

Entscheid
in den Widerspruchsverfahren Nr. 10994/10995
in Sachen

All Saints Retail Limited
c/o Hamiltons Meriden House
6 Great Cornbow
GB-Halesowen, B63 3AB

Widersprechende

vertreten durch Fuhrer Marbach & Partner,
3007 Bern

Schweizer Marke Nr. 578 629



Schweizer Marke Nr. 578 178



gegen

Unicorn Property AG
Artherstrasse 116
6405 Immensee

Widerspruchsgegnerin

Schweizer Marke Nr. 594 675



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 Schweizer Marke Nr. 594 675 (fig.) wurde am 11. Dezember 2009 auf „swissreg“ veröffentlicht. Sie ist u.a. für die folgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen:

3 Waschmittel, Bleichmittel; Putzmittel, Poliermittel, Fettentfernungsmittel und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel.

6 Unedle Metalle und deren Legierungen; Baumaterialien aus Metall; transportable Bauten aus Metall; Schienenbaumaterial aus Metall; Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke); Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Metallrohre; Geldschränke; Waren aus Metall, soweit in dieser Klasse enthalten; Erze.

14 Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente.

18 Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Häute und Felle; Reisekoffer, Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen; Pferdegeschirre und Sattlerwaren.

24 Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Bettdecken, Tischdecken.

25 Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.
2. Am 11. März 2010 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke bezüglich der oben genannten Waren und Dienstleistungen Widerspruch und beantragte deren Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf zwei Schweizer Marken. Einerseits auf die Schweizer Marke Nr. 578 629 (fig.) (W-10994, nachfolgend W1), welche für die folgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

3 Seifenwaren, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper und Schönheitspflege, Hautpflegemittel, Haarwässer, Shampoos, Conditioner, Rasiermittel und Aftershave-parate, Deodorants, Zahnputzmittel, Lippenbalsame, Augencremes und -gele, Sonnenschutz- und Bräunungsmittel, Peelings und Reinigungsmittel, Waschmittel, Schaumbäder und Bade- und Duschgele, Bade- und Duschpräparate und Haarentfernungsmittel.

4 Kerzen; Kerzen zur Verwendung als Nachtlcht; Kerzen zur Verwendung als Kuchendekoration; Christbaumkerzen; Duftkerzen; Moschusduftkerzen; Nachtlchte (Kerzen); Dochte für Beleuchtungszwecke.

6 Unedle Metalle und deren Legierungen; Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Waren aus Metall, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Erze; Behälter aus Metall; Metallcontainer; Konservenbüchsen; Geldkassetten aus unedlem Metall; Haken; Schlüssel; Schlüsselringe; Metallschlösser; Vorhängeschlösser; Dübel [Verbindungsdübel, Stifte] aus Metall.

8 Handbetätigte Werkzeuge und Geräte; Messerschmiedewaren; Rasierapparate; elektrische Rasierapparate und Haarschneidemaschinen; Manikürenessessärs.

9 Optikerwaren; Brillen; Sonnenbrillen; Etuis und spezielle Etuis für Brillen und Sonnenbrillen; Behälter für Brillen und Sonnenbrillen; Ketten, Kordeln und Riemen für Brillen und Sonnenbrillen; Gestelle für Brillen und Sonnenbrillen; Gläser für Seh- und Sonnenbrillen; Kopfhörer; Mausunterlagen; Zubehör für Mobiltelefone; Taschen zum Tragen von Fotoausrüstung, Videogeräten, Kameras; Batterieetuis; Kassettenständer; CD-Ständer; Etuis für MP3-Abspielgeräte; Halterungen für Mobiltelefone; Halterungen für die Auslage und die Aufbewahrung von Audio- und Videokassetten und -platten; Etuis für CDs; Etuis für den Transport von Kassetten und Platten.

16 Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen- und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Druckstöcke; Drucktypen; gebundene Notizbücher; Indexnotizbücher; Loseblatt-Notizbücher; Notizbücher; Taschennotizbücher; Schutzhüllen für Notizbücher; Telefonindex-Notizbücher (Druckereierzeugnisse); Bücher; Grusskarten; Fotoalben; Geldscheinklammern aus Metall.

20 Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen; Mantelhaken; Kissen und Kopfkissen; Bilderrahmen, Fotorahmen, Schachteln aus Holz oder Kunststoff, Kleiderbügel, Kleiderhaken, nicht aus Metall, Schutzhüllen für Bekleidungsstücke (Kleiderschränke), Zierkissen, Schmuckkästen, nicht aus Edelmetall, Statuen aus Holz, Gips, Wachs oder Kunststoff, Kosmetikspiegel, Figurinen, Wandschmuckplatten, Körbe, nicht aus Metall, Kleiderhaken, nicht aus Metall, Gardinenhaken, Vorhangschienen, Vorhangringe, Vorhangstangen, Vorhangrollen, grosse Körbe, Spiegelfliesen, Bilderständer, Flaschenkappen (nicht aus Metall), Huthaken (nicht aus Metall), Wäscheklammern, Verpackungsbehälter aus Kunststoff, dekorative Perlenvorhänge, Trinkhalme, Mobiles (Dekorationsobjekte), Tablett, Vorhänge zur Verwendung als Innenjalousien, Picknickkörbe, Stofftiere, Armsessel, Schlafsäcke für Campingzwecke, Bettbeschläge, nicht aus Metall, Bettzeug (ausser Bettwäsche), Bettgestelle aus Holz, Bänke, Behälter, nicht aus Metall, Behälter aus Holz oder Kunststoff, Innenlamellenstores, Buchstützen, Flaschenverpackungen aus Holz, Flaschenregale, Rahmenleisten (Einrahmung), Brotkörbe, Karteischränke, Arzneischränke, Schachteln aus Holz oder Kunststoff, Stühle, Spielzeugkisten, Truhen, nicht aus Metall, Kommoden, Wandschränke, Garderobenständer, Schneiderbüsten, Kinderbetten, Theken (Tische), Wiegen, Kisten, Schränke, Liegestühle, Schreibtische, ortsfeste Spender, nicht aus Metall, Anzeigeständer, Liegesofas, Türbeschläge, nicht aus Metall, Türgriffe nicht aus Metall, Türen für Möbel, Toilettentische, Liegestühle, Stickrahmen, nicht elektrische Fächer für den persönlichen Gebrauch, Aktenschränke, Regale, Möbelbeschläge, nicht aus Metall, Fensterbeschläge, nicht aus Metall, Blumenständer, Fussbänke, Hutständer, Kinderhochstühle, Hausnummern, nicht aus Metall, nicht leuchtend, Hütten für Haustiere, Schlüsselbretter, Leitern aus Holz oder Kunststoff, Briefkästen, nicht aus Metall oder Mauerwerk, Zeitschriftenständer, Matratzen, Zeitungsständer, Lager- und Aufbewahrungsregale, Geschirrständer, Stangen, nicht aus Metall, Schlauchhaspeln (Abroller), nicht mechanisch und nicht aus Metall, Sitze, Kanapees, Buffets, Sofas, Tischplatten, Tische aus Metall, Zeltheringe, nicht aus Metall, Fliesen, ortsfeste Handtuchspender, nicht aus Metall, Schreibmaschinentische, Schirmständer.

21 Utensilien und Behälter für Haushalt oder Küche; Kämme und Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; Rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (ausgenommen Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Flaschenöffner, Dosen aus Keramik; Keramikerzeugnisse für den Haushalt; Keramik zur Verwendung in der Küche; Ziergegenstände aus Keramik; Kerzenhalter.

24 Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Bett- und Tischdecken; Handtücher; Strandtücher; Wohnraumtextilien.

27 Teppiche, Fussmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge; Tapeten (ausgenommen aus textilem Material); Papiertapeten.

28 Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Christbaumschmuck; Brettspiele; Spielkarten; Backgammon; Schachspiele; Damenspiele; Dominospiele.

35 Einzelhandelsdienstleistungen; das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transporte) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren bei einem Grossisten zu erleichtern.

Andererseits auf die Schweizer Marke Nr. 578 178 (fig.) (W-10995, nachfolgend W2), welche für die folgenden Waren eingetragen ist:

14 Juwelierwaren; Edelsteine; Waren aus Edelmetallen und deren Legierungen; Behälter aus Edelmetallen und deren Legierungen; Behälter, beschichtet mit Edelmetallen und deren Legierungen; Uhren und Zeitmessinstrumente, namentlich Wecker und Armbanduhren; Ohrringe, Schlüsselanhänger und -ringe, Schmuckketten; Anstecknadeln, Plaketten und Schnallen aus Edelmetallen; Einzelteile und Garnituren für alle oben erwähnten Waren.

18 Taschen, Reise- und Strandtaschen, Koffer, Rucksäcke, Bauchtaschen, Handtaschen, Schlüsselbehälter, Tragtaschen, Mehrzwecktaschen, Schultertaschen; Geldbeutel und Brieftaschen, Regenschirme, Schulmappen, Schrankkoffer, Handkoffer und Taschen aus Leder oder Lederimitaten; Einzelteile und Garnituren für alle oben erwähnten Waren.

25 Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Gürtel; Schals und Handschuhe.

4. Mit Verfügung vom 15. März 2010 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung ihrer Stellungnahme aufgefordert. Innerhalb der vom Institut gesetzten Frist hat die Widerspruchsgegnerin keine Stellungnahme eingereicht.
5. Mit Verfügung vom 11. Juni 2010 wurde das Instruktionsverfahren geschlossen.

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 Nr. 578 629 (fig.) (W1) wurde am 16. Juli 2008, die Widerspruchsmarke Nr. 578 178 (fig.) (W2) am 16. Mai 2008 hinterlegt, die angefochtene Marke wurde am 10. November 2009 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marken und

gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Die Widersprüche wurden innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf die Widersprüche 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. 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. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (Richtlinien des Instituts in Markensachen vom 01.01.2011 unter [ww.ige.ch](http://www.ige.ch), nachfolgend „Richtlinien“, Teil 5, Ziff. 7.1).
2. In Klasse 3 ist die angefochtene Marke für die folgenden Waren eingetragen: *Waschmittel, Bleichmittel; Putzmittel, Poliermittel, Fettentfernungsmittel und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel*. Die *Waschmittel* und die *Reinigungsmittel* von W1 sind gleich bzw. gleichartig zu den *Waschmittel, Bleichmittel; Putzmittel, Poliermittel, Fettentfernungsmittel und Schleifmittel* der Widerspruchsgegnerin. Diese Mittel dienen der Oberflächen- und Tiefenreinigung von verschiedensten Materialien. Die *Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel* sind identisch im Verzeichnis von W1 aufgeführt. In Klasse 6 ist die angefochtene Marke für die folgenden Waren eingetragen: *Unedle Metalle und deren Legierungen; Baumaterialien aus Metall; transportable Bauten aus Metall; Schienenbaumaterial aus Metall; Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke); Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Metallrohre; Geldschränke; Waren aus Metall, soweit in dieser Klasse enthalten; Erze*. *Unedle Metalle und deren Legierungen; Schlosserwaren und Kleineisenwaren sowie Waren aus Metall, soweit in dieser Klasse enthalten* sind identisch im Verzeichnis von W1 enthalten. Unter die *Waren aus Metall, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind* von W1 lassen sich die *Baumaterialien aus Metall; transportable Bauten aus Metall; Schienenbaumaterial aus Metall; Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke); Metallrohre* der Widerspruchsgegnerin subsumieren. *Geldschränke und Geldkassetten aus unedlem Metall* (W1) sind gleich. Schliesslich fallen die *Erze* unter die *unedle Metalle* von W1. In Klasse 14 ist die angefochtene Marke für die folgenden Waren eingetra-

gen: *Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente*. Identisch sind folgende Waren von W2 im Verzeichnis der Widerspruchsgegnerin zu finden: *Waren aus Edelmetallen und deren Legierungen; Juwelierwaren; Uhren und Zeitmessinstrumente*. Die *Edelsteine und Schmuckwaren* der Widerspruchsgegnerin sind zumindest ähnlich zu den *Juwelierwaren* und den *Schmuckketten* von W2. Die *Edelmetalle und deren Legierungen oder damit plattierte Waren* sind gleichartig zu den *Waren aus Edelmetallen und deren Legierungen* von W2. In Klasse 18 beansprucht die Widerspruchsgegnerin *Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Häute und Felle; Reisekoffer, Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen; Pferdegeschirre und Sattlerwaren*. W2 beansprucht in derselben Klasse *Taschen, Reise- und Strandtaschen, Koffer, Rucksäcke, Bauchtaschen, Handtaschen, Schlüsselbehälter, Tragtaschen, Mehrzwecktaschen, Schultertaschen; Geldbeutel und Brieftaschen, Regenschirme, Schulmappen, Schrankkoffer, Handkoffer und Taschen aus Leder oder Lederimitaten; Einzelteile und Garnituren für alle oben erwähnten Waren*. Identisch sind *Regenschirme* in beiden Verzeichnissen vorhanden. Die *Sonnenschirme* werden nur von der Widerspruchsgegnerin beansprucht, sind zu den *Regenschirmen* jedoch sehr ähnlich was Herstellung und Verwendungszweck (Schutz vor wetterbedingten Verhältnissen) anbelangt. Auch die von der Widerspruchsgegnerin beanspruchten *Spazierstöcke* sind zu den *Regenschirmen* ähnlich, es gibt *Regenschirme*, die gleichzeitig als *Spazierstock* genutzt werden können (vgl. beispielsweise www.regenschirme.de, besucht am 26.01.2011). Die *Reisekoffer, Handkoffer* der Widerspruchsgegnerin können unter die *Koffer* von W2 subsumiert werden. *Waren aus Leder und Lederimitationen soweit sie in dieser Klasse enthalten sind* können *Handkoffer und Taschen aus Leder oder Lederimitaten* (W2) umfassen und sind zu diesen zumindest gleichartig. Die *Sattlerwaren, Peitschen* und *Pferdegeschirre* dienen zum Teil sportlichen Verwendungszwecken und dem Umgang mit Tieren, und lassen deshalb keine übereinstimmende Herkunft mit Lederwaren in Boutiquen erkennen (vgl. hierzu auch BVGer vom 27.11.2007, Salamander (fig.); Salamander (fig.) / Salamander (fig.), in sic! 5/2008, 365). Des Weiteren sind *Leder und Lederimitationen, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Häute und Felle* Rohwaren, bei welchen aufgrund der beim Verwendungszweck, den Abnehmerkreisen und den Verkaufsstellen gegebenen Unterschiede keine Gleichartigkeit zu Fertigfabrikaten vorliegt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.2). In der Klasse 24 beanspruchen die Widerspruchsgegnerin und W1 identische Waren, dasselbe gilt für die Waren in Klasse 25, die identisch im Verzeichnis der Widerspruchsgegnerin und in W2 aufgeführt sind.

3. Es wird festgestellt, dass zwischen den Waren in Klasse 18 *Leder und Lederimitationen, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Häute und Felle; Peitschen; Pferdegeschirre und Sattlerwaren* der Widerspruchsgegnerin und den Waren und Dienstleistungen der Widersprechenden keine Gleichheit bzw. Gleichartigkeit besteht. Wird bereits eine Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit verneint, ist eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen (vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG; Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Bezüglich dieser Waren wird der Widerspruch bereits aufgrund fehlender Gleichartigkeit der sich gegenüber stehenden Waren und Dienstleistungen abgewiesen. Bezüglich den anderen angefochtenen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsgegnerin ist Warengleichheit- bzw -gleichartigkeit festgestellt worden womit nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen ist.

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, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3).
2. Stehen sich zwei Bildmarken gegenüber, sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen. Die grösste Schwierigkeit liegt darin, die unzulässige Ähnlichkeit von der blossen Übereinstimmung im Bildmotiv abzugrenzen. Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist zulässig, sofern sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert. Doch auch hier sind der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile von Bedeutung (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3.2).
3. Die zwei Widerspruchsmarken sind identische Bildmarken. Die angefochtene Marke ist eine kombinierte Wort- Bildmarke. Die Widerspruchsmarken gemahnen an einen Tierschädel, der in frontaler Ansicht abgebildet ist. Die Widersprechende führt aus, dass es sich dabei um einen Widder, d.h. um einen Schafbock handle, die Ausgestaltung der Hörner lässt jedoch eher auf einen Ziegenbock schliessen. Die kontrastierende Darstellung ähnelt einer behelfsmässigen Röntgenaufnahme und wirkt phantasmagorisch. Dementsprechend könnte ein Abnehmer in der Abbildung, bei flüchtiger Betrachtungsweise, etwa auch den mikroskopisch vergrösserten Kopf eines Insekts ausmachen. Der Bildbestandteil der angefochtenen Marke besteht unzweideutig aus einem von vorne abgebildeten, stilisierten Tierschädel. Die Hörner verlaufen nicht, wie beim Widerspruchszeichen, leicht gekrümmt nach oben, sondern auf die Seite, mit einer nach oben verlaufenden Krümmung an beiden Hornenden. Die Abbildung gemahnt an einen Stierschädel. Im Gegensatz zur Widerspruchsmarke ist der Schädel der jüngeren Marke in klaren Konturen gehalten, was diesem einen nüchternen, schlichten Gesamteindruck verleiht. Oberhalb der Augenpartie, in der Stirnschädelmitte, ist ein Quadrat angebracht, in dessen Mitte wiederum ein hell ausgefülltes nach oben langgezogenes Viereck sich von der restlichen dunklen Fläche des Quadrats abhebt. Zwischen den beiden Hornenden steht in Grossbuchstaben das Wort „REGNUM“, wobei der letzte Buchstabe „M“ leicht schräg steht. Die Widersprechende führt aus, dass bei den Zeichen der Tierkopf nicht detailgetreu, sondern vereinfacht und das Motiv lebensecht und nicht fantasiehaft dargestellt seien. Hierzu ist einerseits anzumerken, dass die nicht detailgetreue Abbildung der Schädel unweigerlich auch zu einer nicht besonders „lebensechten“ bzw. naturgetreuen Darstellung führt. Andererseits ist die Form der Darstellung aus den genannten Gründen gerade unterschiedlich. Der Widersprechenden ist insofern beizupflichten, dass beide Tierschädel aus demselben Blickwinkel abgebildet sind, jedoch ist diese Art der Darstellung keineswegs überraschend sondern liegt vielmehr auf der Hand, falls ein bestimmtes Motiv, in casu ein Tierschädel, auch erkannt werden soll. Schliesslich weist die angefochtene Marke, entgegen den Ausführungen der Widersprechenden, auch prägende zusätzliche Bestandteile auf, nämlich das Wortelement „REGNUM“. Beide Vergleichszeichen bilden einen Tierschädel ab, was zwar zu Ähnlichkeiten auf der begrifflichen Ebene führt (siehe nachfolgende Ziffer 6), dies alleine begründet aber keine Ähnlichkeit auf der bildlichen Ebene, wenn sich, wie in casu, die Art der Darstellung erheblich unterscheidet (vgl hierzu auch Urteil des BVGer vom 27.

11. 2007, B-789/2007/ -Pfotenabdruck (fig.) / Tuc Tuc (fig.), in sic! 6/2008, 438).

4. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr 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. Weisen die Wortbestandteile einer Marke 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).
5. Beide Zeichen zeigen Abbildungen von Schädeln eines Hornträgers. Während das Bildelement der angefochtenen Marke eindeutig als Zeichnung eines Stierschädels erkannt wird ist bei der Widerspruchsmarke nicht auf Anhieb klar, um was für einen Tiereschädel es sich handelt, unter Umständen hat ein Abnehmer auch andere Assoziationen (Kopf eines Insekts). Trotzdem wird wohl ein wesentlicher Teil der Abnehmer in der Abbildung einen Tierschädel erkennen. Das Wortelelement der angefochtenen Marke „Regnum“ ist lateinisch und steht für: „das, -s, Regierung(szeit), Herrschaft; (König-)Reich (Brockhaus - Die Enzyklopädie: in 30 Bänden. 21., neu bearbeitete Auflage). Es ist jedoch zweifelhaft, ob der Abnehmer diese Bedeutung kennt, vielmehr wird er in diesem Wortelelement einen Fantasiebegriff erkennen, jedenfalls vermag es den Sinngehalt des Motivs nicht abzuändern.
6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Vergleichszeichen auf der begrifflichen Ebene Gemeinsamkeiten aufweisen, da beide Bildelemente den stilisierten Schädel eines Hornträgers darstellen. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob diese Übereinstimmung eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen zu bewirken 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 (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3).
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. 7.7 mit weiteren Hinweisen).
3. Stehen sich zwei Bildmarken gegenüber, sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen. Die grösste Schwierigkeit liegt darin, die unzulässige Ähnlichkeit von der blossen Übereinstimmung im Bildmotiv abzugrenzen. Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist zulässig, sofern sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variati-

on oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert. Doch auch hier sind der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile von Bedeutung (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.2).

4. Die Bildmarken, die den zwei Widersprüchen zu Grunde liegen, verfügen bezüglich den beanspruchten Waren, bei denen das Bild ein Hinweis auf die Warengestaltung darstellen kann, über einen begrenzten Schutzzumfang. Exempli causa seien die Juwelier- und Schmuckwaren erwähnt. Diese Waren werden in unterschiedlichster Aufmachung angeboten, ein entsprechendes Tierschädel-Design ist durchaus denkbar. Auch bei den Waren in den Klassen 24 und 25 kann ein Hinweis auf die Ausgestaltung, z.B. auf das Stoffmuster, vorliegen. Dasselbe gilt für den Bildbestandteil der angefochtenen Marke. Doch selbst wenn den Widerspruchsmarken bezüglich aller streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen ein durchschnittlicher Schutzzumfang zuerkannt würde, ist eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Entscheidend ist, dass die Tierschädel auf sehr unterschiedliche Weise dargestellt werden, weshalb auch der Entscheid der damaligen Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 13.09.2006 (Urteil des BVGer vom 13.09.2006, Eichenblatt (fig.) / Acorn (fig.), in sic! 11/2007, 829) nicht zu Gunsten der Widersprechenden herangezogen werden kann. In diesem Fall war einerseits die Darstellungsart der Blätter praktisch identisch und andererseits war erkennbar, dass es sich um denselben Baum, eine Eiche, handelt. Vorliegend kann offen gelassen werden, ob sich die Abnehmer bei flüchtiger Betrachtungsweise gewahr sind, dass es sich jeweils um Schädel verschiedener Gattungen handelt. Auf Grund der Bildmotive werden die Abnehmer im vorliegenden Fall wohl ähnliche Assoziationen haben, alleine daraus kann aber keine Verwechslungsgefahr abgeleitet werden. Der Schutzbereich einer (Bild)Marke erstreckt sich nicht auf die Übernahme eines bestimmten Motivs. Die Wiedergabe des Gegenstands ist auffallend andersartig. Weder eine mittelbare noch eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist damit gegeben. Die Widersprüche Nr. 10995-10996 sind daher abzuweisen.

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 von der unterliegenden Partei 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 pro Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen.
3. Die obsiegende Widerspruchsgegnerin hat keine Stellungnahme eingereicht. Somit sind ihr auch keine Kosten entstanden und es ist keine Parteientschädigung zu sprechen.

11

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widersprüche Nr. 10994 und 10995 werden abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühren von CHF 1'600.00 (2 x CHF 800.00) verbleiben dem Institut.
3. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 10.02.2011
Markenabteilung

Simon Däpp
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.