

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 11361
in Sachen

Head Technology GmbH
Wuhrkopfweg 1
AT - 6921 Kennelbach

Widersprechende

vertreten durch Sedin SA,
24, rue Merle D'Aubigné, 1207 Genève

Schweizer Marke Nr. 368 029 „HEAD“

gegen

FLAT HEAD CO., LTD
3-1 Oaza Kamitokuma
JP - Chikuma-shi Nagano 389-0505

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Germain & Maureau,
56 rue de Lausanne, 1202 Genève

Internationale Registrierung Nr. 916 635 „THE FLAT HEAD“ (fig.)

THE FLAT HEAD
ザ・フラットヘッド

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. 916 635 „THE FLAT HEAD“ (fig.) wurde am 17. Juni 2010 in der "Gazette OMPI des marques internationales" Nr. 21/2010 veröffentlicht. Sie wird für folgende Waren beansprucht:

Klasse 25: Vêtements; jarretières; jarretelles; bretelles; ceintures montées; ceintures pour l'habillement; articles chaussants; costumes de déguisement; articles vestimentaires spéciaux pour le sport; articles chaussants spéciaux pour le sport.

2. Am 1. Oktober 2010 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Registrierung auf das Gebiet der Schweiz vollumfänglich Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 368 029 HEAD, die für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

4. Mit Verfügung vom 5. Oktober 2010 erliess das Institut gegen die angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung. In derselben Verfügung wurde der Widerspruchsgegnerin in Anwendung von Art. 42 MSchG eine dreimonatige Frist zur Bestellung eines Vertreters in der Schweiz angesetzt.
5. Mit Schreiben vom 24. Dezember 2010 konstituierte sich die Vertreterin der Widerspruchsgegnerin frist- und formgerecht.
6. Mit Verfügung vom 29. Dezember 2010 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
7. Am 25. Februar 2011 reichte die Widerspruchsgegnerin innert Frist ihre Stellungnahme ein und ersuchte um Abweisung des Widerspruchs.
8. Mit Verfügung vom 9. März 2011 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen und zur von der Widerspruchsgegnerin behaupteten Kennzeichnungsschwäche des Widerspruchszeichens Stellung zu nehmen.
9. Am 6. Mai 2011 reichte die Widersprechende innert Frist ihre Replik ein.
10. Mit Verfügung vom 23. Mai 2011 wurde die Widerspruchsgegnerin darum ersucht, eine Duplik einzureichen.
11. Am 25. Juli 2011 reichte die Widerspruchsgegnerin innert Frist ihre Duplik ein.
12. Mit Verfügung vom 5. August 2011 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
13. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

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 wurde am 31. Juli 1988 hinterlegt, die angefochtene Registrierung geniesst als sog. nachträgliche Benennung ("désignation postérieure") seit dem 15. März 2010 Schutz in der Schweiz. 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.

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

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 (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 1. 2011, Teil 5, Ziff. 7.1 ff., mit weiteren Hinweisen, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/r/ima/r/ima_d.pdf).
2. Die in der Klasse 25 für die Widerspruchsmarke beanspruchten „Bekleidungsstücke, Schuhwaren“ entsprechen den widerspruchsgegnerischen „Vêtements; articles chausants; derselben Klasse, mithin in diesem Umfang Warengleichheit besteht.
3. Die „jarretières; jarretelles; bretelles; ceintures montées; ceintures pour l'habillement; costumes de déguisement; articles vestimentaires spéciaux pour le sport; articles chausants spéciaux pour le sport“ der angefochtenen Marke können jeweils unter einen der

beiden vorgenannten Oberbegriffe („*Bekleidungsstücke*, *Schuhwaren*“) der Widerspruchsmarke subsumiert werden. Die Vergleichszeichen werden daher insoweit ebenfalls für gleiche Waren beansprucht.

4. Damit kann im Zwischenergebnis davon ausgegangen werden, dass die Zeichen für gleiche Waren beansprucht werden.

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, Ziff. 7.3).
2. Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer bestehenden 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 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 dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).
3. Es stehen sich vorliegend die Wortmarke „HEAD“ der Widersprechenden und die (aus Wort- und Bildelementen) Marke „THE FLAT HEAD“ der Widerspruchsgegnerin gegenüber. Die Übereinstimmung der Zeichen im Begriff „HEAD“ führt zu einer offensichtlichen Ähnlichkeit der Zeichen im Klang- und Schriftbild. 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 allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).
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. 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).

5. Während die Widerspruchsmarke ausschliesslich aus dem bekannten englischen Begriff „HEAD“ („Kopf“) besteht, werden diesem Begriff im angefochtenen Zeichen, die Wörter „THE FLAT“ vorangestellt. Der widerspruchsgegenerischen Marke eignet so die Bedeutung „der flache Kopf“. Der Begriff „HEAD“ wird vom schweizerischen Publikum mit zumindest durchschnittlichen Englischkenntnissen in der Wortbedeutung „Kopf“ verstanden. Ein überwiegender Teil der Abnehmer wird das angefochtene Zeichen nicht als sinngebende Verbindung der Begriffe „THE FLAT HEAD“ zu einem neuen Gesamtzeichen, in welchem sofort und unwillkürlich ein eigener Sinngehalt zu erkennen ist, wahrnehmen, sondern im jüngeren Zeichen in erster Linie zwei einzelne Begriffe und damit die Widerspruchsmarke als selbständiges Element erkennen. Ein Teil des Publikums wird in der Bezeichnung „THE FLAT“ gegebenenfalls einen bloss präzisierenden Zusatz zum Hauptelement „HEAD“ sehen. Die im angefochtenen Zeichen weiter enthaltenen (asiatischen) Schriftzeichen werden (schon aufgrund ihrer Grösse) als blosser Ausschmückung wahrgenommen. In Anbetracht der vollständigen Übernahme der Widerspruchsmarke und dem Umstand, dass die Widerspruchsmarke im angefochtenen Zeichen von einem Grossteil des Publikums als selbständiges Zeichenelement erkannt wird, bestehen auf der semantischen Ebene keine rechtsgenügenden Unterschiede, welche die festgestellte Ähnlichkeit der konfligierenden Zeichen im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermöchten. Nachfolgend ist somit die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).
2. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt 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. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile banal sind oder sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
3. Der Begriff „HEAD“ wird vom schweizerischen Publikum mit zumindest durchschnittlichen Englischkenntnissen in der Wortbedeutung „Kopf“ verstanden. Die analoge italienische Bezeichnung „TESTA“ wird gemäss Rechtsprechung höchstens in einem entfernten Sinn als Andeutung auf die damit gekennzeichneten Waren der Klasse 25 aufgefasst und ist damit nicht direkt beschreibend (vgl. RKGE in sic! 2000, 506 – Testa). Eine Ausnahme bilden gemäss dieser Rechtsprechung die in casu nicht massgeblichen Waren „Kopfbedeckungen“ der Klasse 25: *„... Was die Warenangabe 'chapellerie' (Kopfbedeckungen) anbelangt, so muss indes die Bezeichnung 'TESTA' als beschreibend angesehen werden. Es handelt sich hier um einen ohne weiteres erkennbaren Hinweis auf die Zweckbestimmung der so gekennzeichneten Ware, der dem Verkehr freigehalten werden muss...“* (vgl. in diesem Zusammenhang auch die Praxis des Instituts, unter [https://www.ige.ch/markenpraxis/mapraxisd .htm](https://www.ige.ch/markenpraxis/mapraxisd.htm): „'TESTA' wird grundsätzlich als symbolisch aufgefasst. TESTA gilt hingegen als gebräuchlich und direkt beschreibend für Kopfbedeckungen“).

4. Zur Beurteilung der Kennzeichnungskraft der vorliegenden Widerspruchsmarke kann die erwähnte Rechtsprechung zum analogen italienischen Begriff „TESTA“ ohne weiteres herangezogen werden: In Zusammenhang mit den vorliegend massgeblichen Waren „*Bekleidungsstücke, Schuhwaren*“ (vgl. III. B. hiervor) spricht man nicht von „Kopf“-Produkten: Die Bezeichnung „HEAD“ ist für diesen Warenbereich als symbolisch und nicht direkt beschreibend einzustufen. Für die Waren „*Bekleidungsstücke, Schuhwaren*“ der Klasse 25 eignet der Widerspruchsmarke folglich ein normaler Schutzzumfang, sodass deren Übernahme eine Verwechslungsgefahr zu begründen vermag. Dabei fällt auch ins Gewicht, dass die Vergleichszeichen im hier interessierenden Produkte-Bereich für gleiche Waren der Klasse 25 beansprucht werden, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Produktgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Aufgrund der integralen Übernahme des (einzigen) Wortelements der älteren Marke sowie des Umstands, dass Letztere im jüngeren Zeichen als selbständiges und prägendes Element wahrgenommen wird, besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen. Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass Bekleidungsstücke der Klasse 25 zwar gemäss Rechtsprechung (und entgegen der Ansicht der Widersprechenden) mit etwas höherer Aufmerksamkeit gekauft werden als etwa Lebensmittel (vgl. Urteil Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 6.3 *Pulcino / Dolcino*, unter www.bvger.ch); dem Publikum darf indessen auch in diesem Warenbereich kein signifikant erhöhter Aufmerksamkeitsgrad unterstellt werden. Soweit das Publikum, insbesondere aufgrund des im jüngeren Zeichen zusätzlich enthaltenen Begriffs „THE FLAT“, die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht in Anbetracht der festgestellten Warennähe dennoch die Gefahr, dass es falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen. (sog. „mittelbare Verwechslungsgefahr“; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2). Bei diesem Ausgang kann die Frage der von der Widersprechenden geltend gemachten grossen Bekanntheit respektive des dementsprechend erweiterten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke offen bleiben; die Verwechslungsgefahr ist bereits unter Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke gegeben.
5. Der Widerspruch Nr. 11361 wird gutgeheissen. Die angefochtene Internationale Marke Nr. 916 635 „THE FLAT HEAD“ (fig.) wird für sämtliche Waren der Klasse 25 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 Parteienschädigungen 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 doppeltem Schriftenwechsel handelt und keine Gründe vorliegen, um von oben genannter Regel abzuweichen, hat die Wider-

spruchsgegnerin der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 zu bezahlen. Die Widerspruchgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Verfahrenskosten von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 11361 wird gutgeheissen.
2. Der internationalen Registrierung Nr. 916 635 „THE FLAT HEAD (fig.)“ wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren definitiv verweigert (sog. Déclaration de refus total – règle 18^{ter}.3) du règlement d'exécution commun [sur motifs relatifs]).
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'800.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 6. März 2012

Markenabteilung

Lic. iur. Sébastien Tinguely
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.