

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 13445 in Sachen

Kwintet Fristads AB
51380 Fristad
Schweden

Widersprechende

vertreten durch E. Blum & Co. AG, Vorderberg 11, 8044 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 1 008 867 "ACODE"

gegen

FLD S.A.
Rue de l'Ouriette 141
1170 Aubonne

Widerspruchsgegnerin

CH-Marke Nr. 648956



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. 648956 "D-code" (fig.) wurde am 24. September 2013 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
Kl. 24: Étiquettes en matières textiles pour identifier les vêtements.
Kl. 25: Vêtements thermiques pour le haut du corps; vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements confectionnés; vêtements, chaussures et articles de chapellerie; vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements, autres que vêtements de protection, comprenant des éléments ou matériaux réfléchissants ou fluorescents; vêtements à usage professionnel; vêtements à l'épreuve des intempéries; vêtements.
2. Am 24. Dezember 2013 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1 008 867 "ACODE", die für folgende Waren geschützt ist:
Kl. 18: Sacs, étuis, sacs à dos.
Kl. 25: Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
4. Mit Verfügung vom 17. Januar 2014 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Innert Frist ist keine Stellungnahme eingegangen.
6. Mit Verfügung vom 28. März 2014 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Widersprechenden 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 16. Juli 2013 hinterlegt, die angefochtene Marke am 25. Juni 2009 im internationalen 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.

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. 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 geschützt:
Kl. 24: Étiquettes en matières textiles pour identifier les vêtements.
Kl. 25: Vêtements thermiques pour le haut du corps; vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements confectionnés; vêtements, chaussures et articles de chapellerie; vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements, autres que vêtements de protection, comprenant des éléments ou matériaux réfléchissants ou fluorescents; vêtements à usage professionnel; vêtements à l'épreuve des intempéries; vêtements.
3. Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für folgende Waren:
Kl. 18: Sacs, étuis, sacs à dos.
Kl. 25: Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
4. In den Klassen 25 sind die Vergleichszeichen im Bereich der Oberbegriffe "vêtements", "chaussures" und "(articles de) chapellerie" für identische Waren registriert. Die angefochtenen "vêtements thermiques pour le haut du corps; vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements confectionnés" sowie "vêtements, autres que vêtements de protection, comprenant des éléments ou matériaux réfléchissants ou fluorescents; vêtements à usage professionnel; vêtements à l'épreuve des intempéries" fallen unter den Oberbegriff "vêtements", so dass auch insoweit von Warengleichheit ausgegangen werden kann.
5. Was die angefochtene Klasse 24 angeht, so ist weder zur Klasse 18 noch zur Klasse 25 der Widerspruchsmarke ein Bezug ersichtlich: An einem Berührungspunkt zu den in Klasse 18 beanspruchten Waren mangelt es bereits darum, weil ausschliesslich Etiketten zur Bezeichnung von Kleidungsstücken beansprucht werden. Die Gleichartigkeit ist jedoch auch bezüglich der Klasse 25 der Widerspruchsmarke zu verneinen: So ist die Etikette zwar Teil des Kleidungsstücks, dient jedoch einem anderen Zweck als die damit bezeichnete Ware. Weiter richten sich die fraglichen Etiketten an andere Abnehmer (nämlich an die Hersteller von Bekleidung und Zwischenhändler, während sich die Waren in Klasse 25 der widersprechenden Marke an Endabnehmer richten). Zudem liegen auch andere Vertriebskanäle vor.

6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit/Gleichheit teilweise zu bejahen ist. Da die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produkte- bzw. Dienstleistungsgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der Widerspruch für die angefochtene Klasse 24 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen. Für die restlichen Waren ist nachfolgend 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 Wortmarke "ACODE" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "D-code"(fig.) (angefochtene Marke) gegenüber.
3. 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).
4. Die Widerspruchsmarke ist eine Wortmarke, bestehend aus dem Worтеlement "ACODE". Bei der angefochtenen Marke "D-code" (fig.) handelt es sich um eine kombinierte Wort-/Bildmarke, wobei die grafische Ausgestaltung in der Stilisierung des Buchstabens "D" besteht, welcher in einer vom Worтеlement "code" abweichenden Schriftart dargestellt wird. Zudem ist der Buchstabe "D" in hellgrau und die restlichen Buchstaben in schwarz gehalten.
5. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung 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.]*).
6. Vergleicht man die Worтеlemente, so stimmen die Vergleichszeichen im Worтеlement "code" überein, woraus sich eine phonetische und schriftbildliche Ähnlichkeit ergibt.
7. 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 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).
8. Die Widerspruchsmarke heisst „ACODE“, wobei "A" für den ersten Buchstaben des Alphabets und als Abkürzung u.a. für "A-Dur", "Ampere" oder "Autobahn" steht (vgl. z.B. duden.de). Die angefochtene Marke heisst "D-code", wobei "D" für den vierten Buchstaben des Alphabets sowie als Abkürzung für "Deuterium", "D-Dur", und "iranischer Dinar" steht (vgl. z.B. duden.de, zuletzt besucht am 18.06.2014). Der in beiden Marken enthaltene Zeichenbestandteil "code" steht in der Informationstechnik für ein "System von Regeln und Übereinkünften, das die Zuordnung von Zeichen, auch Zeichenfolgen zweier verschiedener

Zeichenvorräte erlaubt; Schlüssel, mit dessen Hilfe ein chiffrierter Text in Klartext übertragen werden kann" (vgl. z.B. duden.de, zuletzt besucht am 18.06.2014). Da weder der Buchstabe "A" noch der Buchstabe "D" zusammen mit dem Wortelement "code" etwas über die beanspruchten Waren aussagt, ist vorliegend kein rechtsgenügender Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts ersichtlich, welcher eine markenrechtlich relevante Zeichenähnlichkeit zu kompensieren vermöchte. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die genannten Ähnlichkeiten eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen zu bewirken vermögen.

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 "ACODE" kann in Bezug auf die beanspruchten Waren wie bereits erwähnt kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Der Widerspruchsmarke eignet daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang.
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 Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die Zeichen stimmen im Wortelement "code" überein und unterscheiden sich nur in einem Buchstaben ("A" bzw. "D"). In klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht sind sich die Zeichen damit sehr ähnlich. Die festgestellten Unterschiede bezüglich eines Buchstabens und der leichten grafischen Ausgestaltung der angefochtenen Marke reichen nicht aus, um einen von der Widerspruchsmarke wesentlich unterschiedlichen Gesamteindruck zu bewirken.
4. Zwar sind die beanspruchten Waren im Bereich Bekleidung, Schuhe und Kopfbedeckungen keine Massenartikel des täglichen Gebrauchs; sie werden von den Abnehmern nicht täglich am Markt nachgefragt und es ist davon anzunehmen, dass diese meist auch anprobiert werden (BGE 123 III 377, 381 – *Boss/Boks*). Dennoch ist davon auszugehen, dass diese Waren mit einer gewissen Regelmässigkeit nachgefragt werden, sodass lediglich von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Abnehmer auszugehen ist als bei Spezialprodukten, welche nur einen beschränkten Absatzmarkt haben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6).
5. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit bzw. Gleichartigkeit der Waren und der normalen Aufmerksamkeit der Abnehmer ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 13445 wird daher teilweise, d.h. im Rahmen der festgestellten Gleichheit bzw. Gleichartigkeit der Vergleichswaren gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 648956 "D-code" (fig.) 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). 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 mehrheitlich durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Der Widersprechenden wird daher eine Parteientschädigung von CHF 1'800.- (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 13445 wird teilweise gutgeheissen.
2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 648956 "D-code" (fig.) wird für sämtliche Waren der Klasse 25, nämlich "*Vêtements thermiques pour le haut du corps; vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements confectionnés; vêtements, chaussures et articles de chapellerie; vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements, autres que vêtements de protection, comprenant des éléments ou matériaux réfléchissants ou fluorescents; vêtements à usage professionnel; vêtements à l'épreuve des intempéries; vêtements*" widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 24. Juni 2014
Markenabteilung

Beatrice Müller Pfander, MLaw
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.