

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 11103
in Sachen

Schwab Versand GmbH
Kinzigheimer Weg 6
D-63450 Hanau

Widersprechende

vertreten durch Dr. Béatrice Pfister, 3074 Muri b. Bern

Internationale Registrierung Nr. 987583 „SHEEGO“

gegen

Ronald Imelauer
Memeler Strasse 102 b
D-81929 München

Widerspruchsgegner

Internationale Registrierung Nr. 1023395 „SheQ“

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), Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) sowie auf Art. 1 ff. der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (VKEV, SR 172.041.0) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF

1. Die angefochtene internationale Registrierung Nr. 1023395 „SheQ“ wurde am 28. Oktober 2009 international registriert. Sie wird u.a. für folgende Waren beansprucht:

Klasse 16: Produits de l'imprimerie (à l'exception des appareils); articles de reliure; photographies; matériel d'enseignement (à l'exception des appareils); chiffres (caractères d'imprimerie); clichés.

Klasse 25: Vêtements, chaussures.

2. Der am 30. April 2010 frist- und formgerecht eingereichte Widerspruch richtet sich gegen alle oben aufgeführten Waren der angefochtenen Marke. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 987583 „SHEEGO“, welche u.a. für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 16: Produits d'imprimerie, en particulier catalogues.

Klasse 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.

3. Mit Verfügung vom 5. Mai 2010 erliess das Institut gegen die angefochtene internationale Registrierung eine provisorische teilweise Schutzverweigerung aus relativen Schutzausschussgründen. In derselben Verfügung wurde dem Widerspruchsgegner in Anwendung von Art. 42 MSchG eine dreimonatige Frist zur Bestellung eines Vertreters in der Schweiz angesetzt, unter Androhung des Ausschlusses vom Verfahren für den Unterlassungsfall. Innert Frist ist kein Vertreter in der Schweiz bestellt worden.
4. Mit Verfügung vom 17. August 2010 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.
5. Auf die einzelnen Ausführungen der Partei 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 jüngeren Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich

und mit Begründung einzureichen. Gemäss Art. 31 Abs. 2 MSchG ist innerhalb dieser Frist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen.

2. Die Widerspruchsmarke wurde am 4. September 2008 mit einer deutschen Priorität vom 26. April 2008 international registriert. Die angefochtene Marke wurde am 28. Oktober 2009 mit einer deutschen Priorität vom 28. April 2009 international registriert. 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. Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt der Widerspruchsgegner einer entsprechenden Aufforderung nicht fristgerecht nach, wird er gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen. Der Widerspruchsgegner hat auf die Verfügung vom 5. Mai 2010 nicht reagiert. Er ist daher vom Verfahren auszuschliessen.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

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

B. 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 (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend Richtlinien], 1.1.2011, Teil 5, Ziff. 7.1 mit Hinweisen, unter: <https://www.ige.ch/juristische-infos/rechtsgebiete/marken.html>).

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. Die Widerspruchsmarke ist in der Klasse 16 für „*Produits d'imprimerie, en particulier catalogues*“ geschützt. Die angefochtene Marke beansprucht in derselben Klasse die identischen Waren „*Produits de l'imprimerie (à l'exception des appareils)*“. Weiter ist sie für „*articles de reliure, photographies; matériel d'enseignement (à l'exception des appareils); chiffres (caractères d'imprimerie); clichés*“ registriert. Soweit sich „*photographies; matériel d'enseignement (à l'exception des appareils)*“ mit „*produits d'imprimerie*“ decken, ist von Warengleichheit auszugehen. Soweit sie nicht unter den Oberbegriff Druckereierzeugnisse fallen, besteht eine offenkundige Nähe zu Druckereierzeugnissen, so dass die Letztabnehmer ohne Weiteres auf den Gedanken kommen könnten, die unter der Verwendung der angefochtenen Marke angepriesenen Waren würden aus demselben Unternehmen stammen wie die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren. Damit ist zumindest Warengleichartigkeit gegeben.
4. Bei den „*articles de reliure, chiffres (caractères d'imprimerie); clichés*“ ist eine Warengleichartigkeit demgegenüber zu verneinen: Bei Buchbindeartikeln und Druckstöcken ist ein gänzlich anderes Know-how zur Herstellung notwendig als für Druckereierzeugnisse. Diese Waren haben eine andere Zweckbestimmung und werden folglich vom Publikum auch nicht als wechselseitig austauschbar betrachtet. Bei einer anderen Beurteilung würde das Spezialitätsprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen besteht, für die das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde, denn auch gesprengt werden (vgl. zum Spezialitätsprinzip, Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1).
5. In der Klasse 25 sind beide Marken für „*vêtements, chaussures*“ und folglich für identische Waren registriert. Hierzu erübrigen sich weitergehende Ausführungen.
6. Der Widerspruch wird folglich in Bezug auf die angefochtenen Waren „*articles de reliure, chiffres (caractères d'imprimerie); clichés*“ der Klasse 16 mangels Gleichartigkeit abgewiesen. Bezüglich der übrigen Waren wird die Gleichheit bzw. Gleichartigkeit bejaht, 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 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).

Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer 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. Daran ändert sich auch nichts, wenn die Marke durch ein eigenes Kennzeichen ergänzt wird. Dieses Vorgehen führt zu Fehlzurechnungen und somit zu einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit eigenen Kennzeichen ergänzt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).

2. Vorliegend ist die Ähnlichkeit der beiden Wortmarken „SHEEGO“ (Widerspruchsmarke) und „SheQ“ (angefochtene Marke) zu beurteilen. Die unterschiedliche Schreibweise (Gross- bzw. Kleinschreibung) der Zeichen fällt dabei kennzeichenmässig nicht ins Gewicht (vgl. RKGE in sic! 2001, 813 –Viva / CoopViva [fig.]).
3. 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). Wortanfang, Wortstamm und Wortendung haben in der Regel grösseres Gewicht als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben (BGE 122 III 388 – Kamillosan).
4. Die Vergleichszeichen bestehen aus sechs bzw. vier Buchstaben. Der Zeichenbeginn „SHE“ ist bei beiden Zeichen identisch. Schriftbildlich betrachtet, bestehen die Vergleichszeichen jeweils aus dem Zeichenbestandteil „SHEE“- bzw. „SHE“- sowie einem darauffolgenden Buchstaben, welcher rund ist. Die Vergleichszeichen verfügen über dasselbe Silbenmass, sie sind jeweils zweisilbig (SHEE-GO bzw. She-q). Phonetisch werden die Vergleichszeichen fast

gleich ausgesprochen, nämlich „schiigou“ und „schikju“. Unterschiedlich sind die jeweiligen Endungen der Vergleichszeichen („EGO“ bzw. „Q“). Die Marken sind sich somit sowohl schriftbildlich wie auch phonetisch ähnlich.

5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entscheidend sein. Im 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).
6. Die Widerspruchsmarke heisst „SHEEGO“. Dieser Begriff ist insgesamt unbestimmt (vgl. z.B. www.pons.de und einschlägige Lexika). Die angefochtene Marke ist ebenfalls eine Wortneubildung ohne klaren Sinngehalt. Folglich führt der Sinngehalt vorliegend nicht zu einem Ausschluss der Markenähnlichkeit. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die genannten Ähnlichkeiten eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen zu bewirken vermögen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ähnlichkeit resp. Identität der Zeichen ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.1 mit weiteren Hinweisen).

Massgebend sind die Umstände des konkreten Einzelfalles wie der Kreis der massgeblichen Abnehmer und deren Aufmerksamkeit, die je nach Art der in Frage stehenden Produkte unterschiedlich zu beurteilen ist, sowie die Kennzeichnungskraft der kollidierenden Zeichen, welche den Schutzzumfang der Marken in entscheidender Weise prägt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 f.).

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. 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). Dasselbe gilt auch umgekehrt.
4. Wie bereits dargetan, handelt es sich bei der Widerspruchsmarke „SHEEGO“ insgesamt um eine unbestimmte Wortneubildung (vgl. oben, C, Ziff. 6.). Der Zeichenanfang „SHE“ als die deutsche Übersetzung von „Sie“ wäre jedoch in Alleinstellung als schwach zu beurteilen (vgl. hierzu BGer in sic! 1997, 159 – ELLE). Mit dem Begriff wird das Zielpublikum der hier massgeblichen Waren (nämlich Frauen) direkt beschrieben. Zu beachten ist indessen, dass auch ein kennzeichnungsschwaches Zeichenelement bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht einfach ausgeklammert werden darf (vgl. z.B. Urteil BVGer B-7346/2009 vom 27. September 2010 – *Murolino / Murino*, unter [http:// www.bvger. ch](http://www.bvger.ch), BGE 122 III 389 – Kamillosan), weil schon die analoge Stellung schutzunfähiger resp. kennzeichnungsschwacher Bestandteile im Gesamtzeichen eine Verwechselbarkeit bewirken oder verstärken kann. Die angefochtene Marke greift in den Schutzbereich des Widerspruchszeichens ein, indem sie ebenfalls eine Kombination des (in Verbindung mit den beanspruchten Waren gemeinfreien) Elements "SHE" mit einer ähnlich klingenden Endung, nämlich „Q“, enthält. Dieser Buchstabe ist wie die Lettern G und O der Widerspruchsmarke ebenfalls rund ausgestaltet. Dies führt dazu, dass die Vergleichszeichen nicht bloss im Wortanfang „SHE“ übereinstimmen, sondern nach dem gleichen Muster aufgebaut sind und in diesem Sinne auch eine inhaltliche Verwandtschaft aufweisen. Phonetisch werden die Vergleichszeichen fast gleich ausgesprochen. Die beiden Zeichen sind sich insbesondere in phonetischer Hinsicht derart nahe, dass die geringfügigen Unterschiede im mündlichen Verkehr unterzugehen drohen. Dabei fällt auch ins Gewicht, dass der Wortanfang und die Endung in der Regel grössere Beachtung finden als die dazwischen liegenden Silben (vgl. Urteil BVGer B-6146/2007 vom 25. Februar 2008 E. 8 *Weleda / la weda [fig.]*, a.a.O.). Zudem werden die Zeichen für weitgehend identische bzw. stark gleichartige Waren beansprucht, sodass sich die angefochtene Marke klar vom Widerspruchszeichen zu unterscheiden hat. Dies ist vorliegend nicht der Fall. In Anbetracht der ausgeprägten Nähe der streitverfangenen Zeichen besteht die Gefahr von Fehlzu-

rechnungen. Eine Verwechslungsgefahr ist deshalb zu bejahen und der Widerspruch im Umfang der Warengleichheit bzw. Warengleichartigkeit gutzuheissen.

5. Bei diesem Ausgang des Verfahrens, würde sich auch unter Berücksichtigung einer allfälligen Bekanntheit der Widerspruchsmarke, welche die Widersprechende geltend macht, keine andere Beurteilung der Verwechslungsgefahr ergeben. Somit kann diese Frage vorliegend 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). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).
2. Der Widerspruch wird mehrheitlich gutgeheissen. Der Widerspruchsgegner als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Im Regelfall spricht das Institut bei einem einfachen Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).
3. In casu hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Entschädigung von CHF 1'000.00 als angemessen. Der Widerspruchsgegner hat der Widersprechenden zudem die Verfahrenskosten von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruchsgegner ist vom Verfahren auszuschliessen.
2. Der Widerspruch Nr. 11103 wird teilweise gutgeheissen, nämlich bezüglich der folgenden Waren:

Klasse 16: Produits de l'imprimerie (à l'exception des appareils); photographies; matériel d'enseignement (à l'exception des appareils).

Klasse 25: Vêtements, chaussures.
3. Weitergehend wird der Widerspruch abgewiesen.
4. Die internationale Registrierung Nr. 1023395 „SheQ“ wird bezüglich folgender Waren und Dienstleistungen zum Schutz in der Schweiz zugelassen [sog. Déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire – règle 18ter.2)ii) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)] :

Klasse 16: „Articles de reliure, chiffres (caractères d'imprimerie); clichés“ und für sämtliche Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 41.
5. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
6. Der Widerspruchsgegner hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
7. Diese Verfügung wird der Widersprechenden schriftlich, dem Widerspruchsgegner durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 18. April 2011

Markenabteilung

lic.iur. Nadine Geelhaar-Beuret, Fürsprecherin
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.