

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 10123
in Sachen

Sassa Moden GmbH Underwear fashion
Mauchentalstrasse 71
DE-72574 Bad Urach

Widersprechende

vertreten durch Rottmann, Zimmermann + Partner AG, 8052 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 799 244 „sassa mode“

gegen

Sa Sa Overseas Limited
Offshore Incorporations Centre
Road Town
VG-Tortola, Britische Jungferninseln

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch B.M.G. Avocats, 1211 Genève 12

CH-Marke Nr. 577 538 „Sasa“ (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), Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) sowie auf Art. 1 ff. der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (VKEV, SR 172.041.0) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF

1. Die CH-Marke Nr. 577 538 „Sasa“ (fig.) wurde am 30. Mai 2008 hinterlegt. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 25: Tabliers [vêtements]; vêtements pour bébés et enfants; peignoirs de bain; sandales et souliers de bain; maillots de bain; caleçons de bain; costumes de plage; ceintures [habillement]; bretelles; bérets; bavoirs non en papier; boas [tours de cou]; camisoles; soutiens-gorge; culottes; cache-corset; visières [chapellerie]; bonnets; bonnets de douche; chemisettes; vêtements; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir et en imitations du cuir; manteaux; pardessus; cache-col; cols; combinaisons [vêtements]; corselets; corsets; costumes de mascarade; manchettes [habillement]; habillement pour cyclistes; vêtements de danse; faux-cols; dessous-de-bras; peignoirs, robes de chambre; couvre-oreilles [habillement]; déguisements [vêtements]; fez; vestes de pêcheurs; chancelières non chauffées électriquement; chaussures; carcasses de chapeaux; robes; étoles [fourrures]; fourrures [vêtements]; guêtres, sous-pieds, jarretières; gabardines [vêtements]; gaines [sous-vêtements]; gants [habillement]; chapeaux; chapeaux en papier [habillement]; bandeaux pour la tête [habillement]; coiffures [chapellerie]; talonnettes pour les chaussures et bouts de chaussures; capuchons [vêtements]; vestes; vareuses; jerseys [vêtements]; tricot [vêtements]; vêtements pour femmes; layettes; lingerie de corps; doublures confectionnées [parties de vêtements]; livrées; manipules [liturgie]; mantilles; masques pour dormir; vêtements pour hommes; mitres [habillement]; mitaines, mitons; ceintures porte-monnaie [habillement]; habillement pour automobilistes; manchons [habillement]; couches en matières textiles; cravates; vêtements de nuit; vêtements de dessus; blouses; pyjamas; caleçons; vêtements en papier; pèlerines; pelisses; jupons; pochettes [habillement]; poches de vêtements; pull-overs; vêtements pour la pluie; vêtements confectionnés; saris; écharpes; foulards; châles; plastrons de chemises; empiècements de chemises; chemises; maillots; jupes; calottes; combinaisons [sous-vêtements]; combinaisons de ski; chaussettes, bas et bonneterie, y compris collants; vêtements de sport; crampons et ferrures de chaussures; costumes; sous-vêtements sudorifuges; chandails; body [justaucorps]; tee-shirts; toges; hauts-de-forme; sous-pieds; pantalons; turbans; slips; uniformes; empeignes; voiles [vêtements], voilettes; maillots de corps; gilets;

imperméables; trépointes de chaussures, talons, semelles, semelles intérieures, antidérapants pour chaussures; combinaisons de ski nautique; guimpes [vêtements]; accessoires pour tous les produits précités, tous inclus dans la classe 25.

2. Der am 10. Dezember 2008 frist- und formgerecht eingereichte Widerspruch richtet sich gegen alle oben aufgeführten Waren der angefochtenen Marke. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 799 2449 „sassa mode“, welche für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 25: Vêtements.

3. Mit Verfügung vom 25. Dezember 2008 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Vollmacht zu ihren Gunsten sowie eine Stellungnahme einzureichen. In der Folge wurde die Frist bis am 16. Juni 2009 verlängert. Die Vollmacht ist mit Schreiben vom 7. Februar 2009 eingegangen. Mit Schreiben vom 16. Juni 2009 beantragte die Widerspruchsgegnerin die Sistierung des Verfahrens. Auf Anfrage teilte die Widersprechende dem Institut mit, dass sie einer Sistierung nicht zustimme. Der Widerspruchsgegnerin wurde eine letztmalige Frist zur Einreichung der Stellungnahme gewährt. Innert Frist ist keine Stellungnahme eingegangen.
4. Mit Verfügung vom 13. Juli 2009 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.
5. Auf die einzelnen Ausführungen der Partei wird, soweit rechtserheblich, 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 jüngeren Marke Widerspruch erheben. 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. Die Widerspruchsmarke wurde am 7. März 2003 mit einer deutschen Priorität vom 10. Januar 2003 international registriert. Die angefochtene Marke wurde am 30. Mai 2008 hinterlegt. Die Widersprechende 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 Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Produkte 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 (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend Richtlinien], 1.1.2010, Teil 5, Ziff. 7 mit Hinweisen, unter:
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/richtlinien_marken01012010.pdf).
2. 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 (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3). Dasselbe gilt auch umgekehrt.
3. Die Widerspruchsmarke beansprucht in der Klasse 25 „Vêtements“. Die angefochtene Marke beansprucht verschiedene Waren in derselben Klasse. Soweit sie Kleidungsstücke beansprucht, handelt es sich selbstredend um identische Waren. Soweit sie Schuhe und

Kopfbedeckungen beansprucht, kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit aller Waren innerhalb der Klasse 25 von der Rechtsprechung mehrfach festgestellt wurde (vgl. statt vieler Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2001, 649 f. – Woodstone / Moonstone, mit weiteren Verweisen auf die Rechtsprechung; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3118/2007 vom 1. November 2007 E. 7 *Swing*, unter <http://www.bundesverwaltungsgericht.ch>). Es besteht vorliegend kein Grund von dieser Rechtsauffassung abzuweichen, besteht doch zwischen Kleidern, Schuhen und Hutwaren ein naher Sachzusammenhang dergestalt, dass sie letztlich als einander ergänzende Produkte dem gleichen Verwendungszweck – nämlich der Bekleidung – dienen und dass sie von den selben Abnehmerkreisen vornehmlich über die gleichen Vertriebskanäle und Fachgeschäfte nachgefragt werden. Damit besteht zwischen den Vergleichswaren trotz gegebenenfalls unterschiedlicher Herstellungstechnologie und mangelnder Substituierbarkeit der Produkte ein funktioneller Zusammenhang, der ihre Gleichartigkeit indiziert.

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).
2. Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer 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. Daran ändert sich auch nichts, wenn die Marke durch ein eigenes Kennzeichen ergänzt wird. Dieses Vorgehen führt zu Fehlzurechnungen und somit zu einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit eigenen Kennzeichen ergänzt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).

3. Vorliegend ist die Ähnlichkeit der Wortmarke „sassa mode“ (Widerspruchsmarke) und der kombinierten Marke „Sasa“ (fig.) (angefochtene Marke) zu beurteilen.
4. 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 allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.3).
5. Die angefochtene Marke weist grafische Elemente auf: Die vier Buchstaben sind jeweils mit zwei Strichen gezeichnet, was zu einer etwas speziellen Schrift führt. Die einzelnen Buchstaben sind jedoch immer noch klar erkennbar. Diese grafischen Elemente sind eher minimal, doch können sie bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nicht einfach ausser Acht gelassen werden. Es ist aber davon auszugehen, dass sich das Publikum im (mündlichen) Geschäftsverkehr vorwiegend an den Wortelelementen orientieren wird.
6. Vergleicht man die Wortelelemente, stehen sich „sassa mode“ (Widerspruchsmarke) und „Sasa“ (angefochtenes Zeichen) gegenüber. Die unterschiedliche Schreibweise (Gross- bzw. Kleinschreibung) des Anfangsbuchstabens der Vergleichszeichen fällt kennzeichenmässig nicht ins Gewicht (vgl. auch RKGE in sic! 2001, 813 – Viva / Coop VIVA).
7. 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). Wortanfang, Wortstamm und Wortendung haben in der Regel grösseres Gewicht als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben (BGE 122 III 388 – Kamillosan).
8. Die Widerspruchsmarke besteht aus zwei Wörtern, „sassa“ und „mode“. Die angefochtene Marke aus dem Begriff „Sasa“. Die Vergleichszeichen stimmen im Bestandteil „sassa / Sasa“ bis auf den Doppel-S bei der angefochtenen Marke überein. Beide Zeichen sind daher insoweit sowohl in Bezug auf den Wortklang als auch auf das Schriftbild sehr ähnlich.

9. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entscheidend sein. Im Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.1).
10. Die Widerspruchsmarke heisst „sassa mode“. Der (deutsche und französische) Begriff „Mode“ wird in Zusammenhang mit Kleidern als „die Art, sich zeitgemäss zu kleiden“ definiert (vgl. z.B. Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 7. Auflage, München 2000). Der Ausdruck „sassa“ ist unbestimmt (vgl. einschlägige Lexika). Gleiches gilt für den Begriff „Sasa“ der angefochtenen Marke. Damit verfügen die Zeichen zwar über einen Unterschied beim Sinngehalt. In Anbetracht der ausgeprägten Ähnlichkeit der Vergleichszeichen auf der Klang- und Bildebene im Zeichenbestandteil „sassa / Sasa“ bestehen jedoch auf der semantischen Ebene keine rechtsgenüglichen Unterschiede, welche die festgestellte Ähnlichkeit der konfligierenden Zeichen im Klang- und im Schriftbild zu kompensieren vermöchten, womit nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen ist.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ähnlichkeit resp. Identität der Zeichen ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr stets erforderlich, aber nicht ausreichend. 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 massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.2.1 mit weiteren Hinweisen).

Massgebend sind die Umstände des konkreten Einzelfalles wie der Kreis der massgeblichen Abnehmer und deren Aufmerksamkeit, die je nach Art der in Frage stehenden Produkte un-

terschiedlich zu beurteilen ist, sowie die Kennzeichnungskraft der kollidierenden Zeichen, welche den Schutzzumfang der Marken in entscheidender Weise prägt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3 f.).

2. Der Schutzzumfang einer Marke definiert sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist damit vorgängig der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu klären (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 mit weiteren Hinweisen).
3. Wie bereits dargetan, besteht die Widerspruchsmarke „sassa mode“ aus dem unbestimmten Begriff „sassa“ und dem Ausdruck „mode“, welcher mit „die Art, sich zeitgemäss zu kleiden“ definiert wird (vgl. oben, C Ziff. 10). In Zusammenhang mit den Waren „Vêtements“ der Klasse 25 ist der zweite Zeichenbestandteil „mode“ folglich direkt beschreibend. Das kennzeichnungskräftige Element der Widerspruchsmarke ist der unbestimmte Begriff „sassa“. Insgesamt eignet der Widerspruchsmarke durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die Übernahme des kennzeichnungskräftigen Elementes in die angefochtene Marke ist somit unzulässig (vgl. oben, C, Ziff. 2).
4. Die angefochtene Marke übernimmt das kennzeichnungskräftige Element der Widerspruchsmarke nicht ganz identisch, „Sasa“ wird bloss mit einem S geschrieben. Die kennzeichnungskräftigen Elemente der Vergleichszeichen unterscheiden sich dadurch, dass die angefochtene Marke über eine (zumindest auf klanglicher Ebene vernachlässigbare) leichte Grafik verfügt sowie im fehlenden Doppel-S bei der angefochtenen Marke. Diesbezüglich besteht jedoch die Gefahr des Überlesens bzw. Verhörens, da dieser Unterschied kaum wahrgenommen wird. Die genannten Unterschiede bei der angefochtenen Marke verändern den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens zu wenig, um die wegen der grossen Übereinstimmungen bestehende Verwechslungsgefahr beseitigen zu können. Der Widerspruch ist folglich gutzuheissen und die CH-Marke Nr. 577 538 „Sasa“ (fig.) zu widerrufen.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO

und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).

2. Der Widerspruch wird gutgeheissen. Die Widerspruchsgegnerin als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Im Regelfall spricht das Institut bei einem einfachen Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4). Die Widersprechende beantragt eine Parteikostenentschädigung in der Höhe von CHF 2'500.00 und argumentiert, dass die Widerspruchsgegnerin bereits mehrmals versucht habe, ihre Marke für Waren der Klasse 25 zu schützen und damit die Widersprechende gezwungen gewesen sei, erneut Widerspruch einzureichen. Es wurde auf das Widerspruchsverfahren Nr. 8017 aus dem Jahre 2006 verwiesen, welches mit einem Vergleich abgeschlossen werden konnte.
3. Im vorliegenden Entscheid wird lediglich über das laufende Widerspruchsverfahren geurteilt, weitergehende Begehren können nicht gehört werden. In casu hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Entschädigung von CHF 1'000.00 als angemessen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Verfahrenskosten von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 10123 wird gutgeheissen.
2. Die CH-Marke Nr. 577 538 „Sasa“ (fig.) wird widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Diese Verfügung wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 15. März 2010

Markenabteilung

lic.iur. Nadine Geelhaar-Beuret, Fürsprecherin
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

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