

Entscheid in den Widerspruchsverfahren Nr. 13838 und 13839 in Sachen

Geoffrey, LLC
One Geoffrey Way
Wayne, NJ 07470
USA

Widersprechende

vertreten durch Isler Pedrazzini AG, Herrn RA Frédéric Brand,
Postfach 1772, 8027 Zürich

CH-Marke Nr. 593 351 - TOYS R US
CH-Marke Nr. 628 759 - KIDS "R" US

gegen

Pinkrus GmbH
Spiegelstrasse 18
8001 Zürich

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Holenstein Rechtsanwälte AG, Herrn RA Marc R. Büttler,
Utoquai 29/31, 8008 Zürich

CH-Marke Nr. 659 541



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 CH-Marke Nr. 659541: (im weiteren Verlauf: „PinkRus (fig.)“) wurde am 4. Juni 2014 in der Datenbank Swissreg veröffentlicht. Sie wird folgende Waren beansprucht:

Klasse 9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -Instrumente; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnet-aufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Com-puter; Computersoftware; Feuerlöschgeräte, Audiokassetten; Videofilme; alle vorgenannten Waren russi-scher Herkunft.

Klasse 16: Zeitschriften, Zeitungen, Bücher; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien, Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausge-nommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke; alle vorgenannten Waren russischer Herkunft.

2. Am 4. September 2014 erhob die Widersprechende gegen diese Marke vollumfänglich Widerspruch.
2. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 593 351 „TOYS R US“ (W13838) sowie auf ihre Schweizer Marke Nr. 628 759 „KIDS "R" US“ (W13839).

3. Die Schweizer Marke Nr. 593 351 „TOYS R US“ ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 9: Batterien.

4. Die Schweizer Marke Nr. 628 759 „KIDS "R" US“ ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 3: Toilettmittel; Körperpflegemittel, Shampoos, Sprays für die Haarentwerrung (Hair Detangler), Lippenbalsame, Sonnenschutzmittel, alle vorgenannten Waren für Säuglinge, Babies, Kleinkinder und Kinder; Wischtücher für Babies und Kleinkinder; Badezusätze, Baby-Pflegepräparate (nicht medizinisch) und Haarpflegepräparate und Haarconditioner; salzhaltige Feuchttücher für kosmetische Zwecke; kosme-tische Präparate für die Mund- und Zahnhygiene; Zahnpasta; Wattestäbchen.

Klasse 5: Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Hygienepräparate für medizinische Zwecke; Pflaster; Heftpflaster; Verbandmaterial; Desinfektionsmittel; gefüllte Verbandkästen; sterile Gazen; alkoholhaltige Feuchttücher.

Klasse 8: Pinzetten.

Klasse 10: Thermometer für medizinische Zwecke.

Klasse 11: Beleuchtungsgeräte; Lampen.

Klasse 12: Höhenverstellbare Sitze für Fahrzeuge.

Klasse 16: Wegwerfabdeckungen für Toiletten und Töpfchen; Einweg-Windelhöschen.

Klasse 20: Möbel; Schutzgitter für Kinderbetten; Kissen; Themenkissen (novelty pillows); höhenverstell-bare Sitze; Plastik- und Holztritleitern; Tisch- und Stuhlsets; Büchergestelle; Stühle; Polsterschemel; Schaukelstühle; Kleinkinderbetten; Bettkopfteile (Möbel); Holzorganizer mit Plastikbehälter für den

Schreibtisch; Abfalleimer; Körbe und Stautaschen aus Stoff und natürlichen Materialien mit und ohne Metallrahmen; Staukisten; Spielzeugkisten (Möbel).

Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Töpfchen; Körbe; Zahnseide und elektrische Zahnbürsten.

Klasse 24: Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Bett- und Tischdecken; Kopfkissenbezüge; Steppdecken; Staubvolants; Decken und Bettüberwurfdecken; Bettbezugs garnituren; Gardinen; Bettbezüge; Volants.

Klasse 27: Teppiche, Vorleger, Fussmatten und Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge.

Klasse 28: Spiele, Spielzeug und Spielwaren; Plüschtiere.

Klasse 32: Mineralwässer und kohlesäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Säfte für Kleinkinder.

5. Mit Verfügung vom 19. September 2014 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Stellungnahme einzureichen.
6. Mit Schreiben vom 16. Januar 2015 reichte die Widerspruchsgegnerin innerhalb einmal verlängerter Frist ihre Stellungnahme ein.
7. Mit Verfügung vom 21. Januar 2015 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
8. Auf die einzelnen Ausführungen der Widerspruchsparteien 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 CH-Marke Nr. 593 351 - TOYS R US wurde am 1. Juli 2009 und die Widerspruchsmarke CH-Marke Nr. 628 759 - KIDS "R" US wurde am 27. Januar 2012 hinterlegt; die angefochtene CH-Marke Nr. 659541 "PinkRus (fig.)" wurde am 12. Dezember 2013 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marken und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zu den Widersprüchen legitimiert. Der 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.

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. 2014, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rima/rima_d.pdf).
2. Zu W13838: Die Widerspruchsmarke Nr. 593 351 „TOYS R US“ wird für „Batterien“ in der Klasse 9 beansprucht. Bei „Batterien“ handelt es sich um einen aus „parallel oder hintereinandergeschalteten Elementen bestehender Stromspeicher“ (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, online Version). Gestützt auf diese Marke richtet sich der Widerspruch gegen sämtliche Waren der angefochtenen Marke. In der Klasse 9 geniesst die angefochtene Marke Schutz für die Waren *Wissenschaftliche, Schiffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -Instrumente; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte, Audiokassetten; Videofilme; alle vorgenannten Waren russischer Herkunft*. Bei den angefochtenen Waren *Apparate und Instrumente für die Speicherung von elektrischem Strom* handelt es sich hinsichtlich der Funktion und des Verwendungszwecks so wie bei den Batterien der älteren Marke um Stromspeicher. Es ist deshalb von Warengleichheit auszugehen.
3. Hingegen haben die Waren *Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom* der angefochtenen Marke explizit keine Stromspeicherfunktion, sondern beinhalten Funktionen, welche elektrischen Strom auf andere Art verarbeiten. Es kann deshalb davon ausgegangen, dass diese Waren gerade nicht die Funktion von Batterien (d.h. Stromspeichern) innehaben und deshalb keine Gleichartigkeit zu den älteren Waren aufweisen.
4. Auch die verbleibenden Waren der angefochtenen Klasse 9, nämlich *Wissenschaftliche, Schiffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -Instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte, Audiokassetten; Videofilme* dienen dem Messen, der Kontrolle etc., der Ton-, Bild- und Datenverarbeitung u.ä. Sie dienen jedoch nicht dem Speichern von elektrischem Strom, weshalb sie keine Bezugspunkt zu Batterien haben, d.h. die Art der Waren ist eine andere. Dass diese Waren u.a. auch mit Batterien als Stromquelle funktionieren können, wie von der Widersprechenden vorgebracht wird, bedingt keine Gleichartigkeit der Waren; weder die Art der Waren, noch die Hersteller und Vertriebsstätten überschneiden sich. Die Waren sind insgesamt unähnlich.
5. Überdies bestehen keine Berührungspunkte zwischen den Batterien der älteren Marke und den angefochtenen Waren der Klasse 16. Die Waren sind insgesamt nicht gleichartig.
6. Zu W13839: Die Widerspruchsmarke Nr. 628 759 „KIDS "R" US“ wird für diverse Waren der Klassen 3, 5, 8, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 24, 27, 28 und 32 beansprucht. Auch der auf diese Marke gestützte Widerspruch richtet sich gegen sämtliche Waren der angefochtenen Marke.

7. Die Waren der Widerspruchsmarke in der Klasse 8, nämlich *Pinzetten*, haben in der Regel die gleichen Hersteller und den gleichen Absatzmarkt wie die *wissenschaftlichen Apparate und Instrumente* in der Klasse 9 der angefochtenen Marke, z.B. in Mikroskop-Sets. Die Waren werden in der Regel gemeinsam verkauft und gehören als gemeinsame Bestandteile in eine Laborausstattung. Es besteht deshalb Warengleichartigkeit.
8. Die älteren Waren *Thermometer für medizinische Zwecke* in der Klasse 10 sowie die angefochtenen Waren *Messapparate und –instrumente* werden über die gleichen Absatzkanäle vertrieben und es liegt diesen Waren ein verwandtes Herstellungs-Know-how zugrunde; es ist mithin von Warengleichartigkeit auszugehen.
9. Die angefochtenen Waren *fotografischen, Film-, optischen- und Signalapparate und –instrumente* der Klasse 9 funktionieren in der Regel mit Licht bzw. einer Lichtquelle. Aufgrund der gleichen Zweckbestimmung sowie einer teilweise möglichen Substituierbarkeit mit den *Beleuchtungsgeräten und Lampen* in der Klasse 11 der älteren Marke, sowie des bestehenden ähnlichen Herstellungs-Know-hows und der sich überschneidenden Absatzmärkte ist von einer Gleichartigkeit auszugehen.
10. Was die übrigen angefochtenen Waren der Klasse 9 anbelangt, bestehen keine Berührungspunkte zwischen den verbleibenden Waren und sämtlichen älteren Waren.
11. Schliesslich werden die Waren *Wegwerfabdeckungen für Toiletten und Töpfchen* sowie die *Einweg-Windelhöschen* in der Klasse 16 der älteren Marke von den angefochtenen *Waren aus Papier, Pappe (Karton)*, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind in der Klasse 16 erfasst. Somit ist von Warenidentität auszugehen, zumindest jedoch von starker Gleichartigkeit.
12. Was die übrigen angefochtenen Waren der Klasse 16 anbelangt, so bestehen keine Berührungspunkte zwischen den verbleibenden Waren und sämtlichen älteren Waren.
13. Als Zwischenergebnis kann deshalb festgehalten werden, dass aufgrund der älteren CH-Marke Nr. 593 351 „TOYS R US“ (W13838) eine Warengleichheit resp. -gleichartigkeit bezüglich der angefochtenen Waren *Apparate und Instrumente für die Speicherung von elektrischem Strom* (Klasse 9) und dass aufgrund der älteren Marke Nr. 628 759 „KIDS "R" US“ (W13839) eine Warengleichheit resp. -gleichartigkeit bezüglich der Waren *Wissenschaftliche, fotografische, Film-, optische, Mess-, Signalapparate und –Instrumente* (Klasse 9) sowie *Waren aus Papier, Pappe (Karton)*, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind (Klasse 16) besteht. Für die übrigen Waren der angefochtenen Marke besteht auf Grundlage beider ins Feld geführten Vergleichsverzeichnissen der älteren Marken keine Warengleichartigkeit.
14. Da die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch bezüglich der angefochtenen Waren *Schiffahrts-, Vermessungs-, Wäge-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -Instrumente; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte, Audiokassetten; Videofilme; alle vorgenannten Waren russischer Herkunft* (Klasse 9) und *Zeitschriften, Zeitungen, Bücher; Papier, Pappe (Karton); Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien, Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke; alle vorgenannten Waren russischer Herkunft* (Klasse 16) bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 in fine).
15. Für die Vergleichswaren *Wissenschaftliche, fotografische, Film-, optische, Mess-, Signalapparate und -Instrumente; Apparate und Instrumente für die Speicherung von elektrischem Strom; alle vorgenannten Waren russischer Herkunft* (Klasse 9) und *Waren aus Papier, Pappe (Karton)*, soweit sie nicht in anderen

Klassen enthalten sind (Klasse 16), ist hingegen aufgrund der teilweise bestehenden Warengleichheit resp. –gleichartigkeit 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 Wortmarken „TOYS R US“ (Widerspruchsmarke im Verfahren W13838) sowie „KIDS "R" US“ (Widerspruchsmarke im Verfahren W13839) und die Wort-Bildmarke „PinkRus (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. Auch bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist für die Beurteilung letztlich der Gesamteindruck massgebend. 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 angefochtene Marke „PinkRus (fig.)“ wurde mit dem Farbanspruch „Rot“ eingetragen. In zwei aneinander liegenden, roten, nach links abschüssig angebrachten Quadraten stehen horizontal die Buchstaben „PinkRus“ in Weiss. Die Quadrate stellen zwar bloss einen etikettenhaften Hintergrund dar, dieser prägt jedoch durch die abschüssige Positionierung und den dazu asymmetrisch angeordneten waagrechten Schriftzug den Gesamteindruck mit. Der Schriftzug besteht aus der Buchstabenfolge „PinkRus“, wobei das Wort „Pink“ vom Wort „Rus“ durch die jeweilige Verwendung eines grossen Anfangsbuchstabens getrennt wahrgenommen wird, d.h. die relevanten Abnehmer nehmen zwei Worтеlemente wahr, nämlich die gängige Farbbezeichnung „pink“ sowie das Kurzwort „Rus“, was in der Regel als Kurzwort für „Russland“ bzw. „russisch“ verwendet wird. Klanglich werden die Abnehmer die angefochtene Marke in zwei Silben als [pink]_[rus] aussprechen.
4. Die älteren Marken folgen beide der gleichen Bildungsstruktur; sie bestehen jeweils aus drei Zeichenelementen, nämlich aus „TOYS“, „R“ und „US“ bzw. aus „KIDS“, „R“ und „US“; die einzelnen Elemente sind jeweils durch Leerschläge voneinander getrennt. Der Einzelbuchstabe „R“ in der älteren CH-Marke Nr. 628 759 ist zudem noch in Anführungszeichen eingefasst. Demnach bildet das erste Element ein, dem Schweizer Abnehmer bekanntes englisches Substantiv, nämlich „toys“ („Spielsachen“) bzw. „kids“ („Kids/Kinder“), gefolgt vom Buchstaben „R“, der im Englischen lautmalerisch die konjugierte Form des Grundverbs „to be“, nämlich „are“, ergibt; am Ende steht jeweils das Wort „us“, das Objektpronomen der dritten Person Plural („uns“), wodurch wiederum das Verständnis des Einzelbuchstabens „R“ als Substitution von „are“ verstärkt wird, nämlich „R US“ = are us = „sind unser“ / „gehören uns“. Klanglich werden die Abnehmer die älteren Marken jeweils in drei Silben als [toⁱs]_[d^r]_[es] bzw. [kidz]_[d^r]_[es] aussprechen.
5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. Ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts vermag eine allfällige Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung indessen nicht schon dadurch zu kompensieren, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke nicht entspricht. Die Wahrnehmung einer Marke muss vielmehr sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff derart bewirken, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anders einstellt. Das Bundesgericht verlangt, dass sich der betreffende Sinngehalt beim Hören und beim Lesen der Marke dem Bewusstsein geradezu aufdrängt. Die klangliche oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken darf zudem nicht so gross sein, dass beim flüchtigen Hören oder Lesen die Gefahr des Verhörens respektive Verlesens besteht, sodass der betreffende Sinngehalt gar nicht zum Bewusstsein des Be-

trichters gelangt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1 m.w.H.). Die Vergleichszeichen stimmen zwar jeweils in ihrem Ende in der Buchstabenfolge „r_u_s“ überein, diese stellen sich grafisch jedoch unterschiedlich dar, werden von den Abnehmern unterschiedlich ausgesprochen und mit einem unterschiedlichen Sinngehalt assoziiert.

6. Dennoch enden sowohl die Widerspruchsmarken wie auch die angefochtene Marke auf die Buchstabenfolgen „R-U-S“. Aufgrund dieser Übereinstimmung besteht eine gewisse schriftbildliche Zeichenähnlichkeit. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob diese Übereinstimmungen eine Verwechslungsgefahr zu begründen vermag.

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 Widersprechende bringt diesbezüglich vor, dass ihrer älteren Marke „TOYS R US“ aufgrund intensiver Benutzung in der Schweiz, namentlich im Bereich Spielwaren und Kinderbekleidung, eine erhöhte Kennzeichnungskraft zukäme. Da die ins Feld geführte ältere Marke Nr. 593 351 – „TOYS R US“ ausschliesslich für „Batterien“ in der Klasse 9 hinterlegt ist, erübrigt sich eine weitere Überprüfung dieses Vorbringens und der eingereichten Belege, die sich nicht auf die hier in Rede stehenden Waren beziehen; es ist mithin von einer normalen Kennzeichnungskraft der älteren Marke „TOYS R US“ auszugehen. Ebenso ist von einer normalen Kennzeichnungskraft der älteren Marke „KIDS "R" US“ auszugehen, da keine Belege eingereicht wurden, welche Rückschlüsse auf den Grad der Marktdurchdringung der Marke im Bereich der hier relevanten Waren anzeigen.
4. In diesem Sinne bringt die Widersprechende sodann vor, dass sie zahlreiche Marken mit dieser Struktur im Schweizer Register eingetragen hat und belegt in mindestens 18 Fällen, dass sie Marken in der Art „TOYS R US“, „KIDS R US“, „BABIES R US“, „BIKES R US“ oder „PARTIES R US“ hinterlegt hat. Daraus schliesst sie, dass der sich jeweils wiederholende Markenbestandteil „R US“ als prägendes Serienelement der Widersprechenden wahrgenommen wird und leitet daraus eine Verwechselbarkeit der angefochtenen Marke aufgrund des darin bestehenden Elements „Rus“ ab.
5. Gemäss Rechtsprechung kann das Publikum davon ausgehen, dass selbst bei Zeichen, die es in der Regel auseinander zu halten vermag, eine falscher betrieblicher Zusammenhang zu vermuten ist, und zwar aufgrund immer wiederkehrender Serienelemente in den Marken einer einzelnen Unternehmung (sog. mittelbare Verwechslungsgefahr; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).
6. Es gilt deshalb zu prüfen, ob das Publikum in der Endsilbe „Rus“ der angefochtenen Marke einen Zusammenhang zu „R US“ der älteren Marken sieht.

7. Bezüglich der Endsilbe „Rus“ vs. „R US“ unterscheiden sich die Vergleichsmarken in klanglicher Hinsicht erheblich und damit einhergehend auch in semantischer Weise. Die einzelne Silbe „Rus“ der angefochtenen Marke wird als solche ausgesprochen und wird von den relevanten Abnehmern als Hinweis auf „Russland“ / „russisch“ verstanden, was im Übrigen im Eintragungsverfahren dazu geführt hat, dass die Hinterlegerin die Waren auf russische Herkunft einzuschränken hatte. Dem gegenüber stehen die beiden Silben [oʳ]_[es] der älteren Marken, die sich klanglich von [rus] unterscheiden und von den Abnehmern als „are us“ wahrgenommen und verstanden werden. Zudem ist die Struktur der jeweiligen Buchstabenfolge „r_u_s“ in den Vergleichsfällen unterschiedlich: Das Publikum wird „Rus“ als eine Silbe wahrnehmen und „R_US“ als zwei Silben. Die Buchstabenfolge „r_u_s“ wird deshalb in der angefochtenen Marke sowohl klanglich, schriftlich als auch semantisch gänzlich anders wahrgenommen als die Endsilbe „_R_US“ in den Widerspruchsmarken und als Element einer Serie von Marken. Die Unterschiede sind derart deutliche, dass das Publikum die Marken nicht nur auseinander halten wird, sondern es wird auch keinen betrieblichen Zusammenhang aufgrund der jeweiligen Buchstabenfolge vermuten.
8. Schliesslich ist noch zu sagen, dass zwischen „Pink“ und den Wortelementen „TOYS“ bzw. „KIDS“ keine Verwechslungsgefahr besteht. Im Gesamteindruck weicht die angefochtene Marke erheblich von den älteren Marken ab.
9. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarken, der äusserst geringen Zeichenähnlichkeit ist die Verwechslungsgefahr trotz der Gleichheit einiger Waren zu verneinen. Die Widersprüche Nr. 13838 und Nr. 13893 werden daher abgewiesen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühren 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. Der Widersprüche Nr. 13838 und Nr. 13839 werden abgewiesen. Die Widerspruchsgegnerin obsiegt in beiden Fällen, weshalb ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. In casu wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt.
4. Das vorliegende Verfahren wurde auf zwei verschiedene Marken gestützt, wodurch zwei Verfahren anhängig wurden. Die Widerspruchsgegnerin konnte indessen ihre Antwort auf die beiden Widersprüche aufgrund der identischen Problematik und der starken Ähnlichkeit der beiden Widerspruchszeichen im Wesentlichen gleich begründen, sodass es aufgrund der Aktenlage nicht gerechtfertigt erscheint, ihr für jedes Verfahren eine volle Parteientschädigung, sondern pro Verfahren eine reduzierte Parteientschädigung von CHF 500.00 zuzusprechen. In Anwendung der obgenannten Kriterien erachtet das Institut eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugunsten der Widerspruchsgegnerin als angemessen. Die Verfahrenskosten werden der Widersprechenden auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widersprüche Nr. 13839 und 13839 werden abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühren von CHF 1'600.00 verbleiben dem Institut.
3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 18.03.2015
Markenabteilung

Andreas Teutsch
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.