

Entscheid in den Widerspruchsverfahren Nr. 12687-12688 in Sachen

Flash & Partners S.p.A. in liquidazione, Via Vittorio Veneto 99, 35019 Tombolo

Widersprechende

vertreten durch Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16 A, 3007 Bern

Internationale Registrierungen Nr. 964 858 und 1 028 279



gegen

Fashion Finder (Le Monde) Ltd., Unit 34, Wellington Employment Park, Dunes Way, Sandhills, Liverpool L5 9RJ, Grossbritannien

Widerspruchsgegnerin

Internationale Registrierung Nr. 1 119 801 „RARE LONDON“

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. 1 119 801 „RARE LONDON“ wurde am 19. Juli 2012 in der Gazette des marques internationales Nr. 26/2012 veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 14: Articles de bijouterie et bijoux de fantaisie; produits en métaux précieux ou en plaqué; montres et horloges; bracelets de montres et bracelets de montre en métal; épinglettes; boutons de manchettes; fixe-cravates, épingles de cravates, clips à cravates et barrettes à cravates; boutons de faux-col et de chemise; anneaux pour foulards;

Klasse 18: Articles en cuir ou imitations de cuir; sacs, bagages, sacs de voyage, sacs de loisirs, sacs de sport, sacs fourre-tout, étuis, sacs à dos, sacs à main, trousse pour produits de toilette et produits cosmétiques, pochettes à cravates, porte-documents; portefeuilles; porte-cartes, porte-chéquiers (maroquinerie); bourses; cannes; parapluies et parasols ;

Klasse 25: Vêtements, chaussures, chapellerie;

Klasse 35: Services de vente au détail des articles de bijouterie et bijoux de fantaisie, produits en métaux précieux ou en plaqué, montres et horloges, bracelets de montres et bracelets de montre en métal, épinglettes, boutons de manchettes, fixe-cravates, épingles de cravates, clips à cravates et barrettes à cravates, boutons de faux-col et de chemise, anneaux pour foulards, articles en cuir ou imitations de cuir, sacs, bagages, sacs de voyage, sacs de loisirs, sacs de sport, sacs fourre-tout, étuis, sacs à dos, sacs à main, trousse pour produits de toilette et produits cosmétiques, pochettes à cravates, porte-documents, ceintures, portefeuilles, porte-cartes, porte-chéquiers, bourses, cannes, parapluies et parasols, vêtements, chaussures, articles de chapellerie, articles décoratifs pour la chevelure, bandeaux pour les cheveux, clips pour les cheveux, épingles à cheveux, épingles à chapeaux, insignes, épinglettes, boutons de faux-col et de chemise, parties et accessoires pour tous les produits précités.

2. Am 1. November 2012 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Marke teilweise, nämlich beschränkt auf die unter Ziffer 1 genannten Waren und Dienstleistungen, Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationalen Registrierungen Nr. 964 858 „RARE“ (fig.) (nachfolgend W1) und 1 028 279 „RARE“ (fig.) (nachfolgend W2), die für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt sind:

W1:

Klasse 14: Métaux précieux et leurs alliages, ainsi que produits en ces matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes; produits de bijouterie, bijoux fantaisie, pierres précieuses et pierres précieuses synthétiques; horlogerie et instruments chronométriques.

W2:

Klasse 18: Produits en cuir et en imitations de cuir; sacs, malles, valises, sacs de voyage, sacs-housses de voyage pour vêtements; sacs à dos, portfolios, sacs fourre-tout, sacs à main, sacs à bandoulière, serviettes (maroquinerie), mallettes pour documents, sacs à provisions et sacs à provisions munis de roulettes; portefeuilles pour hommes et pour femmes, conférenciers en cuir, porte-monnaie, étuis porte-clefs, porte-cartes, étuis; porte-adresses; vanity-cases, coffrets à cosmétiques et sacs à cosmétiques vendus vides; trousse de manucure vendues vides; parapluies, parasols; cannes; vêtements pour animaux de compagnie; couvertures de chevaux; colliers et laisses pour animaux de compagnie; articles de sellerie;

Klasse 25: Vêtements, chaussures et articles de chapellerie;

Klasse 35: Regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément, à savoir produits en cuir et en imitations de cuir, sacs, malles, valises, sacs de voyage, sacs-housses de voyage pour vêtements, sacs à dos, portfolios, sacs fourre-tout, sacs à main, sacs à bandoulière, serviettes (maroquinerie), mallettes pour documents, sacs à provisions et sacs à provisions munis de roulettes, portefeuilles pour hommes et pour femmes, conférenciers en

cuir, porte-monnaie, étuis porte-clefs, porte-cartes de crédit, étuis, porte-adresses, vanity-cases, coffrets à cosmétiques et sacs à cosmétiques vendus vides, trousse de manucure vendues vides, parapluies, parasols, cannes, vêtements pour animaux de compagnie, couvertures de chevaux, colliers et laisses pour animaux de compagnie, articles de sellerie, vêtements, chaussures et articles de chapellerie, dans un magasin de détail, par correspondance, par des moyens électroniques de communication, notamment Internet.

4. Am 7. November 2012 erliess das Institut gegen die genannte internationale Registrierung eine provisorische teilweise Schutzverweigerung aus absoluten und relativen Ausschlussgründen bzgl. den obgenannten Waren und Dienstleistungen. Der Markeninhaber wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert fünf Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen und zu den absoluten Ausschlussgründen Stellung zu nehmen. Dieser Aufforderung ist er innert Frist nicht nachgekommen.
5. Mit Verfügung vom 22. April 2013 hat das Institut die Verfahrensinstruktionen geschlossen.
6. Am 22. Juli 2013 erliess das Institut eine Déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire - règle 18ter.2)ii) du règlement d'exécution commun [sur motifs absolus]). Dem Zeichen wurde der Schutz für alle Waren aus absoluten Gründen definitiv verweigert. Gegen diese Verfügung wurde keine Beschwerde erhoben.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Widerspruchspartei 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 W1 wurde am 19. März 2008 im internationalen Register eingetragen, unter Beanspruchung einer italienischen Priorität vom 15. Januar 2008 gemäss Art. 4 PVUe (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04). Die Widerspruchsmarke W2 wurde am 21. Oktober 2009 im internationalen Register eingetragen, unter Beanspruchung einer italienischen Priorität vom 22. April 2009 gemäss Art. 4 PVUe. Die angefochtene Marke wurde am 11. Januar 2012 international registriert, unter Beanspruchung einer chinesischen Priorität gemäss Art. 4 PVUe vom 12. Juli 2011 für die Waren der Klasse 25 und unter Beanspruchung einer Priorität Grossbritanniens vom 25. Juli 2011 für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 14, 18 und 35. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marken und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Die Widersprüche wurden innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf die Widersprüche ist folglich einzutreten.
3. Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz benennen oder einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die Widerspruchsgegnerin einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 7. 2012, Teil 5, Ziff. 2.4.3, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf). Die Widerspruchsgegnerin hat auf die Verfügungen vom 7. November 2012 nicht reagiert. Sie wird daher vom Verfahren ausgeschlossen.

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, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen).

2. Die angefochtene Marke wurde für die beanspruchten Waren nach absoluten Ausschlussgründen zurückgewiesen. Die verbleibenden, von den Widersprüchen betroffenen Dienstleistungen sind die Folgenden:

Klasse 35: Services de vente au détail des articles de bijouterie et bijoux de fantaisie, produits en métaux précieux ou en plaqué, montres et horloges, bracelets de montres et bracelets de montre en métal, épinglettes, boutons de manchettes, fixe-cravates, épingles de cravates, clips à cravates et barrettes à cravates, boutons de faux-col et de chemise, anneaux pour foulards, articles en cuir ou imitations de cuir, sacs, bagages, sacs de voyage, sacs de loisirs, sacs de sport, sacs fourre-tout, étuis, sacs à dos, sacs à main, trousseaux pour produits de toilette et produits cosmétiques, pochettes à cravates, porte-documents, ceintures, portefeuilles, porte-cartes, porte-chéquiers, bourses, cannes, parapluies et parasols, vêtements, chaussures, articles de chapellerie, articles décoratifs pour la chevelure, bandeaux pour les cheveux, clips pour les cheveux, épingles à cheveux, épingles à chapeaux, insignes, épinglettes, boutons de faux-col et de chemise, parties et accessoires pour tous les produits précités.

3. Die Widerspruchsmarke W 1 beansprucht Schutz für folgende Waren:

Klasse 14: Métaux précieux et leurs alliages, ainsi que produits en ces matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes; produits de bijouterie, bijoux fantaisie, pierres précieuses et pierres précieuses synthétiques; horlogerie et instruments chronométriques.

4. Die Widersprechende schliesst auf Gleichartigkeit der für ihr Zeichen W1 in der Klasse 14 beanspruchten Waren mit der Dienstleistung „Detailhandel“ („Services de vente au détail de...“) der widerspruchsgegenständlichen Klasse 35 mit der Begründung, dass die Detailhandelsdienstleistung mit diesen Waren eine selbstständige und marktübliche Ergänzung des Warenangebots der Widersprechenden darstelle.
5. Die Widersprechende erkennt, dass der Dienstleistung „Detailhandel“ im System des Nizzaer Klassifikationsabkommens (Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken; SR 0.232.112.8) nicht die landläufige Bedeutung des Verkaufs von Waren zukommt. Unter „Detailhandel“ wird gemäss Nizzaer Klassifikation respektive der Umschreibung der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle „Das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern“ verstanden. Insbesondere die Produktion und der Vertrieb der in einem Unternehmen her-

gestellten Waren fallen *nicht* unter den Begriff „Detailhandel“. Die betreffenden Waren sind in der entsprechenden Warenklasse einzuordnen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 4.3). Der Verkauf von Waren gehört zur Eintragung in der entsprechenden Warenklasse und erfordert keine Eintragung für Detailhandel. Im Übrigen würde es der Nizzaer Klassifikation widersprechen, dieselbe Tätigkeit in verschiedenen Klassen gleichzeitig als Ware und als Dienstleistung einzuordnen. Dies wäre der Fall, würde die Eintragung „Detailhandel“ in der Klasse 35 die „Dienstleistung des Warenverkaufs an Letztabnehmer“ schlechthin bedeuten. Eine solche Dienstleistung wäre mit sämtlichen Waren der Klassen 1-34 gleichartig und liefere dem Spezialitätsprinzip (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1) zu wider (vgl. auch Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2007, 39 – Sud Express / Expressfashion; Botschaft zum MSchG, BBl 1991 I 19; Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III/1, Markenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 855). Beim Dienstleistungsbegriff „Detailhandel“, d.h. dem „Zusammenstellen von Waren für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern“, handelt es sich um eine Form der Warenpromotion, d.h. um einen besonderen Aspekt der Bewerbung von Waren. Bezüglich der Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen ist ausschlaggebend, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber eines Warenzeichens 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. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. „Service après vente“). Die Gleichartigkeit wäre auch zu bejahen bei Zweitverwertungen der eigenen Dienstleistung wie bei Unterhaltungsdienstleistungen und CDs, DVDs usw. Allen diesen Fallgruppen gemeinsam ist der Umstand, dass zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird, die über bloss *thematische Berührungspunkte* und einen bloss *funktionellen Zusammenhang* hinausgeht (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6.3). Davon kann im vorliegenden Fall nicht die Rede sein: Dem Institut ist keine Marktübung bekannt, wonach Unternehmen, welche Waren der Klasse 14 herstellen resp. anbieten, in den Dienstleistungsbereich des Detailhandels gemäss dem geschilderten Verständnis der Nizzaer Klassifikation diversifizieren, d.h. Dritten die Dienstleistung der Warenpromotion entgeltlich und als selbständige Dienstleistung anbieten. Nicht jede denkbare sachliche Verknüpfung genügt, um als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet zu werden (vgl. MARBACH, a.a.O., N. 812). Es sind vorliegend keine markenrechtlich relevanten Zusammenhänge ersichtlich, welche darauf schliessen lassen, dass die Konsumenten die angefochtenen Dienstleistungen als marktlogische Folge der für die Widerspruchsmarke beanspruchten Waren ansehen. Damit fallen die angefochtenen Dienstleistungen klar aus dem Gleichartigkeitsbereich der Widerspruchsmarke W1 heraus. Da die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der Widerspruch Nr. 12687 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen.

6. Die Widerspruchsmarke W2 beansprucht u.a. Schutz für folgende Dienstleistungen:

Klasse 35: Regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément, à savoir produits en cuir et en imitations de cuir, sacs, malles, valises, sacs de voyage, sacs-housses de voyage pour vêtements, sacs à dos, portfolios, sacs fourre-tout, sacs à main, sacs à bandoulière, serviettes (maroquinerie), mallettes pour documents, sacs à provisions et sacs à provisions munis de roulettes, portefeuilles pour hommes et pour femmes, conférenciers en cuir, porte-monnaie, étuis porte-clefs, porte-cartes de crédit, étuis, porte-adresses, vanity-cases, coffrets à cosmétiques et sacs à cosmétiques vendus vides, trousse de manucure vendues vides, parapluies, parasols, cannes, vêtements pour animaux de compagnie, couvertures de chevaux, colliers et laisses pour animaux de compagnie, articles de sellerie, vêtements, chaussures et articles de chapellerie, dans un magasin de détail, par correspondance, par des moyens électroniques de communication, notamment Internet.

7. Die angefochtene Marke beansprucht in der Klasse 35 die Dienstleistung „Detailhandel“ („Services de vente au détail de...“). Gemäss Institutspraxis wird unter „Detailhandel“ Folgendes verstanden: „das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern“. Die von der Widerspruchsmarke in derselben Klasse beanspruchte Dienstleistung „Regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément“ wird von der Dienstleistung „Detailhandel“

umfasst, weshalb Dienstleistungsgleichheit oder zumindest hochgradige Dienstleistungsgleichartigkeit besteht.

8. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit 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 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 kombinierten Wort-/Bildmarken „RARE“ (fig.) (Widerspruchsmarke) und die angefochtene Wortmarke „RARE LONDON“ 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 vermuthungsweise 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).
3. Gemäss Lehre genügt bereits die Nähe auf einer der Ebenen Wortklang, Schriftbild oder Sinngehalt, um eine Zeichenähnlichkeit zu begründen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1). Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Begriff „RARE“, welcher in der Mitte durch ein Bildelement unterteilt ist und dessen Endbuchstaben „RE“ spiegelverkehrt dargestellt sind. Dennoch wird die Widerspruchsmarke als „RARE“ gelesen. Das Bildelement, welches aussieht wie ein Amulett und bei genauerer Betrachtung aus einem auf dem Kopf stehenden und einem aufrecht stehenden „R“ in einem Kreis besteht, wird dekorativ wahrgenommen. Die angefochtene Marke übernimmt den Wortbestandteil „RARE“ der Widerspruchsmarke und ergänzt diesen mit dem Begriff „LONDON“. Daraus resultiert zwangsläufig eine visuelle und phonetische Ähnlichkeit der Zeichen.
4. 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).
5. Der übereinstimmende Begriff „RARE“ ist die englische und französische Bezeichnung für „rar, selten“ (vgl. <http://dict.leo.org/>). Beim in der angefochtenen Marke zusätzlich enthaltenen Begriff „LONDON“ handelt es sich um einen rein beschreibenden Begriff in Bezug auf die Herkunft der Waren resp. den Ort der Erbringung der Dienstleistungen, weshalb der Begriff nicht geeignet ist, im Erinnerungsvermögen des Publikums haften zu bleiben, und ihm bei der Beurteilung des Gesamteindrucks des angefochtenen Zeichens keine ausschlaggebende Bedeutung beigemessen werden kann. Die Zeichen weisen somit keinen klar unterschiedlichen Sinngehalt auf, welcher deren Ähnlichkeit auf der klang- und schriftbildlichen Ebene zu kompensieren vermöchte (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).

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).
3. Der Widerspruchsmarke „RARE“ (fig.) kann im Zusammenhang mit den in Frage stehenden Dienstleistungen kein beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Die Widerspruchsmarke verfügt daher über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang.
4. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden. Wird eine ältere Marke in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbständiges Element erscheint (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die angefochtene Marke RARE LONDON übernimmt das Wortelement „RARE“ der Widerspruchsmarke und ergänzt dieses mit dem rein beschreibenden Begriff „LONDON“ (vgl. III/C/5 hiavor). Die Angabe „RARE“ ist eigenständig dargestellt und erkennbar.
5. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke und der Dienstleistungsidentität resp. -gleichartigkeit, besteht die Gefahr, dass die beiden Zeichen im Erinnerungsbild der Abnehmer verwechselt werden. Sollte ein Teil der Abnehmer die Marken zwar durchaus auseinanderhalten können, so besteht die Gefahr, dass diese falsche Zusammenhänge vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sog. „mittelbare Verwechslungsgefahr“, vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2). Der Widerspruch Nr. 12688 wird daher gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1 119 801 „RARE LONDON“ für die angefochtenen Dienstleistungen *„Services de vente au détail des articles de bijouterie et bijoux de fantaisie, produits en métaux précieux ou en plaqué, montres et horloges, bracelets de montres et bracelets de montre en métal, épinglettes, boutons de manchettes, fixe-cravates, épingles de cravates, clips à cravates et barrettes à cravates, boutons de faux-col et de chemise, anneaux pour foulards, articles en cuir ou imitations de cuir, sacs, bagages, sacs de voyage, sacs de loisirs, sacs de sport, sacs fourre-tout, étuis, sacs à dos, sacs à main, trousseaux pour produits de toilette et produits cosmétiques, pochettes à cravates, porte-documents, ceintures, portefeuilles, porte-cartes, porte-chéquiers, bourses, cannes, parapluies et parasols, vêtements, chaussures, articles de chapellerie, articles décoratifs pour la chevelure, bandeaux pour les cheveux, clips pour les cheveux, épingles à cheveux, épingles à chapeaux, insignes, épinglettes, boutons de faux-col et de chemise, parties et accessoires pour tous les produits précités“* (Kl. 35) der Schutz in der Schweiz 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. 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).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren im Widerspruchsverfahren Nr. 12687 (W1) in Bezug auf die angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 35 nicht durchgedrungen. Bezüglich der ebenfalls angefochtenen Waren der Klassen 14, 18, 25 wurde der angefochtenen internationalen Registrierung der Schutz in der Schweiz für sämtliche beanspruchten Waren aus absoluten Ausschlussgründen definitiv verweigert. Daher wird das Widerspruchsverfahren in diesem Umfang gegenstandslos. Das Institut prüft in diesen Fällen summarisch den vermutlichen Prozessausgang des Widerspruchs. Hätte der Widerspruch wahrscheinlich gutgeheissen werden müssen, wird dem Widersprechenden eine Parteientschädigung zugesprochen und die Widerspruchsgebühr dem Widerspruchsgegner auferlegt. Eine summarische Prüfung der Prozessaussichten ergibt Folgendes: Die in Klasse 14 angefochtenen Waren werden von der Widerspruchsmarke ebenfalls beansprucht oder können unter einen der Oberbegriffe der Widerspruchsmarke subsumiert werden oder weisen enge Berührungspunkte zu diesen auf, weshalb Warengleichheit oder zumindest hochgradige Warengleichartigkeit besteht. Hingegen besteht zwischen den Waren der Klasse 14 der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Waren der Klassen 18 und 25 keine Gleichartigkeit, es handelt sich um Waren mit unterschiedlichem Herstellungs-Know-how und Verwendungszweck sowie getrennten Vertriebskanälen (vgl. RKGE in sic! 2001, 651 f. – MPC by Tenson [fig.] / MDC). Somit wäre die Warengleichheit resp. -gleichartigkeit nur in Bezug auf die Waren der Klasse 14 bejaht worden und der Widerspruch bezüglich der angefochtenen Waren der Klassen 18 und 25 ungeachtet des Resultats der Prüfung der Zeichenähnlichkeit abgewiesen worden. Die Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr wäre bejaht worden (vgl. III./C. und D. hiervor) und der Widerspruch für die Waren der Klasse 14 gutgeheissen worden. Die Widersprechende wäre somit mit Ihrem Begehren lediglich teilweise, nämlich hinsichtlich rund eines Drittels der angefochtenen Waren und Dienstleistungen, durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Parteikosten werden daher wettgeschlagen und die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 den Parteien je hälftig auferlegt.
4. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren im Widerspruchsverfahren Nr. 12688 (W2) in Bezug auf die angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 35 vollständig durchgedrungen. Bezüglich der ebenfalls angefochtenen Waren der Klassen 14, 18, 25 wurde der angefochtenen internationalen Registrierung der Schutz in der Schweiz für sämtliche beanspruchten Waren aus absoluten Ausschlussgründen definitiv verweigert, weshalb das Widerspruchsverfahren in diesem Umfang gegenstandslos wird. Eine summarische Prüfung der Prozessaussichten (vgl. Ziff. 3 hiervor) ergibt Folgendes: Die in Klasse 18 angefochtenen Waren werden von der Widerspruchsmarke ebenfalls beansprucht oder können unter einen der Oberbegriffe der Widerspruchsmarke subsumiert werden oder weisen enge Berührungspunkte zu diesen auf, weshalb Warengleichheit oder zumindest hochgradige Warengleichartigkeit besteht. In Klasse 25 beanspruchen die Vergleichszeichen die gleichen Waren, weshalb Warenidentität besteht. Hingegen besteht zwischen den Waren der Klassen 18 und 25 der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Waren der Klassen 14 keine Gleichartigkeit, es handelt sich um Waren mit unterschiedlichem Herstellungs-Know-how und Verwendungszweck sowie getrennten Vertriebskanälen (vgl. RKGE in sic! 2001, 651 f. – MPC by Tenson [fig.] / MDC). Somit wäre die Warengleichheit resp. -gleichartigkeit in Bezug auf die Waren der Klassen 18 und 25 bejaht, in Bezug auf die Waren der Klasse 14 verneint worden. Deshalb wäre der Widerspruch Nr. 12688 (W2) auch für die Waren der Klassen 18 und 25 gutgeheissen worden.
5. Die Widersprechende wäre somit mit Ihrem Begehren im Widerspruchsverfahren Nr. 12688 (W2) überwiegend, nämlich hinsichtlich rund drei Vierteln der angefochtenen Waren und Dienstleistungen, durchgedrungen. Die Widerspruchsgegnerin wird kostenpflichtig. Da für die beiden vorliegenden Fälle W12687 und W12688 nur eine Widerspruchsschrift verfasst wurde und die Widersprechende keinen nennenswerten Mehraufwand hatte, insbesondere da sie sich zur Waren-/Dienstleistungsgleichartigkeit in einem Satz geäußert hat und die Widerspruchsgegnerin keine Eingabe gemacht hat, erscheint eine Parteientschädigung von CHF 500.00 zugunsten der Widersprechenden als angemessen. Die Widerspruchsgegnerin

hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widersprüche Nr. 12687 und 12688 werden in Bezug auf die angefochtenen Waren der Klassen 14, 18 und 25 zufolge Gegenstandslosigkeit als erledigt abgeschrieben.
2. Der Widerspruch Nr. 12687 wird in Bezug auf die angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 35 abgewiesen.
3. Der Widerspruch Nr. 12688 wird in Bezug auf die angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 35 gutgeheissen.
4. Der internationalen Registrierung Nr. 1 119 801 „RARE LONDON“ wird bezüglich folgender Waren und Dienstleistungen der Schutz in der Schweiz definitiv verweigert:

Klasse 14: Articles de bijouterie et bijoux de fantaisie; produits en métaux précieux ou en plaqué; montres et horloges; bracelets de montres et bracelets de montre en métal; épinglettes; boutons de manchettes; fixe-cravates, épingles de cravates, clips à cravates et barrettes à cravates; boutons de faux-col et de chemise; anneaux pour foulards;

Klasse 18: Articles en cuir ou imitations de cuir; sacs, bagages, sacs de voyage, sacs de loisirs, sacs de sport, sacs fourre-tout, étuis, sacs à dos, sacs à main, trousses pour produits de toilette et produits cosmétiques, pochettes à cravates, porte-documents; portefeuilles; porte-cartes, porte-chéquiers (maroquinerie); bourses; cannes; parapluies et parasols;

Klasse 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.

Klasse 35: Services de vente au détail des articles de bijouterie et bijoux de fantaisie, produits en métaux précieux ou en plaqué, montres et horloges, bracelets de montres et bracelets de montre en métal, épinglettes, boutons de manchettes, fixe-cravates, épingles de cravates, clips à cravates et barrettes à cravates, boutons de faux-col et de chemise, anneaux pour foulards, articles en cuir ou imitations de cuir, sacs, bagages, sacs de voyage, sacs de loisirs, sacs de sport, sacs fourre-tout, étuis, sacs à dos, sacs à main, trousses pour produits de toilette et produits cosmétiques, pochettes à cravates, porte-documents, ceintures, portefeuilles, porte-cartes, porte-chéquiers, bourses, cannes, parapluies et parasols, vêtements, chaussures, articles de chapellerie, articles décoratifs pour la chevelure, bandeaux pour les cheveux, clips pour les cheveux, épingles à cheveux, épingles à chapeaux, insignes, épinglettes, boutons de faux-col et de chemise, parties et accessoires pour tous les produits précités.

5. Die internationale Registrierung Nr. 1 119 801 „RARE LONDON“ wird bezüglich folgender 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 35: Services de vente au détail de parfums, eaux de toilette, eaux parfumées, eaux de Cologne, huiles essentielles, préparations pour le bain et la douche, savons de toilette, déodorants, crèmes et gels pour le visage, crèmes et gels pour le corps, préparations de toilette non médicamenteuses, cosmétiques, produits de soins de la peau, préparations de protection solaire, préparations de soins capillaires, shampoings, gels capillaires, sprays pour cheveux, mousses et baumes capillaires, dentifrices, produits antisudoraux, produits de rasage, préparations d'avant et après rasage, huiles essentielles, préparations pour le nettoyage des chaussures, montures de lunettes, montures de lunettes de soleil, lunettes de soleil, verres de lunettes et lunettes de soleil, clips pour lunettes et lunettes de soleil, étuis et contenants pour lunettes et lunettes de soleil, postes de radio, calculatrices, supports et protections pour téléphones portables, accessoires pour téléphones portables, supports pour ordinateurs portables, pochettes pour

ordinateurs portables, coques pour ordinateurs portables, articles de papeterie, affiches, cartes, cartes postales, cartes de vœux, invitations, agendas, calendriers, albums pour photographies, planches (gravures), sacs à cadeaux, boîtes à cadeaux, étiquettes à cadeaux, papier pour cadeaux, blocs-notes, instruments d'écriture, autocollants, décalcomanies, organisateurs personnels, carnets d'adresses, porte-plumes et porte-crayons, sous-main, chemises, signets, serre-livres, supports à images, meubles, meubles de maison, miroirs face à main, miroirs muraux, cadres (encadrements), ornements en matières plastiques, ornements en bois, ornements en plâtre, chaînes porte-clés non métalliques, sacs de couchage, coussins, verres à boire, cruches, sous-verres, plateaux de service, bougeoirs et chandeliers, boîtes à savon, brosses à dents, peignes et brosses, boîtes à casse-croûte, verrerie, vaisselle, grandes tasses (mugs), assiettes, articles de table, articles en céramique, porcelaine, faïence et émail, articles de décoration, ustensiles de cuisson, ustensiles et récipients pour le ménage, porte-savons, distributeurs de savon, porte-mouchoirs de papier, brosses, peignes, bols, vases, pots à plantes, bougeoirs, chandeliers, boîtes à savon, brosses à cheveux, brosses à chaussures, brosses à ongles, blaireaux de rasage, porte-blaireaux, brosses à dents, brosses à vêtements, nécessaires de toilette, chausse-pieds, embauchoirs, ustensiles pour le ménage et la cuisine, récipients de ménage, linge de lit, essuie-mains, serviettes de bain, torchons à vaisselle, housses de duvets, taies d'oreillers, linge de table, serviettes de table, tentures murales en matières textiles, frises et éléments de bordure en matières textiles pour tentures murales, housses de coussins, mouchoirs.

6. Die Widerspruchsgebühren von CHF 1'600.00 verbleiben dem Institut.
7. Die Parteikosten werden im Widerspruchsverfahren Nr. 12687 wettgeschlagen und die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden die Hälfte der Widerspruchsgebühr (CHF 400.00) zu bezahlen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden im Widerspruchsverfahren Nr. 12688 eine Parteientschädigung von CHF 1'300.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen. Insgesamt hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden in den Widerspruchsverfahren Nr. 12687-12688 eine Parteientschädigung von CHF 1'700.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühren) zu bezahlen.
8. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich, der Widerspruchsgegnerin durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 4. November 2013

Markenabteilung

Lic. iur. Gabriele Burillo-Struchen
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.