

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 14046 in Sachen

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstrasse 20
DE-724258 Albstadt

Widersprechende

vertreten durch
Weinmann Zimmerli, RA Dr. Adrian Zimmerli, Apollostrasse 2, Postfach 1021, CH-8032 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 874 257 "Fafix"

gegen

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Strasse 21-29
DE-71229 Leonberg

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch
Keller & Partner Patentanwälte AG, Eigerstrasse 2, Postfach, CH-3000 Bern 14

CH-Marke Nr. 664 866 "I.S.T. Kingfix"

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. 664 866 "I.S.T. Kingfix" wurde am 14.10.2014 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren eingetragen:
Kl. 7 Elektrisch betätigte Öffner und Schliesser für Türen, Tore, Fenster, Oberlichter, Lichtkuppeln und Klappen
Kl. 9 Elektrische, elektronische, elektromechanische und elektrohydraulische Steuerungen und Regelungen für das Öffnen und/oder Schliessen von Türen, Toren, Fenstern, Flügeln, Oberlichtern, Lichtkuppeln, Klappen und Fassadenelementen; elektrische Schliessfolgeregler; elektrische und elektronische Schlösser; selbstverriegelnde Panikschlösser (elektrisch), Motorschlösser (elektrisch), Drückersperrschlösser (elektrisch); Verriegelungen, nämlich elektrische Verriegelungen für Türen in Flucht- und Rettungswegen; elektrische Feuerschutzverschlüsse; elektrische Panikverschlüsse; elektrische und elektronische Zutrittskontrollapparate; angepasste Gehäuse für elektrische und elektronische Rettungswege- und Zutrittskontrollapparate (soweit in Kl. 9 enthalten), insbesondere für elektrische Verriegelungen.
2. Am 14.01.2015 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf, nämlich im oben aufgeführten Umfang.
3. Die Widersprechende stützt sich auf die internationale Registrierung Nr. 874 257 "Fafix", die für folgende Waren der Kl. 9 geschützt:
Kl. 9 Ouvre-portes électriques, y compris les équipements y relatifs.
4. Mit Verfügung vom 17.03.2015 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 18.09.2015 hat die Widerspruchsgegnerin eine Stellungnahme eingereicht. Sie machte u.a. die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
6. Mit Verfügung vom 21.09.2015 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen und zur behaupteten Kennzeichnungsschwäche Stellung zu nehmen.
7. Mit Verfügung vom 24.03.2016 wurden die Widerspruchsverfahren auf Antrag der Widersprechenden und mit Zustimmung der Widerspruchsgegnerin auf unbestimmte Zeit sistiert.
8. Mit Verfügung vom 19.05.2017 wurden die Parteien ersucht, dem Institut mitzuteilen, ob weiterhin Gründe für eine Verfahrenssistierung vorliegen.
9. Da innert Frist von den Parteien keine Stellungnahme eingereicht wurde, hat das Institut die Sistierung mit Verfügung vom 26.06.2017 aufgehoben und der Widersprechenden Frist zur Einreichung einer Replik angesetzt.
10. Mit Schreiben vom 30.06.2017 hat die Widersprechende eine Replik eingereicht.
11. Mit Verfügung vom 7.07.2017 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
12. Mit Schreiben vom 6.11.2017 teilte die Widerspruchsgegnerin dem Institut innert erstreckter Frist mit, dass sie auf das Einreichen einer Duplik verzichte. Im Übrigen teilte sie lediglich mit, dass vollumfänglich an den bereits gestellten Anträgen und Begründungen festgehalten werde.
13. Mit Verfügung vom 14.11.2017 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
14. 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 19.12.2005 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 17.07.2014 mit einer Priorität vom 18.02.2014 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) eingebracht. 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 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 angebotenen 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, soweit vorliegend interessierend, für folgende Waren geschützt:
Kl. 7 Elektrisch betätigte Öffner und Schliesser für Türen, Tore, Fenster, Oberlichter, Lichtkuppeln und Klappen
Kl. 9 Elektrische, elektronische, elektromechanische und elektrohydraulische Steuerungen und Regelungen für das Öffnen und/oder Schliessen von Türen, Toren, Fenstern, Flügeln, Oberlichtern, Lichtkuppeln, Klappen und Fassadenelementen; elektrische Schliessfolgeregler; elektrische und elektronische Schlösser; selbstverriegelnde Panikschlösser (elektrisch), Motorschlösser (elektrisch), Drückersperrschlösser (elektrisch); Verriegelungen, nämlich elektrische Verriegelungen für Türen in Flucht- und Rettungswegen; elektrische Feuerschutzverschlüsse; elektrische Panikverschlüsse; elektrische und elektronische Zutrittskontrollapparate; angepasste Gehäuse für elektrische und elektronische Rettungswege- und Zutrittskontrollapparate (soweit in Kl. 9 enthalten), insbesondere für elektrische Verriegelungen.
3. Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für folgende Waren:
Kl. 9 Ouvre-porte électriques, y compris les équipements y relatifs.
4. Von der Widerspruchsmarke werden elektrische Türöffner-Systeme und das entsprechende Zubehör beansprucht. Diese Waren sind hochgradig gleichartig zu den Steuerungen für das Öffnen und Schliessen von Türen der angefochtenen Marke und die verschiedenen Arten von Schlössern in Kl. 9. Ebenfalls besteht Gleichartigkeit zu den Steuerungen betreffend Fenster, Oberlichter, Klappen und Fassadenelementen. Das herstellungstechnische Know-how, die Abnehmerkreise und die Zweckbestimmung stimmen bezüglich der konkurrierenden Waren denn auch weitgehend überein.

5. Gleichartigkeit besteht auch gegenüber den *elektrischen und elektronischen Zutrittskontrollapparaten* und den entsprechenden *Gehäusen* der angefochtenen Marke in Kl. 9. Türen, Tore oder Drehkreuze sind regelmässig mit einem Zutrittskontrollapparat ausgestattet und verfügen über einen elektrischen oder elektronischen Schliessmechanismus. Die Waren der Widerspruchsmarke und die Zutrittskontrollapparate stehen somit in einem Ergänzungsverhältnis zueinander.
6. Hochgradige Gleichartigkeit besteht ebenfalls zwischen den *ouvre-porte électriques* in Kl. 9 der Widerspruchsmarke und den *elektrisch betätigten Öffner und Schliesser für Türen, Tore, Fenster, Oberlichter, Lichtkuppeln und Klappen* in Kl. 7 der angefochtenen Marke.
7. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit/Gleichheit vollumfänglich 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 "Fafix" (Widerspruchsmarke) und "I.S.T. Kingfix" (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 einem Wort mit fünf Buchstaben, während dem sich die angefochtene Marke aus der Buchstabenfolge "I.S.T." und dem Wort "Kingfix" zusammensetzt. Die Übereinstimmung beschränkt sich auf die letzten drei Buchstaben. Sowohl in der Zeichenlänge, der Struktur und insbesondere am besonders prägenden Wortanfang unterscheiden sich die Zeichen wesentlich.
4. Klanglich bestehen ebenfalls wesentliche Unterschiede zwischen den Konfliktzeichen. Es stehen sich die Silben "fa-fix" und "i-ess-te-king-fix" gegenüber. Die Gemeinsamkeiten beschränken sich auf die letzte Silbe.
5. "Fafix" und "I.S.T. Kingfix" kommt als Ganzes keine Bedeutung zu.
6. Aufgrund der identischen letzten drei Buchstaben bestehen schwache schriftbildliche und klangliche Ähnlichkeiten. Nachfolgend ist somit 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).
Bei der Widerspruchsmarke "Fafix" handelt es sich um ein Phantasiezeichen ohne beschreibenden Cha-

rakter. Die Widerspruchsmarke verfügt daher über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang.

3. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt 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 vorliegend der Fall: die Übereinstimmungen beschränken sich auf die letzten drei Buchstaben. Ansonsten weisen die Konfliktzeichen durch ihre Länge und Struktur wesentliche Unterschiede im Schriftbild und der Phonetik auf. Unter diesen Voraussetzungen könnte u.a. nur dann auf eine markenrechtlich relevante Zeichenähnlichkeit geschlossen werden, wenn das gemeinsame Element "fix" das kennzeichnende Hauptelement der Widerspruchsmarke wäre und dieses Element als selbständiges Element in der angefochtenen Marke wahrgenommen würde. Bedingt durch die Gross-/Kleinschreibung der Widerspruchsmarke "Fafix" wird dieses Zeichen hingegen als ein Wort gelesen und nicht in die Elemente "Fa" und "Fix" aufgeteilt. Entsprechend ist "fix" nicht das kennzeichnende Hauptelement der Widerspruchsmarke.
4. Die strittigen Waren werden zumindest mit normaler, allenfalls leicht erhöhter Aufmerksamkeit erworben. Es handelt sich denn auch um Spezialprodukte, die nicht täglich erworben werden und deren Kauf regelmässig eine Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
5. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke und der Gleichheit bzw. Gleichartigkeit der konkurrierenden Waren, kann aufgrund der festgestellten Zeichenunterschiede bei einer normalen bzw. leicht erhöhten Aufmerksamkeit das Bestehen einer Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden. Der Widerspruch Nr. 14046 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. 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 nicht durchgedrungen. Es hat ein zweifacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin die Parteikosten in der Höhe von CHF 2'400.00 zu erstatten.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 14046 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin die Parteikosten in der Höhe von CHF 2'400.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 24.05.2018

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.