

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 11029
in Sachen

Anson's Herrenhaus KG
Berliner Allee 2
DE-40212 Düsseldorf

Widersprechende

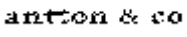
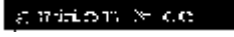
vertreten Dr. Robert G. Briner,
c/o CMS von Erlach Henrici AG, Dreikönigstrasse 7
8002 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 556 600 „ANSON'S“

gegen

Sam Soe Pte Ltd.
139 Cecil Street
04-02 Cecil House
SG-Singapore 069539

Widerspruchsgegnerin

Internationale Registrierung Nr. 1 021 456  

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. 1 021 456 „antton & co antton & co“ (fig.) wurde am 24. Dezember 2009 in der "Gazette OMPI des marques internationales" Nr. 49/2009 veröffentlicht. Sie beantragt den Schutz in der Schweiz für die folgenden Waren:
25 Ceintures (habillement); bottes; chaussures de sport; casquettes (couvre-chefs); vêtements; manteaux; chaussures; cravates; culottes; sandales; chemises; souliers; chaussettes; maillots de sport; chaussures pour le sport; costumes; chandails; tee-shirts; pantalons; camisoles; gilets.
2. Der am 30. März 2010 eingereichte Widerspruch richtet sich gegen die Waren der angefochtenen internationalen Registrierung.
Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 566 600 „AN-SON'S“ (fig.), die u.a. für die folgenden Waren Schutz in der Schweiz geniesst:
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3. Am 7. April 2010 erliess das Institut gegen die genannte Registrierung eine provisorische vollständige Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Die Markeninhaberin wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert fünf Monaten einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen und eine entsprechende Vollmacht einzureichen.
4. Innerhalb der vom Institut gesetzten Frist hat die Markeninhaberin keinen Vertreter in der Schweiz bestellt.
5. Mit Schreiben vom 14. Juli 2010 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen und die Widerspruchsgegnerin vom Verfahren ausgeschlossen.
6. Am 21. April 2011 erliess das Institut einen Entscheid, bei dem Ziffer 2 des Dispositivs falsch war. Dieser Entscheid wird widerrufen und durch den vorliegenden ersetzt.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann 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 26. Februar 1990 in das internationale Register, mit Schutzausdehnung auf die Schweiz, eingetragen, die angefochtene Marke am 27. Oktober 2009. Die Widersprechende ist demnach Inhaberin einer älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Das angefochtene Zeichen wurde in der „Gazette“ Nr. 49/2009 vom 24. Dezember 2009 publiziert. Der Widerspruch wurde am 30. März. 2010 innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien des Instituts in Markensachen vom 1. Januar 2011 [nachfolgend: Richtlinien] unter: www.ige.ch/D/jurinfo/documents/10102d.pdf, Ziff. 7.1, mit Hinweisen).
2. Die von der Widerspruchsgegnerin in Klasse 25 beanspruchten Waren lassen sich unter die Oberbegriffe der Widersprechenden subsumieren. Es ist daher festzustellen, dass die streitgegenständlichen Marken für die gleichen Waren eingetragen sind, weshalb nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu beurteilen 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 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3, mit Hinweisen).
2. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).
3. Die Widerspruchsmarke ist eine Wortmarke. Die angefochtene Marke ist eine kombinierte

Wort/Bildmarke. Die Wortelemente sind in einheitlichen Kleinbuchstaben gehalten, das zweite „antton & co“ ist in einen rechteckigen schwarzen Rahmen eingefasst. Die Widerspruchsmarke besteht aus sechs Buchstaben und einem Apostroph. Die angefochtene Marke hat sechzehn Buchstaben und zwei Et-Zeichen sowie die erwähnten grafischen Elemente. Drei Buchstaben der Widerspruchsmarke (A,N,O) finden sich zehnmal in der angefochtenen Marke. Die angefochtene Marke besteht aus annähernd drei Mal mehr Buchstaben als die Widerspruchsmarke, wobei dies durch eine Wiederholung des Wortbestandteils „antton & co“ erzeugt wird. Das Element „& co“ kann vom Abnehmer als Hinweis auf die Rechtsform gesehen werden, womit sich dieser vornehmlich am Markenbestandteil „antton“ orientieren wird. Der Verkehr neigt nämlich dazu, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente, vorliegend „antton“, zu verkürzen. Wird davon ausgegangen, dass im mündlichen Verkehr der Abnehmer die Wiederholung in der angefochtenen Marke und die Rechtsform nicht ausspricht, so stehen sich auf der klanglichen Ebene je zwei Silben (An-Son's) (an-tton) gegenüber, wobei die Anfangssilbe und die Vokalfolge (A – O) identisch sind.

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. Die Widerspruchsmarke hat in keiner Landessprache eine Bedeutung, „Anson“ wird am ehesten als Name aufgefasst werden und „ANSON`S als dessen Possessivform. Das Element „antton“ in der angefochtenen Marke gemahnt ebenfalls an einen Namen, das nachgestellte „& co“ weist auf eine bestimmte Rechtsform (Kommandit- oder Kollektivgesellschaft) hin.
6. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die festgestellten Übereinstimmungen eine Verwechslungsgefahr zu begründen vermögen.

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, Ziff. 7.5).
2. Die Rechtsprechung nimmt eine Verwechslungsgefahr auch dann an, wenn das Publikum die Marken zwar durchaus auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2).
3. 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. 7.5).

4. Beide Marken werden für identische Waren beansprucht. Die angefochtene Marke enthält einerseits eine Wiederholung und andererseits mit der Angabe „& co“ ein Element, das vom Verkehr als Firmenzusatz aufgefasst wird und dem an sich keine Kennzeichnungskraft zukommt. Wird der kennzeichnungskräftige Bestandteil der angefochtenen Marke „antton“, mit der Widerspruchsmarke verglichen, so ergeben sich die festgestellten Ähnlichkeiten. Die Übereinstimmung im in der Regel besonders prägenden Wortanfang bzw. in der Anfangssilbe (vgl. hierzu BGE 122 III 388 – Kamillosan; BGE 127 III 168 – Securitas [fig.]) sowie der Umstand, dass die weiteren Bestandteile der angefochtenen Marke, nämlich der Hinweis auf die Rechtsform und die textuelle Redundanz, in den Hintergrund treten, führen zu der festgestellten Ähnlichkeit auf der schriftbildlichen und der klanglichen Ebene. Weil schliesslich weder für die Widerspruchsmarke noch für die angefochtene Marke ein konkreter Sinngehalt im dominierenden Bestandteil erkennbar ist, kann auch auf der Ebene des Sinngehalts keine rechtsgenügende Abweichung des jüngeren Zeichens festgestellt werden. Im Gesamteindruck entsteht dadurch zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr. Der Widerspruch Nr. 11029 ist deshalb gutzuheissen.

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. Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen.
3. Das Institut spricht in einem Verfahren mit einfachem Schriftenwechsel in ständiger Praxis eine Parteikostenentschädigung von CHF 1'000.00 zu. Vorliegend gibt es keinen Grund, von der Praxis abzuweichen. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00.00 als angemessen. Zudem hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden die Widerspruchsgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Entscheid vom 21. April 2011 wird widerrufen und durch den vorliegenden ersetzt.
2. Die Widerspruchsgegnerin wird vom Verfahren ausgeschlossen.
3. Der Widerspruch Nr. 11029 wird gutgeheissen.
4. Der internationalen Registrierung Nr. 1 021 456 „antton & co antton & co“ (fig.) wird der Schutz in der Schweiz vollständig verweigert (Déclaration de refus définitif total - règle 18ter.3)).
5. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
6. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
7. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich, der Widerspruchsgegnerin durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 11. Mai 2011
Markenabteilung

Simon Däpp
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.