

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104171 in Sachen

BOBST ITALIA S.p.A
Strada della Bosella 14/16
29121 Piacenza
IT-Italien

Widersprechende Partei

vertreten durch

PRINS Intellectual Property AG
Postfach 1739
8027 Zürich

CH-Marke Nr. 810151 - VISIONCOAT

gegen

Greatview Aseptic Packaging Europe GmbH
Bankstrasse 4
8400 Winterthur

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG
Postfach
8027 Zürich

CH-Marke Nr. 815471 - VISIONPACK

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: IGE)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 815471 "VISIONPACK" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 06.06.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie war soweit hier interessierend für folgende Waren eingetragen:
 - 7 *Verpackungsmaschinen; Flaschenverschliessmaschinen (Maschinen zum Anbringen von Verschlusskappen); Umreifungsmaschinen; Flaschenabfüllmaschinen; Siegelmaschinen für gewerbliche Zwecke; Abfüllmaschinen; Flaschenplombiermaschinen.*
2. Am 06.09.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke teilweise Widerspruch und beantragte deren Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 810151 "VISIONCOAT" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren eingetragen ist:
 - 7 *Machines et parties de machines de façonnage, d'enduction et de contrecollage pour la fabrication des emballages et des étiquettes; machines et parties de machines de découpage, de gaufrage, de refoulage et d'estampage pour la fabrication des emballages et des étiquettes; machines et parties de machines plieuse-colleuse; machines et parties de machines d'impression; commandes hydrauliques, pneumatiques et mécaniques pour les produits précités; parties constitutives et pièces de rechange pour les produits précités.*
4. Mit Verfügung vom 09.09.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert
5. Mit Datum vom 10.09.2024 hat das IGE die am 03.09.2024 beantragte Teillöschung der angefochtenen Marke in Klasse 7 registriert. Das Warenverzeichnis lautet neu wie folgt:
 - 7 *Verpackungsmaschinen für das Verpacken von flüssigen Lebensmitteln mit aseptischen Verpackungen; Flaschenverschliessmaschinen (Maschinen zum Anbringen von Verschlusskappen); Umreifungsmaschinen; Flaschenabfüllmaschinen; Siegelmaschinen für gewerbliche Zwecke; Abfüllmaschinen; Flaschenplombiermaschinen.*
6. Mit Schreiben vom 13.09.2024 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme machte sie u.a. die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
7. Mit Verfügung vom 16.09.2024 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
8. Mit Schreiben vom 18.11.2024 replizierte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist.
9. Mit Verfügung vom 19.11.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
10. Mit Schreiben vom 22.11.2024 erklärte die widerspruchsgegnerische Partei den Verzicht auf die Einreichung einer Duplik.
11. Mit Verfügung vom 25.11.2024 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
12. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. 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).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 08.02.2024, die angefochtene Marke am 03.06.2024 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.

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], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, auf www.ige.ch).
2. Die angefochtene Marke ist nach erfolgter Einschränkung soweit vorliegend interessierend für folgende Waren eingetragen:
 - 7 *Verpackungsmaschinen für das Verpacken von flüssigen Lebensmitteln mit aseptischen Verpackungen; Flaschenverschliessmaschinen (Maschinen zum Anbringen von Verschlusskappen); Umreifungsmaschinen; Flaschenabfüllmaschinen; Siegelmaschinen für gewerbliche Zwecke; Abfüllmaschinen; Flaschenplombiermaschinen.*
3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren eingetragen:
 - 7 *Machines et parties de machines de façonnage, d'enduction et de contrecollage pour la fabrication des emballages et des étiquettes; machines et parties de machines de découpage, de gaufrage, de refoulage et d'estampage pour la fabrication des emballages et des étiquettes; machines et parties de machines plieuse-colleuse; machines et parties de machines d'impression; commandes hydrauliques, pneumatiques et mécaniques pour les produits précités; parties constitutives et pièces de rechange pour les produits précités.*
4. Die widersprechende Partei geht in ihrer Widerspruchsschrift von Warenidentität aus, da beide Marken Schutz für Industriemaschinen beanspruchen würden. Dies gelte betreffend die Verpackungsmaschinen. Für die übrigen Maschinen und Maschinenteile sei von hochgradiger Warengleichartigkeit auszugehen, zumal beide Marken Industriemaschinen zur Herstellung von Verpackungen und Behältnissen beanspruchen würden. Dies bedinge das gleiche herstellungstechnische Know-how, zudem dienten die konkurrierenden Waren dem gleichen Verwendungszweck.
5. Demgegenüber geht die widerspruchsgegnerische Partei davon aus, dass sich nicht einfach Industriemaschinen gegenüberstehen würden. Während sich die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Maschinen für Teilschritte bei der Herstellung von Verpackungen und Etiketten auszeichnen, beanspruche die jüngere Marke Maschinen zur Verpackung von flüssigen Lebensmitteln. Die konkurrierenden Waren würden somit eine unterschiedliche Zweckbestimmung und unterschiedliche Abnehmer aufweisen. Es würden auch Unterschiede im herstellungstechnischen Know-how bestehen. Somit seien die konkurrierenden Waren nicht gleichartig.
6. Wie oben in III. B. Ziff. 1 ausgeführt, begründet eine übereinstimmende Klasseneinteilung für sich noch keine Gleichartigkeit, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. Auch die

- alleinige Tatsache, dass allenfalls die konkurrierenden Waren unter die breite Formulierung "Industriemaschinen" fallen, sagt entgegen den Ausführungen der widersprechenden Partei per se noch nichts betreffend ein markenrechtlich relevantes Gleichartigkeitsverhältnis aus.
7. Ein wesentliches Indiz für die Beurteilung der Gleichartigkeit ist das Kriterium der Abnehmerkreise. Richten sich die im Konflikt stehenden Waren an unterschiedliche Abnehmerkreise, ist denn auch eine Gleichartigkeit i.d.R. zu verneinen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.1.2).
 8. Die ältere Marke beansprucht u.a. *machines et parties de machines de façonnage, d'enduction et de contrecollage; machines et parties de machines de découpage, de gaufrage, de refoulage et d'estampage* (Verarbeitungs-, Beschichtungs- und Kaschiermaschinen; Stanz-, Präge-, Stauch- und Prägemaschinen). Gemeinsam ist diesen Maschinen, dass sie für die Herstellung von Verpackungen und Etiketten bestimmt sind. Weiter beansprucht sie auch *machines et parties de machines plieuse-colleuse* (Falt- und Klebmaschinen), *machines et parties de machines d'impression* (Druckmaschinen) sowie *commandes hydrauliques, pneumatiques et mécaniques* (hydraulische, pneumatische und mechanische Steuerungen) für die vorerwähnten Waren, also Maschinen für die Herstellung von Verpackungen und Etiketten sowie Verarbeitungs-, Beschichtungs- und Kaschiermaschinen; Stanz-, Präge-, Stauch- und Prägemaschinen. Diese Maschinen werden zur Herstellung von Verpackungen und Etiketten gebraucht. Dies gilt auch für die Maschinen, deren Zweck in der Warenliste nicht explizit auf die Herstellung von Verpackungen und Etiketten gerichtet ist. So werden Kaschiermaschinen dazu genutzt, um zwei oder mehr Schichten von Materialien, wie Papier, Kunststoff oder Textilien, durch Kleb- oder Wärmeverfahren dauerhaft miteinander zu verbinden und werden so massgebend in der Verpackungsindustrie eingesetzt (vgl. www.studysmarter.de, abgerufen am 06.03.2025). Dies gilt auch für die anderen beanspruchten Maschinen. Auch die weiter von der Widerspruchsmarke beanspruchten Steuerungen, nämlich *commandes hydrauliques, pneumatiques et mécaniques* stehen, bedingt durch die Formulierung "*pour les produits précités*", in Zusammenhang mit den Verpackungs- und Etikettendruckmaschinen sowie den Druckmaschinen.
 9. Die von der angefochtenen Marke beanspruchten Maschinen dienen der Verpackung von flüssigen Lebensmitteln, dem Verschliessen und Abfüllen von Flaschen, dem Plombieren von Flaschen sowie dem Siegeln und Umreifen von Waren. Damit dienen die konkurrierenden Waren einer anderen Zweckbestimmung als die Waren der älteren Marke. Während mit den Maschinen der älteren Marke Verpackungen hergestellt werden, dienen die Verpackungsmaschinen der jüngeren Marke direkt der Verpackung von Lebensmitteln. Diese unterschiedliche Zweckbestimmung hat weiter einen anderen Abnehmerkreis zur Folge. Die Maschinen der Widerspruchsmarke richten sich an die Verpackungsindustrie, z.B. an die Hersteller von Kartonverpackungen sowie an auf die Bedruckung von Etiketten spezialisierte Druckereien. Demgegenüber werden die angefochtenen Verpackungsmaschinen von der Lebensmittelindustrie nachgefragt, die mit diesen Maschinen die selber produzierten Lebensmittel verpackt, verschliesst, abfüllt und versiegelt. Neben der unterschiedlichen Art und Zweckbestimmung richten sich die in Konflikt stehenden Waren somit auch an unterschiedliche Abnehmerkreise. Damit ist auch ausgeschlossen, dass die gegenüberstehenden Waren in einem Austausch- bzw. Ergänzungsverhältnis zueinanderstehen. Weiter ist für die Herstellung dieser unterschiedlichen Waren auch ein unterschiedliches herstellungstechnisches Know-how gefragt.
 10. Die widersprechende Partei trägt weiter nichts vor, das für die Bejahung der Gleichartigkeit sprechen würde. An dieser Stelle gilt es denn auch hervorzuheben, dass, wie oben in Ziff. 6 ausgeführt, eine Qualifizierung der konkurrierenden Waren als "Industriemaschinen" nicht als Begründung für ein markenrechtlich relevantes Gleichartigkeitsverhältnis dienen kann. So werden z.B. *3D-Drucker, Abfallpressen* und *Gemüseraspelmaschinen* alle in Klassen 7 der Nizza-Klassifikation eingereiht und sie können industriell eingesetzt werden und somit als Industriemaschinen qualifiziert werden. Dennoch müsste eine Gleichartigkeit aufgrund der klar unterschiedlichen Art und Zweckbestimmung und folgerichtig auch gestützt auf die unterschiedlichen Abnehmerkreise verneint werden.
 11. Soweit sich die widersprechende Partei zur Begründung der Verwechslungsgefahr auf das Bestehen einer Serienmarke und somit einer gesteigerten Bekanntheit ihrer Marke und einen entsprechend erweiterten Schutzzumfang beruft, ist daran zu erinnern, dass eine Marke gemäss dem markenrechtlichen Spezialitätsprinzip nur für solche Waren und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie eingetragen ist (vgl. BGer in sic! 2010, 353, E. 5.6.3 – Coolwater / cool water). Eine Ausnahme von diesem sog. Spezialitätsprinzip wird bei der berühmten Marke gemacht (Art. 15 MSchG), auf die man sich im

Widerspruchsverfahren wegen der auf Art. 3 MSchG beschränkten Kognition jedoch nicht berufen kann (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 in fine). Die Wechselwirkung zwischen der Ähnlichkeit zweier Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen unterliegt zudem gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung insofern einer absoluten Grenze, als die Bekanntheit eines Zeichens, welche im Zusammenhang mit den Produkten einer bestimmten Klasse erworben wurde, nicht auf andere Produkte übertragen werden kann (vgl. BGer in sic! 2010, 353, E. 5.6.1, 5.6.3 – Coolwater / cool water). Auch die Annahme einer erweiterten Kennzeichnungskraft und eines entsprechend erweiterten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke im Bereich von Lebensmitteln würde somit in Anbetracht der zitierten Rechtsprechung vorliegend nicht zu einer abweichenden Beurteilung der Warengleichartigkeit führen.

12. Ergibt bereits die Prüfung, dass die konkurrierenden Waren nicht gleichartig sind, ist die Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren ausgeschlossen. Diesfalls ist die Ähnlichkeit der Zeichen nicht mehr zu prüfen und der vorliegende Widerspruch ist bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (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 IGE 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 praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Das IGE hat zwar einen zweifachen Schriftenwechsel angeordnet. Die widerspruchsgegnerische Partei hat hingegen nur eine materielle Stellungnahme eingereicht. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen.

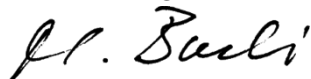
Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch Nr. 104171 wird abgewiesen.
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegenerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zu bezahlen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 11. März 2025

Freundliche Grüsse



Marc Burki

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).