

4. Kennzeichenrecht / Droit des signes distinctifs

4.1 Marken / Marques

«Admiral's Cup (fig.) / Admiral»

Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 20. September 2005

MSchG 11 I, 12 I. Bei Waren des oberen Preissegments können – im Gegensatz zu Massenprodukten – kleinere Mengen genügen, um dem Gebrauchserfordernis zu entsprechen (hier: sieben Rechnungen für insgesamt neun Uhren der Marke «Admiral's Cup» im relevanten Zeitraum) (E. 2).

MSchG 3 I c. Wird das erste Wort der Widerspruchsmarke («Admiral») unter Weglassung des Buchstabens «s» sowie des Wortes «Cup» unverändert übernommen, entsteht kein gültiges neues Zeichen. Die Weglassung eines Elements der älteren Marke ist grundsätzlich nicht geeignet, eine hinreichende Unterscheidung zu gewährleisten. Die angefochtene Marke («Admiral») löst unweigerlich eine Gedankenverbindung zur Widerspruchsmarke («Admiral's Cup») aus und führt somit zu einer Verwechslungsgefahr (E. 5a).

MSchG 3 I c. Ein Bildelement von untergeordneter Bedeutung ist nicht geeignet, die Übereinstimmung der beiden Marken im Wort «Admiral» zu kompensieren (E. 5b).

LPM 11 I, 12 I. Pour des produits du segment de prix supérieur – par opposition aux produits de masse – des quantités plus petites peuvent suffire pour satisfaire l'exigence de l'usage de la marque (en l'espèce: sept factures pour un total de neuf montres de la marque «Admiral's Cup» durant le laps de temps déterminant) (consid. 2)

LPM 3 I c. Il ne résulte aucun nouveau signe valable, si le premier mot de la marque opposante («Admiral») est repris sans modification, en abandonnant la lettre «s» et le mot «Cup». L'omission d'un élément d'une marque antérieure ne suffit en principe pas à opérer une différence suffisante. La marque contestée («Admiral») déclenche inévitablement une association d'idées avec la marque opposante («Admiral's Cup») et conduit ainsi à un risque de confusion (consid. 5a).

LPM 3 I c. Un élément graphique d'importance secondaire ne suffit pas à compenser la concordance des deux marques dans le mot «Admiral» (consid. 5b).

Abweisung der Beschwerden; Akten-Nr. MA-WI 05-06/04

Die Beschwerdeführerin liess die Wortmarke «Admiral» (Nr. 463 658) und die Wort-/Bildmarke «Admiral (fig.)» (Nr. 463 633) für Waren der Klasse 14 eintragen («Edelmetalle und deren Legierungen, sowie daraus hergestellte und damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuck, Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente, Stoppuhren, Wanduhren, Wecker»). Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der Marke «Admiral's Cup (fig.)» (Nr. P-322 571), hinterlegt für «tous produits horlogers; bijouterie, joaillerie» in der Klasse 14. Am 1. Dezember 1999 erhob sie zwei Widersprüche gegen die oben genannten beiden Marken, welche mit Entscheid vom 18. Dezember 2003 gutgeheissen wurden; dagegen richteten sich die vorliegenden Beschwerden.

Aus den Erwägungen:

2. Die Beschwerdeführerin machte in ihrer ersten Stellungnahme zum Widerspruch vom 15. Mai 2000 den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke gemäss Art. 32 MSchG geltend. Diese Einrede des Nichtgebrauchs ist rechtzeitig erfolgt. Es obliegt somit der Beschwerdegegnerin, den Gebrauch ihrer Marke

während der letzten fünf Jahre vor der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. für die Zeitspanne vom 15. Mai 1995 bis 15. Mai 2000, glaubhaft zu machen.

Zu diesem Zweck reichte die Beschwerdegegnerin vor der Vorinstanz acht Kopien von Rechnungen an verschiedene Uhren- und Bijouteriegeschäfte in der Schweiz ein. Sieben der Rechnungen für insgesamt neun Uhren der Marke «Admiral's Cup» bezogen sich auf den relevanten Zeitraum (Mai 1998 bis April 2000). Das Institut bejahte gestützt darauf die Glaubhaftmachung des Gebrauchs.

Nach Ansicht der Beschwerdeführerin sind diese Unterlagen ungenügend, da aus den Rechnungskopien nicht ersichtlich sei, ob tatsächlich der als Marke eingetragene Schriftzug «Admiral's Cup» gebraucht wurde. Auch sei die Menge der Uhren zu gering, um einen ernsthaften Gebrauch glaubhaft zu machen.

Bei den fraglichen Uhren handelt es sich um solche des oberen Preissegments. Im Gegensatz zu Massenprodukten könnten daher auch kleinere Mengen durchaus genügen, um dem Gebrauchserfordernis zu entsprechen. Zudem ist davon auszugehen, dass die Rechnungskopien lediglich Beispiele darstellen, ist es doch einem Markeninhaber nicht zuzumuten, sämtliche Rechnungen aus fünf Jahren vorzulegen. Der Einwand der Beschwerdeführerin, mittels der Rechnungskopien könne der Gebrauch des Schriftzugs nicht belegt werden, ist jedoch berechtigt. Es wäre Sache der Beschwerdegegnerin gewesen, zusätzlich zu den Rechnungskopien wenigstens einen Prospekt oder eine Anzeige einzureichen, aus denen der Gebrauch des Schriftzugs hervorgeht. Dies hat sie im Beschwerdeverfahren nachgeholt. Die im Nachhinein eingereichten weiteren Unterlagen klären diese offene Frage und lassen den Schluss zu, dass die Marke in bedeutend grösserem Umfang gebraucht wurde als anhand der ursprünglich vorgelegten Unterlagen hätte angenommen werden können. Konnten im erstinstanzlichen Verfahren berechtigte Zweifel am rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke aufkommen, so sind diese mit den nachträglich eingereichten Unterlagen ausgeräumt. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Beschwerdegegnerin eine bekannte Schweizer Uhrenherstellerin ist. In der Schweiz hergestellte und für den Export bestimmte Uhren dieser Preisklasse werden regelmässig mit der Marke versehen. Gemäss Art. 11 Abs. 2 MSchG gilt der Gebrauch für die Ausfuhr als Gebrauch im Inland. Unter diesen Umständen können auch die anlässlich der Vernehmlassung eingereichten Kataloge der Glaubhaftmachung des Gebrauchs dienen.

Der Gebrauch der Widerspruchsmarke für Armbanduhren ist folglich zu bejahen. Allerdings hat es die Beschwerdegegnerin versäumt, bereits im erstinstanzlichen Verfahren genügend aussagekräftige Unterlagen einzureichen, was bei der Kostenregelung zu berücksichtigen sein wird.

3./ 4. [Bestätigung der Rechtsprechung der RKGE zu Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG: Uhren und Schmuckwaren sind gleichartig.]

[...]

5. Die Markenähnlichkeit beurteilt sich aufgrund des Gesamteindrucks, den die sich gegenüberstehenden Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen. Der Gesamteindruck wird bestimmt durch den Wortklang und das Erscheinungsbild der Marken und allenfalls ihren Sinngehalt.

a) Die angefochtene Wortmarke 463 658 besteht ausschliesslich aus dem Wort «Admiral». Sie übernimmt demnach das erste Wort der Widerspruchsmarke unter Weglassung des Buchstaben «s» (für den Genitiv des Worts) sowie des Worts «Cup».

Zur Schaffung einer neuen, unterscheidbaren Marke darf eine ältere Marke nicht unverändert übernommen werden und mit eigenen Kennzeichen ergänzt werden (RKGE, sic! 2001, 814, «Viva / Coop-Viva»; sic! 2002, 526, «Joker [fig.] / Joker [fig.]»; sic! 2002, 520, «Visa / Jet-Set Visa»; sic! 2004, 683, «Meteon / Eternit Meteo» m. H.). Erst recht ist die Weglassung eines Elements der älteren Marke nicht geeignet, eine hinreichende Unterscheidung der beiden Marken zu gewährleisten.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, die beiden Marken hätten unterschiedliche Sinngehalte und würden folglich unterschiedliche Gedankenverbindungen hervorrufen. «Admiral's Cup» bezeichne einen Segelwettbewerb, während «Admiral» der Grad eines Marineoffiziers sei. Zwar kann eine Markenähnlichkeit aufgrund eines unterschiedlichen Sinngehalts verneint werden. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die Bedeutung der Marke sofort und unwillkürlich erkannt wird (Ch. Willi, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, MSchG 3 N 87, 88). Es ist davon auszugehen, dass ein beträchtlicher Teil der

angesprochenen Verkehrskreise die Widerspruchsmarke nicht als Bezeichnung eines Segelwettbewerbs auffasst, sondern dass vor allem das Wort «Admiral» im Gedächtnis haften bleibt.

Das Wort «Admiral» ist für die fraglichen Waren ein Fantasiewort. Die Vorinstanz hat ihrem Entscheid einen durchschnittlichen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zugrunde gelegt. Die RKGE schliesst sich dieser Auffassung an.

Es ist zu prüfen, ob sich aufgrund des Gesamteindrucks eine Verwechslungsgefahr ergibt. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn allein schon das Erinnerungsbild der einen Marke eine Verwechslung mit demjenigen der anderen Marke erwarten lässt. Doch auch wenn die Abnehmer die Unterschiede zwischen den beiden Marken zwar wahrnehmen, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber dennoch einen irgendwie gearteten Zusammenhang vermuten, besteht eine – mittelbare – Verwechslungsgefahr (L. David, Kommentar zum Markenschutzgesetz,

2. Aufl., Basel 1999, MSchG 3 N 6; Willi, MSchG 3 N 11; E. Marbach, SIWR III, Basel 1996, 112). Im vorliegenden Fall ist anzunehmen, dass die angefochtene Marke, die aus dem ersten Wort der Widerspruchsmarke, («Admiral») besteht, unweigerlich eine Gedankenverbindung zur Widerspruchsmarke auslöst. Unter Berücksichtigung der Identität (Uhren) bzw. Ähnlichkeit der Waren der beiden Marken hat die Vorinstanz die Verwechslungsgefahr zu Recht bejaht.

b) Die angefochtene Marke 463 633 enthält zusätzlich ein Bildelement. Dieses streifenförmige Bildelement ist indessen von untergeordneter Bedeutung. Prägender Bestandteil der angefochtenen Marke bleibt das Wort «Admiral». Zwar sind, was den visuellen Eindruck der beiden Marken betrifft, Unterschiede zu erkennen; diese sind jedoch nicht derart ausgeprägt, dass sie die Übereinstimmung der beiden Marken im Wort «Admiral» kompensieren könnten. Das Publikum wird daher auch diese Marke gedanklich mit der Widerspruchsmarke in Verbindung bringen. Eine Verwechslungsgefahr ist damit auch in diesem Fall gegeben.

[...]

Mb