

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 15854 in Sachen

Defranceschi Deutschland GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse 25
DE-68169 Mannheim

Widersprechende

vertreten durch KAMINSKI HARMANN PATENTANWÄLTE AG, Rosenbergstrasse 60, 9000 St. Gallen

Schweizer Marke Nr. 712 009 "DEFRANCESCHI"

gegen

DEFRANCESCHI S.R.L.
Via Brodolini, 10/A
IT-40026 Imola (BO)

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch BUGNION SA, Route de Florissant 10, 1206 Genève

Internationale Registrierung Nr. 1 327 378 "DEFRANCESCHI"

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. 1 327 378 "DEFRANCESCHI" (sog. désignation postérieure à l'enregistrement international) wurde am 10.08.2017 in der Gazette des marques internationales Nr. 2017/30 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren geschützt:
Kl. 6: Tonneaux à vin métalliques; cuves métalliques; citernes [récipients] en métal pour le stockage de liquides;
Kl. 7: Machines et appareils pour l'agriculture, le jardinage et la sylviculture; machines pour la viticulture; trémies (machines); appareils de lavage; courroies pour transporteurs; pressoirs [machines]; presses [machines];
Kl. 20: Tonneaux à vin (non métalliques); réservoirs de stockage en matières plastiques; réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie.
2. Am 29. November 2017 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglichen Widerspruch.
Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 712 009 "DEFRANCESCHI", die für folgende Waren geschützt ist:
Kl. 6: Materialien aus Metall für das Bau- und Konstruktionswesen; transportable Bauten aus Metall; Behälter aus Metall für Lagerung und Transport, insbesondere zur Verwendung in der Getränke-, Pharma- und chemischen Industrie; Fässer, Bottiche und Tanks aus Metall, insbesondere Weinfässer, Weinbottiche und Weintanks aus Metall;
Kl. 7: Werkzeugmaschinen; land- und forstwirtschaftliche Maschinen und Geräte [nicht handbetätigt]; Maschinen für den Weinbau; Trichter [Maschinen]; Waschmaschinen; Förderanlagen und Förderbänder; Pressmaschinen; Weinpressen [Maschinen];
Kl. 20: Behälter [nicht aus Metall] für Lagerung oder Transport, insbesondere zur Verwendung in der Getränke-, Pharma- und chemischen Industrie; Fässer, Bottiche und Tanks [nicht aus Metall], insbesondere Weinfässer, Weinbottiche und Weintanks [nicht aus Metall].
3. Am 6. Dezember 2017 erliess das Institut gegen die genannte internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Die Markeninhaber wurden eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
4. Mit Schreiben vom 6. März 2018 hat sich Buginion S.A. aus Genf als Vertretung der Widerspruchsgegnerin konstituiert.
5. Mit Verfügung vom 7. März 2018 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert. In der Folge wurde die Frist bis zum 10.09.2018 erstreckt. Innert (erstreckter) Frist wurde keine Eingabe gemacht.
6. Mit Schreiben vom 14. August 2018 haben Kaminski Hartmann Patentanwälte aus St. Gallen die Vertretung der Widersprechenden übernommen.
7. Mit Verfügung vom 18. September 2018 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
8. 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 21. September 2017 mit einer deutschen Priorität vom 27. April 2017 hinterlegt. Die angefochtene Marke geniesst als sog. nachträgliche Benennung ("désignation postérieure") seit dem 26. 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.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind einerseits Zeichen die mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren und Dienstleistungen bestimmt sind wie diese (Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG) sowie andererseits Marken, die mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG).

B. Vergleich der Waren und der Zeichen

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 in der Klasse 6 für folgende Waren geschützt: *Tonneaux à vin métalliques; cuves métalliques; citernes [récipients] en métal pour le stockage de liquides*. Die Widerspruchsmarke beansprucht identisch *Fässer, Bottiche Tanks aus Metall, insbesondere Weinfässer, Weinbottiche und Weintanks aus Metall*. Insoweit handelt es sich um gleiche Waren.
3. In der Klasse 7 ist die angefochtene Marke für folgende Waren geschützt: *Machines et appareils pour l'agriculture, le jardinage et la sylviculture; machines pour la viticulture; trémies (machines); appareils de lavage; pressoirs [machines]; presses [machines]*. Die Widerspruchsmarke beansprucht identisch Schutz für *Werkzeugmaschinen; land- und forstwirtschaftliche Maschinen und Geräte [nicht handbetätigt]; Maschinen für den Weinbau; Trichter [Maschinen]; Waschmaschinen; Pressmaschinen; Weinpressen [Maschinen]* und insoweit gleiche Waren. Die zusätzlich angefochtenen Waren *courroies pour*

transporteurs sind gleich bzw. stark gleichartig zu *Förderanlagen und Förderbänder* der Widerspruchsmarke in derselben Klasse.

4. In der Klasse 20 ist die angefochtene Marke für die Waren *tonneaux à vin (non métalliques); réservoirs de stockage en matières plastiques; réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie* geschützt. Diese sind gleichartig zu den *Fässern, Bottichen und Tanks (nicht aus Metall)* der Widerspruchsmarke in derselben Klasse. Insoweit erübrigen sich weitergehende Ausführungen.
5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit bzw. hochgradige Gleichartigkeit sämtlicher Vergleichswaren zu bejahen ist.
6. Beide Marken bestehen aus der identischen Wortmarke DEFRANCESCHI.
7. Für die mit der Widerspruchsmarke identische Marke der Widerspruchsgegnerin wird mithin Schutz für gleiche bzw. hochgradig gleichartige Waren beansprucht. Soweit die widerspruchsgegnerischen Waren lediglich gleichartig sind, ist die gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG erforderliche Verwechslungsgefahr ohne weiteres zu bejahen. Die angefochtene Marke ist daher gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a und b MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen. Der Widerspruch ist folglich gutzuheissen und der internationalen Registrierung Nr. 1 327 378 "DEFRANCESCHI" (sog. *désignation postérieure à l'enregistrement international*) ist die nachträgliche Schutzausdehnung auf die Schweiz zu verweigern.

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. In casu hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Entschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Verfahrenskosten von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 15854 wird gutgeheissen.
2. Der internationalen Registrierung Nr. 1 327 378 "DEFRANCESCHI" wird der Schutz in der Schweiz für alle beanspruchten Waren definitiv verweigert [sog. Déclaration de refus définitif total – règle 18ter.3) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)].
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 18. Dezember 2018
Markenabteilung

lic.iur. Nadine Geelhaar-Beuret, 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.