

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 11413
in Sachen

Triumph Intertrade AG
Triumphweg 6
CH-5330 Zurzach

vertreten durch Zimmerli, Wagner & Partner AG,
Apollostrasse 2, Postfach 1021, 8032 Zürich

Widersprechende

Schweizer Marke Nr. 344 406 "AMOURETTE"

gegen

PANI TERESA MEDICA S.A.
Gutowo Male, ul. Powidzka 50
PL-62-300 Wrzesnia

Widerspruchsgegnerin

Internationale Registrierung Nr. 1 040 533 "Amberette" (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 internationale Registrierung Nr. 1 040 533 "Amberette" (fig.) wurde am 1. Juli 2010 in der "Gazette OMPI des marques internationales" Nr. 23/2010 veröffentlicht. Sie wird u.a. für folgende Waren beansprucht:
Klasse 25: Articles d'habillement, vêtements; sous-vêtements; sous-vêtements sudorifuges personnels; articles de chapellerie; chaussures.
2. Am 29. Oktober 2010 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Registrierung auf das Gebiet der Schweiz teilweise Widerspruch, nämlich hinsichtlich der vorgenannten Waren der Klasse 25.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 344 406 "AMOURETTE", die in der Schweiz u.a. für folgende Waren Schutz geniesst:
Klasse 25: Bekleidungsstücke (einschliesslich gewirkter und gestrickter), insbesondere Ober- und Unterbekleidungsstücke, Badeanzüge, Badehosen und Sportbekleidungsstücke, Bademäntel, Badejacken; Leibwäsche; Miederwaren, nämlich Mieder, Korsetts, Korseletts, Hüfthalter, Hüftformer, Strumpfhaltergürtel, Tanzgürtel und Büstenhalter.
4. Mit Verfügung vom 15. November 2010 erliess das Institut gegen die angefochtene internationale Registrierung eine provisorische teilweise Schutzverweigerung. In derselben Verfügung wurde der Widerspruchsgegnerin 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. Die Widerspruchsgegnerin hat auf die entsprechende Verfügung innert Frist nicht reagiert.
5. Mit Verfügung vom 14. März 2011 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der Widersprechenden wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, 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. Hinterlegungsdatum der Widerspruchsmarke ist der 13. Januar 1986. Die angefochtene Marke wurde am 6. November 2009 in das internationale Register eingetragen. 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 Verwaltungsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 42 MSchG). Kommt der Widerspruchsgegner einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird er gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen. Die Widerspruchsgegnerin hat auf die Verfügung des Instituts vom 15. November 2010 nicht reagiert. Sie ist daher vom Verfahren auszuschliessen.

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. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. 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 www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf).
2. Die angefochtenen Waren "*Articles d'habillement, vêtements; sous-vêtements; sous-vêtements sudorifuges personnels*" können unter den Oberbegriff "*Bekleidungsstücke*" der Widerspruchsmarke subsumiert werden. Bezüglich der weiter angefochtenen Waren-oberbegriffe "*articles de chapellerie; chaussures*" kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit aller Waren innerhalb der Klasse 25 von der Rechtsprechung mehrfach festgestellt wurde (vgl. statt vieler Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2001, 649 f. – Woodstone / Moonstone, mit weiteren Verweisen auf die Rechtsprechung; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-3118/2007 vom 1. November 2007 E. 7 *Swing*, unter <http://www.bvger.ch>). Es besteht vorliegend kein Grund von dieser Rechtsauffassung abzuweichen, besteht doch zwischen Kleidern, Hutwaren und Schuhen ein naher Sachzusammenhang dergestalt, dass sie letztlich als einander ergänzende Produkte dem gleichen Verwendungszweck – nämlich der Bekleidung – dienen und dass sie von den selben Abnehmerkreisen vornehmlich über die gleichen Vertriebskanäle und Fachgeschäfte nachgefragt werden. Damit besteht zwischen den Vergleichswaren trotz gegebenenfalls unterschiedlicher Herstellungstechnologie und mangelnder Substituierbarkeit der Produkte ein funktioneller Zusammenhang, der ihre Gleichartigkeit indiziert.

3. Insgesamt ist damit bezüglich sämtlicher angefochtener Waren ohne weiteres von Gleichheit respektive starker Gleichartigkeit der Vergleichsprodukte auszugehen.

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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).
2. Vorliegend steht die reine Wortmarke "AMOURETTE" (Widerspruchsmarke) der (aus Wort- und Grafikelementen) kombinierten Marke "Amberette" gegenüber. 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 diesen Marken 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, Ziffer 7.3.3).
3. Die grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke erschöpft sich in einer leichten Stilisierung der Schrift, welche zwar zweifellos auffällt, im Gesamteindruck des Zeichens indessen als blosser Ausschmückung des Wortelements wahrgenommen werden dürfte. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen in Klein- und Grossbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-317/2010 vom 13. September 2010 E. 6.3 *Lifetex / LIFETEA*). Beim nachfolgenden Zeichenvergleich ist daher insbesondere auf das Wortelement der widerspruchsgegnerischen Marke abzustellen.
4. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi* [fig.] et al., *Miss Rossi / Rossi* [fig.]). Die Vergleichszeichen "AMOURETTE" und "AMBERETTE" unterscheiden sich lediglich dadurch, dass in der Wortmitte des jüngeren Zeichens die Buchstaben "B-E" anstelle von "O-U" verwendet werden. Die jeweilige Kombination des gleichen Wortanfangs "A-M" mit dem identischen Wortende "R-E-T-T-E" führt zu einer deutlichen Ähnlichkeit der Wortzeichen auf der schriftbildlichen Ebene. Aber auch in klanglicher Hinsicht ist aufgrund der ähnlichen Vokalfolge ("A-U-E-[E]" gegenüber "A-E-E-[E]") eine Ähnlichkeit festzustellen. Weiter ist zu beachten, dass Wortzeichen, die sich (wie die vorliegenden) reimen, infolge des ähnlichen Wortklanges meistens verwechselbar sind (vgl. Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N. 19 und 22 zu Art. 3).
5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt ent-

scheidend 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).

6. Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um die französische Bezeichnung für "Liebeleli" (vgl. www.pons.de/deutsch-franzoesisch). Dieser Bedeutungsgehalt dürfte indessen lediglich einem frankophonen Publikum bekannt sein. Hingegen ist im Begriff "AMOURETTE" jedenfalls der allgemein bekannte Begriff "AMOUR" ersichtlich, was zu einer Abweichung vom jüngeren Zeichen auf der Ebene des Sinngehalts führt: Der Begriff "AMBERETTE" verfügt über keinen erkennbaren Sinngehalt, die Abnehmer werden unter Umständen im Wortanfang "AMBER" die englische Bezeichnung für Bernstein oder einen weiblichen Vornamen erkennen (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Amber>, besucht am 9. September 2011) respektive den französischen Begriff "ambre" (für "Bernstein" bzw. "bernsteinfarben"; vgl. www.pons.de/deutsch-franzoesisch). Die Vergleichszeichen weisen somit einen Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts auf. Ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts vermag indessen eine Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung nicht schon dadurch zu kompensieren, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke nicht entspricht (vgl. RKGE in sic! 2000, 384 – Merkur Kaffee [fig.] / Markus-Kaffee). Die Wahrnehmung einer Marke muss vielmehr *sofort und unwillkürlich* eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff derart bewirken, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anders einstellt (vgl. Lucas DAVID, a.a.O., N. 32 zu Art. 3). Das Bundesgericht verlangt, dass sich der betreffende Sinngehalt beim Hören und beim Lesen der Marke dem Bewusstsein *geradezu aufdrängt* (BGE 121 III 379 – BOSS). Die klangliche oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken darf zudem nicht so gross sein, dass beim flüchtigen Hören oder Lesen die Gefahr des Verhörens respektive Verlesens besteht, sodass der betreffende Sinngehalt gar nicht zum Bewusstsein des Betrachters gelangt (RKGE in sic! 2000, 384 – Merkur Kaffee [fig.] / Markus-Kaffee). Vorliegend besteht aufgrund der ausgeprägten Ähnlichkeit der Zeichen auf der schriftbildlichen Ebene die Gefahr, dass die in den Zeichen respektive den jeweiligen Wortmitten enthaltenen Unterschiede vom Publikum überlesen und somit gar nicht wahrgenommen werden. Es bestehen somit 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 sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7).

Der Widerspruchsmarke kann in Verbindung mit den beanspruchten Waren der Klasse 25 kein bestimmter und damit auch kein beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden, sodass ihr ein normaler Schutzzumfang eignet.

3. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Dies ist nach Auffassung des Instituts vorliegend nicht der Fall: Aufgrund der ausgeprägten schriftbildlichen Ähnlichkeit können die bestehenden Unterschiede leicht überlesen werden (vgl. III. C. Ziff. 6 hiavor). Die klangliche Nähe führt zudem, zumindest beim nicht frankophonen Publikum, zur Gefahr des Überhörens der Abweichungen. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass es ausreicht, wenn aufgrund der Aussprache in einer Sprachregion der Schweiz die Verwechslungsgefahr bejaht werden muss (vgl. BVGer B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 5.3.3 *CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank [fig.]*). Zwar werden Bekleidungsstücke gemäss Rechtsprechung mit etwas höherer Aufmerksamkeit gekauft als etwa Lebensmittel (vgl. BVGer B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 6.3 *Pulcino / Dolcino*); dem Publikum darf indessen auch in diesem Warenbereich kein signifikant erhöhter Aufmerksamkeitsgrad unterstellt werden. In Anbetracht der festgestellten Ähnlichkeiten ist daher die Gefahr von Fehlzurechnungen zu bejahen und der Widerspruch gutzuheissen. Der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1 040 533 "Amberette" (fig.) wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren der Klasse 25 definitiv verweigert.

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). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend gibt es keinen Grund, von der vorerwähnten Praxis abzuweichen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt, weshalb der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zuzusprechen ist. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 1'800.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widerspruchsgegnerin wird vom Widerspruchsverfahren Nr. 11413 ausgeschlossen.
2. Der Widerspruch wird gutgeheissen.
3. Die internationale Registrierung Nr. 1 040 533 "Amberette" (fig.) wird bezüglich folgender Waren 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)]:

Klassen 10 und 23: Tous les produits revendus (sämtliche beanspruchten Waren)

4. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
6. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich, der Widerspruchsgegnerin durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 12. September 2011
Markenabteilung

Lic. iur. Roland Hutmacher
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.