

4. Kennzeichenrecht / Droit des signes distinctifs

4.1 Marken/Marques

«Mystere / Mystery»

Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 4. März 2005

Verwechslungsgefahr bejaht aufgrund identischer und ähnlicher Waren bei gleichzeitig gegebener Zeichenähnlichkeit

MSchG 3 I c. Bei Uhren einerseits und mechanischen oder automatischen Uhren andererseits handelt es sich um identische Waren. Ebenfalls Identität – oder zumindest Gleichartigkeit – besteht zwischen Zeitinstrumenten und Uhren. Da Uhren zum einen und Juwelierwaren, Schmuckwaren und Edelsteine zum anderen in den gleichen Verkaufsstätten angeboten, über die gleichen Vertriebskanäle vertrieben und insbesondere im Luxusbereich auch oftmals vom gleichen Hersteller (separat oder in Kombination) produziert werden, besteht zwischen diesen beiden Gruppen Warengleichartigkeit (E. 3-5).

MSchG 3 I c. Ein deutschsprachiger Leser verbindet beide Marken (frz. «Mystere», engl. «Mystery») mit dem ihm vertrauten und mit «geheimnisvoll, rätselhaft und dunkel» gleichgesetzten Wort «mysteriös». Unter Berücksichtigung der gleichzeitig bestehenden, erheblichen Warennähe begründet bereits dieser identische Sinngehalt die Verwechslungsgefahr. Im Weiteren stimmen die beiden Marken auch bezüglich der Anzahl Silben und der ersten sechs Buchstaben überein; Schriftbild und Wortklang der beiden Marken unterscheiden sich demnach lediglich aufgrund der unterschiedlichen Endbuchstaben «e» und «y» (E. 6-7).

LPM 3 I c. Les montres et les montres mécaniques ou automatiques sont des produits identiques. Il y a également identité - ou du moins similarité – entre des instruments de mesure du temps et des montres. Etant donné que les montres d'une part et les articles de bijouterie, les objets d'orfèvrerie et les pierres précieuses d'autre part sont vendus dans les mêmes magasins, mis sur le marché par les mêmes canaux de distribution et, notamment dans le domaine du luxe, souvent fabriqués par le même producteur (séparément ou en combinaison), il y a similarité entre ces deux groupes de produits (consid. 3-5).

LPM 3 I c. Un lecteur de langue allemande met les deux marques (français « Mystere », anglais « Mystery ») en relation avec le mot « mysteriös », mot qui lui est familier et qui est le synonyme de « mystérieux, énigmatique et sombre ». En tenant compte de la grande similarité qui existe également entre les produits, un risque de confusion résulte déjà du fait que ces mots ont une signification identique. Par ailleurs, les deux marques ont le même nombre de syllabes et leurs six premières lettres sont également identiques ; l'image graphique et l'effet auditif de ces marques ne diffèrent dès lors que par les lettres finales différentes « e » et « y » (consid. 6-7).

Abweisung der Beschwerde im Widerspruchsverfahren; Akten-Nr.: MA-WI 02/04

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Wortmarke «Mystery» (Nr. 504 112), welche für Waren der Klasse 14 (Uhren, Zeitmessinstrumente, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine) eingetragen wurde. Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdegegnerin und Inhaberin der Marke «Mystere» (Nr. 467 649), welche ebenfalls für Waren der Klasse 14 eingetragen wurde («montres mécaniques à remontage manuel et automatique; cadrans, bracelets de montres; pendules, pendulettes»), erfolgreich Widerspruch. Die Verfügung des IGE wurde am 12. Januar 2004 mit Beschwerde bei der Rekurskommission angefochten.

Aus den Erwägungen:

3. Die im Warenverzeichnis der Marke der Beschwerdeführerin enthaltenen Uhren und die mechanischen oder automatischen Uhren der Marke der Beschwerdegegnerin sind als identische Waren zu qualifizieren. Dies wird von der Beschwerdeführerin nicht bestritten.
4. Zeitmessinstrumente und Uhren sind gemäss Praxis der Rekurskommission identisch im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG (RKGE, sic! 1997, 61 f. [E. 7], «Odeon / Nickelodeon»), zumindest aber gleichartig.
5. Gemäss Praxis der Rekurskommission besteht zwischen Uhren einerseits und Juwelierwaren, Schmuckwaren und Edelsteinen andererseits Gleichartigkeit (RKGE, sic! 1997, 62, «Odeon/Nickelodeon»). Diese Waren werden in gleichen Verkaufsstätten angeboten (insbesondere in spezialisierten Uhren- und Bijouteriegeschäften) und über die gleichen Vertriebskanäle wie Boutiquen, Versandkataloge, Messen (z.B. «Baselworld» Uhren- und Schmuckmesse Basel) etc. vertrieben. Es gibt bekannte in- und ausländische Uhrenfabrikanten, die Schmuck anbieten und umgekehrt (z.B. Omega, Breguet, Audemars Piguet, Bucherer, Gübelin, Chopard, Bulgari, Hermès, Juvenia Montres S.A.). Dies gilt insbesondere im Luxusbereich, wo für Uhrengehäuse Metalle und Edelmetalle verwendet werden, die auch für Schmuckwaren gängig sind. Zudem werden Edelsteine und Juwelen zur Verzierung von Uhren verwendet und Uhren in Schmuckgegenstände integriert. Ebenso wird passender Schmuck zu diversen Uhren von verschiedenen Anbietern hergestellt und auch in Kombination als Set zum Verkauf angeboten; dies ist aus den von der Beschwerdegegnerin eingereichten Vernehmlassungsbeilagen ersichtlich. Gerade bei Armbanduhren, Fingerringen und Armreifen besteht eine besondere Nähe zwischen Uhren zum einen und Juwelierwaren, Schmuckwaren und Edelsteinen zum anderen. Die angesprochenen Durchschnittskäufer – bei denen es sich in der Regel um Endabnehmer handelt –, die feststellen, dass diese Produkte unter einer ähnlichen Marke angeboten werden, könnten deshalb auf den Gedanken kommen, dass diese Waren aus dem gleichen Unternehmen stammen oder unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (L. David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG 3 N 35).
6. Die Markenähnlichkeit beurteilt sich aufgrund des Gesamteindrucks, den die sich gegenüberstehenden Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen. Massgeblich ist der Gesamteindruck, der bei Wortmarken durch den Wortklang, das Erscheinungsbild und den Sinngehalt bestimmt wird. Eine Verwechslungsgefahr kann sich demnach aus der Bild- oder Klangwirkung oder dem Sinngehalt der Vergleichszeichen ergeben; besteht Verwechslungsgefahr mit Bezug auf nur eines dieser drei Elemente, so genügt das, um die jüngere Marke vom Markenschutz auszuschliessen (David, MSchG 3 N 17).
7. Die Klangwirkung wird massgeblich durch die Anzahl Silben, die Kadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt (David, MSchG 3 N 19). Die Marken Mystere und Mystery haben gleich viele Silben und die gleichen sechs Anfangsbuchstaben. Sie unterscheiden sich lediglich im Schlussvokal und in optischer Hinsicht, d.h. bezüglich des Schriftbildes, nur durch ihre unterschiedlichen Endbuchstaben «E» bzw. «Y», ferner in Bezug auf ihre Betonung. Wortmarken, die eine bestehende Wortmarke bis auf deren Endsilbe übernehmen, gelten in der Regel als verwechselbar (David, MSchG 3 N 19). Massgebend ist im vorliegenden Fall aber vor allem, dass der Sinngehalt der beiden Bezeichnungen nicht nur für sprachkundige Leser identisch ist. Das englische Wort Mystery bedeutet «Geheimnis, Mysterium, Rätsel» und das französische Wort Mystere «Geheimnis, Mysterium, Rätsel, Geheimlehre, Mysterienspiel». Der deutschsprachige Leser denkt beim Erblicken der beiden Wörter an das ihm vertraute Fremdwort «mysteriös», das er mit «geheimnisvoll, rätselhaft, dunkel» gleichsetzt. Die Wortmarken Mystere und Mystery sind sich damit bereits in Bezug auf ihren Sinngehalt derart ähnlich, dass sie – zieht man die grosse Warennähe mit in Betracht – als verwechselbar anzusehen sind. Das von der Beschwerdeführerin eingereichte Urteil des Bundesgerichts vom 6. Oktober 2004 (4C.258/2004) kann an dieser Beurteilung nichts ändern, weist es doch keine massgeblichen Parallelen zum vorliegenden Fall auf.

[...]

Bh