

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 15117 in Sachen

SANLIUYIDU (FUJIAN) SPORTS GOODS CO., LTD.

Jiangtou Industrial Zone

CN-Chendai Town, Jinjiang City, Fujian 362211

Widersprechende

vertreten durch Meisser & Partners AG

Schulstrasse 1, 7302 Landquart

Internationale Registrierung Nr. 1 206 041



gegen

SWISSPLATE

Zopfweg 6

CH-5620 Bremgarten AG

Widerspruchsgegnerin

CH-Marke Nr. 689 348



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 Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, 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. 689 348 "361°" (fig.) wurde am 21. Juni 2016 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;
Klasse 28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel; Christbaumschmuck.
2. Am 19. September 2016 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1 206 041 "361°" (fig.), die in der Schweiz u.a. für folgende Waren geschützt ist:
Klasse 25: Vêtements; layette [habillement]; maillots de natation; chaussures de football; chaussures; chapeaux; articles de bonneterie; cravates; ceintures en cuir (articles vestimentaires); gants [habillement]; maillots de sport; pantalons; chaussures de sport; bonnets de douche; tee-shirts; vestes; combinaisons; chemises; vêtements en cuir; sous-vêtements; peignoirs de bain; gilets; vêtements pour enfants; coupe-vents (vestes); uniformes; pardessus; chasubles; écharpes; guimpes [vêtements]; vêtements de judo; vêtements de lutte; chaussures de gymnastique; chaussures d'escalade; chaussures de course (avec crampons métalliques); sandales; chaussons; vêtements de gymnastique; manipules [liturgie]; masques pour dormir; semelles pour articles chaussants; bandeaux contre la transpiration;
Klasse 28: Appareils pour jeux; jouets; jeux de table; balles et ballons pour jeux; appareils pour le culturisme; matériel pour le tir à l'arc; engins pour exercices corporels; bandes absorbant la transpiration pour poignées de raquettes; attirail de pêche; appareils de prestidigitazione; battes pour jeux; piscines [articles de jeu]; pistes de course en plastique; décorations pour arbres de Noël [autres qu'articles d'éclairage et de confiserie]; écrans de camouflage [articles de sport]; genouillères (articles de sport); patins à roulettes.
4. Mit Verfügung vom 21. September 2016 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Verfügung vom 1. Dezember 2016 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab, nachdem sich die Widerspruchsgegnerin innerhalb der angesetzten Frist nicht hatte vernehmen lassen.
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 28. November 2013 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke wurde am 10. Juni 2016 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. a 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], 1.1.2017, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_01012017.pdf).
2. Die in der Klasse 25 angefochtenen Waren "*Bekleidungsstücke, Schuhwaren*" finden sich, in französischer Formulierung ("*Vêtements; chaussures*"), auch im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke, so dass insoweit Warengleichheit besteht. Letzteres gilt auch bezüglich der in dieser Klasse weiter angefochtenen "*Kopfbedeckungen*", soweit die Widerspruchsgegnerin mit diesem Oberbegriff Schutz für dieselben Artikel zur Kopfbedeckung wie die Widersprechende ("*chapeaux; articles de bonneterie*") beansprucht. Soweit die Widerspruchsgegnerin mit dem breiten Oberbegriff "*Kopfbedeckungen*" Schutz für andere Arten von Kopfbedeckungen beansprucht, ist aufgrund der offensichtlichen Überschneidungen hinsichtlich Verwendungszweck, Herstellungs-Know-how und Abnehmerkreisen nichtsdestotrotz von starker Gleichartigkeit der Vergleichswaren auszugehen.
3. Die in der Klasse 28 angefochtenen Waren "*Spielzeug; Christbaumschmuck*" finden sich, in französischer Formulierung ("*jouets; décorations pour arbres de Noël*"), auch im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke, sodass insoweit Warengleichheit besteht. Letzteres gilt auch bezüglich der in dieser Klasse weiter angefochtenen "*Spiele; Turn- und Sportartikel*", soweit die Widerspruchsgegnerin mit diesen Oberbegriffen Schutz für dieselben Spiele resp. Turn- und Sportartikel wie die Widersprechende ("*jeux de table; balles et ballons pour jeux; appareils pour le culturisme; engins pour exercices corporels*") beansprucht. Soweit die Widerspruchsgegnerin mit den Oberbegriffen "*Spiele; Turn- und Sportartikel*" Schutz für andere Arten von Spielen resp. Turn- und Sportartikeln beansprucht, ist mit Blick auf deren Zweckbestimmung und die Abnehmerkreise nichtsdestotrotz von starker Gleichartigkeit der Vergleichswaren auszugehen.
4. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit resp. Gleichartigkeit sämtlicher Vergleichswaren zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

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 Publi-

kum 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 6, Ziff. 6.3).

In casu stehen sich zwei identische Zeichen, nämlich die kombinierten Wort-/Bildmarken "361°" gegenüber. Beide Zeichen verfügen über die gleiche grafische Ausgestaltung, welche sich in einer leichten Stilisierung der Zahl "361" erschöpft. Es handelt sich beiderseits um den Hinweis auf das Winkelmass von 360°, den sogenannten Vollwinkel (vgl. hierzu auch https://de.wikipedia.org/wiki/Grad_Winkel, besucht am 12. Mai 2017). Die Widerspruchsgegnerin übernimmt die Widerspruchsmarke vollständig; weitere Ausführungen zur Zeichenähnlichkeit erübrigen sich.

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 6, 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 6, Ziffer 6.7).

Die Widerspruchsmarke "361°" (fig.) verfügt als Hinweis auf den sog. Vollwinkel (vgl. III. C. hiervor) in Verbindung mit den vorliegend relevanten Waren der Klassen 25 und 28 über keinen direkt beschreibenden Sinngehalt. Sie verfügt daher über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang.
3. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive hochgradig gleichartige 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 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend, aufgrund der integralen Übernahme der normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke für gleiche resp. hochgradig gleichartige Waren, offensichtlich nicht der Fall. Die Verwechslungsgefahr ist, auch unter Berücksichtigung, dass ein Teil der Waren (insb. der Klasse 25; vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6) mit tendenziell leicht erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt wird, ohne weiteres zu bejahen.
4. Der Widerspruch Nr. 15117 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 689 348 "361°" (fig.) vollumfänglich widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

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 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt, weshalb der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zuzusprechen ist. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 2'000.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 15117 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 689 348 "361°" (fig.) wird vollumfänglich widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 16. Mai 2017
Markenabteilung

Lic. iur. Roland Hutmacher
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.