

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 10786
in Sachen

kreis3production GmbH
Flüelastrasse 27
8047 Zürich

Widersprechende

vertreten durch Schneider Feldmann AG, Patent- und Marken-
anwälte, Beethovenstrasse 49, Postfach 2792, 8022 Zürich

CH-Marke Nr. 539 785 "ladylicious"

gegen

Nenad Prokic
Alberich Zwysigstrasse 80
5430 Wettingen

Widerspruchsgegner

CH-Marke Nr. 590 325 "Sundaylicious"

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 angefochtene CH-Marke Nr. 590 325 "Sundaylicious" wurde erstmals am 19. August 2009 in Swissreg (www.swissreg.ch) publiziert. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen.

2. Am 18. November 2009 reichte die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch ein.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 539 785 "ladylicious", welche u.a. für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.

4. Mit Verfügung vom 23. November 2009 wurde der Widerspruchsgegner zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert.
5. Der Widerspruchsgegner reichte innert angesetzter Frist keine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 5. Februar 2010 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Widersprechenden 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 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).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 18. Mai 2005, die angefochtene Marke am 14. August 2009 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.
3. Wird eine vom Institut angesetzte Frist nicht eingehalten, bestimmt sich die Rechtsfolge nach Massgabe der Verfügung (Art. 23 VwVG). Da der Widerspruchsgegner innert der in der Verfügung vom 23. November 2009 angesetzten Frist keine Stellungnahme einreichte, wird das Verfahren von Amtes wegen fortgesetzt.

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 des Instituts [nachfolgend Richtlinien], 2010, Teil 5, Ziff. 7.1, unter: https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/richtlinien_marken01012010.pdf).
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. 7.1, mit weiteren Hinweisen).
3. Zwischen den Dienstleistungen der Klasse 41 der Vergleichszeichen besteht nicht weiter zu erläuternde Gleichheit.
Weiter abzuklären gilt es, ob zwischen den Dienstleistungen der Klasse 41 der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 43 Gleichartigkeit besteht.
Heutzutage ist es üblich, dass Hotels ihr Angebot ausbauen, indem sie Sportkurse sowie die diesbezügliche Ausbildung anbieten (sog. Sporthotels) oder im kulturellen Bereich z.B. Ausstellungen, Konzerte und Lesungen organisieren (vgl. <http://www.hotelmoeschberg.ch/2-ueberuns.html>). Tanzclubs diversifizieren gerne in den Bereich der Kulinarik und bieten neben Unterhaltungsmöglichkeiten auch die Möglichkeit der Verköstigung an (<http://www.jade.ch/>). Somit ist zwischen den angefochtenen "*Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen*" (Klasse 43) und den Dienstleistungen "*Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten*" (Klasse 41) der Widerspruchsmarke von Gleichartigkeit auszugehen. Nachfolgend ist folglich die Zeichenähnlichkeit zu beurteilen.

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. 7.3, mit weiteren Hinweisen).

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. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).
3. 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, mit weiteren Hinweisen).
4. Vorliegend stehen sich die Wortmarken "ladylicious" (Widerspruchsmarke) und "Sundaylicious" (angefochtene Marke) gegenüber. Anzumerken gilt es, dass die unterschiedliche Schreibweise der beiden Zeichen (Kleinschreibung im Gegensatz zur Gross- / Kleinschreibung) kennzeichenmässig nicht ins Gewicht fällt (RKGE in sic! 2001, 813 – Viva / CoopViva (fig.)). Visuell stimmen die Vergleichszeichen im quasi-identischen Element "-(ad/da)ylicious" überein. Folglich decken sich die Vergleichszeichen bezüglich der Buchstabenposition in acht Buchstaben, in der Buchstabenart sogar in zehn von elf resp. dreizehn Buchstaben.
 Wenn davon ausgegangen wird, dass das "y" wie ein "i" ausgesprochen wird, führt dies zu einer ähnlichen Vokalfolge ("a-y-i-iou" [Widerspruchszeichen] gegenüber "u-a-y-i-iou" [angefochtenes Zeichen]) und einer ähnlichen Konsonantenfolge ("l-d-l-c-s" [Widerspruchszeichen] gegenüber "S-n-d-l-c-s" [angefochtenes Zeichen]).
 Abweichungen bestehen einzig im Zeichenanfang ("l-" (Widerspruchsmarke) gegenüber "Sun-" (angefochtenes Zeichen)) und der Inversion in den Buchstaben "-ad-" / "-da-". Da es sich in casu nicht um Kurzwörter handelt, Übereinstimmungen in der zweiten, dritten und vierten Silbe bestehen und des Weiteren die Silbenzahl nicht verändert wird, überwiegen die übereinstimmenden Merkmale gegenüber der Abweichung am Wortanfang.
 Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass aufgrund der schriftbildlichen Übereinstimmungen (bezüglich der Buchstabenposition in acht Buchstaben und der Buchstabenart in zehn von elf resp. dreizehn Buchstaben) sowie der gleichen Silbenzahl eine Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen auszumachen ist.
5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In 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. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).
6. Die Widerspruchsmarke ist eine Wortneuschöpfung, in welcher von den Abnehmern – je nach Auftrennung (lady-licious / la-dylicious) – der englische Begriff "lady" (= "Frau, Dame" aus www.pons.de) oder eine Mutilation zu "delicious" (= "köstlich, lecker, fein" aus www.pons.de) erkannt werden kann. Im Gesamten wird das Zeichen jedoch von den Abnehmerkreisen in erster Linie als Fantasiezeichen wahrgenommen.
 Die angefochtene Marke ist auch als Wortneuschöpfung zu qualifizieren. Diese wird von den Abnehmern je nach Aufteilung (Sunday-licious / Sun-daylicious) mit dem englischen Begriff "Sunday" (= "Sonntag" aus www.pons.de) oder wiederum mit einer Mutilation von "delicious" assoziiert. Insgesamt ist indessen davon auszugehen, dass die Marke von den Abnehmer-

kreisen auch mit einem unbestimmten Fantasiebegriff in Verbindung gebracht wird.

Beide Marken werden somit im Gesamteindruck vom Abnehmer ohne konkrete Bedeutung wahrgenommen resp. mit "delicious" in Bezug gebracht, so dass auch keine prägenden Unterschiede im Bedeutungsinhalt auszumachen sind, welche die festgestellten Ähnlichkeiten zu kompensieren vermöchten.

Selbst wenn die Zeichenbestandteile "lady" bzw. "Sunday" mit den entsprechenden Bedeutungsinhalten assoziiert werden und ein Unterschied im Sinngehalt der Vergleichszeichen resultieren würde, führt die festgestellte Ähnlichkeit auf klang- und schriftbildlicher Ebene zur Gefahr des Überhörens resp. Überlesens, so dass die Abweichung auf Ebene des Sinngehalts zu wenig markant ist, als dass sie die festgestellte Zeichenähnlichkeit zu kompensieren 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. 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. 7.5, mit weiteren Hinweisen).
2. 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. 7.7, mit weiteren Hinweisen).
3. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die festgestellten Übereinstimmungen eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken zu bewirken vermögen. In Bezug auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke als Ganzes kann ausgeführt werden, dass der Markenbestandteil "lady" als Hinweis auf den Abnehmerkreis der beanspruchten Dienstleistungen aufgefasst werden kann und daher als gemeinfrei einzustufen ist. Die Kombination bleibt insbesondere aufgrund der Zeichenendung "-licious" unbestimmt. Der Widerspruchsmarke eignet folglich im Gesamteindruck ein durchschnittlicher Schutzzumfang. Das Gleiche hat auch für die angefochtene Marke zu gelten. Da das Element "Sunday" auf den Dienstleistungserbringungszeitpunkt verweist und auch als gemeinfrei zu beurteilen ist, konnte diese wiederum nur aufgrund der Zeichenendung "-licious" zum Markenschutz zugelassen werden.
4. Der Umstand, dass die Zeichen im quasi-identischen Element "-(ad/da)ylicious" übereinstimmen, führt zur Gefahr, dass das Publikum die Abweichung am Wortanfang – obwohl diesem in der Regel mehr Beachtung zukommt – nicht wahrnimmt bzw. überhört oder überliest. Auch ist unwahrscheinlich, dass der Abnehmer den Unterschied aufgrund der akustischen und visuellen Ähnlichkeiten auf Anhieb erkennen wird, da der Konsument die beiden

Marken in der Regel nicht gleichzeitig wahrnimmt. Zudem handelt es sich vorliegend nicht um kurze Zeichen, bei welchen Abweichungen eher ins Gewicht fallen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1). Schliesslich ist in diesem Zusammenhang auch zu beachten, dass die Marken als Ganzes zu betrachten sind, und die einzelnen Teile nicht in mosaikartiger Betrachtungsweise nach Verschiedenheiten abgesucht werden dürfen (vgl. Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N 11 zu Art. 3). Der vorhandene Unterschied im Anfangselement (l(ad)- / Sun(da)-) ist nicht derart, dass er das Gesamtbild wesentlich zu prägen vermöchte. Auch ist er nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen, mithin von den übereinstimmenden Elementen abzulenken. Der vorhandene Unterschied am Zeichenanfang verändert den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens folglich zu wenig, um die wegen der grossen Übereinstimmungen bestehende Verwechslungsgefahr – insbesondere auch im Hinblick dass es sich um gleiche resp. gleichartige Dienstleistungen handelt, mithin sich das jüngere Zeichen umso stärker vom älteren abheben muss – beseitigen zu können. Zudem weisen die Vergleichszeichen den gleichen Aufbau auf (Assoziation eines gemeinfreien Elementes (lady- / Sunday-) mit der unbestimmten Endung "-licious") und wirken wie konzeptuelle Varianten (vgl. David, a.a.O., N22 zu Art. 3 Kasuistik).

5. Selbst wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen erkennen würde, würde die Gefahr bestehen, dass es aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermuten würde, sei dies im Sinne einer produktespezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2). Aufgrund der festgestellten Übereinstimmungen, ist die Gefahr, dass die beiden Marken im Erinnerungsbild der Abnehmer verwechselt werden, zu bejahen. Der Widerspruch ist daher gutzuheissen und die angefochtene CH-Marke Nr. 590 325 "Sundaylicious" zu widerrufen. Im Hinblick auf den Ausgang des Verfahrens kann die Frage der Bekanntheit der Widerspruchsmarke offen bleiben.

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). Art. 34 MSchG gibt dem Institut die Kompetenz, im Widerspruchsverfahren wie in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen. Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel 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).
3. Der Widerspruch wird gutgeheissen. Der Widerspruchsgegner als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Die Widersprechende reichte eine Honorarnote von CHF 2'600.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) ein. Da es sich um ein Verfahren mit einfachem Schriftenwechsel handelt und keine Gründe vorliegen, um von oben genannter Regel abzuweichen, hat der Widerspruchsgegner der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu bezahlen. Der Widerspruchgegner hat der Widersprechenden zudem die Verfahrenskosten von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 10786 wird gutgeheissen.
2. Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 590 325 "Sundaylicious" wird für alle beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 41 und 43 widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Der Widerspruchsgegner hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 29. September 2010
Markenabteilung

Tanja Belser Spuck
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

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