

Entscheid in den Widerspruchsverfahren Nr. 13508 und 13509 in Sachen

K-Swiss Inc.
31248 Oak Crest Drive
US-91361 Westlake Village, CA

Widersprechende

vertreten durch WEINMANN ZIMMERLI
Apollostrasse 2
Postfach 1021
8032 Zürich

CH-Marke Nr. 644 033
CH-Marke Nr. 613 724



gegen

Künzli Swiss Schuh AG
Hauserstrasse 47
5210 Windisch

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Lenz & Staehelin
Bleicherweg 58
8027 Zürich

CH-Marke Nr. 651 126



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 Eintragung der Schweizer Marke Nr. 651 126 „fig.“ wurde am 15. November 2013 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 10: Orthopädische Schuhe;
Klasse 25: Schuhe.
2. Am 13. Februar 2014 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marken Nr. 644 033 „fig.“ (W13508) und 613 724 „fig.“ (W13509).
4. Die Schweizer Marke Nr. 644 033 „fig.“ ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 25: Sport- und Freizeitschuhe.
5. Die Schweizer Marke Nr. 613 724 „fig.“ ist u.a. für folgende Waren eingetragen:
Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.
6. Mit Verfügungen vom 25. Februar 2014 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
7. Mit Schreiben vom 25. Juni 2014 reichte die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein. In der Stellungnahme machte sie u.a. geltend, dass die Widerspruchsmarken kennzeichnungsschwach seien.
8. Mit Verfügungen vom 9. Juli 2014 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen und zur behaupteten Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchszeichen Stellung zu nehmen.
9. Mit Schreiben vom 12. Januar 2015 reichte die Widersprechende innert zweifach erstreckter Frist ihre Repliken ein.
10. Mit Verfügungen vom 14. Januar 2015 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
11. Die Widerspruchsgegnerin duplizierte am 13. März 2015.
12. Mit Verfügungen vom 18. März 2015 wurden die Verfahrensinstruktionen geschlossen.
13. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, 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 CH 644 033 „fig.“ wurde am 16. November 2005 hinterlegt, die Widerspruchsmarke CH 613 724 „fig.“ am 8. November 2010. Hinterlegungsdatum der angefochtenen Marke CH 651 126 „fig.“ ist der 25. August 2011. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marken und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zu den Widersprüchen legitimiert. Die Widersprüche wurden innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf die Widersprüche ist folglich einzutreten.

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 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/rlma/rlma_d.pdf).
2. Insbesondere zu W13508: Die Widerspruchsmarke CH 644 033 „fig.“ ist in Klasse 25 für *Sport- und Freizeitschuhe* eingetragen. Zwischen diesen und den in derselben Klasse angefochtenen *Schuhen* besteht Warengleichheit (in Bezug auf die von „*Schuhen*“ erfassten Sport- und Freizeitschuhe) respektive Warengleichartigkeit (in Bezug auf andere Schuhwaren wie Überschuhe oder Hausschuhe), da die Produktionsstätten und das Herstellungs-Know-how übereinstimmen. Zu den in Klasse 10 angefochtenen *orthopädischen Schuhen* besteht Warengleichartigkeit, da ein verwandtes Herstellungs-Know-how sowie markenrechtlich relevante Überschneidungen bei der Zweckbestimmung, den Abnehmerkreisen und den Vertriebskanälen vorliegen.
3. Insbesondere zu W13509: Die Widerspruchsmarke CH 613 724 „fig.“ beansprucht in Klasse 25 u.a. *Schuhwaren*. Zwischen diesen und den in derselben Klasse angefochtenen *Schuhen* besteht nicht weiter zu erläuternde Warengleichheit. Zu den in Klasse 10 angefochtenen *orthopädischen Schuhen* besteht Warengleichartigkeit (vgl. das unter Ziffer 2 hiervoor Ausgeführte).
4. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass bei den Widersprüchen Nr. 13508 und 13509 sämtliche angefochtenen Waren gleich resp. gleichartig sind. Daher 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 eine Positionsmarke (W13508) resp. eine Bildmarke (W13509) (Widerspruchsmarken) und eine Positionsmarke (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck bestimmt sich bei Bildmarken durch das Erscheinungsbild und durch den allfälligen Sinngehalt, wobei es zur Annahme einer Verwechslungsgefahr grundsätzlich bereits genügt, wenn unter einem dieser Aspekte eine Ähnlichkeit besteht (BVGer in sic! 2009, 33 - *Herz [fig.] / Herz [fig.]*). Positionsmarken werden nicht zum Schutz

eines bestimmten Zeichens, sondern zum Schutz der spezifischen Positionierung irgendeines Zeichens hinterlegt. Bei solchen Marken ist die besondere Art und Weise der Anbringung oder Anordnung eines stets gleichbleibenden Zeichenelements auf einem Produkt kennzeichnend. Geschützt ist dabei die spezifische Position eines stets gleich bleibenden Zeichenelementes, das stets an der gleichen Warenposition sowie stets in denselben Grössenverhältnissen auftritt (s. zum Ganzen Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 3. Mai 2005, veröffentlicht in Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2005 S. 747 E. 7 - "Farbspritzpistole" [fig.], mit Hinweisen; Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.12).

3. Zu W13508: Bei den Vergleichszeichen handelt es sich um aus fünf Streifen bestehende Positionsmarken, welche jeweils auf der Seitenfläche eines Sport- oder Freizeitschuhs angebracht sind. Position und Schrägrichtung der Streifen stimmen überein. Es liegt eine grosse Zeichenähnlichkeit vor, weshalb nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen ist.
4. Zu W13509: Die Vergleichszeichen weisen beide fünf jeweils gleich dicke, parallele, senkrechte Streifen auf. Dass die Schrägrichtung nicht übereinstimmt (leicht nach rechts bei der Widerspruchsmarke, nach links bei der angefochtenen Marke) und die Streifen der Widerspruchsmarke etwas kürzer und dicker sind als diejenigen der angefochtenen Marke, wird den Konsumenten nicht im Gedächtnis haften bleiben. Die Verkehrskreise werden nicht auf Details achten, sondern sich aufgrund der Gestaltung an fünf nebeneinander angeordnete senkrechte Streifen erinnern. Eine Ähnlichkeit ist schon aus diesen Gründen zu bejahen, womit nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen bleibt.

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. Grundlage der Beurteilung der Verwechslungsgefahr bilden die Zeichen, so wie sie im Register eingetragen sind, und die zum Zeitpunkt der Entscheidung im Register eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.1). Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31 MSchG allein die Prüfung, ob die Voraussetzungen des Art. 3 MSchG vorliegen, um eine Marke vom Markenschutz auszuschliessen. Das Vorbringen der Verfahrensbeteiligten ist prinzipiell auf die Fragen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr beschränkt; darüber hinausgehende Argumentationen sind nicht zu berücksichtigen. Das von der Widerspruchsgegnerin vorgebracht Argument der fehlenden Gebrauchsabsicht kann im Widerspruchsverfahren nicht geltend gemacht werden.
3. Bezüglich des Schutzobjekts von Positionsmarken ist zu beachten, dass die Position alleine nicht schutzfähig ist und die Kombination eines nicht-unterscheidungskräftigen Zeichens mit einer Position nur in Ausnahmefällen über Unterscheidungskraft verfügt (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.12).
4. Zu W13508: Sowohl bei der Widerspruchsmarke als auch bei der angefochtenen Marke handelt es sich um eine Positionsmarke für Schuhe. Während das Institut die vorliegende Widerspruchsmarke CH 644 033 „fig.“ im Eintragungsverfahren als banale Grafik, welche dem Gemeingut angehört, zurückgewiesen hatte, bejahte das Bundesverwaltungsgericht im Entscheid B-86/2012 vom 11. März 2013 die originäre Unterscheidungskraft der Positionsmarke mit folgender Begründung: *Aus dem Ausgeführten folgt, dass sich das angemeldete Zeichen - auch im Sinne der Richtlinien der Vorinstanz - klar von den banalen Ausstattungen des beanspruchten Warenssegments abhebt, und zwar insbesondere wegen der besonderen Aufmerksamkeit, welche der schweizerische Durchschnittskonsument für Streifenmuster der vorliegenden Art an der im Hinterlegungsgesuch gekennzeichneten Stelle von Sport- und Freizeitschuhen aufbringt. Das Zeichen ist mit anderen Worten entgegen der Auffassung der Vorinstanz originär unterscheid-*

derungskräftig. Daran nichts zu ändern vermag der Umstand, dass die Position als solche vorliegend namentlich aufgrund der verbreiteten Platzierung von Streifen am Rist von Sport- und Freizeitschuhen für sich allein nicht als unterscheidungskräftig erscheint. Ebenso wenig fällt die Tatsache ins Gewicht, dass die Form des Schuhes, soweit diese zum angemeldeten Zeichen gehört, isoliert betrachtet als banal zu qualifizieren ist. Denn bei der vorliegend zu beurteilenden Kombination von Position, Teilform und zweidimensionaler Zeichnung wird der Gesamteindruck [...] nicht von gemeinfreien Elementen geprägt. [...] Bei den Streifenmustern, welche bei den [...] genannten Entscheiden des Bundesverwaltungsgerichts (Anm.: u.a. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 6.2 - fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.]) im Streit lagen, ging es - anders als vorliegend - nicht um einen sich auf die Positionierung erstreckenden markenrechtlichen Schutz eines Zeichens. Schon deshalb können diese Urteile im hier zu beurteilenden Fall nicht ausschlaggebend sein.

5. Sowohl die Widerspruchsmarke als auch die angefochtene Marke weisen an derselben Positionierung fünf parallel angeordnete, nach links unten verlaufende Streifen auf. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Streifen der Widerspruchsmarke im Vergleich zu denjenigen der angefochtenen Marke etwas kürzer und dicker sind. Da die grossen Züge, nicht die Einzelheiten massgebend sind, wird dies kaum in Erinnerung bleiben. Angesichts der Warenidentität respektive starken -gleichartigkeit besteht daher eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen. Der Widerspruch Nr. 13508 wird daher gutgeheissen.
6. Zu W13509: Die Widerspruchsmarke besteht aus fünf Streifen. Im Zusammenhang mit den vorliegend massgebenden Schuhwaren sind Streifen als Gestaltungsmittel häufig. Das Bundesverwaltungsgericht hat verschiedentlich festgehalten, Streifenmarken bei Sportbekleidung sowie Sport- und Freizeitschuhen seien häufig, in grosser Vielfalt auf dem Markt erhältlich und grundsätzlich als banal bzw. wenig kennzeichnungskräftig zu qualifizieren (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 6.2 - fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.], B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 - jump [fig.]/JUMPMAN, und B-2768/2007 vom 6. Mai 2008 E. 5.1 f. - segno figurativo a righe [fig.]).
7. Die Streifen der Widerspruchsmarke sind parallel angeordnet und gleich dick. Sie verlaufen senkrecht und enden auf einer geraden Linie. Diese Merkmale – fünf gleich dicke, parallel angeordnete senkrechte, auf einer Linie endende Streifen – treffen auch auf die angefochtene Marke zu. Zwar ist die Schrägrichtung nicht identisch, die Streifen der angefochtenen Marke verlaufen nach links, während diejenigen der Widerspruchsmarke leicht nach rechts verlaufen, und sind die Streifen der Widerspruchsmarke im Vergleich zu denjenigen der angefochtenen Marke etwas kürzer und dicker. Im undeutlichen Erinnerungsbild der Konsumenten werden die Zeichen indessen lediglich als fünf senkrechte, jeweils gleich dicke Streifen haften bleiben (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 6.2 - fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.]). Da die grossen Züge, nicht die Einzelheiten massgebend sind, werden die genannten Unterschiede kaum in Erinnerung bleiben. Die Widerspruchsgegnerin übernimmt die Bildmarke der Widersprechenden in äusserst ähnlicher Form als (einziges) Zeichenelement ihrer Positionsmarke. Dabei fällt ins Gewicht, dass die Darstellung der fünf Streifen auch bei der angefochtenen Marke ein selbständig prägendes Element darstellt, weil die Position alleine nicht schutzfähig ist (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.12). Angesichts der Warenidentität respektive ausgeprägten -gleichartigkeit besteht daher trotz der geringen Kennzeichnungskraft des Streifen-Motivs der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke. Der Widerspruch Nr. 13509 wird daher gutgeheissen.
8. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Widersprüche Nr. 13508 und 13509 gutgeheissen werden und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 651 126 „fig.“ vollumfänglich widerrufen wird.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühren verbleiben 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. Erfolgt, wie vorliegend, ein doppelter Schriftenwechsel, ergibt sich damit eine Parteikostenentschädigung von CHF 2'000.00 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4).
3. Die Widersprüche Nr. 13508 und 13509 werden gutgeheissen, weshalb die Widerspruchsgegnerin als unterliegende Partei kostenpflichtig wird. Die Widersprechende stützte ihren Widerspruch auf zwei Marken und machte damit zwei Verfahren anhängig. Aufgrund der Aktenlage und unter Berücksichtigung, dass die Widerspruchsschrift resp. die Replik für beide Widerspruchsmarken praktisch resp. vollständig übereinstimmen, erscheint eine doppelte Parteientschädigung jedoch nicht gerechtfertigt, sodass insgesamt lediglich eine Parteientschädigung von CHF 2000.00 für die beiden Fälle zugesprochen wird. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühren von 1'600.00 zu ersetzen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden somit eine Parteientschädigung von CHF 3'600.00 (inklusive Widerspruchsgebühren) zu bezahlen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widersprüche Nr. 13508 und 13509 werden gutgeheissen.
2. Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 651 126 „fig.“ wird vollumfänglich widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühren von CHF 1'600.00 verbleiben dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 3'600.00 (inklusive Widerspruchsgebühren) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 8. Juni 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.