

**Entscheid**  
**im Widerspruchsverfahren Nr. 9070**  
**in Sachen**

BALENCIAGA  
15, rue Cassette  
F-75006 Paris

**Widersprechende**

vertreten durch A. W. Metz & Co. AG,  
8024 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 805 662 "BB" (fig.)



**gegen**

Roland-Schuhe GmbH & Co. Handels KG  
Boehnertweg 9  
D-45359 Essen

**Widerspruchsgegnerin**

vertreten durch Lenz & Staehelin,  
8027 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 914 056 "BB" (fig.)



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 Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) und 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 angefochtene internationale Registrierung Nr. 914 056 "BB" (fig.) wurde in der "Gazette OMPI des marques internationales (Gazettes)" Nr. 9 vom 5. April 2007 publiziert. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 18

Produits en cuir et imitation du cuir (compris dans cette classe), à savoir sacs et autres contenants non adaptés à leur contenu ainsi que petits articles en cuir, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clefs; malles et sacs de voyage; sacs à dos, parapluies, parasols.

Klasse 25

Vêtements, chaussures, chapellerie.

2. Am 31. Juli 2007 reichte die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch ein.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 805 662 "BB" (fig.), welche u.a. für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 18

(...) accessoires d'habillement en cuir, en peaux d'animaux, en imitation du cuir et de peaux d'animaux, à savoir portefeuilles, sacs à main et porte-documents; maroquinerie; malles et valises, parapluies et parasols, cannes, sacs à main de soirée, sacs d'écolier, sacs de voyage, sacoches (...).

Klasse 25

Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir: costumes, manteaux, vestes, pantalons, chemises et imperméables, vêtements de soirée, blazers, trois-quart, survêtements et sous-vêtements; bonneterie à savoir: bas et chaussettes; tricot (habillement), pull-overs, chemises tricotées; linge (habillement) et lingerie; chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques; coiffures (chapellerie); accessoires d'habillement, à savoir: ceintures, bretelles, cravates; noeuds papillon, gants, chapeaux et foulards; vêtements de sport, autres que de plongée.

4. Mit Schreiben vom 12. September 2008 wurde der angefochtenen Marke der Schutz in der Schweiz verwehrt und die Widerspruchsgegnerin eingeladen, innert dreimonatiger Frist, einen Vertreter in der Schweiz zu bestellen. Mit Schreiben vom 11. Dezember 2007 wurde ein Vertreter bestellt.
5. Mit Verfügung vom 17. Dezember 2007 wurde die Widerspruchsgegnerin eingeladen, eine Vollmacht und Stellungnahme einzureichen.
6. Mit Stellungnahme vom 25. Februar 2008 ersuchte die Widerspruchsgegnerin um Abweisung des Widerspruchs und machte die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
7. Mit Verfügung vom 3. März 2008 wurde die Widersprechende zur Replik eingeladen.
8. Die Widersprechende reichte am 5. Mai 2008 eine Replik ein.
9. Mit Verfügung vom 6. Mai 2008 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Duplik eingeladen.
10. Die Widerspruchsgegnerin reichte am 19. Juni 2008 eine Duplik ein.
11. Mit Verfügung vom 24. Juni 2008 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.

12. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sinnvoll und erforderlich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

## **II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN**

Der Inhaber einer älteren Marke kann gegen die Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch erheben (vgl. Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich und mit Begründung einzureichen. Gemäss Art. 31 Abs. 2 MSchG ist innerhalb dieser Frist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen.

Beide Zeichen wurden international registriert: Die Widerspruchsmarke am 9. April 2003 und die angefochtene Marke am 22. Dezember 2006 mit Prioritätsdatum vom 19. September 2006. Die Widersprechende ist demnach Inhaberin einer 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 Zeichen vom Markenschutz 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 (vgl. Richtlinien in Markensachen [Richtlinien] vom 1. Juli 2008, Teil 5, Ziff. 7.6 m.w.H.).
2. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können. Zu diesen Indizien gehören insbesondere die Substituierbarkeit, gleiche Zweckbestimmung, gleiche Technologien in der Herstellung und gleiche Vertriebskanäle. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass eine Marke nur für solche Waren- und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie eingetragen ist (sog. Spezialitätsprinzip) (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6 m.w.H.).
3. Bei den mit den Zeichen namentlich beanspruchten Waren der Klassen 18 und 25 handelt es sich – vereinfacht gesagt – um Lederwaren, (Reise-)Taschen, Brieftaschen, Regen-, Sonnenschirme, Schuhwaren, Kopfbedeckungen sowie Bekleidungsstücke. Insoweit die beanspruchten Produkte der Vergleichszeichen sich im Wortlaut decken, ist von Waren-gleichheit auszugehen. Für die Waren des angefochtenen Zeichens, die über diejenigen des Widerspruchszeichens hinausgehen, ist von hochgradiger Gleichartigkeit auszugehen.

### 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 interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7 m.w.H.).
2. Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang und das Schriftbild bestimmt. Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.1 m.w.H.).
3. Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Auch bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist für die Beurteilung letztlich der Gesamteindruck ausschlaggebend. 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 bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.3 m.w.H.).
4. Vorliegend stehen sich die zwei kombinierten Zeichen "BB" gegenüber. In beiden Fällen ist Grossbuchstabe jeweils mit dem Rücken gegeneinander dargestellt. Der Umstand, dass das angefochtene Zeichen einen Farbanspruch ("Rouge et noir") aufweist und die Buchstaben in schwarzer und roter Farbe ausgestaltet sind, vermag im verschwommenen Erinnerungsbild der Verkehrskreise die Ähnlichkeit im Erscheinungsbild nicht aufzuheben. Auch die übrigen grafischen Abweichungen – das Widerspruchszeichen bedient sich eines klassischeren Schriftzuges und weist drei feine weisse Streifen, welche die senkrechte Linie des/der Buchstaben diagonal verlaufend durchbrechen – vermögen diese Ähnlichkeit, entgegen der Auffassung der Widerspruchsgegnerin, nicht wettzumachen. Zudem bestehen aufgrund der gleichen Buchstabenfolge BB zwischen den Zeichen zwangsläufig sowohl klangliche wie auch sinnbildliche Übereinstimmungen.

### D. Verwechslungsgefahr

1. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen. Eine bloss entfernte Möglichkeit von Fehlzurechnungen genügt dabei allerdings nicht. Erforderlich ist, dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verwechselt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.2.1 m.w.H.).

2. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterschieden 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. Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Dasselbe gilt auch umgekehrt. Man spricht in diesem Zusammenhang von Wechselwirkung (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3 m.w.H.). Die vollständige Übernahme einer Marke oder die Übernahme eines für deren Gesamteindruck massgebenden (kennzeichnungskräftigen) Bestandteils vermag in der Regel eine Verwechslungsgefahr zu begründen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7 m.w.H.).
3. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Wohl können mit dem Widerspruch nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG geltend gemacht werden. Dies schliesst indessen nicht aus, bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr vorweg den kennzeichnungsmässigen Gehalt und damit den Schutzzumfang einer Marke zu ermitteln. Denn ohne Klärung des Schutzzumfanges der älteren Marke kann eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch im Widerspruchsverfahren nicht erfolgen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 m.w.H.).
4. Nachfolgend ist demnach der Schutzzumfang der älteren Marke "BB" (fig.) zu beurteilen. Gemäss Lehre und Rechtsprechung sind Akronyme grundsätzlich gleich zu behandeln wie andere Marken. Entgegen der Auffassung der Widerspruchsgegnerin ist somit bei Akronymmarken nicht a priori von einem eingeschränkten Schutzzumfang auszugehen (RKGE in sic! 2001, 651 f. – MPC by Tenson [fig.] / MDC). Dies gilt indessen nur so lange, als dass das konkrete Zeichen im relevanten Produktbereich nicht zur gängigen Abkürzung für eine gemeinfreie Sachbezeichnung geworden ist (vgl. Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.5.2). Die in den Abkürzungsnachschlagewerken genannten Bedeutungen von "BB" stellen im hier relevanten Warenbereich keine Sachbezeichnungen dar (vgl. <http://www.abkuerzungen.de>, <http://www.acromymfinder.com>). Da die Buchstabenkombination BB, in welcher Darstellungsform auch immer, keinen direkt erkennbaren und damit auch keinen direkt beschreibenden Sinngehalt für die beanspruchten Waren der Klassen 18 beziehungsweise 25 hat, ist schon allein deshalb im vorliegenden Fall aufgrund der dargelegten Praxis von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.
5. Die Widerspruchsgegnerin argumentiert sinngemäss, dass die Widerspruchsmarke wegen des häufigen Gebrauchs ähnlich lautender Marken verwässert sei. Diesbezüglich verweist sie in ihrer Stellungnahme auf 24 beziehungsweise in ihrer Duplik auf 27 Voreintragungen mit zwei aufeinander folgenden Buchstaben. Im Weiteren weist die Widerspruchsgegnerin in ihren Eingaben insgesamt auf 36 „B-Drittzeichen“ hin, wovon lediglich fünf für dieselben hier interessierenden Waren eingetragen sind und zudem die Buchstaben BB mit dem Rücken gegeneinander stehen (vgl. Stellungnahme Rn 13, d.h. die Marken CH-Nr. 299 178, CH-Nr. 508 739, CH-Nr. 512 240, CH-Nr. 550 456, CH-Nr. 341 021). Indes reichen Eintragungen von vergleichbaren Voreintragungen für sich alleine noch nicht aus, um eine Verwässerung zu begründen, weil grundsätzlich nur auf dem Markt wirklich gebrauchte Marken der Abnehmerschaft bekannt werden. Eine Verwässerung kann somit nur durch den tatsächlichen Gebrauch zahlreicher Marken auf dem Markt erfolgen. Das Register gibt jedoch keine Auskunft über die effektive Benutzung der eingetragenen Marken. Das Institut führt in

diesem Zusammenhang trotz der Untersuchungsmaxime keinerlei Beweiserhebungen durch. Denn diese Maxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen das Institut die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung der anderen Partei (wie in casu) nach sich ziehen würden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Zudem ist zu beachten, dass die Zahl der hier relevanten aufgefundenen Drittzeichen viel zu gering ist und für sich alleine wohl noch kaum eine Kennzeichnungsschwäche zu begründen vermag (vgl. hierzu auch u.a. RKGE in sic! 1999 – Wave Rave / the Wave). Folglich ist von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. An diesem Umstand vermag selbst der von der Widerspruchsgegnerin herangezogene Entscheid der ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt vom 31. Januar 2008, welcher die vorliegende Darstellungsform als verbreitet erachtet, nichts zu ändern. Denn vorliegend sind die Verhältnisse in der Schweiz massgebend.

6. Die Vergleichsmarken weisen in beiden Fällen zweimal den Grossbuchstaben B auf. Die beiden Buchstaben sind nicht in normaler Anordnung hintereinander geschrieben, sondern stehen mit dem Rücken gegeneinander. Dies entspricht nicht der üblichen Anordnung von zwei Buchstaben, welche aufgrund der Sprachregeln erwartet wird. Daher bleibt diese Anordnung aufgrund der Abweichung von der normalen Schreibweise, entgegen der Auffassung der Widerspruchsgegnerin, zweifellos im Gedächtnis der Abnehmer haften. Dass diese Anordnung nicht die alleinige Erfindung der Widersprechenden sein mag und es gar noch andere Registrierungen von zwei aufeinander folgenden Buchstaben mit dem Rücken gegeneinander gibt, spricht in keiner Weise dagegen, dass es sich dabei um ein prägendes Element der Widerspruchsmarke handelt. Die angefochtene Marke übernimmt diesen für das Erscheinungsbild charakteristischen Bestandteil, welcher dem Betrachter aufgrund der Abweichung von den Sprachregeln auffällt. Die jeweils gewählten Schriftarten sowie die grafischen Ausgestaltungen weichen kaum vom Gewöhnlichen ab und bleiben deshalb nicht prägend in Erinnerung. Die grafischen Unterschiede vermögen somit weder den Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen, geschweige denn eine Verwechslungsgefahr aufzuheben.
7. Aufgrund der vorhandenen grossen Übereinstimmungen der Vergleichsmarken, insbesondere da gemäss ständiger Praxis bei der Beurteilung von sich gegenüberstehenden Marken auf das verschwommene Erscheinungsbild abzustellen ist, besteht die Gefahr, dass die angefochtene Marke für die im Erinnerungsbild behaltene Widerspruchsmarke gehalten wird und somit die Gefahr von Fehlzurechnungen. Selbst wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen erkennen sollte, bestünde die Gefahr, dass es aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermuten würde, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.2.2 m.w.H.). In Anbetracht der Warenidentität und des daraus resultierenden Umstands, dass sich das die jüngere Marke umso stärker von der älteren abheben muss, ist eine Verwechslungsgefahr somit zu bejahen. Der Widerspruch wird folglich gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 914 056 "BB" (fig.) wird der Schutz in der Schweiz definitiv verweigert.

#### IV. KOSTENVERTEILUNG

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (vgl. Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO u. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.3).

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). Art. 34 MSchG gibt dem Institut die Kompetenz, im Widerspruchsverfahren wie in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen. Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel pro Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).

Der Widerspruch wird gutgeheissen. Da es sich um ein Verfahren mit doppeltem Schriftenwechsel handelt, hat die Widerspruchsgegnerin in Anwendung oben genannter Regel der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 zu bezahlen. Die Widerspruchsgegnerin, als unterliegende Partei, hat der Widersprechenden zudem die Verfahrenskosten von CHF 800.00 zu ersetzen. Das Institut erachtet daher eine Entschädigung von CHF 2'800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

1. Der Widerspruch Nr. 9070 wird gutgeheissen.
2. Der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 914 056 "BB" (fig.) wird der Schutz in der Schweiz definitiv verwehrt.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'800.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich eröffnet und der Widerspruchsgegnerin durch Publikation im Bundesblatt.

Bern, 27. August 2008

Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin  
Widerspruchssektion

**Rechtsmittelbelehrung:**

**Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.**