

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 15883 in Sachen

Cilag GmbH International
Gubelstrasse 34
CH-6300 Zug

Widersprechende

vertreten durch
E. Blum & Co. AG, Vorderberg 11, CH-8044 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 183 041 "Penaten"

gegen

Zhu Zhi Qin
No. 3, Building 88, WuAi Village
Jiangdong Street, Yiwu
CN-Zhejiang

Widerspruchsgegnerin

Internationale Registrierung Nr. 1 309 140

PIL'ATEN

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 internationale Registrierung Nr. 1 309 140 "PIL'ATEN" (fig.) wurde am 14.09.2017 als sog. nachträgliche Benennung ("Désignation postérieure") in der Gazette des marques internationales Nr. 35/2017 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren geschützt:
Kl. 3 Savons; détachants; cirages à chaussures; pâtes abrasives; huiles essentielles; encens; produits cosmétiques; dentifrices; shampoings pour animaux de compagnie; nécessaires de beauté.
2. Am 18.12.2017 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 183 041 "Penaten", die für folgende Waren geschützt ist:
Kl.1 Produits pour conserver les aliments.
Kl. 2 Antirouilles.
Kl. 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, colorants pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.
Kl. 5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de végétaux, désinfectants.
4. Am 20.12.2017 erliess das Institut gegen die genannte internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen bzgl. den obgenannten Waren. 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.
5. Innert Frist hat die Markeninhaberin weder ein Zustelldomizil noch einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter bestellt.
6. Mit Verfügung vom 9.04.2018 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 28.02.1975 im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene internationale Registrierung geniesst als sog. nachträgliche Benennung ("désignation postérieure") seit dem 24. Juli 2017 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.

Die Widerspruchsgegnerin, welche über keinen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz verfügt, hat innert der vom Institut angesetzten Frist weder ein Zustelldomizil in der Schweiz bezeichnet noch einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter benannt. Somit wird das Verfahren unter Verzicht auf die weitere Anhörung der Widerspruchsgegnerin von Amtes wegen weitergeführt und nachfolgend der Ausschluss der Widerspruchsgegnerin vom Verfahren verfügt (Art. 42 MSchG i.V.m. Art. 21 Abs. 2 MSchV und Richtlinien, Teil 1, Ziff. 4.3).

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 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 für folgende Waren geschützt:
Kl. 3 Savons; détachants; cirages à chaussures; pâtes abrasives; huiles essentielles; encens; produits cosmétiques; dentifrices; shampoings pour animaux de compagnie; nécessaires de beauté.
3. Die Widerspruchsmarke beansprucht u.a. Schutz für folgende Waren in Kl. 3:
Kl. 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, colorants pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.
4. Die *cosmétiques* der Widerspruchsmarke und die *produits cosmétiques* der angefochtenen Marke sind *identisch*. *Savons* und *huiles essentielles* sind in beiden konkurrierenden Warenverzeichnissen identisch enthalten.
5. Die *huiles essentielles* der Widerspruchsmarke sind "ätherische Öle". *Encens* der angefochtenen Marke ist Weihrauch. Diese konkurrierenden Waren dienen dem gleichen Zweck, nämlich der Raumbeduftung und sie richten sich an die gleichen Abnehmerkreise. Mithin kann von einer starken Gleichartigkeit ausgegangen werden.
6. Die *produits de parfumerie* der Widerspruchsmarke umfassen alle Waren, die üblicherweise in einem Parfümeriegeschäft angeboten werden (vgl. BVGer B-3541/2011, E. 4.1.2 – LUMINOUS). Bei den *nécessaires de beauté*, soweit diese in Kl. 3 eingeordnet werden, handelt es sich gemäss Nizza-Abkommen um mit Parfümeriewaren gefüllte Kulturbeutel. Entsprechend fallen die *dentifrices* sowie die *nécessaires de beauté* der angefochtenen Marke unter den breiten Begriff *produits de parfumerie* der Widerspruchsmarke, da die Waren der angefochtenen Marke auch in einer Parfümerie verkauft werden. Es besteht mithin Warenidentität.
7. Die *matières à détacher* sowie die *abrasifs* der Widerspruchsmarke entsprechen den *détachants* bzw. umfassen die *pâtes abrasives* der angefochtenen Marke. Es besteht somit Identität zwischen diesen konkurrierenden Waren.
8. Die *matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir)* der Widerspruchsmarke sind gleichartig zu den *cirages à chaussures* der angefochtenen Marke. Putz- und Poliermittel werden regelmässig ergänzend zu Schuhcreme verwendet. Sie dienen denn auch einem ähnlichen Zweck, richten sich an die gleichen Abnehmerkreise und werden über die gleichen Vertriebskanäle angeboten.

9. Die *shampooings pour animaux de compagnie* der angefochtenen Marke sind schliesslich gleichartig zu den *savons* der Widerspruchsmarke, da Flüssigseifen eine ähnliche Zweckbestimmung und deren Herstellung ein ähnliches Know-how erfordert wie bei den Shampoos.
10. 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 reine Wortmarke "Penaten" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "PILATEN" (fig.) (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 6, Ziff. 6.3.3). Die figurativen Elemente der angefochtenen Marke beschränken sich auf eine minimal gestaltete Schrift sowie Apostroph. Diese grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke ist so untergeordnet, dass sie im nachfolgenden Zeichenvergleich vernachlässigt werden kann.
3. Der Gesamteindruck von Wortelelementen 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.]*). Die angefochtene Marke übernimmt fünf von sieben Buchstaben der Widerspruchsmarke. Die Konfliktzeichen weisen den identischen Anfangsbuchstaben "P" sowie die gleichen letzten vier Buchstaben A-T-E-N auf. Beide Zeichen weisen zudem je sieben Buchstaben auf. Aufgrund der Übereinstimmung in fünf von sieben Buchstaben bestehen Ähnlichkeiten im Schriftbild.
4. Die Konfliktzeichen weisen je drei Silben auf (Pe-na-ten // PIL-A-TEN). Die ähnliche Vokalfolge, der identische Anfangsbuchstabe sowie die gleiche Schlussilbe bewirken eine klangliche Ähnlichkeit.
5. Sowohl Penaten wie Pilaten kommt keine Bedeutung zu. Die im Konflikt stehenden Zeichen weisen somit keinen unterschiedlichen Sinngehalt auf, der die festgestellten schriftbildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten zu kompensieren vermöchte.
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).

Bei der Widerspruchsmarke "Penaten" handelt es sich um ein Phantasiezeichen ohne beschreibende Bedeutung in Bezug zu den beanspruchten Waren. 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 nicht der Fall: aufgrund der identischen Silbenzahl, der Übereinstimmung am besonders prägenden Zeichenanfang und der identischen Schlussilbe sind die Konfliktzeichen klanglich klar ähnlich.
4. Die strittigen Waren sind sodann Massenartikel des täglichen Bedarfs und werden gemäss Rechtsprechung mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen erworben als Spezialprodukte, welche nur einen beschränkten Absatzmarkt haben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
5. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der Gleichheit bzw. hochgradigen Gleichartigkeit der konkurrierenden Waren und der nur geringen Aufmerksamkeit der Abnehmer, genügen die festgestellten Zeichenähnlichkeiten, um eine Verwechslungsgefahr bejahen zu können. Der Widerspruch Nr. 15883 wird daher gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1 309 140 "PIL'ATEN" (fig.) der Schutz in der Schweiz verweigert.

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 einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Widerspruchsgegnerin hat daher der Widersprechenden die Parteikosten von CHF 1200.00 zu bezahlen. Weiter hat sie der Widersprechenden die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu erstatten.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widerspruchsgegnerin wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2. Der Widerspruch Nr. 15883 wird gutgeheissen.
3. Der internationalen Registrierung Nr. 1 309 140 "PIL'ATEN" (fig.) wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren definitiv verweigert [sog. Déclaration de refus définitif total – règle 18ter.3) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)].
4. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
6. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich eröffnet. Der Widerspruchsgegnerin wird das Dispositiv des Entscheids über die WIPO gemäss Regel 23^{bis} GAFO eröffnet.

Bern, 29.05.2018
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.