche.*
 - 27 *Teppiche, Fussmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge; Tapeten (nicht aus textilem Material).*
 - 37 *Reinigungsservices; Montage, Verlegeservice.*
 - 39 *Heimlieferservice.*
 - 40 *Zuschneiden, Zurichten von Materialien.*
 - 42 *Beratung für Inneneinrichtungen.*
4. Mit Verfügung vom 19.06.2017 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 18.08.2017 hat die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme eingereicht. Sie machte u.a. die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
6. Mit Verfügung vom 21.08.2017 wurde die Widersprechende zur Einreichung einer Replik aufgefordert.
7. Mit Schreiben vom 19.10.2017 hat die Widersprechende ihre Replik eingereicht.
8. Mit Verfügung vom 24.10.2017 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Duplik aufgefordert.
9. Mit Schreiben vom 04.12.2017 hat die Widerspruchsgegnerin ihre Duplik eingereicht.
10. Mit Verfügung vom 05.12.2017 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
11. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien 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 14.08.2000, die angefochtene Marke am 16.11.2016 hinterlegt. 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_marken/Richtlinien_Marken_01012017.pdf).
2. Die angefochtene Marke ist u.a. für folgende Waren geschützt:
Klasse 20: Möbel, Spiegel, Rahmen.
3. Die Widerspruchsmarke beansprucht u.a. Schutz für folgende Waren:
Klasse 20: Möbel, Spiegel, Bilder- und andere Rahmen.
4. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten *Möbel, Spiegel, Bilder- und andere Rahmen* umfassen die *Möbel, Spiegel, Rahmen* der angefochtenen Marke. Die konkurrierenden Waren sind somit identisch.
5. Entsprechend ist die Gleichheit zu bejahen. 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 "MICASA" (Widerspruchsmarke) und "SWICASA" (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 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).

3. Die Widerspruchsmarke besteht aus sechs, die angefochtene Marke aus sieben Buchstaben. Die fünf Buchstaben "ICASA" werden von der angefochtenen Marke in identischer Reihenfolge übernommen. Ähnlichkeiten bestehen auch im Schriftbild der Buchstaben "M" und "W". Einzig im Anfangsbuchstaben "S" der angefochtenen Marke differieren die Konfliktzeichen klar. Die Zeichen sind somit schriftbildlich ähnlich.
4. Die Zeichen weisen je drei Silben auf (MI-CA-SA // SWI-CA-SA). Bedingt durch die gleiche Aussprachekadenz, die gleiche Vokalfolge und durch die Übereinstimmung in der zweiten und dritten Silbe sind die Zeichen klanglich ähnlich.
5. Den Konfliktzeichen MICASA und SWICASA kommt als Ganzes keine Bedeutung zu. Italienischsprachige Abnehmer erkennen u.U. in der Widerspruchsmarke die Begriffe "MI" (umgangssprachlich für mein/meine) und "casa" (Haus, Heim, Zuhause, Unternehmen, Geschäft) und werden so das Zeichen u.a. als "mein Zuhause, mein Haus) verstehen. Nicht italienischsprachige Abnehmer werden das Widerspruchszeichen als Ganzes demgegenüber als Fantasiezeichen wahrnehmen. Hingegen werden die Abnehmer in beiden Zeichen das ihnen bekannte Wort CASA erkennen. Aufgrund der Übereinstimmung in diesem Zeichenbestandteil bestehen auch Ähnlichkeiten im Sinngehalt.
6. 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. 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 6, Ziffer 6.7).
3. Die Widerspruchsmarke "MICASA" wurde aufgrund ihres Bedeutungsgehalts (vgl. III. C. Ziff. 5 hiervor) im Eintragungsverfahren als originär nicht unterscheidungskräftig erachtet und als im Verkehr durchgesetzte Marke im Register eingetragen. Die Kennzeichnungskraft sog. "durchgesetzter Marken" beurteilt sich gleich wie die Kennzeichnungskraft originär unterscheidungskräftiger Zeichen. Die Eintragung einer Marke als "durchgesetzte Marke" gibt noch keine Auskunft über deren Schutzzumfang. Insbesondere besagt die Verkehrsdurchsetzung für sich alleine nur, dass eine Marke aufgrund ihrer Benützung als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen wird. Dies allein rechtfertigt aber noch keinen erweiterten Schutzzumfang (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7).
4. Die Widersprechende macht unter Einreichung von Belegen geltend, die Widerspruchsmarke verfüge aufgrund ihrer Bekanntheit über eine zumindest durchschnittliche bzw. erhöhte Kennzeichnungskraft.
5. Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich im Zusammenhang mit Möbeln der Klasse 20 um eine institutsnotorisch bekannte Marke. Die Marke MICASA wird seit 37 Jahren in der Schweiz gebraucht. Die Widersprechende führt neben dem Online-Handel 31 Filialen, die in allen drei Landesteilen angesiedelt sind. MICASA liegt laut einer Studie des Marktforschungsinstituts Markagent.com Schweiz AG hinter IKEA und Möbel Pfister auf dem dritten Platz der bekanntesten Schweizer Möbelhäuser (Replikbeilage 41). Die Widersprechende erwirtschaftete in den Jahren 2008 bis 2010 jährlich ca. CHF 200 Mio Umsatz. Mit diesen Umsätzen ist sie zwar nicht Marktleaderin, sie gehört aber zu den sechs grössten Möbelhäusern der Schweiz. An dieser Einschätzung vermag auch die Tatsache, dass das Widerspruchszeichen teils leicht grafisch gestaltet und mit dem Zusatz "MIGROS" verwendet wird, nichts zu ändern. Insbesondere die Umfragen zeigen, dass das Zeichen MICASA bekannt ist.
6. Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich somit im hier massgeblichen Warenbereich der Kl. 20 (Möbel) um eine institutsnotorisch bekannte Marke mit einer zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft.

7. Der Schutzzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Zeichen ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang grundsätzlich nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7 mit Hinweisen).
8. Das beiden Konfliktzeichen gemeinsame Element "casa" ist das italienische Wort für "Haus". Die beanspruchten Waren können für den Innenbereich, und somit für das Haus bestimmt sein, im Gegensatz z.B. zu Gartenmöbeln, Rahmen für Schaukästen oder Spiegel für den Aussenbereich (z.B. Strassenspiegel).
9. Weiter bedeutet "CASA" nebst "Haus, Wohnung" auch "Familie, Dynastie, Handelshaus, Firma" (Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, 8. Auflage 2007, Berlin und München, S. 137), auf Französisch "maison" (vgl. il Boch, Dizionario francese-italiano italiano-francese, terza edizione, Milano 1995, S. 1301). Zumindest vom italienischsprachigen Teil der angesprochenen Verkehrskreise wird "casa" in diesem Sinne verstanden werden, wird doch der Begriff auch in gängig erscheinenden Wortkombinationen wie "casa discografica" (Schallplattenfirma), "casa editrice" (Verlagshaus) und "casa farmaceutica" (Pharmaunternehmen) gebraucht (vgl. Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, a.a.O., S. 137). In der Bedeutung "Firma, Unternehmen" handelt es sich aber um ein Wort des allgemeinen wirtschaftlichen Sprachgebrauchs, das in jeder Verwendungsart, d.h. nicht nur im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren, der Allgemeinheit freigehalten werden muss und daher dem Gemeingut zuzurechnen ist (vgl. BVGer B-3508/2008, E. 9. ff. – KaSa K97 (fig.) // biocasa (fig.) mit Verweis auf den Entscheid der RKGE MA-AA 03/95 vom 28. Februar 1996 E. 3 – Enterprise).
10. Für die betroffenen Waren der Klasse 20 ist das Zeichenelement "CASA" in Alleinstellung somit nicht unterscheidungskräftig und gemeinfrei, sodass sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke in Zusammenhang mit diesen Waren grundsätzlich nicht auf diesen Begriff der angefochtenen Marke zu erstrecken vermag.
11. Es bleibt indessen zu beachten, dass eine mosaikartige Betrachtungsweise der Zeichen gemäss gängiger Lehre und Rechtsprechung unzulässig ist, weil die Marken als Ganzes zu würdigen sind und nicht in ihre Einzelteile zergliedert werden dürfen (vgl. statt vieler: Christoph WILLI, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 63 zu Art. 3, mit weiteren Hinweisen; BVGer B-7524/2016, E. 3.3 - DIADORA /// Dador Dry Waterwear [fig.]). Die Vergleichszeichen stimmen in ihrer Struktur überein; dem in Alleinstellung gemeinfreien Wort "CASA" wird ein ähnliches, einsilbiges Wortelement mit dem Vokal "i" vorangestellt. Die in den Wortanfängen enthaltenen Buchstaben "M" und "W" sind zudem schriftbildlich ähnlich; die Unterschiede können denn auch bei flüchtiger Betrachtung übersehen werden. Gemeinfreie Bestandteile eines Zeichens dürfen bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht einfach ausgeklammert werden, da auch diese den Gesamteindruck einer Marke beeinflussen können (vgl. BGE 122 III 382, E. 5.b – Kamillosan / Kamillan und zuletzt BVGer B-1481/2015, E. 6.2.1 - ice watch (fig.) /// NICE watch [fig.]). Die Übereinstimmung erschöpft sich mithin nicht im gemeinfreien Begriff "CASA". Die Widerspruchsgegnerin übernimmt nicht nur den beschreibenden Begriff "CASA", sondern stellt diesem eine äusserst ähnliche Wortsilbe voran. Die beiden Zeichen sind in ihrem Gesamteindruck sowohl im Schrift- als auch im Klangbild ähnlich.
12. Bei den strittigen Waren in Kl. 20 kann nicht davon ausgegangen werden, dass es sich zwingend um hochpreisige Produkte handelt. Möbel, aber auch Spiegel und Rahmen werden heutzutage in allen Preissegmenten angeboten. Mithin ist von einem normalen resp. durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad auszugehen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6).
13. Unter Berücksichtigung der Bekanntheit der Widerspruchsmarke und deren zumindest normalen Schutzzumfang, der Warengleichheit, der festgestellten Zeichenähnlichkeiten sowie dem normalen Aufmerksamkeitsgrad der Abnehmer ist die Verwechslungsgefahr trotz der Tatsache, dass das Zeichenelement "CASA" in Alleinstellung zum Gemeingut gehört, zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 15552 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 699 865 "SWICASA" 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. Es hat ein zweifacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zu bezahlen. Zudem hat sie der Widersprechenden die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu erstatten.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 15552 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 699 865 "SWICASA" wird betreffend sämtlicher Waren in Kl. 20 widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 3'200.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 26.03.2018
Markenabteilung

lic. iur. Marc Burki, Fürsprech
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.