

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 11925 in Sachen

Schweizerische Eidgenossenschaft

v.d. armasuisse

Eidg. Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport

Kasernenstrasse 19

3003 Bern

Widersprechende

vertreten durch Schneider Feldmann AG,

Postfach 2792, 8022 Zürich

CH-Marke Nr. 444 683 SWISS ARMY

gegen

SWITZERLAND ARMYKNIFE GROUP LIMITED

RM 1005,10/F,HO KING COMMERCIAL CENTRE,

2-16 FA YUEN STREET, MONGKOK, KL HK

HK-Hong Kong

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Meyer & Kollegen, Gäuggelistrasse 25, 7000 Chur

CH-Marke Nr. 615 907

Army Knife

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 Schweizer Marke Nr. 615 907 "Army Knife" (fig.) wurde am 30. Mai 2011 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - Klasse 18 Geldbeutel; Tierhäute; Aktentaschen, Dokumentenmappen; Sattlerwaren (ausgenommen Hüllen für Armeemesser); Handtaschen; Regenschirme; Reisetaschen; Gehstöcke; Lederbezüge für Möbel; Lederriemen (Lederstreifen);*
 - Klasse 25 Bekleidung; Babywäsche; Schuhwaren; Kopfbedeckungen Wirkwaren (Bekleidung); Handschuhe (Bekleidung); Krawatten; Hüftgürtel; wasserdichte Kleidung; Gymnastikbekleidung;*
 - Klasse 35 Verkaufsförderung [Sales promotion] [für Dritte]; Betrieb einer Import-/Exportagentur; Werbung; Präsentation von Waren in Kommunikationsmedien für den Einzelhandel; Hilfe bei der Führung von Unternehmen; Personalmanagementberatung; Reproduktion von Dokumenten; Buchhaltung; Vermietung von Verkaufsautomaten; Dienstleistungen einer Werbeagentur.*
2. Am 30. August 2011 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 444 683 "SWISS ARMY", die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:
 - Klasse 03 Waschmittel, Rasiercreme, Parfüm, Eau de Toilette, Hautmilch, und Make-up, insbesondere Nagellack, Lidschatten, Lippenstift, Deodorant, Rasierwasser und Puder;*
 - Klasse 06 Verpackungsbehälter und -folien aus Metall; Lasthaken aus Metall, insbesondere für den Einsatz mit Helikoptern;*
 - Klasse 08 Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen;*
 - Klasse 09 Wissenschaftliche, Schiffsfahrts-, Vermessungs-, elektrische, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Schutzbekleidungen; Helme; Brillen, Brillenfassungen; EDV-Programme, insbesondere für Ausbildung; Simulatoren; Feldstecher, Vergrößerungsgläser/Lupen, Winkel- und Neigungsmesser; Blitzlichtgeräte;*
 - Klasse 11 Taschenlampen;*
 - Klasse 12 Fahrzeuge, insbesondere Fahrzeuge für den militärischen Einsatz, gepanzerte Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; Fluggeräte für Beobachtungszwecke; Zubehör (soweit in Klasse 12 enthalten) und Teile von Luft- und Raumfahrt-Fahrzeugen; Fahrräder;*
 - Klasse 13 Schusswaffen, Munition und Geschosse, Schiesspulver, Schwarzpulver, Explosivstoffe, Sprengstoffe, Feuerwerkskörper, Patronentaschen;*
 - Klasse 14 Uhren und andere Zeitmessinstrumente; Schmuckwaren;*
 - Klasse 16 Druckereierzeugnisse, Schreibwaren, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Möbel); Verpackungsmaterial aus Papier, Karton, Kunststoff (soweit in Klasse 16 enthalten);*
 - Klasse 18 Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus (soweit in Klasse 18 enthalten), insbesondere Taschen, Rucksäcke, Materialtaschen, Reisetaschen, Regenschirme, Verpackungsmaterial;*
 - Klasse 20 Verpackungsbehälter aus Kunststoffen, Schirmständer; Schlafsäcke für Campingzwecke;*
 - Klasse 21 Glas-, Porzellan- und Steingutwaren für Haushalt und Küche; Feldflaschen und Kochgeschirr;*
 - Klasse 22 Seile, Netze, Tarnnetze, Zelte, Planen, Segel;*
 - Klasse 24 Textilstoffe;*

- Klasse 25 Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Handschuhe; Gürtel; Skischuhe;*
- Klasse 28 Brettspiele, Kinder- und Gesellschaftsspiele, Puppen; Gymnastik- und Sportartikel, insbesondere Ski, Skistöcke, Futterale für Skis und Skibindungen, Tennisschläger, Tennisbälle, Futterale für Tennisschläger, Drachen und Bälle, Spielzeugfiguren, Puppenkleider und Zubehör (soweit in Klasse 28 enthalten), Spielbausteine, Skateboards, Rollschuhe, Ballone, Zusammensetzspiel, Fitnessgeräte, Windsurfausrüstungen, insbesondere Surfbretter;*
- Klasse 29 Lebensmittel für Zwischenverpflegung, nämlich eine Mischung mit verarbeiteten Nüssen und Sonnenblumenkernen als Hauptbestandteile;*
- Klasse 34 Streichhölzer, Aschenbecher; Zigaretten und Feuerzeuge;*
- Sämtliche vorerwähnten Erzeugnisse schweizerischer Herkunft.*
- Klasse 37 Reparaturwesen, Installationsarbeiten, Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten im Zusammenhang mit Akten (aus Papier);*
- Klasse 39 Verpackung und Lagerung von Waren, insbesondere Archivierung von Akten (aus Papier);*
- Klasse 40 Materialbearbeitung;*
- Klasse 41 Ausbildung;*
- Klasse 42 Wissenschaftliche und industrielle Forschung, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung.*
4. Mit Verfügung vom 7. September 2011 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
 5. Mit Schreiben vom 26. Oktober 2011 teilte die Widerspruchsgegnerin "der guten Ordnung halber" mit, dass sie nicht beabsichtige eine Stellungnahme einzureichen und das Verfahren von Amtes wegen weitergeführt werden soll.
 6. Mit Verfügung vom 2. November 2011 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
 7. Mit Eingabe vom 15. Februar 2012 bzw. 27. März 2012 ersuchte die Widersprechende um Sistierung des Verfahrens.
 8. Mit Verfügung vom 27. März 2012 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Sistierungsgesuch aufgefordert.
 9. Da die Widerspruchsgegnerin keine Stellungnahme zum Sistierungsgesuch eingereicht hat, wurde dem Sistierungsgesuch stattgegeben und das Verfahren mit Verfügung vom 16. April 2012 sistiert.
 10. Mit Schreiben vom 16. Oktober 2012 ersuchte die Widersprechende um Bestätigung, dass die Sistierung aufgehoben und das Verfahren weitergeführt werde.
 11. Mit Schreiben vom 16. Oktober 2012 teilte das Institut den Parteien mit, dass das Verfahren weiter geführt werde.
 12. 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. Die Widerspruchsmarke wurde am 19. Dezember 1996 hinterlegt und die angefochtene Marke am 12. Oktober 2010. 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. In den Parallelverfahren Nr. 11919-11922 VICTORINOX SWISS ARMY bzw. SWISS ARMY bzw. SWISS ARMY (fig.) bzw. WENGER. THE GENUINE SWISS ARMY KNIFE /// Army Knife (fig.) wurde dem Institut mitgeteilt, dass am 10. Oktober 2011 beim "Companies Registry" in Hongkong Klage auf Löschung der Widerspruchsgegnerin aus dem "Handelsregister" eingereicht worden sei (vgl. Parallelverfahren Nr. 11919-11922: Schreiben vom 15. Februar 2012; in den [Partei]Akten). Mit Schreiben vom 12. Juli 2012 habe das "Companies Registry" mitgeteilt, dass gemäss amtlicher Publikation vom 22. Juni 2012 die Widerspruchsgegnerin aus dem "Handelsregister" gelöscht worden sei. Die Löschung sei – gemäss Auskunft der lokalen Vertreterin – endgültig und die Widerspruchsgegnerin könne dagegen keine Rechtsmittel erheben (vgl. Parallelverfahren Nr. 11919-11922: Schreiben vom 21. September 2012; in den [Partei]Akten).
4. Der Inhaber einer älteren Marke kann gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Streitgegenstand ist eine jüngere Marke. Vorliegend wurde die Widerspruchsgegnerin zwar aus dem "Handelsregister" in Hongkong gelöscht. Da die angefochtene Marke noch rechtsgültig im Markenregister der Schweiz eingetragen ist und gemäss Aktenlage nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Markenrecht abgetreten wurde bzw. noch fortbesteht, wird das Verfahren von Amtes wegen weitergeführt.

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 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. 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], 1.7.2012, 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 angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:
 - Klasse 18 Geldbeutel; Tierhäute; Aktentaschen, Dokumentenmappen; Sattlerwaren (ausgenommen Hülsen für Armeemesser); Handtaschen; Regenschirme; Reisetaschen; Gehstöcke; Lederbezüge für Möbel; Lederriemen (Lederstreifen);*
 - Klasse 25 Bekleidung; Babywäsche; Schuhwaren; Kopfbedeckungen Wirkwaren (Bekleidung); Handschuhe (Bekleidung); Krawatten; Hüftgürtel; wasserdichte Kleidung; Gymnastikbekleidung;*
 - Klasse 35 Verkaufsförderung [Sales promotion] [für Dritte]; Betrieb einer Import-/Exportagentur; Wer-*

bung; Präsentation von Waren in Kommunikationsmedien für den Einzelhandel; Hilfe bei der Führung von Unternehmen; Personalmanagementberatung; Reproduktion von Dokumenten; Buchhaltung; Vermietung von Verkaufsautomaten; Dienstleistungen einer Werbeagentur.

3. Die Widerspruchsmarke beansprucht u.a. Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 18 Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus (soweit in Klasse 18 enthalten), insbesondere Taschen, Rucksäcke, Materialtaschen, Reisetaschen, Regenschirme, Verpackungsmaterial; alle vorerwähnten Erzeugnisse schweizerischer Herkunft;

Klasse 25 Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Handschuhe; Gürtel; Skischuhe; alle vorerwähnten Erzeugnisse schweizerischer Herkunft;

Klasse 37 Reparaturwesen, Installationsarbeiten, Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten im Zusammenhang mit Akten (aus Papier);

Klasse 39 Verpackung und Lagerung von Waren, insbesondere Archivierung von Akten (aus Papier);

Klasse 40 Materialbearbeitung;

Klasse 41 Ausbildung;

Klasse 42 Wissenschaftliche und industrielle Forschung, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung.

Klasse 18

4. Die angefochtenen *Regenschirme* finden sich identisch in der Warenliste des Widerspruchszeichens, weshalb Gleichheit besteht. Die *Gehstöcke* des angefochtenen Zeichens sind gemäss Rechtsprechung gleichartig zu *Regenschirme* des Widerspruchszeichens, da "beide auf längeren Fussmärschen gebraucht und in denselben Läden verkauft werden" (vgl. B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 5.4 – Salamander [fig.] / [fig.]). Auch bestehen Kombi-Produkte, d.h. eine Kombination aus Schirm und Stock (vgl. bspw. <http://www.safebrella.de/>; Suchabfrage vom 19.02.2013). Die Gleichartigkeit ist somit erstellt. Die angefochtenen *Geldbeutel, Aktentaschen, Dokumentenmappen; Sattlerwaren (ausgenommen Hüllen für Armeemesser); Handtaschen; Reisetaschen; Lederbezüge für Möbel; Lederriemen (Lederstreifen)* lassen sich unter den weit gefassten Begriff *Waren aus Leder und Lederimitationen (soweit in Klasse 18 enthalten)* des Widerspruchszeichens subsumieren. Die Gleichheit liegt auf der Hand. Die *Tierhäute* des angefochtenen Zeichens sind stark gleichartig zu *Leder* des Widerspruchszeichens. Leder ist eine durch Gerbung chemisch haltbar gemachte Tierhaut, deren natürliche Faserstruktur weitgehend erhalten ist (vgl. bspw. <http://de.wikipedia.org/wiki/Leder>; Suchabfrage vom 19.02.2013). Die Waren bedingen folglich ein eng verwandtes fabrikationsspezifisches Know-how und ähnliche Herstellungsstätten. Zudem stimmen die Waren im Verwendungszweck weitgehend überein.

Klasse 25

5. Beide Zeichen sind für *Kopfbedeckungen, Schuhwaren, Bekleidung(stücke), Handschuhe, (Hüft)Gürtel* registriert. Die Warengleichheit ist offensichtlich. Die namentlich genannten, angefochtenen Bekleidungsstücke *Babywäsche; Wirkwaren (Bekleidung); Krawatten; wasserdichte Kleidung; Gymnastikbekleidung* fallen definitionsbedingt unter den weit gefassten Oberbegriff *Bekleidungsstücke* des Widerspruchszeichens. Die Gleichheit ist damit erstellt.

Klasse 35

6. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch erheblich relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzei-

chens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen bzw. als eine marktlogische Folge gesehen wird, die über bloss thematische Berührungspunkte und einen bloss funktionellen Zusammenhang hinausgeht (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.3, mit weiteren Hinweisen).

7. In Bezug auf die angefochtenen Dienstleistungen der Klassen 35 lässt sich ausführen, dass Hersteller der Waren der Klassen 3, 6, 8-9, 11-14, 16, 18, 20-22, 24-25, 28-29, 34 für gewöhnlich nicht in den Dienstleistungsbereichen Werbung (*Verkaufsförderung [Sales promotion] [für Dritte]; Werbung; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Präsentation von Waren in Kommunikationsmedien für den Einzelhandel*) sowie *Betrieb einer Import-/Exportagentur; Hilfe bei der Führung von Unternehmen; Personalmanagementberatung; Reproduktion von Dokumenten; Buchhaltung; Vermietung von Verkaufsautomaten* der Klasse 35 tätig sind. Es versteht sich von selbst, dass dem Publikum alle Arten von Waren mit Hilfe von Werbung beliebt gemacht werden, und auch die Widersprechende wird nicht auf eine entsprechende Bewerbung ihrer Produkte der Klassen 3, 6, 8-9, 11-14, 16, 18, 20-22, 24-25, 28-29, 34 verzichten können. Werbung im Sinne der Nizza Klassifikation ist die Dienstleistung einer Werbeagentur, welche für Dritte Werbung erbringt. Die Werbung für das eigene Produkt ist keine Dienstleistung im Sinne der Nizza Klassifikation. Eine andere Beurteilung würde dazu führen, dass mit Werbung sämtliche Waren- und Dienstleistungsklassen monopolisiert würden. Auch ist nicht ausgeschlossen, dass die Widersprechende die angefochtenen Dienstleistungen in Anspruch nimmt. Indessen darf nicht jede denkbare sachliche Verknüpfung für sich schon als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet werden. Zur Beurteilung der Gleichartigkeit von Bedeutung sind nur solche Waren und Dienstleistungen, welche vom Markeninhaber auch tatsächlich gewerbsmässig angeboten werden. Die Werbe-Dienstleistungen *Dienstleistungen einer Werbeagentur, Verkaufsförderung [Sales promotion] [für Dritte]; Werbung; Präsentation von Waren in Kommunikationsmedien für den Einzelhandel* sowie die weiter angefochtenen Dienstleistungen *Betrieb einer Import-/Exportagentur Hilfe bei der Führung von Unternehmen; Personalmanagementberatung; Reproduktion von Dokumenten; Buchhaltung; Vermietung von Verkaufsautomaten* stellen im Verhältnis zu den Produkten der Widerspruchsmarke höchstens Hilfsdienstleistungen ohne wirtschaftlich selbständige Funktion dar, welche der Verkaufsförderung resp. dem Absatz der beanspruchten Waren *Waschmittel, Rasiercreme (...)* der Klasse 3, *Verpackungsmaterial aus Metall (...)* der Klasse 6, *Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen (Kl. 8), (...)* *Apparate und Instrumente (...)* der Klasse 9, *Taschenlampen (Kl. 11), Fahrzeuge (...)* der Klasse 12, *Schusswaffen (...)* der Klasse 13, *Uhren und andere Zeitmessinstrumente (Kl. 14), Druckereierzeugnisse, Schreibwaren, Lehr- und Unterrichtsmittel; Verpackungsmaterial aus Papier, Karton, Kunststoff (Kl. 16), Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus (soweit in Klasse 18 enthalten), insbesondere Taschen, Rucksäcke, Materialtaschen, Reisetaschen, Regenschirme, Verpackungsmaterial (Kl. 18), Verpackungsbehälter aus Kunststoffen, Schirmständer (...)* der Klasse 20, *Glas-, Porzellan- und Steingutwaren für Haushalt und Küche (...)* der Klasse 21, *Seile, Netze, Tarnnetze, Zelte, Planen, Segel (Kl. 22), Textilstoffe (Kl. 24), Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Handschuhe (...)* der Klasse 25, *(...) Spiele, Puppen (...)* der Klasse 28, *Lebensmittel für Zwischenverpflegung (...)* der Klasse 29, *Streichhölzer, Aschenbecher (...)* der Klasse 34 des Widerspruchszeichens dienen. Andere Zusammenhänge sind nicht ersichtlich, weshalb diesbezüglich keine Gleichartigkeit besteht. 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. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.).
8. In Bezug auf die angefochtenen *Dienstleistungen einer Werbeagentur, Verkaufsförderung [Sales promotion] [für Dritte]; Werbung; Präsentation von Waren in Kommunikationsmedien für den Einzelhandel; Betrieb einer Import-/Exportagentur Hilfe bei der Führung von Unternehmen; Personalmanagementberatung; Reproduktion von Dokumenten; Buchhaltung; Vermietung von Verkaufsautomaten* der Klasse 35 und den Dienstleistungen *Reparaturwesen, Installationsarbeiten, Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten (...)* der Klasse 37, *Verpackung und Lagerung von Waren (...)* der Klasse 39, *Materialbearbeitung* der Klasse 40, *Ausbildung (Kl. 41), wissenschaftliche und industrielle Forschung, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung (Kl. 42)* des Widerspruchszeichens verhält es sich wie folgt: Diese bedingen ein anderes fachspezifisches Know-how und dienen der Erfüllung anderer Bedürfnisse als die Dienstleistungen des Widerspruchszeichens der Klassen 37, 39-42. Zudem sind sowohl die notwendige Infrastruktur als auch die Erbringungsorte bekanntlich verschieden. Folglich liegt es ausserhalb des Er-

wartungshorizontes des durchschnittlich informierten Verkehrs, dass Unternehmen, welche Dienstleistungen im Bereich der Widerspruchsmarke beanspruchen ebenfalls die angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 35 beanspruchen. Die Verkehrskreise werden die sich gegenüber stehenden Dienstleistungen nicht als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen und folglich nicht davon ausgehen, dass diese einer einheitlichen Organisationsverantwortung unterstehen. Es versteht sich von selbst, dass dem Publikum Dienstleistungen mit Hilfe von Werbung beliebt gemacht werden, und auch die Widersprechende wird nicht auf eine entsprechende Bewerbung ihrer Dienstleistungen verzichten können. Auch ist nicht ausgeschlossen, dass die Widersprechende die angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 35 in Anspruch nimmt. Es sind jedoch nur solche Dienstleistungen von Bedeutung, welche vom Markeninhaber auch tatsächlich gewerbsmässig angeboten werden. Die sogenannte Hilfstätigkeiten, welche lediglich zur Förderung der Hauptdienstleistung erbracht werden, gehören nicht dazu (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.3). Eine Gleichartigkeit ist somit zu verneinen.

9. Die von der Widersprechenden vorgebrachte Bekanntheit des Widerspruchszeichens kann offen bleiben, weil auch eine gegebenenfalls erhöhte Kennzeichnungskraft eine nicht bestehende Gleichartigkeit nicht zu kompensieren vermöchte (vgl. BGer in sic! 2010, 252 E. 5.6.1, 5.6.3 – Coolwater / cool water).
10. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 35 andersartig sind zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Folglich ist diesbezüglich der Widerspruch bereits aufgrund fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 m.w.H.). In Bezug auf die Waren der Klassen 18 und 25 der angefochtenen Marke wird die Gleichartigkeit hingegen bejaht, weshalb nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen 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 resp. Dienstleistungen 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. In casu stehen sich die Wortmarke "SWISS ARMY" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "Army Knife" (angefochtene Marke) 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. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. 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). Die grafische Gestaltung erschöpft sich beim angefochtenen Zeichen in der Verwendung einer spezifischen Computerschrift. Diese grafische Ausgestaltung vermag nicht von den Wortbestandteilen abzulenken und diese in den Hintergrund zu drängen. Somit ist beim Zeichenvergleich das Augenmerk in erster Linie auf die Wortelemente "Army Knife" zu richten.
3. Vorliegend ist die Ähnlichkeit der Wortelemente "SWISS ARMY" (Widerspruchszeichen) und "Army Knife" (angefochtenes Zeichen) zu beurteilen. Die Übereinstimmung im englischen Begriff "ARMY" (auf Deutsch: Armee, Militär, vgl. <http://www.dict.cc>; Suchabfrage vom 19.2.2013) führt zwangsläufig zu Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild. Der Umstand, dass dieser Begriff beim Widerspruchszeichen (im Unterschied zum angefochtenen Zeichen) in Grossbuchstaben gehalten ist, hat kennzeichenrechtlich keine Auswirkungen (vgl. bspw. BVGer B-5780/2009 vom 13. September 2010 E. 6.3 – Lifetex / LIFETEA, unter <http://www.bvger.ch>). Da beide Zeichen den Ausdruck "ARMY" enthalten, bestehen – trotz der weiteren, anderslautenden Zeichenelemente "SWISS" bzw. "Knife" (auf Deutsch: "Schweizer, schweizerisch" bzw. "Messer"; vgl. hierzu <http://dict.leo.org>; Suchabfragen vom 19.2.2013) – zwangsläufig auch sinngel-

haltliche Übereinstimmungen. Die Zeichen weisen somit keinen klar unterschiedlichen Bedeutungsinhalt auf, welcher die Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermag (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1). Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend 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. Die Vergleichszeichen werden zwar teils 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 Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).
3. Der Schutzzumfang jeder Marke wird jedoch durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7 m.w.H.).
4. Einleitend ist zu beachten, dass aus der Unterscheidungskraft der Wortverbindung "SWISS ARMY" (vgl. BVGer B-3553/2007 vom 26. August 2008 – SWISS ARMY unter www.bvger.ch) nicht per se auf die Unterscheidungskraft des Zeichenbestandteils "ARMY" geschlossen werden kann. Dem übereinstimmenden Begriff "ARMY" kommt auf Deutsch die Bedeutung von "Armee, Militär" zu (vgl. III. C. 3. hiavor). Den Verkehrskreisen (Durchschnittskonsumenten und Fachkreise) ist bekannt, dass die Armee nicht nur Waren mit armeebezogener Funktion wie Waffen, Armeefahrzeuge oder Sprengstoffe, sondern praktisch alle Gebrauchsgegenstände und Verbrauchswaren, die sie in ihren Einrichtungen verwendet oder an ihre Angehörigen abgibt, in einer speziellen Ausführung verwendet. Folglich beschreibt der Begriff "ARMY" direkt die Zweckbestimmung der strittigen Waren der Klassen 18 und 25, in dem Sinne, dass diese für eine und nach den Spezifikationen einer beliebigen Armee gefertigt wurden. Zudem hat sich bekanntlich in der Modebranche der "army look", d.h. der "Armeestil", durchgesetzt (vgl. u.v. <http://www.vogue.co.uk/fashion/trends/2010-spring-summer/army-jackets> und Google-Bildrecherche "army look fashion"; Suchabfragen vom 19.02.2013). Beim "army look" sind bspw. die hier interessierenden Waren der Klassen 18 und 25 in militärgrün bzw. khaki gehalten oder weisen das für Tarnanzüge typische Flecktarnmuster auf und/oder Rang- bzw. Funktionsabzeichen. Dies gilt selbst für Babywäsche (Kl. 25). Überdies weisen die Waren der Klassen 18 und 25 beim "Armeestil" Schnitte und Formen auf, welche stark an Militärtaschen, -bekleidung, -kopfbedeckungen und -schuhe erinnern. Der Begriff "ARMY" beschreibt direkt den Stil bzw. die Ausgestaltung und somit wesentliche Charakteristika der strittigen Waren. Folglich handelt es sich bei "ARMY" um ein gemeinfreies und damit kennzeichnungsschwaches Zeichenelement. Damit kann sich der Schutz der Widerspruchsmarke nicht auf den Wortbestandteil "Army" der angefochten Marke erstrecken. In einem solchen Fall entfällt in der Regel jegliche Verwechslungsgefahr (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7 m.w.H.).
5. Damit aufgrund einer Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen Verwechslungsgefahr besteht, müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt haben und der gemeinfreie Bestandteil, in casu "ARMY", am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen oder der gemeinfreie Markenbestandteil als Serienmarke verwendet wer-

den (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7). Das Institut hat aufgrund der Aktenlage keine Anhaltspunkte zur Annahme eines solchen Sachverhalts. Folglich rechtfertigt sich keine andere Beurteilung. Eine Verwechslungsgefahr wird aus den genannten Gründen verneint und der Widerspruch Nr. 11925 daher abgewiesen.

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. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4). (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).
3. Der Widerspruch wird abgewiesen. Die Widerspruchsgegnerin hat obsiegt. Hat die Widerspruchsgegnerin, wie vorliegend, keine Stellungnahme eingereicht, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4). Es werden folglich keine Parteikosten gesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 11925 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Es werden keine Parteikosten gesprochen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 28. Februar 2013
Markenabteilung

Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.