

Entscheid

im Widerspruchsverfahren Nr. 10150

in Sachen

Esprit International
a California Limited Partnership
1370 Broadway
US-New York (NY)

vertreten durch Baker & McKenzie,
Zollikerstrasse 225, 8034 Zürich

Widersprechende

Schweizer Marke Nr. 410 006 "ESPRIT"

gegen

Robusta AG
Frankfurt-Strasse 90
CH-4142 Münchenstein

vertreten durch Cabinet Roland Nithardt, Conseils en Propriété
industrielle SA, Y Parc, Rue Galilée 9, 1400 Yverdon-les-Bains

Widerspruchsgegnerin

Internationale Registrierung Nr. 972 613 "esprit nature Swiss Quality Bedding" (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) sowie auf 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 internationale Registrierung Nr. 972 613 "esprit nature Swiss Quality Bedding" (fig.) wurde am 25. September 2008 in der "Gazette OMPI des marques internationales" Nr. 34/2008 veröffentlicht. Sie genießt in der Schweiz Schutz für folgende Waren:

Klasse 20: Sommiere, matras, oreillere à l'exception des rembourrages de coussin en matériaux naturels et synthétiques, lits, roulettes non métalliques pour pieds de lits, tous ces produits provenant de suisse;

Klasse 24: Housses de matras à l'exception des housses pour meubles et des housses de coussins en fibres naturelles et synthétiques, couettes à l'exception des draps et taies d'oreillere, tous ces produits provenant de suisse.

2. Am 30. Dezember 2008 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Registrierung auf das Gebiet der Schweiz Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 410 006 "ESPRIT", die für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 3: Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Parfümerien, Seifen und Lotionen;

Klasse 9: Brillengestelle, Brillengläser, Sonnenbrillen, Brillenetuis, Sonnenschutzgläser, Schutzbrillen und Sportbrillen;

Klasse 14: Juwelierwaren aus Edelmetallen und nicht Edelmetallen; Uhren;

Klasse 16: Papier und Waren aus Papier, einschliesslich Schnittmuster aus Papier zur Herstellung von Bekleidungsstücken; Druckereierzeugnisse, Publikationen, Bücher, Notizbücher, Agenden und Adressbücher; Schreib- und Zeichnungsinstrumente und -artikel, Schreibwaren;

Klasse 18: Handgepäck, Taschen, Koffern; Schirme; Handtaschen, Geldbörsen; Gürtel und Brieftaschen;

Klasse 20: Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen, oder aus Kunststoffen;

Klasse 21: Kleine Utensilien und Container für den Hausgebrauch; Glaswaren, Geschirr,

Tassen, Becher, Schalen und Becken; Seifenhalter; Aschenbecher; Kämme und Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln), einschliesslich Zahnbürsten, Haarbürsten und Schminkbürsten; Haushaltsartikel aus Porzellan und Ton;

Klasse 24: Tischtücher, Bettwäsche, Bettdecken, Kissenbezüge; Handtücher, Badetücher und Waschlappen und Haushaltsartikel aus Stoff;

Klasse 25: Bekleidungsstücke für Männer, Frauen und Kinder, einschliesslich Schuhwaren und Kopfbedeckungen;

Klasse 28: Spiele und Spielsachen, einschliesslich Spielzeugballone; Turn- und Sportartikel; Christbaumschmuck;

Klasse 35: Werbung und Reklame;

Klasse 42: Dienstleistungen bei der Unterstützung, Auswahl, Koordination und Anpassung im Zusammenhang mit dem Verkauf von Kleidung, Schmuckwaren, Accessoires, Parfüms, Kölnischwasser, Gepäck, Spielzeug, Möbel und Haushaltsgegenstände; Verpflegung und Beherbergung von Gästen, einschliesslich Dienstleistungen einer Bar.

4. Mit Verfügung vom 12. Januar 2009 erliess das Institut gegen die angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung. In derselben Verfügung wurde der Widerspruchsgegnerin in Anwendung von Art. 42 MSchG eine dreimonatige Frist zur Bestellung eines Vertreters in der Schweiz angesetzt.
5. Mit Eingabe vom 13. Februar 2009 konstituierte sich der Vertreter der Widerspruchsgegnerin fristgerecht.
6. Mit Verfügung vom 20. Februar 2009 wurde der Vertreter der Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Vollmacht zu seinen Gunsten und zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
7. Am 17. April 2009 reichte der Vertreter der Widerspruchsgegnerin innert Frist eine Vollmacht zu seinen Gunsten sowie eine Stellungnahme zum Widerspruch ein, in welcher er unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke bezüglich der Waren der Klassen 20 und 24 erhob.
8. Mit Verfügung vom 24. April 2009 wurde die Widersprechende gestützt auf Art. 32 MSchG aufgefordert, eine Replik einzureichen und den Gebrauch der Widerspruchsmarke für die Waren der Klassen 20 und 24 oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
9. Die Widersprechende replizierte mit Schreiben vom 26. Oktober 2009 innert (erstreckter) Frist.
10. Mit Verfügung vom 28. Oktober 2009 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Duplik aufgefordert.

11. Nachdem sich die Widerspruchsgegnerin innert Frist zur Duplik nicht hatte vernehmen lassen, wurde die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 22. Januar 2010 abgeschlossen.
12. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 1. April 1993 hinterlegt, die angefochtene Marke am 24. Juli 2008 in das internationale Register eingetragen. 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 vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Wider-

spruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.

2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Vor Ablauf der Karenzfrist ist die Einrede des Nichtgebrauchs gemäss Art. 32 MSchG unzulässig und deshalb nicht zu beachten (Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 1. 2010, Teil 5, Ziff. 6.3, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/richtlinien_marken01012010.pdf).
5. Ist die Einrede des Nichtgebrauchs erhoben worden, ist der Gebrauch der Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs glaubhaft zu machen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2, mit Hinweisen).
6. Bei der am 1. April 1993 hinterlegten Widerspruchsmarke ist die fünfjährige Karenzfrist offensichtlich seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist bei Schweizer Marken Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3.1). Die Widerspruchsgegnerin erhob die Einrede des (teilweisen) Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 17. April 2009. Die Widersprechende hat somit den Gebrauch ihrer Marke bezüglich der Waren der Klassen 20 und 24 für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin im vorliegenden Verfahren, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 17. April 2004 und dem 17. April 2009, glaubhaft zu machen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-648/2008 vom 27. Januar 2009 E. 2 [Hirsch, fig.] / [Hirsch, fig.], mit Hinweisen, unter <http://www.bvger.ch>).
7. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden. Um als ernsthaft zu gelten, braucht es eine minimale Marktbearbeitung, wobei es das Bundesgericht bisher abgelehnt hat, konkrete Umsatzzahlen zu verlangen. Es genügt bereits ein geringer Umsatz, wenn der Markeninhaber den ernsthaften Willen hat, jedes auftretende Bedürfnis des Marktes zu befriedigen. Bei Massenartikeln wird eine umfangreichere Benutzung der Marke gefordert als bei Luxusgütern (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.3).
8. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.4).
9. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Wird die

Marke nur für einen Teil der eingetragenen Produkte gebraucht, ist sie auch nur insoweit geschützt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.5).

10. Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung kann vertraglich, beispielsweise im Rahmen eines Lizenz-, Vertriebs- oder Franchise-Vertrages erteilt werden. Als rechtserhaltend gilt auch eine Benutzung der Marke durch Tochter- und andere wirtschaftlich eng verbundene Unternehmen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.8).
11. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz. Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können jedoch nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz die Rechte aus diesem Staatsvertrag beanspruchen, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben. Die Marke muss zudem in beiden Staaten geschützt sein (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.1).
12. Hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7, mit weiteren Hinweisen).
13. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs ihres Zeichens legte die Widersprechende folgende Belege ins Recht:
 - Auszug des Lizenzvertrags zwischen der Widersprechenden und der Steinhoff Germany Company GmbH bezüglich des Gebrauchs der Widerspruchsmarke (u.a.) in der Schweiz (Beilage 1),
 - Auszug eines Vertrages ("Assignment Deed to License Agreement") gemäss welchem die Markenlizenz zwischen der Widersprechenden und der Lizenznehmerin Steinhoff Germany Company GmbH auf die Home Collection GmbH übertragen wird (Beilage 2),
 - Kopien diverser Rechnungen der Lizenznehmerin der Widersprechenden aus den Jahren 2006, 2007 und 2008 bezüglich der Lieferung von "ESPRIT"-Produkten an diverse Abnehmer in der Schweiz (Beilage 3),
 - Fotos der "ESPRIT"-Möbel-Ausstellung bei der Firma Hubacher AG, Rothrist (Beilage 4),
 - Prospekte der Lizenznehmerinnen Steinhoff und Home Collection GmbH für die Möbellinie "ESPRIT" der Widersprechenden aus den Jahren 2007 (Beilage 5), 2008 (Beilage 6) und 2009 (Beilage 7),
 - Preisliste aus dem Jahr 2006 für unter der Widerspruchsmarke in die Schweiz vertriebe-

nen Waren der Klasse 20 (Beilage 8),

- Preisliste für die Schweiz für das Jahr 2007 (Beilage 9),

- Preisliste für die Schweiz für das Jahr 2008 (Beilage 10),

- Preisliste für die Schweiz für das Jahr 2009 (Beilage 11),

- Auszug des Lizenzvertrags zwischen der Widersprechenden und der Kitan Textile Industries Ltd. bezüglich des Gebrauchs der Widerspruchsmarke (u.a.) in der Schweiz (Beilage 12),

- Kopien diverser Rechnungen der Kitan Textile Industries Ltd. aus den Jahren 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 und 2009 bezüglich der Lieferung von Waren der Klasse 24 an die Leon Kremer AG, 8953 Dietikon, ihre Vertriebspartnerin in der Schweiz (Beilage 13),

- diverse Pressemeldungen der Leon Kremer AG aus den Jahren 2005 bis 2009, mit welchen diese für mit der Widerspruchsmarke bezeichnete Bettwäsche, Frottewäsche (z.B. Badetücher), Kissen und Plaid Decken wirbt (Beilage 14),

- Kopien diverser Rechnungen der Leon Kremer AG aus den Jahren 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 und 2009 bezüglich der Lieferung von mit der Widerspruchsmarke bezeichnete Waren der Klasse 24 an diverse Abnehmer in der Schweiz (Beilage 15),

- Prospekte der Produktlinie "ESPRIT home" mit welchen Waren der Klasse 24 (z.B. Bettwäsche) beworben werden. Die Prospekte stammen (unter anderem) aus dem vorliegend massgeblichen Jahr 2004 und sind durchwegs mit der Angabe der Leon Kremer AG als Bezugsadresse in der Schweiz versehen (Beilage 16),

- Preislisten der Leon Kremer AG für die Jahre 2007, 2008 und 2009 für mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Waren in der Schweiz (Beilage 17),

- Übersicht über die Pressemeldungen in der Schweiz (Argus der Presse) für die Jahre 2005 bis 2008, in denen mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Waren der Klasse 24 ("ESPRIT home") genannt werden (Beilage 18),

- Zwei Listen der schweizerischen Bezugsquellen für mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Waren der Klasse 24 vom 3. März 2006 resp. vom Juli 2009 (Beilage 19).

14. Aus den als Beilage 3 ins Recht gelegten Rechnungskopien ist ein Verkauf von Waren der Klasse 20 an diverse Abnehmer in der Schweiz in den Jahren 2006, 2007 und 2008 ersichtlich. Bei der Mehrheit der Rechnungen ist oben rechts die Widerspruchsmarke in einer leicht stilisierten Schrift angebracht. Zudem wird die Widerspruchsmarke in einigen Rechnungen in den Rechnungspositionen aufgeführt. Ein Einbezug der als Beilagen 5, 6 und 7 eingereichten Prospekte lässt zudem erkennen, dass es sich bei den in den Rechnungen genannten Waren um solche handelt, welche mit der Widerspruchsmarke "ESPRIT" gekennzeichnet sind. So ist beispielsweise der in mehreren Rechnungen aufgeführte Sessel "WAVE" im Prospekt 2008 auf Seite 77 abgebildet. Mit den Rechnungen wird, in Kombination mit den entsprechenden Warenprospekten, der Gebrauch der Widerspruchsmarke "ESPRIT" für *"Betten, Korpusse, Kissen, Regale, Schränke, Sessel, Sofas, Stühle, Tische"* glaubhaft gemacht. Einige der Rechnungen sind zudem an die Hubacher AG in Rothrist, eines der grössten Möbelhäuser der Schweiz, gerichtet. Aus Beilage 5 ist

weiter ein Gebrauch für *Badetücher* (Seite 40 ff.) sowie *"Bettroste und Matratzen"* (Seite 50) ersichtlich.

Die Marke wird in den als Beilage 3 eingereichten Rechnungen in einer stilisierten Schrift dargestellt. Entgegen den Ausführungen der Widerspruchsgegnerin vermögen weder diese grafische Gestaltung noch die Beifügung der im hier massgeblichen Warenbereich per se nicht kennzeichnungskräftigen respektive äusserst kennzeichnungsschwachen Bezeichnung "home" zu verhindern, dass der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt und das Publikum in der benutzten Form die eingetragene Marke "ESPRIT" sieht (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.6). Die Widersprechende weist zudem zu Recht darauf hin, dass ein als reine Wortmarke eingetragenes Zeichen grundsätzlich in jeder Schreibweise und grafischen Ausgestaltung Schutz geniesst. Eine Wortmarke wird in der Regel auch in Kombination mit grafischen oder bildlichen Zusätzen rechtserhaltend gebraucht. Dies selbst dann, wenn sie in solche integriert respektive als Element eines Wort-/Bildzeichens benützt wird, vorausgesetzt freilich, sie trete innerhalb des Gesamtzeichens nicht völlig in den Hintergrund (Markus Wang in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, N 82 zu Art. 11).

Ein rechtsgenügender Gebrauch der Widerspruchsmarke für Waren der Klasse 24, nämlich für *"Badetücher, Bettdecken, Bettwäsche, Matratzen- und Kissenbezüge"* ergibt sich insbesondere aus den als Beilage 15 ins Recht gelegten Rechnungen der Leon Kremer AG (Vertriebspartnerin der Lizenznehmerin der Widersprechenden) aus den Jahren 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 und 2009 bezüglich zahlreicher Lieferungen von mit der Widerspruchsmarke bezeichneten Waren an mehrere Abnehmer in der Schweiz. Die Widerspruchsmarke erscheint in den einzelnen Rechnungspositionen in der im Markenregister eingetragenen Form, nämlich als reine Wortmarke. Zudem ist in den Rechnungspositionen jeweils ein Hinweis auf die Art der gelieferten Waren (z.B. "Kissenbezug") enthalten.

15. Die Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch ihrer Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden Behauptungen überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Das Institut ist dabei bloss zu überzeugen, dass die Marke *wahrscheinlich* gebraucht wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich gebraucht wird, weil jede Möglichkeit des Gegenteils vernünftigerweise auszuschliessen ist. Glaubhaftmachen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.6.2). Letzteres trifft vorliegend zu. Das Institut erachtet es aufgrund der ins Recht gelegten Belege als glaubhaft, dass die Widerspruchsmarke durch die Lizenznehmerin der Widersprechenden respektive durch deren Vertriebspartnerin in der Schweiz, und somit mit Zustimmung der Widersprechenden (Art. 11 Abs. 3 MSchG), im massgeblichen Zeitraum in der Schweiz rechtserhaltend gebraucht wurde. Die eingereichten Dokumente, insbesondere die Rechnungskopien (Beilagen 3 und 15) und Prospekte (Beilagen 5, 6 und 7), lassen auf einen ernsthaften und funktionsgerechten Gebrauch der Marke in ihrer eingetragenen Form schliessen und zwar für die Waren *"Bettroste, Betten, Korpusse, Kissen, Matratzen, Regale, Schränke, Sessel, Sofas, Stühle, Tische"* (Klasse 20) und *"Badetücher, Bettdecken, Bettwäsche, Matratzen- und Kissenbezüge"* (Klasse 24). Diese Waren entsprechen dem Warenbereich, für welchen die Widerspruchsmarke gemäss Eintragung im Markenregister Schutz geniesst: Die genannten Waren der Klasse 20 können unter den im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke in der Klasse 20 enthaltenen Oberbegriff *"Möbel"* subsumiert werden, die Waren der Klasse 24 finden sich als solche auch in der Klasse 24 des eingetragenen Warenverzeichnisses respektive können unter in dieser Klasse enthaltene Oberbegriffe (z.B. *"Bettwäsche"*) subsumiert werden. Für die nachfolgende Prüfung der Warengleichar-

tigkeit respektive der Verwechslungsgefahr ist somit davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke für diese Waren Schutz genießt.

C. 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. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1 ff., mit weiteren Hinweisen).
2. Die Widerspruchsmarke genießt im vorliegenden Verfahren Schutz für die Waren "*Bettroste, Betten, Korpusse, Kissen, Matratzen, Regale, Schränke, Sessel, Sofas, Stühle, Tische*" (Klasse 20) und "*Badetücher, Bettdecken, Bettwäsche, Matratzen- und Kissenbezüge*" (Klasse 24).
3. Die in der Klasse 20 angefochtenen "*Sommiers*" ("*Bettroste*"), "*matelas*" ("*Matratzen*"), "*lits*" ("*Betten*") finden sich auch bei der Widerspruchsmarke. Die widerspruchsgegnerischen "*oreillers à l'exception des rembourrages de coussin en matériaux naturels et synthétiques*" ("*Kissen, mit Ausnahme von Kissenfüllungen aus natürlichen und synthetischen Materialien*") können unter den Oberbegriff "*Kissen*" der Widersprechenden subsumiert werden, womit insoweit Warengleichheit besteht. Bei den "*roulettes non métalliques pour pieds de lits*" ("*nicht-metallische Räder für Bettfüsse*") handelt es sich zweifelsohne um ergänzende Zubehör zu den "*Betten*" der Widersprechenden, was ihre Gleichartigkeit indiziert, weil solche Zubehör häufig auch vom Hersteller der Hauptware angeboten wird und eine sinnvolle Ergänzung zu Letzterer bildet (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.1). Die in der Klasse 24 angefochtenen "*Housses de matelas à l'exception des housses pour meubles et des housses de coussins en fibres naturelles et synthétiques*" ("*Matratzenbezüge, mit Ausnahme von Möbelbezügen und Kissenbezügen aus natürlichen und synthetischen Fasern*") fallen unter den Oberbegriff "*Matratzenbezüge*" der Widersprechenden, womit hier ebenfalls von Warengleichheit auszugehen ist. Die angefochtenen "*couettes à l'exception des draps et taies d'oreillers*" ("*Decken, mit Ausnahme von Leintüchern und Kissenbezügen*") sind mit den "*Bettdecken*" der Widersprechenden zumindest hochgradig gleichartig.
4. Massgebend für die Beurteilung der Art von Waren und Dienstleistungen ist stets die Formulierung respektive die Umschreibung der entsprechenden Produkte im Register (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 1.3 und 7.1; Gallus Joller in: Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., N 237 zu Art. 3). Unbeachtlich sind daher die Ausführungen der Widerspruchsgegnerin zu ihrer Tätigkeit respektive dem tatsächlichen Einsatzbereich der für ihre Marke beanspruchten Waren.
5. Als Zwischenergebnis ist damit festzuhalten, dass für den nachfolgenden Zeichenvergleich für sämtliche widerspruchsgegnerischen Waren von Gleichheit respektive ausgeprägter Gleichartigkeit auszugehen ist. Daran vermag auch der Umstand, dass das Wa-

renverzeichnis der angefochtenen Marke die Einschränkung "*tous ces produits provenant de suisse*" enthält, nichts zu ändern, weil die Widerspruchsmarke ihrerseits keine geographische Einschränkung enthält und demnach für Waren jedwelcher Provenienz, also auch für solche schweizerischer Herkunft, Schutz genießt.

D. 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 und/oder Dienstleistungen 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, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).
2. Es stehen sich vorliegend die Wortmarke "ESPRIT" der Widersprechenden und die (aus Wort- und Bildelementen) kombinierte Marke "esprit nature Swiss Quality Bedding" der Widerspruchsgegnerin gegenüber. 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. 7.3.3). Letzteres trifft vorliegend zu: Die grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke (leichte Stilisierung der Schrift und Darstellung der Wortelemente in einem teilweise unterbrochenen Kreisrund) vermag dem Zeichen wohl ein eigenes Gepräge zu verleihen, wird aber im Geschäftsverkehr von untergeordneter Bedeutung sein, weil sich das Publikum in erster Linie an den Wortelementen orientieren wird. Die angefochtene Marke ist daher beim nachfolgenden Zeichenvergleich wie eine Wortmarke zu behandeln.
3. Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt in der Regel, um eine Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen. 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. Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich deren Länge. Kurzwörter werden akustisch und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).
4. Der Umstand, dass das Widerspruchszeichen ganzheitlich in Grossschrift gehalten, die Wortelemente der angefochtenen Marke hingegen in Gross-/Kleinschreibung verfasst sind, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2001, 813 – Viva / CoopViva [fig.]). Während sich die Wider-

spruchsmarke im Begriff "ESPRIT" erschöpft, sind diesem Begriff beim angefochtenen Zeichen die englischen Begriffe "NATURE SWISS QUALITY BEDDING" beigefügt. Die englische Sprache ist dem schweizerischen Durchschnittsverbraucher zumindest in den Grundzügen vertraut, so dass nicht nur einfache Wörter mit leicht verständlichem Sinngehalt, sondern auch komplexere Aussagen verstanden werden (Urteil BVGer B-6430/2008 vom 24. November 2009 E. 2.4 *IPHONE*, mit Hinweis auf BGE 129 III 225 E.5.1 – *Masterpiece I*). Die in der angefochtenen Marke enthaltenen englischen Begriffe "NATURE" ("Natur") und "SWISS QUALITY BEDDING" ("Schweizer Qualitäts-Bettzeug") können dem englischen Grundwortschatz zugeordnet werden und dürfen im Sinne der zitierten Rechtsprechung als einem breiten Publikum aller Sprachregionen der Schweiz bekannt eingestuft werden. Sowohl bei "NATURE" als auch bei "SWISS QUALITY BEDDING" handelt es sich um rein beschreibende Hinweise auf die Eigenschaften und Qualität respektive die Herkunft der hier interessierenden Waren der Klassen 20 und 24. In diesem Warenbereich sind diese Zeichenelemente bar jeglicher Unterscheidungskraft, dem Gemeingut zuzuordnen und daher in Alleinstellung vom Markenschutz ausgeschlossen (vgl. Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.2 i.V. mit Ziff. 4.4.2). Solche beschreibenden Bestandteile sind in der Regel nicht geeignet, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen, weil der Verkehr dazu neigt, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente zu verkürzen. Die Bezeichnungen "NATURE" und "SWISS QUALITY BEDDING" wirken wie beschreibende Zusätze respektive präzisierende Anhängsel zum Begriff "ESPRIT". Aus den dargelegten Gründen ist daher beim nachfolgenden Zeichenvergleich davon auszugehen, dass sich das Publikum auch bei der angefochtenen Marke in erster Linie am Wortelement "ESPRIT", welches als kennzeichnungsmässiger Kern der Marke wahrgenommen wird, orientiert.

5. Die Widerspruchsmarke wird integral in das jüngere Zeichen übernommen, was unweigerlich zu einer klanglichen und schriftbildlichen Nähe der Vergleichszeichen führt. Weil beim jüngeren Zeichen, aufgrund der Verbindung des Begriffs "ESPRIT" mit rein beschreibenden Wortelementen, die Widerspruchsmarke als selbständiges Zeichenelement erkennbar bleibt, ist auch kein rechtsgenügender Unterschied der Vergleichszeichen auf der Ebene des Sinngehalts, welcher die festgestellte Ähnlichkeit im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermöchte (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1), auszumachen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

E. 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. 7.5).
2. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt 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. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesent-

liche Bestandteile banal sind oder sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).

3. Beim Begriff "ESPRIT" handelt es sich um die französische Bezeichnung für "Geist" respektive "Verstand" (vgl. www.pons.de), welcher in Verbindung mit den hier interessierenden Waren der Klassen 20 und 24 kein beschreibender Sinngehalt beigemessen werden kann. Der Widerspruchsmarke eignet somit ein normaler Schutzzumfang.
4. 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3). Letzteres trifft vorliegend zu, weil die im jüngeren Zeichen zusätzlich vorhandenen Worlelemente "NATURE" und "SWISS QUALITY BEDDING" rein beschreibend sind (vgl. die Ausführungen unter III. D. Ziff. 4 hiervoor). Die Vergleichszeichen werden zudem (soweit hier interessierend) für gleiche respektive stark gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Produktgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. hierzu auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). In Anbetracht der festgestellten Ähnlichkeit der streitverfangenen Zeichen auf der klang- und schriftbildlichen Ebene und des Umstandes, dass die Widerspruchsmarke im angefochtenen Zeichen als selbständiges und prägendes Element wahrgenommen wird, besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen. Soweit das Publikum die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht 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 (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2). Bei diesem Ausgang kann die Frage der von der Widersprechenden geltend gemachten Bekanntheit respektive des dementsprechend erweiterten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke offen bleiben; die Verwechslungsgefahr ist bereits unter Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 10150 wird daher gutgeheissen und der internationalen Registrierung Nr. 972 613 "esprit nature Swiss Quality Bedding" (fig.) der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren definitiv verweigert (sog. Déclaration de refus total - règle 18ter.3) du règlement d'exécution commun [sur motifs relatifs]).

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. 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). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4). Erfolgt, wie vorliegend,

ein doppelter Schriftenwechsel, ergibt sich damit eine Parteikostenentschädigung von CHF 2'000.00.

3. Die Widersprechende obsiegt, weshalb ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Vorliegend gibt es keinen Grund, von der vorerwähnten Praxis abzuweichen. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 als angemessen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Entschädigung von CHF 2'800.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 10150 wird gutgeheissen.
2. Der internationalen Registrierung Nr. 972 613 "esprit nature Swiss Quality Bedding" (fig.) wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren definitiv verweigert (sog. Déclaration de refus total - règle 18^{ter}.3) du règlement d'exécution commun [sur motifs relatifs]).
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'800.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 30. November 2010

Markenabteilung

Lic. iur. Roland Hutmacher
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.