

**Entscheid**  
**im Widerspruchsverfahren Nr. 11090**  
**in Sachen**

NED  
41 avenue Gaston Roussel  
F-93230 ROMAINVILLE

**Widersprechende**

vertreten durch Meisser & Partners, Bahnhofstrasse 8,  
7250 Klosters

Internationale Registrierung Nr. 1 024 209 "cop. copine"

**gegen**

Solisam Sàrl  
Galerie Saint-François B  
1003 Lausanne

**Widerspruchsgegnerin**

CH-Marke Nr. 596 174 "CHEZ MA COPINE GALERIE SAINT-FRANÇOIS - LAUSANNE" (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 angefochtene CH-Marke Nr. 596 174 "CHEZ MA COPINE GALERIE SAINT-FRANÇOIS - LAUSANNE" (fig.) wurde erstmals am 28. Januar 2010 in Swissreg ([www.swissreg.ch](http://www.swissreg.ch)) publiziert. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

*Klasse 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.*

2. Am 28. April 2010 reichte die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch ein.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1 024 209 "cop. copine", welche u.a. für folgende Waren eingetragen ist:

*Klasse 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.*

4. Mit Verfügung vom 3. Mai 2010 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert. Die Widerspruchsgegnerin hat innert der angesetzten Frist keine Stellungnahme eingereicht.
5. Mit Verfügung vom 21. Juli 2010 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.
6. 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 6. August 2009 in das internationale Register eingetragen, die angefochtene Marke am 7. Dezember 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 die Widersprechende innert der in der Verfügung vom 3. Mai 2010 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/rlma/rlma\\_d.pdf](https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.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 Waren der Klasse 25 der Vergleichszeichen besteht nicht weiter zu erläuternde Gleichheit. Nachfolgend ist somit die Ähnlichkeit zu prüfen.

#### 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. 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 bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).
  
5. Vorliegend stehen sich die Wortmarke "cop. copine" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Marke "CHEZ MA COPINE GALERIE SAINT-FRANÇOIS - LAUSANNE" (fig.) (angefochtene Marke) gegenüber. Die unterschiedliche Schreibweise der beiden Zeichen (Kleinschreibung im Gegensatz zur Grossschreibung) fällt kennzeichenmässig nicht ins Gewicht (RKGE in sic! 2001, 813 – Viva / CoopViva (fig.)).  
 In Bezug auf das grafische Element der angefochtenen Marke kann ausgeführt werden, dass sich sowohl die Schriftart und -grössen als auch die Anordnung der Wortelemente im Banalen erschöpfen. Das Ersetzen des I-Punktes des Zeichenbestandteiles "COPINE" mit einem Herz wird von den Abnehmerkreisen des Weiteren rein dekorativ wahrgenommen. Das grafische Element vermag den Gesamteindruck der angefochtenen Marke folglich nicht in massgebender Weise zu beeinflussen. Es ist somit beim Vergleich der Widerspruchsmarke mit der angefochtenen Marke in erster Linie auf die Wortbestandteile "cop. copine" und "CHEZ MA COPINE GALERIE SAINT-FRANÇOIS - LAUSANNE" als solches abzustellen.
  
6. Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Akronym "cop." und dem Element "copine". Da das Augenmerk bei der Widerspruchsmarke auf der französischen, einen Bedeutungsinhalt aufweisenden Bezeichnung "copine" liegt und das vorangestellte Akronym "cop." als unbestimmter sowie untergeordneter Zusatz betrachtet werden kann (vgl. auch Ausführungen zum Sinngehalt unter Ziff. 8), übernimmt die Widerspruchsgegnerin das Hauptelement der Widerspruchsmarke in unveränderter Form. Abweichungen bestehen einzig – wie bereits ausgeführt – im zusätzlich vorhandenen Akronym "cop." der Widerspruchsmarke und dem kleiner gehaltenen Wortelement "GALERIE SAINT-FRANÇOIS - LAUSANNE" der angefochtenen Marke, welches jedoch als Angabe des Verkaufsortes resp. des Produktionsortes als nicht ausschlaggebend einzustufen ist. Auch ändert die zusätzlich vorhandene örtliche Präzisierung "CHEZ MA" nichts daran, dass der Schwerpunkt der angefochtenen Marke auf dem übernommenen Substantiv "COPINE" liegt. Aufgrund der festgestellten Gemeinsamkeiten besteht demzufolge auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene eine Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen.
  
7. 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).

8. Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Akronym "cop.", dem gemäss Abkürzungslexika unterschiedliche Bedeutungen zukommen können (vgl. <http://www.acronymfinder.com>, [www.abkuerzungen.de](http://www.abkuerzungen.de), <http://de.wikipedia.org/wiki/COP>, <http://en.wikipedia.org/wiki/Cop>). Da keine der gefundenen Bedeutungen im Vordergrund steht, ist das Akronym a priori als unbestimmt einzustufen. Der zweite, französische Bestandteil "copine" wird des Weiteren mit "Freundin" übersetzt (vgl. [www.pons.de](http://www.pons.de)). Insgesamt wird die Widerspruchsmarke vom Abnehmer somit ohne klaren Sinngehalt wahrgenommen.
- Die angefochtene Marke weist neben dem französischen Bestandteil "CHEZ MA COPINE", der mit "bei meiner Freundin" übersetzt wird (vgl. [www.pons.de](http://www.pons.de)), den Zusatz "GALERIE SAINT-FRANÇOIS - LAUSANNE" (= "Galerie Heiliger Franz – Lausanne") auf. Folglich resultiert im Vergleich zur Widerspruchsmarke eine Abweichung beim Sinngehalt. Da jedoch beide Zeichen einen Hinweis auf das den Gesamteindruck prägende Element "copine" enthalten und die in der angefochtenen Marke zusätzlich vorhandenen Wortelemente als örtliche Präzisierung ("CHEZ MA") resp. als Angabe des Verkaufs- / Produktionsortes ("GALERIE SAINT-FRANÇOIS - LAUSANNE") als untergeordnet einzustufen sind, ist die Abweichung zu wenig markant, 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 Übereinstimmung im Zeichenelement "copine" eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken zu bewirken vermag. Die vollständige Übernahme einer Marke oder die Übernahme eines für deren Gesamteindruck massgebenden Bestandteils vermag in der Regel eine Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
- Die Widerspruchsmarke besteht aus der Kombination eines unbestimmten Akronyms und des französischen Begriffs "copine", der im Zusammenhang mit den zur Diskussion stehenden Waren der Klasse 25 als unübliche Bezeichnung des Abnehmerkreises zu qualifizieren ist. Die Widerspruchsmarke ist folglich aus zwei normal kennzeichnungskräftigen Elementen zusammengesetzt; dieser kann insgesamt in Bezug auf Waren der Klasse 25 kein direkt be-

schreibender Sinngehalt entnommen werden. Die Widerspruchsmarke geniesst mithin einen normalen Schutzzumfang.

Beim angefochtenen Zeichen handelt es sich um die Übernahme des Wortelementes "copine" der Widerspruchsmarke, das ohne weiteres als selbstständiges Element erkannt wird und als den Gesamteindruck prägend zu qualifizieren ist. Abweichungen bestehen einzig im zusätzlich vorhandenen Akronym "cop." der Widerspruchsmarke und der als untergeordnet einzustufenden Präzisierung "CHEZ MA" sowie der aufgrund der Grösse und als Angabe des Verkaufs- / Produktionsortes nicht im Vordergrund stehenden Bezeichnung "GALERIE SAINT-FRANÇOIS - LAUSANNE" der angefochtenen Marke.

Der vorhandene Unterschied ist nicht derart, dass er das Gesamtbild wesentlich zu beeinflussen vermöchte. Auch ist er nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen, mithin vom übereinstimmenden Element "copine" abzulenken. Im Hinblick auf die bestehende Warengleichheit ändert der vorgenannte Unterschied den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens zu wenig, um die wegen der grossen Übereinstimmungen bestehende Verwechslungsgefahr beseitigen zu können.

4. Selbst wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen erkennt, besteht die Gefahr, dass es aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktespezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.2.2).

Der Widerspruch Nr. 11090 ist daher gutzuheissen und die angefochtene CH-Marke Nr. 596 174 "CHEZ MA COPINE GALERIE SAINT-FRANÇOIS - LAUSANNE" (fig.) zu widerrufen.

#### **IV. KOSTENVERTEILUNG**

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. 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. Die Widerspruchsgegnerin als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Da es sich um ein Verfahren mit einfachem Schriftenwechsel handelt und keine Gründe vorliegen, um von oben genannter Regel abzuweichen, hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu bezahlen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Verfahrenskosten von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

1. Der Widerspruch Nr. 11090 wird gutgeheissen.
2. Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 596 174 "CHEZ MA COPINE GALERIE SAINT-FRANÇOIS - LAUSANNE" (fig.) wird widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 2. März 2011  
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.**