

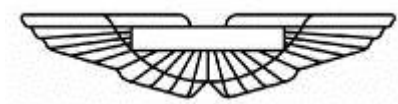
Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 14199 in Sachen

Aston Martin Lagonda Limited
Banbury Road
Gaydon
GB-Warwick CV35 0DB

Widersprechende

vertreten durch Dr. Robert Flury, Zulauf Bürgi Partner, Wiesenstrasse 17, PF 1258, 8034 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 1 143 629



gegen

Junyi Yi (Shanghai) Trading Co., LTD.
RM 110, Block D, Building 20
No. 1-42, 83 Lane, Hongxiang North Road
Wanxiang Town, Pudong New District
CN-200120 Shanghai

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Anthea Lee, BCB Bachstrasse 1, 9606 Bütschwil

CH-Marke Nr. 669 816



Gestützt auf Art. 31 ff. i. V. m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Schweizer Marke Nr. 669 816 "JAGER DAVOS" (fig.) wurde am 20. Februar 2015 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 14: Halsketten (Schmuck); Schmuckwaren, Juwelierwaren; Perlen (Schmuck); Ringe (Schmuck); Uhrzeiger; Armbanduhren; elektrische Uhren; Uhrenschmuckeisen; Jade (Schmuck); Silberdrähte (Schmuck); alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft;

Klasse 18: Geldbörsen; Reisekoffer; Rucksäcke; Brieftaschen; Einkaufstaschen; Handtaschen; Reisetaschen; Möbelüberzüge aus Leder; Handkoffer; Reisekoffer (Handkoffer); alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft;

Klasse 25: Leibwäsche; Sweater; Mäntel; Schuhwaren; Mützen; Wirkwaren (Bekleidung); Handschuhe (Bekleidung); Hüftgürtel; Staubmäntel; Daunenjacken; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

2. Am 13. April 2015 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollumfänglichen Widerruf.

3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1 143 629 „(fig.)“, die u.a. für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 14: Métaux précieux et leurs alliages; articles de bijouterie, pierres précieuses; instruments horlogers et chronométriques; modèles réduits de véhicules en métaux précieux; épingles de parure; épingles de cravates; produits en métaux précieux ou en plaqué; montres, horloges; parties et garnitures pour les produits précités;

Klasse 18: Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces matières non compris dans d'autres classes; cuirs d'animaux, pelleteries; sacs; malles et sacs de voyage; sacs de sport; sacs et sacs à dos pour la chasse, la pêche et le tir; bagages; sacs à main; étuis; serviettes porte-documents; sacs et étuis pour produits photographiques; étuis pour trépieds; portefeuilles; portefeuilles; sacs à dos; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; rênes; brides; martingales; bricoles; étriers; housses et conteneurs pour skis, planches de snowboard, planches de wakeboard, planches de surf, véloskis, luges et bâtons de ski; étuis pour arc, supports pour arc, sangles pour arc; parties et garnitures pour les produits précités;

Klasse 25: Vêtements, chaussures, articles de chapellerie; tenues d'échauffement, chemisiers, pantalons décontractés, casquettes, bonneterie, foulards, cravates, gants, chandails, vestes, parkas, bavoirs, blouses, caleçons, chaussures, chaussures de golf, bottes, chemises, gilets, manteaux et vêtements à usage spécial non compris dans d'autres classes; vêtements de sport, notamment, vêtements de snowboard; couvre-oreilles; chapeaux de golf; vêtements de protection (non compris dans d'autres classes); visières (chapellerie); combinaisons isothermiques pour sports aquatiques de surface; combinaisons isothermiques pour pratiquer le ski nautique, le windsurf ou le wakeboard, maillots de bain; parties et garnitures pour les produits précités.

4. Mit Verfügung vom 16. April 2015 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert. Innert Frist ist keine Stellungnahme eingegangen.
5. Mit Verfügung vom 30. Juni 2015 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der Widersprechenden wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 6. Juli 2011 im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke wurde am 29. Oktober 2014 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

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

B. Vergleich der Waren

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 7. 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. Die angefochtene Marke ist für die folgende Waren geschützt:

Klasse 14: Halsketten (Schmuck); Schmuckwaren, Juwelierwaren; Perlen (Schmuck); Ringe (Schmuck); Uhrzeiger; Armbanduhren; elektrische Uhren; Uhrenschmuckeisen; Jade (Schmuck); Silberdrähte (Schmuck); alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft;

Klasse 18: Geldbörsen; Reisekoffer; Rucksäcke; Brieftaschen; Einkaufstaschen; Handtaschen; Reisetaschen; Möbelüberzüge aus Leder; Handkoffer; Reisekoffer (Handkoffer); alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft;

Klasse 25: Leibwäsche; Sweater; Mäntel; Schuhwaren; Mützen; Wirkwaren (Bekleidung); Handschuhe (Bekleidung); Hüftgürtel; Staubmäntel; Daunenjacken; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.
3. Die Halsketten (Schmuck); Schmuckwaren, Juwelierwaren; Perlen (Schmuck); Ringe (Schmuck); Jade (Schmuck); Silberdrähte (Schmuck) der Klasse 14 können allesamt unter die *articles de bijouterie; produ-*

its en métaux précieux ou en plaqué sowie unter die *pierres précieuses* der Widerspruchsmarke in derselben Klasse subsumiert werden.

Beide Zeichen beanspruchen zudem identisch *Uhren*, die angefochtene Marke *Armbanduhren; elektrische Uhren*, die Widerspruchsmarke *montres, horloges*. Zu diesen sowie zu den *parties et garnitures pour les produits précités* der Widerspruchsmarke sind die angefochtenen *Uhrzeiger* sowie die *Uhrenschmucketuis* als gleichartig zu beurteilen.

4. Die in der Klasse 18 angefochtenen *Koffer, Börsen und Taschen (Geldbörsen; Reisekoffer; Rucksäcke; Brieftaschen; Einkaufstaschen; Handtaschen; Reisetaschen; Handkoffer; Reisekoffer (Handkoffer)* sind identisch im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten (*sacs; malles et sacs de voyage; sacs de sport; sacs et sacs à dos pour la chasse, la pêche et le tir; bagages; sacs à main; étuis; serviettes porte-documents; sacs et étuis pour produits photographiques; étuis pour trépieds; portefeuilles; portefeuilles; sacs à dos*).

Die zudem angefochtenen *Möbelüberzüge aus Leder* sind unter den Oberbegriff *produits en ces matières [cuir et imitations de cuir]* der Widerspruchsmarke zu subsumieren.

5. In der Klasse 25 beanspruchen die Vergleichszeichen identisch den Oberbegriff *chaussures* und insoweit ebenfalls gleiche Waren. Die angefochtenen *Mützen* sind unter die *articles de chapellerie* der Widerspruchsmarke zu subsumieren. Bei den restlichen Waren der Klasse 25, nämlich *Leibwäsche; Sweater; Mäntel; Wirkwaren (Bekleidung); Handschuhe (Bekleidung); Hüftgürtel; Staubmäntel; Daunenjacke*, handelt es sich allesamt um *Bekleidungsstücke (vêtements)*, welche von der Widerspruchsmarke ebenfalls beansprucht werden.
6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Vergleichszeichen für gleiche und gleichartige Waren registriert sind. Nachfolgend ist somit 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. Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer Marke ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente nicht geeignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen. Daran ändert sich auch nichts, wenn die Marke durch ein eigenes Kennzeichen ergänzt wird. Dieses Vorgehen führt zu Fehlzurechnungen und somit zu einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit eigenen Kennzeichen ergänzt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).
3. Bei reinen Bildmarken bestimmt sich der Gesamteindruck 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 (Bundesverwaltungsgericht [BVGer] in sic! 2009, 33 - Herz [fig.] / Herz [fig.]).
4. Vorliegend ist die Ähnlichkeit der reinen Bildmarke (Widerspruchsmarke) und der kombinierten Wort-Bildmarke "JAGER DAVOS" (fig.) (angefochtene Marke) zu beurteilen.

5. Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um die stilisierte Abbildung zweier Flügel, welche auf beiden Seiten je in elf kleinere Spalten unterteilt sind. In der Mitte der Flügel ist eine leere rechteckige Etikette angebracht.
6. Die angefochtene Marke besteht aus Wort- und Bildelementen. Die Grafik besteht aus genau derselben stilisierten Abbildung zweier Flügel wie bei der Widerspruchsmarke. Auch hier sind die Flügel auf beiden Seiten je in elf kleinere Spalten unterteilt. In der Mitte der Flügel ist ebenfalls eine rechteckige Etikette angebracht. Darin steht „JAGER DAVOS“. Unter diesen grafischen Elementen werden die Wortelemente „JAGER DAVOS“ nochmals wiederholt.
7. Die zu vergleichenden Zeichen stimmen daher im Bildmotiv und insofern im Sinngehalt vollständig überein. Nachfolgend ist zu prüfen, ob diese Übereinstimmung eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken zu bewirken vermag.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ähnlichkeit resp. Identität der Zeichen ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.1 mit weiteren Hinweisen).
2. Massgebend sind die Umstände des konkreten Einzelfalles wie der Kreis der massgeblichen Abnehmer und deren Aufmerksamkeit, die je nach Art der in Frage stehenden Produkte unterschiedlich zu beurteilen ist, sowie die Kennzeichnungskraft der kollidierenden Zeichen, welche den Schutzzumfang der Marken in entscheidender Weise prägt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 f.).
3. Stehen sich zwei Bildmarken gegenüber, sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen. Die grösste Schwierigkeit liegt darin, die unzulässige Ähnlichkeit von der blossen Übereinstimmung im Bildmotiv abzugrenzen. Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist zulässig, sofern sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert. Doch auch hier sind der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile von Bedeutung. Die blosser Übereinstimmung im Motiv vermag in der Regel noch keine Verwechslungsgefahr zu begründen (Richtlinien, Teil 5, 7.3.2).
4. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist die Kennzeichnungskraft der Bildmarke massgebend. 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. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist damit vorgängig der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu klären (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7 mit weiteren Hinweisen).
5. Die Widerspruchsmarke besteht aus der stilisierten Darstellung zweier Flügel, welche auf beiden Seiten je in elf kleinere Spalten unterteilt sind. In der Mitte der Flügel ist eine leere rechteckige Etikette angebracht.

In Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klassen 14, 18 und 25 kann dieser Grafik kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Folglich eignet der Widerspruchsmarke durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die Übernahme in die angefochtene Marke als wesentliches Element derselben ist somit unzulässig (vgl. oben, C, Ziff. 2).

6. Die Widerspruchsmarke wird von der angefochtenen Marke integral übernommen. Die beiden Grafiken sind absolut identisch, auch bei der angefochtenen Marke sind die beiden Flügel je in elf kleinere Spalten

unterteilt. Ebenso ist in der Mitte der Flügel eine rechteckige Etikette angebracht. Auch von den Grössenverhältnissen her sind beide Grafiken genau gleich ausgestaltet. Die Widerspruchsmarke als stilisierte Darstellung zweier Flügel bleibt in der jüngeren Marke als selbständiges und den Gesamteindruck wesentlich prägendes Element erkennbar.

7. Der einzige Unterschied bei der angefochtenen Marke ist, dass hier die Etikette nicht leer ist, sondern „JAGER DAVOS“ darin steht. Ebenso werden diese Wortelemente unter der Grafik in einer etwas grösseren Schrift wiederholt.
8. Die Vergleichszeichen sind für gleiche bzw. stark gleichartige Waren registriert, welche sich an den Durchschnittskonsumenten richten (vgl. oben, B), weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).
9. Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die Grafik der Widerspruchsmarke wird telquel in die angefochtene Marke übernommen. Die Hinzufügung der Begriffe „JAGER DAVOS“ reicht nicht aus, um einen von der Widerspruchsmarke wesentlich unterschiedlichen Gesamteindruck zu bewirken. Die Widerspruchsmarke bleibt immer noch klar ersichtlich. Aufgrund der vollkommenen Übereinstimmung im Bildelement besteht somit die Gefahr von Fehlzurechnungen.
10. Es besteht die Gefahr, dass die angefochtene Marke für die im Erinnerungsbild behaltene Widerspruchsmarke gehalten wird, mithin die Gefahr von Fehlzurechnungen. Auch wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen erkennt, würde die Gefahr bestehen, dass es aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermuten würde, sei dies im Sinne einer produktespezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. „mittelbare“ Verwechslungsgefahr, vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2).
11. Der Widerspruch ist folglich gutzuheissen und die Eintragung der CH-Marke Nr. 669 816 „JAGER DAVOS“ (fig.) zu widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren durchgedrungen. Die Widerspruchsgegnerin ist daher grundsätzlich kostenpflichtig. In casu wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 als angemessen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühr in der Höhe von CHF 800.00 zu erstatten.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 14199 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der der Schweizer Marke Nr. 669 816 „JAGER DAVOS“ (fig.) wird widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 16. September 2015
Markenabteilung

lic.iur. Nadine Geelhaar-Beuret, Fürsprecherin
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.