



IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g | CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
F +41 31 377 77 78
info@ipi.ch | www.ige.ch

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 14752 in Sachen

Strellson AG
Sonnenwiesenstrasse 21
8280 Kreuzlingen

Widersprechende

vertreten durch

Wild Schnyder AG
Forchstrasse 30
Postfach 1067
8032 Zürich

CH-Marke Nr. 634 653 "STRELLSON"

gegen

Miriam Pasquali
Avenue du Rothorn 16
3960 Sierre

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch

PEGASUS - Advokatur
Patrick Raedersdorf, Fürsprecher
Karl-Neuhaus-Strasse 8
Postfach 932
2501 Biel/Bienne

CH-Marke Nr. 680 990



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. 680 990 "Strello & Co." (fig.) wurde am 30. November 2015 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren eingetragen:

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckerzeugnisse; Buchbindereiartikel; Fotografien, Schreibwaren; Künstlerbedarfsartikel; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Kinder- und Malbücher, Märchenbücher für Kinder; Reise- und Städteführer.

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

2. Am 29. Februar 2016 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke teilweise Widerspruch, nämlich hinsichtlich der in den Klassen 16 und 25 beanspruchten Waren.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 634 653 "STRELLSON", die soweit vorliegend interessierend, für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; 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; Bleistifte, Briefbeschwerer; Briefpapier; Broschüren; Druckereierzeugnisse; Federhalter; Füllfederhalter; Hutschachteln aus Pappe; Kalender; Karaffenuntersetzer aus Papier; Karten; Karton; Kunstgegenstände (lithographisch); Lesezeichen; Magazine (Zeitschriften); Minenschreibgeräte; Notizbücher; Papiergesichtstücher; Papierhandtücher; Papierservietten; Papiertaschentücher; Plakate; Portraits; Postkarten; Prospekte; Schnittmuster für die Schneiderei; Schreibetuis; Schreibgarnituren; Schreibgeräte; Schreibmappen (Schreibnecessaires); Sets (Platzdeckchen aus Papier); Tischdecken aus Papier; Tischtücher aus Papier; Tischwäsche aus Papier; Untersetzer aus Papier; Zeichenetuis; Zeicheninstrumente; Zeichnungen; Zeitschriften.

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Dessous; Fliegen (Bekleidung), Tücher, Wickeltücher (Pareos); Gürtel (Bekleidung), Anzüge, Babywäsche, Badeanzüge, Badehosen, Bademäntel, Bademützen, Badesandalen, Badeschuhe, Bandanas (Tücher für Bekleidungszwecke), Bekleidung aus Lederimitat, Schuhbeschläge, Bodysuits (Teddies, Bodies), Büstenhalter, Gymnastikbekleidung, Gymnastikschuhe, Halbstiefel (Stiefeletten), Halstücher, Handschuhe, Hausschuhe, Hemdblusen, Hemden, Hosen, Hosenträger, Hüte, Jacken, Jerseykleidung, Kleidertaschen (vorgefertigt), Konfektionskleidung, Korsett Leibchen, Korsetts, Krawatten, Lätzchen (nicht aus Papier), Bekleidung aus Leder, Leibwäsche, Mäntel, Mieder, Morgenmäntel, Muffe (Kleidungsstücke), Mützen, Oberbekleidungsstücke, Ohrenschützer (Bekleidung), Overalls, Pantoffeln, Parkas, Pelerinen, Pelze (Bekleidung), Petticoats, Pullover, Pyjamas, Radfahrerbekleidung, Regenmäntel, Röcke, Sandalen, Schals, Schärpen, Schlafanzüge, Schleier (Bekleidung), Kopf-, Brustschleier, Schlüpfer, Schnürstiefel, Schuhe (Halbschuhe), Schürzen, Skischuhe, Slips, Socken, Sockenhalter, Sportschuhe, Stiefel, Schnürstiefel, Stirnbänder (Bekleidung), Stoffschuhe (Espadrillos), Stolen, Strandanzüge, Strandschuhe, Strumpfbänder, Strümpfe, Strumpfhosen, Sweater, T-Shirts, Togen (Bekleidungsstücke), Trikotkleidung, Trikots, Überzieher (Bekleidung), Unterbekleidungsstücke, Unterhosen, Unterwäsche, Wäsche (Bekleidungsstücke), Wasserskianzüge, Westen, Wirkwaren (Bekleidung), Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen für den Sport insbesondere für Jogging, Fitness-Training, Gymnastik, Yoga, Golf, Tennis, Squash, Badminton, Wassersport, Segeln, Surfen, Kanufahren, Tauchen, Rudern, Ski-Alpin, Ski-Langlauf, Snowboardfahren, Fussball, Basketball, Handball, Volleyball, Baseball, In-Line-Skaten, Skateboardfahren, Rollschuhlaufen, Hockey, Eishockey, Eislaufen, Football, Radsport, Reitsport; Trikotkleidung, Wander-, Trekking-, Kletter- und Outdoorbekleidung, Wander-, Trekking-, Kletter- und Outdoorschuhwaren.

4. Mit Verfügung vom 7. März 2016 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 2. August 2016 hat die Widerspruchsgegnerin nach erstreckter Frist ihre Stellungnahme eingereicht. Die Widerspruchsgegnerin machte unter anderem den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend.
6. Mit Verfügung vom 4. August 2016 hat das Institut die Widersprechende zur Einreichung einer Replik aufgefordert, um den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
7. Mit Schreiben vom 12. August 2016 hielt die Widersprechende fest, die Widerspruchsmarke befände sich noch in der Benutzungsschonfrist, weshalb die Nichtgebrauchseinrede nach Art. 32 MSchG nicht erhoben werden könne.
8. Mit Verfügung vom 19. August 2016 stellte das Institut fest, dass die Verfügung vom 4. August 2016, mit welcher die Widersprechende zur Einreichung einer Replik aufgefordert wurde, um den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen, fehlerhaft sei, weil sich die Widerspruchsmarke noch in der Benutzungsschonfrist befinde. Die Verfügung wurde daher wiedererwägungsweise aufgehoben und gleichzeitig die Verfahrensinstruktion geschlossen.
9. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien 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 16. Juli 2012 hinterlegt, die angefochtene Marke am 29. Juli 2015. 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 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 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 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).

2. Die angefochtene Marke ist, soweit vorliegend interessierend, für folgende Waren geschützt:

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckerzeugnisse; Buchbindereiartikel; Fotografien, Schreibwaren; Künstlerbedarfsartikel; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Kinder- und Malbücher, Märchenbücher für Kinder; Reise- und Städteführer.

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

3. Die Widerspruchsmarke ist u.a. für folgende Waren eingetragen:

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; 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; Bleistifte, Briefbeschwerer; Briefpapier; Broschüren; Druckereierzeugnisse; Federhalter; Füllfederhalter; Hutschachteln aus Pappe; Kalender; Karaffenuntersetzer aus Papier; Karten; Karton; Kunstgegenstände (lithographisch); Lesezeichen; Magazine (Zeitschriften); Minenschreibgeräte; Notizbücher; Papiergesichtstücher; Papierhandtücher; Papierservietten; Papiertaschentücher; Plakate; Portraits; Postkarten; Prospekte; Schnittmuster für die Schneiderei; Schreibetuis; Schreibgarnituren; Schreibgeräte; Schreibmappen (Schreibnecessaires); Sets (Platzdeckchen aus Papier); Tischdecken aus Papier; Tischtücher aus Papier; Tischwäsche aus Papier; Untersetzer aus Papier; Zeichenetuis; Zeicheninstrumente; Zeichnungen; Zeitschriften.

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Dessous; Fliegen (Bekleidung), Tücher, Wickeltücher (Pareos); Gürtel (Bekleidung), Anzüge, Babywäsche, Badeanzüge, Badehosen, Bademäntel, Bademützen, Badesandalen, Badeschuhe, Bandanas (Tücher für Bekleidungszwecke), Bekleidung aus Lederimitat, Schuhbeschläge, Bodysuits (Teddies, Bodies), Büstenhalter, Gymnastikbekleidung, Gymnastikschuhe, Halbstiefel (Stiefeletten), Halstücher, Handschuhe, Hausschuhe, Hemdblusen, Hemden, Hosen, Hosenträger, Hüte, Jacken, Jerseykleidung, Kleidertaschen (vorgefertigt), Konfektionskleidung, Korsett Leibchen, Korsetts, Krawatten, Lätzchen (nicht aus Papier), Bekleidung aus Leder, Leibwäsche, Mäntel, Mieder, Morgenmäntel, Muffe (Kleidungsstücke), Mützen, Oberbekleidungsstücke, Ohrenschützer (Bekleidung), Overalls, Pantoffeln, Parkas, Pelerinen, Pelze (Bekleidung), Petticoats, Pullover, Pyjamas, Radfahrerbekleidung, Regenmäntel, Röcke, Sandalen, Schals, Schärpen, Schlafanzüge, Schleier (Bekleidung), Kopf-, Brustschleier, Schlüpfer, Schnürstiefel, Schuhe (Halbschuhe), Schürzen, Skischuhe, Slips, Socken, Sockenhalter, Sportschuhe, Stiefel, Schnürstiefel, Stirnbänder (Bekleidung), Stoffschuhe (Espadrillos), Stolen, Strandanzüge, Strandschuhe, Strumpfbänder, Strümpfe, Strumpfhosen, Sweater, T-Shirts, Togen (Bekleidungsstücke), Trikotkleidung, Trikots, Überzieher (Bekleidung), Unterbekleidungsstücke, Unterhosen, Unterwäsche, Wäsche (Bekleidungsstücke), Wasserskianzüge, Westen, Wirkwaren (Bekleidung), Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen für den Sport insbesondere für Jogging, Fitness-Training, Gymnastik, Yoga, Golf, Tennis, Squash, Badminton, Wassersport, Segeln, Surfen, Kanufahren, Tauchen, Rudern, Ski-Alpin, Ski-Langlauf, Snowboardfahren, Fussball, Basketball, Handball, Volleyball, Baseball, In-Line-Skaten, Skateboardfahren, Rollschuhlaufen, Hockey, Eishockey, Eislaufen, Football, Radsport, Reitsport; Trikotkleidung, Wander-, Trekking-, Kletter- und Outdoorbekleidung, Wander-, Trekking-, Kletter- und Outdoorschuhwaren.

4. Die angefochtenen Waren „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckerzeugnisse; Buchbindereiartikel; Fotografien, Schreibwaren; Künstlerbedarfsartikel; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen

Apparate)“ (Kl. 16) sind identisch zu jenen der Widersprechenden. Die weiter angefochtenen „*Kinder- und Malbücher, Märchenbücher für Kinder; Reise- und Städteführer*“ sind unter die von der Widerspruchsmarke beanspruchten „*Druckereierzeugnisse*“ subsumierbar.

5. Die in Klasse 25 angefochtenen „*Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen*“ werden auch unter der Widerspruchsmarke beansprucht. Die weiter angefochtenen Waren können unter diese Oberbegriffe subsumiert werden.
6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit der angefochtenen Waren in den Klasse 16 und 25 zu bejahen und nachfolgend somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen ist.

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 reine Wortmarke "STRELLSON" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "Strello & Co." (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). Die grafische Gestaltung der angefochtenen Marke kann nicht als reines Beiwerk qualifiziert werden, vielmehr hat sie einen wesentlichen Einfluss auf den Gesamteindruck. Dennoch sind darin die verbalen Elemente „Strello“, „&“ sowie „Co.“ als eigenständige Zeichenelemente erkennbar. Letztere stellen zudem insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr die einfachste und naheliegendste Form zur Nennung der Marken dar. Es ist daher gerechtfertigt beim vorliegenden Zeichenvergleich auf die Wortelemente der jüngeren Marke abzustellen. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]).
3. Die sich gegenüber zu stellenden Elemente „STRELLSON“ und „Strello“ verfügen über neun bzw. sieben Buchstaben. Beide verfügen über zwei Silben, wobei die Widerspruchsmarke gemäss den gängigen Silbentrennungsregeln in den Prüfungssprachen in die Silben „STRELL“ und „SON“ und die angefochtene Marke in die Silben „STREL“ und „LO“ aufgeteilt werden. Die Betonung liegt in allen Prüfungssprachen jeweils auf der ersten Silbe. Beide Elemente verfügen somit über die gleiche Kadenz. Sie stimmen zu mehr als der Hälfte und insbesondere im in der Regel besonders prägenden Wortanfang überein (vgl. hierzu auch BGE 122 III 388, E. 5a – Kamillosan / Kamillon, Kamillan) und weisen eine identische Vokalfolge ("E" - "O") auf. Aufgrund dieser Überschneidungen hinsichtlich der verbalen Elemente "STRELLSON" und „Strello“ ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen. Keinem der beiden Elemente kommt in den Prüfungssprachen eine lexikalische Bedeutung zu; sie werden von den Abnehmern der massgeblichen Waren als Fantasiezeichen wahrgenommen, sodass auch auf der semantischen Ebene keine Unterschiede auszumachen sind, welche die festgestellten Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermögen.
4. Die Zeichenähnlichkeit ist aus den genannten Gründen 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. Bekannte Marken verfügen über eine erhöhte Kennzeichnungskraft (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7).
3. Der Widerspruchsmarke "STRELLSON" kommt in Zusammenhang mit den vorliegend interessierenden Waren keine direkt beschreibende Bedeutung zu. Ob ihr aufgrund ihrer Bekanntheit ein grösserer Schutzzumfang zukommt, kann beim vorliegenden Ausgang des Verfahrens offen gelassen werden.
4. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und/oder Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei "Massenartikeln des täglichen Bedarfs" mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist, als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6). Die Vergleichswaren der Klasse 16 sind zumeist keine Massenartikel des täglichen Gebrauchs und werden von den Abnehmern nicht täglich am Markt nachgefragt. Dennoch ist davon auszugehen, dass die Waren mit einer gewissen Regelmässigkeit nachgefragt werden, weshalb von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen ist. Die Waren der Klasse 25, nämlich Bekleidungsartikel, werden gemäss Rechtsprechung im Vergleich zu Massenartikeln des täglichen Gebrauchs tendenziell mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit nachgefragt werden, weil sie vor dem Kauf oft anprobiert werden (vgl. BVGer B-6732/2014, E. 3.1 – CALIDA / CALYANA mit Verweis auf BGE 121 III 377, 381 Boss / Boks).
5. Trotz der grafischen Gestaltung, welche einen wesentlich Einfluss auf den Gesamteindruck der angefochtenen Marke hat, ist das Element „Strello“ darin als eigenständiges Element zu erkennen. Die Widerspruchsmarke „STRELLSON“ und das in der angefochtenen Marke enthaltene verbale Element „Strello“ stimmen in mehr als der Hälfte und insbesondere im in der Regel prägenden Wortanfang sowie in der Vokalfolge überein. Die Unterschiede in den Wortenden können, insbesondere da die Betonung jeweils auf der ersten Silbe liegt, überhört werden.
6. Die Vergleichszeichen werden für gleiche Waren beansprucht, 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). Aufgrund der festgestellten Überschneidungen auf der phonetischen und schriftbildlichen Ebene hebt sich das in der angefochtenen Marke enthaltene verbale Element „Strello“ nicht genügend von der Widerspruchsmarke ab. Selbst wenn die Abnehmer aufgrund der übrigen Zeichenelemente der angefochtenen Marke Unterschiede gegenüber der Widerspruchsmarke erkennen, ist aufgrund der festgestellten Ähnlichkeiten hinsichtlich des Elements „Strello“ und in Anbetracht der Warengleichheit davon auszugehen, dass diese falsche Zusammenhänge vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sog. mittelbare Verwechslungsgefahr). Die Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen, trotz der hinsichtlich eines Teils der Vergleichswaren (Klasse 25) leicht erhöhten Aufmerksamkeit.
7. Aus den genannten Gründen wird der Widerspruch Nr. 14752 gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 680 990 "Strello & Co." (fig.) im Umfang des Widerspruchs, nämlich für sämtliche Waren in den Klassen 16 und 25, 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Zwar wurde die Widersprechende in einem ersten Schritt fälschlicherweise aufgefordert, eine Replik aufgrund des geltend gemachten Nichtgebrauchs einzureichen, obschon die Widerspruchsmarke noch in der Benutzungsschonfrist ist. Die Widersprechende hat diesen Irrtum erkannt und das Institut vor Einreichung einer Replik um Klärung gebeten, sodass diese Mitteilung nicht als Replikeingabe zu entschädigen ist. Vorliegend rechtfertigt es sich somit, die Parteientschädigung zugunsten der Widersprechenden auf CHF 1'000.- zuzüglich CHF 800.- für die Widerspruchsgebühr festzulegen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 14752 wird im Umfang des Widerspruchs gutgeheissen, nämlich hinsichtlich aller in Klasse 16 und 25 beanspruchten Waren.
2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 680 990 "Strello & Co." (fig.) wird für sämtliche Waren der Klassen 16 und 25 widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden CHF 1'800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 4. November 2016
Markenabteilung

Sabrina Mathys
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.