

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 13721 in Sachen

Joy-Sportswear GmbH
Bräunleinsberg 16
DE-91242 Ottensoos

Widersprechende

vertreten durch Isler & Pedrazzini AG
Postfach 1772
8027 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 1 188 965



gegen

SHANDONG FORWHOLE APPAREL
SHARES CO., LTD.
West Side of Outer Ring (East)
Lingxian Town
CN-Dezhou City
Shandong Province China

Widerspruchsgegnerin

Internationale Registrierung Nr. 1 194 687



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. 1 194 687 „joydream“ (fig.) wurde am 13. März 2014 in der Gazette des marques internationales Nr. 9/2014 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren geschützt:
Klasse 25: Vêtements; vêtements de confection; layette [habillement]; manteaux; chaussures; chapeaux; articles de bonneterie; gants [habillement]; foulards; gaines.
2. Am 30. Juni 2014 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1 188 965 „JOY sportswear“ (fig.), die für folgende Waren geschützt ist:
Klasse 25: Vêtements, articles de chapellerie.
4. Am 2. Juli 2014 erliess das Institut gegen die genannte internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Die Markeninhaberin wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
5. Dieser Aufforderung ist sie innert Frist nicht nachgekommen.
6. Mit Verfügung vom 20. Oktober 2014 wurde die Verfahrensinstruktion geschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Widerspruchspartei wird, soweit rechtserheblich, 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 27. August 2013 im internationalen Register eingetragen, unter Beanspruchung einer deutschen Priorität vom 1. März 2013 gemäss Art. 4 PVUe (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04). Die angefochtene Marke wurde am 11. Dezember 2013 international registriert. 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 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. 2014, Teil 5, Ziff. 2.4.3, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf).

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren geschützt:
Klasse 25: Vêtements; vêtements de confection; layette [habillement]; manteaux; chaussures; chapeaux; articles de bonneterie; gants [habillement]; foulards; gaines.
3. Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für folgende Waren:
Klasse 25: Vêtements, articles de chapellerie.
4. Sämtliche angefochtenen Waren bis auf „*chaussures*“ könnten unter die Oberbegriffe „*vêtements, articles de chapellerie*“ der Widerspruchsmarke subsumiert werden. Es besteht Warenidentität. Zwischen Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen und Schuhen besteht praxisgemäss Warengleichartigkeit (vgl. BVGer B-7500/2006, Diva / DD DIVO DIVA [fig.]). Nachfolgend ist daher 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 „JOY sportswear“ (fig.) (Widerspruchsmarke) und „joydream“ (fig.) (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 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). Die Widerspruchsmarke setzt sich aus dem Begriff „JOY“ in Grossbuchstaben, daneben einem Bildelement und darunter in Kleinbuchstaben der Angabe „sportswear“ zusammen. Die angefochtene Marke besteht aus dem unterstrichenen Begriff „joydream“ in Kleinbuchstaben und enthält unterhalb des Endbuchstabens zwei chinesische Zeichen. Die

grafische Ausgestaltung vermag den Zeichen durchaus ein eigenes Gepräge zu verleihen; die Begriffe „JOY“, „sportswear“ und „joydream“ sind jedoch sehr gut lesbar. Die Zeichen stimmen im englischen Begriff „joy“ (= Freude, Glück) überein. Der in der Widerspruchsmarke zusätzlich enthaltene Begriff „sportswear“ (Sportbekleidung) ist rein beschreibend für die beanspruchten Waren, weshalb er den Gesamteindruck des Zeichens nicht in massgebender Weise zu beeinflussen vermag. Die angefochtene Marke übernimmt den Begriff „joy“ der Widerspruchsmarke und hängt diesem den englischen Begriff „dream“ (= Traum) an. Daraus resultiert zwangsläufig eine Ähnlichkeit der Zeichen sowohl auf klang- als auch auf schriftbildlicher Ebene.

3. 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).
4. Wie unter Ziffer 2 hiavor ersichtlich, unterscheiden sich die Zeichen im zweiten Worтеlement des jeweiligen Zeichens („sportswear“ resp. „dream“), weshalb ein gewisser Unterschied auf der Sinngehaltsebene besteht; dieser vermag jedoch die Ähnlichkeiten auf der klang- und schriftbildlichen Ebene nicht zu kompensieren, da beide Zeichen den Begriff „joy“ enthalten und der Begriff „sportswear“ der Widerspruchsmarke als rein beschreibender Begriff den Gesamteindruck des Zeichens nicht massgebend zu beeinflussen vermag (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).
5. 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. 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. Die Widerspruchsmarke „JOY sportswear“ (fig.) verfügt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren im Gesamteindruck über keinen direkt beschreibenden Sinngehalt, da der Begriff „joy“ nicht in werbender Art die Gefühle der Käuferschaft beschreibt. Die Widerspruchsmarke verfügt daher über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang.
4. Die Vergleichszeichen werden für gleiche oder gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warenähnlichkeit 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 angefochtene Marke „joydream“ (fig.) übernimmt den prägenden Begriff „joy“ der Widerspruchsmarke und ergänzt diesen mit dem englischen Begriff „dream“.

5. Weiter ist zu berücksichtigen, dass im vorliegend massgeblichen Warenbereich lediglich von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit der Abnehmer auszugehen ist (vgl. BVGer B-4260/2010, E. 7 - *Bally / BALU (fig.)*).
6. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der Zeichenähnlichkeit, der Warenidentität resp. -gleichartigkeit und der lediglich durchschnittlichen Aufmerksamkeit der Abnehmer, ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Sollte ein Teil der Abnehmer die Marken aufgrund des in der angefochtenen Marke enthaltenen Begriffs „dream“ sowie der Grafik 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. 13721 wird daher gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1 194 687 „joydream“ (fig.) 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Der Widerspruchsgegnerin wird kostenpflichtig. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu bezahlen. Zudem hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widerspruchsgegnerin wird vom Widerspruchsverfahren ausgeschlossen.
2. Der Widerspruch Nr. 13721 wird gutgeheissen.
3. Der internationalen Registrierung Nr. 1 194 687 „joydream“ (fig.) wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren definitiv verweigert [sog. Déclaration de refus définitif total – règle 18ter.3) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)].
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, 4. Dezember 2014
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.