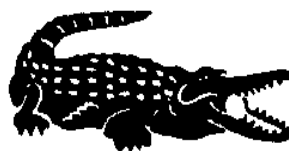


Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 13768 in Sachen

LACOSTE
23-25 rue de Provence
FR-75009 PARIS

Widersprechende

vertreten durch Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte
Münstergasse 38
3011 Bern
Internationale Registrierung Nr. 437 001



gegen

HUANG WEI DONG
1#, 5 Building
Lianhuashan community
shanhuli Renli District
Baiyun Street
CN-Dongyang city Zhejiang province

Widerspruchsgegner

Internationale Registrierung Nr. 1 197 656



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. 1 197 656 „HUANGWEIDONG & CROCODILEMAN“ (fig.) wurde am 3. April 2014 in der Gazette des marques internationales Nr. 12/2014 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 18: Cuir brut ou mi-ouvré; moleskine; sacs à dos à armature; sacoches porte-bébés; sacs à provisions; sacs à main; trousse de voyage (maroquinerie); couvertures en peaux (fourrures); revêtements de meubles en cuir; toiles de fibres naturelles (terme incompréhensible de l'avis du Bureau International - règle 13.2)b du Règlement d'exécution commun); bourses; lanières de cuir; ceintures (pour soldats et équipements) (termes trop vagues de l'avis du Bureau International - règle 13.2)b du Règlement d'exécution commun); brides de cuir; tapis en cuir; valves en cuir; parapluies; cannes; vestons flottants (animaux); boyaux pour la charcuterie; serviettes [maroquinerie]; sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage; étuis pour passeports en cuir); sacoches à outils en cuir (vides); sacs pour produits cosmétiques (termes trop vagues de l'avis du Bureau International - règle 13.2)b du Règlement d'exécution commun); sacs à gibier (appareils) (terme incompréhensible de l'avis du Bureau International - règle 13.2)b du Règlement d'exécution commun); sacs de voyage;

Klasse 25: Vêtements; slips; ceintures abdominales pour femmes; vêtements à usage médical; habits fonctionnels spéciaux (magnétisme, infrarouge); sous-vêtements; culottes pour bébés; bavoirs, autres qu'en papier; layette [habillement]; vêtements de confection; gigoteuses; maillots de natation; vêtements imperméables; costumes de scène; chaussures; ferrures de chaussures; chapeaux; articles de bonneterie; chancelières non chauffées électriquement; gants [habillement]; châles; cravates; écharpes; pochettes (accessoires vestimentaires); gaines; bracelets; bretelles; chasubles; écharpes; guimpes [vêtements]; manipules [liturgie]; bonnets de douche; masques pour dormir; vêtements pour cérémonies nuptiales; vêtements pour enfants; sarongs; vêtements pour rayons infrarouges; soutiens-gorge; doublures confectionnées [parties de vêtements]; bottes; chaussures à garnitures antidérapantes.

2. Am 31. Juli 2014 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 437 001 (fig.), die für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:

Klasse 1: Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie;

Klasse 2: Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes;

Klasse 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;

Klasse 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches;

Klasse 5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles;

Klasse 6: Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicules); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie; tuyaux métal-

liques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux) non compris dans d'autres classes; minerais;

Klasse 7: Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les œufs;

Klasse 8: Outils et instruments à main; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches;

Klasse 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs;

Klasse 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture;

Klasse 11: Installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;

Klasse 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau;

Klasse 13: Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice;

Klasse 14: Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques;

Klasse 15: Instruments de musique;

Klasse 16: Papier, carton, articles en papier ou en carton (non compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés;

Klasse 17: Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques;

Klasse 18: Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie;

Klasse 19: Matériaux de construction, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en pierre; cheminées;

Klasse 20: Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;

Klasse 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la broserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes;

Klasse 22: Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes;

Klasse 23: Fils à usage textile;

Klasse 24: Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles non compris dans d'autres classes;

Klasse 25: Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles;

Klasse 26: Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;

Klasse 27: Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles;

Klasse 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements); ornements et décorations pour arbres de Noël;

Klasse 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conserves;

Klasse 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir;

Klasse 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les animaux, malt;

Klasse 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons;

Klasse 33: Boissons alcooliques (à l'exception des bières);

Klasse 34: Tabac; articles pour fumeurs; allumettes;

Klasse 35: Publicité et affaires; publicité; distribution de prospectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; location de machines à écrire et de matériel de bureau;

Klasse 36: Assurance et finances; assurances; banques; agences de change; gérance de portefeuille; prêts sur gage; recouvrement des créances; loteries, émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; agences immobilières (vente de location de fonds de commerce et d'immeubles); expertise immobilière; gérance d'immeubles;

Klasse 37: Constructions et réparations; construction d'édifices; entreprises de fumisterie, peinture, plâtrerie, plomberie, couverture; travaux publics; travaux ruraux; location d'outils et de matériel de construction; de bulldozers, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératissage); entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisseries); réparations transformation de vêtements; rechapage de pneus; vulcanisation; cordonnerie; réparation de mobilier, d'instruments, d'outils;

Klasse 38: Communications; agences de presse et d'informations; communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, téléscripton; transmission de messages, télégrammes;

Klasse 39: Transport et entrepôt; transport de personnes ou de marchandises; adduction d'eau; déménagement de mobilier; exploitation de transbordeurs; remorquage maritime, déchargement, renflouement de navires; conditionnement de produits; informations concernant les voyages (agences de tourisme et de voyage, réservation de places); location de chevaux, de véhicules de transport; entrepôt; emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage; dépôt, gardiennage d'habits; garage de véhicules; location de réfrigérateurs; location de garages;

Klasse 40: Traitement de matériaux; services rendus au cours du processus de fabrications d'un produit quelconque, autre qu'un édifice; transformation des produits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pressage de fruits, meunerie); scierie, rabotage; broderie, couture; teinturerie; découpage, polissage, revêtement métallique; services de préservation au cours desquels l'objet subit un changement; teinture de tissus ou vêtements; traitement de tissus contre les mites, imperméabilisation de tissus; reliure de documents; étamage; purification et régénération de l'air;

Klasse 41: Éducation et divertissement; éducation; institutions d'enseignement; édition de livres, revues; abonnements de journaux; prêts de livres; dressage d'animaux; divertissements, spectacles; divertissement radiophoniques ou par télévision; production de films; agences pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement; distribution de journaux;

Klasse 42: Service divers; hôtellerie, restauration; maisons de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement en société; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction); prospection, forages; essais de matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie.

4. Am 4. August 2014 erliess das Institut gegen die angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Der Markeninhaber 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 er innert Frist nicht nachgekommen.
6. Mit Verfügung vom 10. November 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 25. April 1978 im internationalen Register eingetragen, unter Beanspruchung einer französischen Priorität vom 21. Dezember 1977 gemäss Art. 4 PVUE (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04). Die angefochtene Marke wurde am 6. November 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 der Widerspruchsgegner einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird er 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 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 Verwen-

dung 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 18: Cuir brut ou mi-ouvré; moleskine; sacs à dos à armature; sacoches porte-bébés; sacs à provisions; sacs à main; trousse de voyage (maroquinerie); couvertures en peaux (fourrures); revêtements de meubles en cuir; toiles de fibres naturelles (terme incompréhensible de l'avis du Bureau International - règle 13.2)b du Règlement d'exécution commun); bourses; lanières de cuir; ceintures (pour soldats et équipements) (termes trop vagues de l'avis du Bureau International - règle 13.2)b du Règlement d'exécution commun); brides de cuir; tapis en cuir; valves en cuir; parapluies; cannes; vestons flottants (animaux); boyaux pour la charcuterie; serviettes [maroquinerie]; sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage; étuis pour passeports en cuir); sacoches à outils en cuir (vides); sacs pour produits cosmétiques (termes trop vagues de l'avis du Bureau International - règle 13.2)b du Règlement d'exécution commun); sacs à gibier (appareils) (terme incompréhensible de l'avis du Bureau International - règle 13.2)b du Règlement d'exécution commun); sacs de voyage;

Klasse 25: Vêtements; slips; ceintures abdominales pour femmes; vêtements à usage médical; habits fonctionnels spéciaux (magnétisme, infrarouge); sous-vêtements; culottes pour bébés; bavoirs, autres qu'en papier; layette [habillement]; vêtements de confection; gigoteuses; maillots de natation; vêtements imperméables; costumes de scène; chaussures; ferrures de chaussures; chapeaux; articles de bonneterie; chancelières non chauffées électriquement; gants [habillement]; châles; cravates; écharpes; pochettes (accessoires vestimentaires); gaines; bracelets; bretelles; chasubles; écharpes; guimpes [vêtements]; manipules [liturgie]; bonnets de douche; masques pour dormir; vêtements pour cérémonies nuptiales; vêtements pour enfants; sarongs; vêtements pour rayons infrarouges; soutiens-gorge; doublures confectionnées [parties de vêtements]; bottes; chaussures à garnitures antidérapantes.

3. Die in Klasse 18 angefochtenen Waren *cuir brut ou mi-ouvré; parapluies; cannes* werden von der Widerspruchsmarke ebenfalls beansprucht, weshalb in diesem Umfang Warenidentität besteht. Unter die *articles en ces matières (cuir et imitations du cuir) non compris dans d'autres classes* (Kl. 18 der Widerspruchsmarke) können folgende, in Klasse 18 angefochtenen Waren subsumiert werden: *moleskine; revêtements de meubles en cuir; lanières de cuir; brides de cuir; tapis en cuir; valves en cuir; sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage; étuis pour passeports en cuir); sacoches à outils en cuir (vides)*. Es besteht ebenfalls Warenidentität.
4. Warenidentität (soweit es sich um Waren aus Leder oder Lederimitationen handelt) oder (hochgradige) Warengleichartigkeit besteht zwischen den *articles en ces matières (cuir et imitations du cuir) non compris dans d'autres classes; malles et valises* (Kl. 18 der Widerspruchsmarke) und den in derselben Klasse angefochtenen *sacs à dos à armature; sacoches porte-bébés; sacs à provisions; sacs à main; trousse de voyage (maroquinerie); bourses; vestons flottants (animaux); serviettes [maroquinerie]; sacs pour produits cosmétiques (termes trop vagues de l'avis du Bureau International - règle 13.2)b du Règlement d'exécution commun); sacs à gibier (appareils) (terme incompréhensible de l'avis du Bureau International - règle 13.2)b du Règlement d'exécution commun); sacs de voyage*.
5. Zwischen *tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles non compris dans d'autres classes (Decken aus natürlichen Fasern, Kl. 24 der Widerspruchsmarke)* und den in Klasse 18 angefochtenen *toiles de fibres naturelles* besteht ebenfalls Warengleichartigkeit, da das gleiche Herstellungs-Know-how sowie die gleiche Zweckbestimmung vorliegen.
6. Ebenfalls ein gleiches oder ähnliches Herstellungs-Know-how und damit Warengleichartigkeit besteht zwischen den *articles en ces matières (cuir et imitations du cuir) non compris dans d'autres classes* (Kl. 18 der Widerspruchsmarke) und den in derselben Klasse angefochtenen *couvertures en peaux (fourrures)*.

7. Bei den *ceintures (pour soldats et équipements)* in Klasse 18 der angefochtenen Marke handelt es sich um Bekleidungsstücke, weshalb diese unter den Oberbegriff *vêtements* (Kl. 25 der Widerspruchsmarke) zu subsumieren sind. Es besteht Warenidentität.
8. Die Widersprechende macht geltend, die in Klasse 18 angefochtenen Wurstdärme (*boyaux pour la charcuterie*) seien gleichartig zu den von der Widersprechenden beanspruchten Waren *cuir et peaux*, da die Verbraucher davon ausgingen, dass diese Rohwaren angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätte vom selben Unternehmen hergestellt würden. Dieser Ansicht kann sich das Institut nicht anschliessen: Einerseits werden die Därme zumindest zur Wurstfabrikation vorbereitet und sind damit keine Rohwaren, und andererseits besteht die Darmhülle zwar auch aus einer Haut (Schleimhaut und zwei sie umfassende Muskelschichten), der Zweck ist jedoch ein anderer, weshalb Wurstdärme nicht unter den Oberbegriff „Häute“ (*peaux*) fallen. Die Gleichartigkeit ist daher zu verneinen. Auch zu den übrigen, von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind keine rechtsgenügenden Bezugspunkte erkennbar, welche für eine Gleichartigkeit sprechen würden. Wurstdärme werden zudem von spezialisierten Firmen (Darmhandel oder Metzgereibedarf, vgl. bspw. http://www.zgraggen-darmhandel.ch/Ueb_Firma.asp [Seite besucht am 11. Dezember 2014]) angeboten und richten sich ausschliesslich an Metzger oder Hobby Metzger, sodass von erhöhten Fachkenntnissen bezüglich des herstellungstechnischen Know-hows und der Herstellungs- und Vertriebswege ausgegangen werden kann.
9. Die Widerspruchsmarke beansprucht in Klasse 25 *vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles*. Die in Klasse 25 angefochtenen Waren können sämtliche unter diese Oberbegriffe subsumiert werden, mit Ausnahme der angefochtenen *chapeaux*, welche praxisgemäss gleichartig zu Kleidern sind (vgl. BVGer B-7500/2006, Diva / DD DIVO DIVA [fig.]). Da die angefochtenen *habits fonctionnels spéciaux (magnétisme, infrarouge)*; *vêtements pour rayons infrarouges* in Klasse 25 klassiert sind und aufgrund der Formulierung nicht klar die Schutzfunktion im Vordergrund steht (sondern ergo die Bekleidungsfunktion), kann die Gleichheit bejaht werden.
10. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass bezüglich der angefochtenen Waren *boyaux pour la charcuterie* (Kl. 18) die Gleichartigkeit zu verneinen und der Widerspruch ungeachtet des Resultats der Prüfung der Zeichenähnlichkeit insoweit bereits aus diesem Grund abzuweisen ist (vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Weitergehend ist die Gleichartigkeit zu bejahen und folglich 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 Bildmarke „(fig.)“ (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke „HUANGWEIDONG & CROCODILEMAN“ (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 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).
3. Die Widerspruchsmarke besteht aus der stilisierten Darstellung eines Krokodils, welches nach rechts gerichtet ist und ein geöffnetes Maul und einen nach oben gebogenen Schwanz aufweist. Die angefochtene Marke enthält ebenfalls das Bildmotiv „Krokodil“ und zwar in einer fast identischen Ausgestaltung wie das Krokodil der Widerspruchsmarke, d.h. ebenfalls mit geöffnetem Maul und nach oben gebogenem Schwanz, wenn auch spiegelverkehrt (nach links gerichtet) und gelb dargestellt. Oberhalb des Krokodils

befindet sich ein Balken in drei Farben mit der Bezeichnung „CROCODILEMAN“ (englisch für „Krokodil-mann“) in gelber Schrift. Umrundet werden das Krokodil sowie der vorgenannte Begriff von einer grünen, Ellipse, welche in der oberen Hälfte in weisser Schrift die Begriffe „HUANGWEIDONG“ (Huang Weidong ist ein Name) und „CROCODILEMAN“ und im unteren Rand 5 weisse Sterne enthält. Aufgrund der Darstellung (farbliche Ausgestaltung, mittige Platzierung) und der Proportionen stechen primär das Krokodil sowie die darüber befindliche Bezeichnung „CROCODILEMAN“ ins Auge.

4. Die Zeichenähnlichkeit auf der bildlichen und semantischen Ebene ergibt sich aus dem Umstand, dass in beiden Zeichen eine Abbildung eines Krokodils mit geöffnetem Maul und nach oben gebogenem Schwanz enthalten ist. Somit ist vorliegend die Zeichenähnlichkeit ohne weiteres 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. Der Schutzzumfang jeder Marke wird 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 Zeichen ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element. Dies gilt selbst für starke Marken (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7 mit Hinweisen).
4. Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um die stilisierte Darstellung eines Krokodils, welche sich in ihrer Art der grafischen Gestaltung (mit geöffnetem Maul und nach oben gebogenem Schwanz) genügend von banalen bildlichen Darstellungen von Krokodilen abhebt. Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich zudem im Zusammenhang mit sämtlichen Fertigwaren der Klassen 18 und 25 um eine institutsnotorisch bekannte Marke mit entsprechend erweitertem Schutzzumfang. In der konkreten Ausgestaltung und im Zusammenhang mit Bekleidung der Klasse 25 und Modeartikeln der Klasse 18 wird das Widerspruchszeichen ohne weiteres als betrieblicher Hinweis auf die Widersprechende erkannt. Der Widerspruchsgegner übernimmt nicht bloss das abstrakte Bildmotiv als solches, sondern die konkrete Ausgestaltung des Bildmotivs durch die Widersprechende und macht dieses (wenn auch in spiegelverkehrter Darstellung) zu einem selbständig prägenden Bestandteil seiner Marke, welcher durch die farbliche Ausgestaltung noch speziell hervorgehoben wird. Bei der in beiden Zeichen enthaltenen Abbildung eines Krokodils handelt es sich nicht um eine bloss (und an sich zulässige) Übereinstimmung im Bildmotiv (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.2), sondern um äusserst ähnliche Darstellungen, indem das Krokodil in beiden Zeichen ein geöffnetes Maul und einen nach oben gebogenen Schwanz aufweist und jeweils nur der Vorder- und Hinterfuss einer Seite sichtbar ist. Damit bestehen grosse Ähnlichkeiten zwischen den Vergleichszeichen. Daran vermag auch der Umstand, dass die angefochtene Marke mit dem Farbanspruch „vert, jaune, violet et rouge“ eingetragen wurde (das Krokodil ist gelb dargestellt), nichts zu ändern, zumal die Widerspruchsmarke ihrerseits ohne Farbanspruch eingetragen wurde und somit in allen denkbaren Farben, mithin auch in derselben farbliehen Ausgestaltung wie die angefochtene Marke, geschützt ist (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 3.2.1).

5. In Anbetracht, dass die streitverfangenen Marken, soweit hier noch interessierend, für gleiche und im Übrigen stark gleichartige Waren beansprucht werden, ist ein strenger Beurteilungsmassstab anzuwenden (vgl. zu dieser Wechselwirkung Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). 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.)*). Die vorhandenen Unterschiede sind nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen, mithin von den übereinstimmenden Elementen abzulenken. Selbst für die Rohwaren „*cuir et imitations du cuir; peaux*“ (Kl. 18), für welche die Bekanntheit der Widerspruchsmarke zu verneinen ist und unter der Annahme, dass der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit diesen Waren im Sinne eines Hinweises auf eine mögliche Beschaffenheit (aus Krokodilleder), eine leicht verminderte Kennzeichnungskraft eignet, ist die praktisch identische Übernahme des Zeichens nicht statthaft und eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.
6. Sollte ein Teil der Abnehmer die Marken aufgrund der in der angefochtenen Marke enthaltenen Grafik sowie der zusätzlichen Wortbestandteile 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).
7. Der Widerspruch Nr. 13768 wird daher teilweise, nämlich für die als gleich resp. gleichartig beurteilten Waren, gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1 197 656 „HUANG-WEIDONG & CROCODILEMAN“ (fig.) der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren der Klasse 18 ausser für „*boyaux pour la charcuterie*“ sowie für sämtliche Waren der Klasse 25 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 Widerspruchsgegner wird kostenpflichtig. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Der Widerspruchsgegner hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu bezahlen. Zudem hat der Widerspruchsgegner der Widersprechenden die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruchsgegner wird vom Widerspruchsverfahren ausgeschlossen.
2. Der Widerspruch Nr. 13768 wird teilweise gutgeheissen, nämlich hinsichtlich folgender Waren:

Klasse 18: Cuir brut ou mi-ouvré; moleskine; sacs à dos à armature; sacoches porte-bébés; sacs à provisions; sacs à main; trousse de voyage (maroquinerie); couvertures en peaux (fourrures); revêtements de meubles en cuir; toiles de fibres naturelles (terme incompréhensible de l'avis du Bureau International - règle 13.2)b du Règlement d'exécution commun); bourses; lanières de cuir; ceintures (pour soldats et équipements) (termes trop vagues de l'avis du Bureau International - règle 13.2)b du Règlement d'exécution commun); brides de cuir; tapis en cuir; valves en cuir; parapluies; cannes; vestons flottants (animaux); serviettes [maroquinerie]; sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage; étuis pour passeports en cuir); sacoches à outils en cuir (vides); sacs pour produits cosmétiques (termes trop vagues de l'avis du Bureau International - règle 13.2)b du Règlement d'exécution commun); sacs à gibier (appareils) (terme incompréhensible de l'avis du Bureau International - règle 13.2)b du Règlement d'exécution commun); sacs de voyage;

Klasse 25: Sämtliche Waren.

3. Der internationalen Registrierung Nr. 1 197 656 „HUANGWEIDONG & CROCODILEMAN“ (fig.) wird bezüglich folgender Waren der Schutz in der Schweiz definitiv verweigert:

Klasse 18: Cuir brut ou mi-ouvré; moleskine; sacs à dos à armature; sacoches porte-bébés; sacs à provisions; sacs à main; trousse de voyage (maroquinerie); couvertures en peaux (fourrures); revêtements de meubles en cuir; toiles de fibres naturelles (terme incompréhensible de l'avis du Bureau International - règle 13.2)b du Règlement d'exécution commun); bourses; lanières de cuir; ceintures (pour soldats et équipements) (termes trop vagues de l'avis du Bureau International - règle 13.2)b du Règlement d'exécution commun); brides de cuir; tapis en cuir; valves en cuir; parapluies; cannes; vestons flottants (animaux); serviettes [maroquinerie]; sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage; étuis pour passeports en cuir); sacoches à outils en cuir (vides); sacs pour produits cosmétiques (termes trop vagues de l'avis du Bureau International - règle 13.2)b du Règlement d'exécution commun); sacs à gibier (appareils) (terme incompréhensible de l'avis du Bureau International - règle 13.2)b du Règlement d'exécution commun); sacs de voyage;

Klasse 25: Sämtliche Waren.

4. Die internationale Registrierung Nr. 1 197 656 „HUANGWEIDONG & CROCODILEMAN“ (fig.) wird bezüglich folgender Waren zum Schutz in der Schweiz zugelassen [sog. Déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire – règle 18ter.2)ii) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)]:

Klasse 18: Boyaux pour la charcuterie.

5. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
6. Der Widerspruchsgegner hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 zu bezahlen.
7. Dieser Entscheid wird der Widerspruchspartei schriftlich, dem Widerspruchsgegner durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 5. Januar 2015
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.