

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103156 in Sachen

Investry AG
Zürcherstrasse 310
8500 Frauenfeld

Widersprechende Partei

vertreten durch

Probst Partner AG
Bahnhofplatz 18
8401 Winterthur

CH-Marke Nr. 788903 - KNOBEL ((fig.)) **KNOBEL**

gegen

Trikno AG
Marksteinstrasse 5
8552 Felben-Wellhausen

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Wild Schnyder AG
Forchstrasse 30
Postfach
8032 Zürich

CH-Marke Nr. 790736 - KNOBEL ((fig.))

KNOBEL 

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 Eintragung der CH-Marke Nr. 790736 - "KNOBEL ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 15.12.2022 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 7: Maschinen, Werkzeugmaschinen und kraftbetriebene Werkzeuge; Schokolademaschinen; Motoren und Triebwerke, ausgenommen für Landfahrzeuge; Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung, ausgenommen für Landfahrzeuge; landwirtschaftliche Geräte, ausgenommen handbetätigte Handwerkzeuge; Brutapparate für Eier; Verkaufsautomaten;
Klasse 37: Installation, Wartung und Reparatur von Maschinen; Installation, Wartung und Reparatur von Schokolademaschinen; Beratung und Bereitstellung von Informationen in Bezug auf Installation, Wartung und Reparatur von Maschinen und von Schokolademaschinen.
2. Am 26.01.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 788903 "KNOBEL ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:
Klasse 7: Maschinen, Werkzeugmaschinen und kraftbetriebene Werkzeuge; Schokolademaschinen; Motoren und Triebwerke, ausgenommen für Landfahrzeuge; Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung, ausgenommen für Landfahrzeuge; landwirtschaftliche Geräte, ausgenommen handbetätigte Handwerkzeuge; Brutapparate für Eier; Verkaufsautomaten;
Klasse 37: Installation, Wartung und Reparatur von Maschinen; Installation, Wartung und Reparatur von Schokolademaschinen; Beratung und Bereitstellung von Informationen in Bezug auf Installation, Wartung und Reparatur von Maschinen und von Schokolademaschinen.
4. Mit Verfügung vom 30.01.2023 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert. In der Folge wurde die Frist bis zum 28.04.2023 erstreckt.
5. Die widerspruchsgegnerische Partei reichte trotz zweimal erstreckter Frist keine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 09.05.2023 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei 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 21.09.2022, die angefochtene Marke am 12.12.2022 hinterlegt. Die widersprechende Partei 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.



Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

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 und Dienstleistungen

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], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch).
2. Die Vergleichszeichen sind beide für die identischen Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 7: Maschinen, Werkzeugmaschinen und kraftbetriebene Werkzeuge; Schokolademaschinen; Motoren und Triebwerke, ausgenommen für Landfahrzeuge; Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung, ausgenommen für Landfahrzeuge; landwirtschaftliche Geräte, ausgenommen handbetätigte Handwerkzeuge; Brutapparate für Eier; Verkaufsautomaten;

Klasse 37: Installation, Wartung und Reparatur von Maschinen; Installation, Wartung und Reparatur von Schokolademaschinen; Beratung und Bereitstellung von Informationen in Bezug auf Installation, Wartung und Reparatur von Maschinen und von Schokolademaschinen.
3. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit sämtlicher Vergleichswaren und - Dienstleistungen 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 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 kombinierten Wort-Bildmarken "KNOBEL ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "KNOBEL ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber. Bei beiden Zeichen sind die Wortelemente in Grossbuchstaben gehalten.
3. 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).

4. Bezüglich der grafischen Elemente der angefochtenen Marke kann Folgendes festgestellt werden: Rechts neben dem Worтеlement "KNOBEL", welches in dunklen Grossbuchstaben ausgeschrieben ist, befindet sich ein schwarzes Quadrat. In diesem ist in der oberen rechten Ecke ein kleines, weisses Schweizerkreuz angebracht. In der linken unteren Ecke steht "MADE" vertikal in weisser Schrift. Unter dem Quadrat steht in schwarzen, etwas grösseren Buchstaben "SWISS". Ein Farbanspruch wurde nicht geltend gemacht. Die vorliegende grafische Ausgestaltung ist aufgrund der Grössenverhältnisse eher minim, so dass sie den Gesamteindruck im Erinnerungsvermögen der Abnehmer nicht wesentlich zu beeinflussen vermag. Sie darf bei der Beurteilung des Gesamteindrucks aber nicht einfach ausgeblendet werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich das Publikum insbesondere im (mündlichen) Geschäftsverkehr vorwiegend am auch von den Grössenverhältnissen her am prägenden Worтеlement "KNOBEL" orientieren wird. Letzteres gilt selbstredend auch bezüglich der Widerspruchsmarke, bei der sich die Grafik in einer leichten Stilisierung der Buchstaben erschöpft, welche als figuratives Beiwerk zu qualifizieren ist.
5. 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.]).
6. Beim Vergleich der Worтеlemente kann festgestellt werden, dass die Vergleichszeichen im Wort "KNOBEL" vollkommen übereinstimmen. Schriftbildlich und phonetisch sind die Vergleichszeichen folglich insoweit identisch.
7. 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 wiederfindet, 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.).
8. Die Widerspruchsmarke heisst "KNOBEL", was entweder als Familienname (Vgl. Schweizerisches Idiotikon, <https://digital.idiotikon.ch/idtkn/id3.htm#!page/30717/mode/1up>, abgerufen am 20.06.2023) oder im Oberdeutschen als "Würfel" bzw. ursprünglich der als Spielwürfel verwendete Knöchel eines geschlachteten Tiers (Vgl. Wiktionary; <https://de.wiktionary.org/wiki/Knobel>, abgerufen am 20.06.2023) verstanden wird. "SWISS MADE" als Zusatz der angefochtenen Marke deutet auf die Herkunft oder auf eine Spezifizierung hin. Das Zeichenelement «KNOBEL» stellt auch aufgrund seiner Grösse den prägenden Bestandteil der angefochtenen Marke dar.
9. 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. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmer sich die Waren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei "Massenartikeln des täglichen Bedarfs" mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Bei den strittigen Waren handelt es sich um Waren der Klasse 7 und Dienstleistungen der Klasse 37.
3. Die Waren der Klasse 7 sind sodann keine Massenartikel des täglichen Bedarfs, weshalb diese zumindest mit normaler Aufmerksamkeit nachgefragt werden. Die Dienstleistungen der Klasse 37 decken keine alltäglichen Bedürfnisse ab und setzen daher eine intensivere, wirtschaftliche Beziehung voraus, weshalb von leicht erhöhter Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6). Die Dienstleistungen der Klasse 37 werden sowohl von Durchschnittsabnehmern wie auch von Fachkreisen nachgefragt. Folglich werden die Abnehmer beim Erwerb dieser Dienstleistungen einen leicht erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen (vgl. z.B. Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 100137, II. D. Ziff. 4 – "*SUNCAR (fig.)*" / "*SUNCAR (fig.)*", abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts [nachfolgend: Prüfungshilfe], unter <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>).
4. 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).
5. Der Widerspruchsmarke "KNOBEL ((fig.))" kann in der Bedeutung als Familienname oder als "Würfel" (vgl. C, Ziff. 8) in Verbindung mit den strittigen Waren der Klasse 7 und den Dienstleistungen der Klasse 37 kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
6. Die Vergleichszeichen werden für gleiche Waren und Dienstleistungen 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).
7. Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die angefochtene Wort-/Bildmarke "KNOBEL ((fig.))" übernimmt mit dem Begriff "KNOBEL" die Widerspruchsmarke unverändert. Unterschiede bestehen lediglich darin, dass der angefochtenen Marke rechts neben dem Wortelement "KNOBEL" ein schwarzes Quadrat hinzugefügt wurde. In diesem ist in der oberen rechten Ecke ein kleines, weisses Schweizerkreuz angebracht. In der linken unteren Ecke steht "MADE" vertikal in weisser Schrift. Unter dem Quadrat steht in schwarzen, etwas grösseren Buchstaben "SWISS". Dieser Unterschied sowie das Schweizerkreuz als minime Grafik vermögen den Gesamteindruck der jüngeren Marke indessen nicht hinreichend zu verändern. Mit der widersprechenden Partei ist zudem davon auszugehen, dass "SWISS MADE" beschreibend ist, da dies lediglich auf die Herkunft der Waren und Dienstleistungen hinweist. Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer bestehenden Marke ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente, wie vorliegend, nicht geeignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen und somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen (vgl. Richtlinie, Teil 6, Ziff. 6.3). Die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen sind nicht geeignet, der angefochtenen Marke einen von der Widerspruchsmarke unterschiedlichen Gesamteindruck zu vermitteln. Das ausschlaggebende kennzeichnungskräftige Element bleibt das Wort "KNOBEL", welches auch in der jüngeren Marke als selbständiges Zeichenelement wahrgenommen wird.
8. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit sowie der Gleichheit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist die Verwechslungsgefahr trotz der teilweisen leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 1031566 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 7907366 "KNOBEL ((fig.))" vollständig 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).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollumfänglich durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird somit auf CHF 2'000.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103156 wird gutgeheissen.
2.
Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 790736 - "KNOBEL ((fig.))" wird widerrufen.
3.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 22. Juni 2023

Freundliche Grüsse



Janice Kowalski

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).