

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 9732
in Sachen

ELDO S.r.l.
Via Rimini 7
I-59100 Prato (Firenze)

Widersprechende

vertreten durch Bovard AG, 3000 Bern 25

Internationale Registrierung Nr. 815 333 "FREE SOUL"

gegen

K-Swiss Inc.
31248 Oak Crest Drive
91361 Westlake Village, CA
US-Vereinigte Staaten v. Amerika

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Zimmerli, Wagner & Partner AG, 8021 Zürich

Schweizer Marke Nr. 568 881 "iSOUL"

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) sowie 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 Marke CH-Nr. 568 881 "iSOUL" wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) Nr. 54 vom 18. März 2008 publiziert. Sie wurde für folgende Waren registriert:

Klasse 25

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; auswechselbare Zwischensohlen für Schuhe, die sowohl separat wie auch als integraler Bestandteil der Schuhe verkauft werden.

2. Am 18. Juni 2008 reichte die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke im obgenannten Umfang Widerspruch ein.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 815 333 "FREE SOUL", die u.a. für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 25

Articles d'habillement de prêt-à-porter, ceintures, chaussures, chapeaux, foulards, cravates, gants, chaussettes, lingerie.

4. Mit Verfügung vom 23. Juni 2008 wurde die Widersprechende zur Einreichung einer Vollmacht eingeladen. Die Vollmacht wurde mit Schreiben vom 11. August 2008 nachgereicht.
5. Mit Verfügung vom 12. August 2008 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Vollmacht und Stellungnahme eingeladen. Die Vollmacht wurde mit Schreiben vom 21. August 2008 eingereicht und die Stellungnahme innert erstreckter Frist mit Schreiben vom 16. Februar 2009.
6. Mit Schreiben vom 8. Dezember 2008 beantragte die Widerspruchsgegnerin die teilweise Löschung des angefochtenen Zeichens. Das angefochtene Zeichen ist noch für folgende Waren geschützt:

Klasse 25

Innensohlen.

7. Mit Verfügung vom 23. Februar 2009 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.
8. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

1. Der Inhaber einer älteren Marke kann gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben (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.
2. Das Widerspruchszeichen wurde am 11. Juli 2003 international registriert mit Prioritätsdatum vom 11. Juli 2003 und das angefochtene Zeichen am 28. Dezember 2007 hinterlegt. Die Widerspruchsmarke ist somit älter als die angefochtene Marke. Der Wi-

derspruch 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], 2008, Teil 5, Ziff. 7.6 m.w.H., unter <http://www.ige.ch/d/jurinfo/documents/10102d.pdf>).
2. Mit Schreiben vom 8. Dezember 2008 beantragte die Widerspruchsgegnerin die teilweise Löschung des angefochtenen Zeichens. Das angefochtene Zeichen ist noch für die Waren "Innensohlen" (Kl. 25) geschützt. Bei diesen Waren handelt es sich um ergänzendes Zubehör zur widersprechenden Ware "chaussures" (Kl. 25), die bekanntlich zusammen mit denselben angeboten werden (vgl. bspw. <http://www.geox.com>; www.bally.com). Folglich bestehen aus der Sicht der Konsumenten berechnete Erwartungen, dass diese Waren vom selben Unternehmen hergestellt werden, weshalb eine Warengleichartigkeit zu bejahen ist (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6.1).

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung 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 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. Der Gesamteindruck von Wortelementen wird zunächst durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Ein Abwehranspruch besteht, sobald sich die Verwechselbarkeit auch nur auf einer dieser Ebenen ergibt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7 m.w.H.).

2. Vorliegend ist die Ähnlichkeit der Wortzeichen "FREE SOUL" (Widerspruchszeichen) und "iSOUL" (angefochtenes Zeichen) zu beurteilen. Diese stimmen im Begriff SOUL (engl.; auf Deutsch: Seele; vgl. www.pons.de) überein. Bei beiden Zeichen ist der Begriff SOUL als selbständiger Zeichenbestandteil erkennbar. Dies gilt insbesondere dann, wenn den einzelnen Wortelementen wie vorliegend eine eigenständige Bedeutung zukommt (vgl. Urteil BVGer B-7395/2006 – PROJOB, E. 6). Beim ersten Wortelement FREE (engl.: free, auf Deutsch: frei; vgl. www.pons.de) des Widerspruchszeichens handelt es sich um ein Adjektiv und beim zusätzlichen Bestandteil des angefochtenen Zeichens um den Einzelbuchstaben i. Dem übereinstimmenden Wortelement SOUL kommt aus grammatikalischer Sicht, als Substantiv, grösseres Gewicht zu als den übrigen Bestandteilen FREE- bzw. i-. Der Wortbestandteil SOUL tritt deshalb bei beiden Zeichen eindeutig in den Vordergrund und wird als prägendes bzw. selbständiges Hauptelement wahrgenommen.
3. Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, dass der für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit massgebliche Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen vornehmlich durch das übereinstimmende Wortelement SOUL bestimmt wird. Dies führt zwangsläufig zu einer Zeichenähnlichkeit. Aufgrund des übereinstimmenden Wortelements SOUL sind auch keine offensichtlichen Verschiedenheiten im Bedeutungsinhalt auszumachen, zumal die weiteren Zeichenbestandteile des angefochtenen Zeichens wie dargetan als blosser Zusatz wahrgenommen werden. Dies erschwert ein Auseinanderhalten der Zeichen.
4. Die Widerspruchsgegnerin bringt vor, dass sich die Zeichen im Sinngehalt erheblich unterscheiden würden. Sie argumentiert, dass der Begriff SOUL infolge des phonetisch identischen englischen Begriffs SOLE als Sohle verstanden werde und die Letter i die Abkürzung für das englische Adverb inner (auf Deutsch: innen) darstelle. Dem angefochtenen Zeichen komme somit die Bedeutung von Innensohle zu (vgl. Ziff. 7 der Stellungnahme vom 16. Februar 2009). Diese Zeichendeutung ist lexikografisch nicht belegt und liegt nicht auf der Hand (vgl. einschlägige Lexika), weshalb dem Vorbringen nicht gefolgt werden kann. Nachfolgend bleibt somit zu prüfen, ob die festgestellte Ähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr zu begründen vermag.

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 5, Ziff. 7.3). Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer bestehenden Marke ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente nicht geeignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).

2. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich klein. Hier genügen 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).
3. Dem übernommenen Hauptelement SOUL (auf Deutsch: Seele) der Widerspruchsmarke kann in Zusammenhang mit den hier interessierenden Waren "chaussures" der Klasse 25 kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden (vgl. III. C. 5 hiavor). Ihm eignet somit ein normaler Schutzzumfang.
4. Der Gesamteindruck beider Marken wird hauptsächlich durch den Begriff SOUL geprägt. Die Übernahme eines kennzeichnungskräftigen Hauptbestandteils einer älteren Marke ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des Zeichens durch das hinzugefügte Element verändert wird oder dass es sich bei dem übernommenen Element um ein schwaches Element handelt und dieses mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. RKGE in sic! 2006, 269 – Michel [fig.] / Michel Compte Waters [fig.]). Vorliegend trifft weder das eine noch das andere zu. Die angefochtene Marke übernimmt das kennzeichnungskräftige Element SOUL der Widerspruchsmarke und ergänzt es mit dem Einzelbuchstaben i. Wie dargetan kommt ersterem aus grammatikalischer Sicht, als Substantiv, grösseres Gewicht zu als der Letter i-, welche folglich als blosser Zusatz wahrgenommen wird. Bei der angefochtenen Marke wird der Begriff SOUL somit als eigenständiges Zeichenelement wahrgenommen, womit der normal kennzeichnungskräftige Hauptbestandteil der Widerspruchsmarke als solcher erkennbar bleibt und die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben ist. Soweit das Publikum die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennen sollte, besteht in Anbetracht der Waren-gleichheit dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.2). Eine Verwechslungsgefahr ist damit zu bejahen. Der Widerspruch wird daher gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Marke widerrufen.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1. 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 Parteienschädigungen zuzusprechen. Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel pro Schriftenwechsel eine Parteienschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).

2. Der Widerspruch wird gutgeheissen. Die Widerspruchsgegnerin wird als unterliegende Partei insoweit kostenpflichtig. In Anwendung der obgenannten Kriterien hat die Widerspruchsgegnerin grundsätzlich eine Parteientschädigung zu bezahlen und die Verfahrenskosten zu tragen. Vorliegend ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Widerspruchsgegnerin die Mehrheit der Waren gelöscht hat (vgl. Ziff. 1. 6.). Das Verfahren wird somit in diesem Umfang gegenstandslos. Da die Widerspruchsgegnerin nicht abgemahnt wurde, hat sie die Gegenstandslosigkeit jedoch nicht zu verantworten. Der Widerspruch wird für die verbleibenden Waren gutgeheissen, weshalb es sich vorliegend rechtfertigt die Kosten wettzuschlagen und die Verfahrenskosten hälftig zu teilen. Folglich hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden eine Entschädigung von CHF 400.00 (hälftige Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 9732 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 568 881 "iSOUL" wird widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Parteikosten werden wettgeschlagen.
5. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Entschädigung von CHF 400.00 (hälftige Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
6. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 21. August 2009
Markenabteilung

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.