

## Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 15061 in Sachen

BERNEXPO AG  
Mingerstrasse 6  
3014 Bern

### Widersprechende

vertreten durch Schluep Degen Rechtsanwälte, Falkenplatz 7, 3012 Bern

CH-Marke Nr. 613 339 -



### gegen

DO & CO Aktiengesellschaft  
Stephansplatz 12  
A-1010 Wien  
Österreich

### Widerspruchsgegnerin

vertreten durch E. Blum & CO AG, Patent- und Markenanwälte VSP, Vorderberg 11, 8044 Zürich

IR-Marke Nr. 1 173 788 -



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 internationale Registrierung Nr. 1 173 788 "Henry the Art of Living" (fig.) wurde am 19. Mai 2016 als nachträgliche Benennung für die Schweiz in der *Gazette des marques internationales* Nr. 19/2016 veröffentlicht, und zwar bezüglich folgender Dienstleistungen:  
*Klasse 43: Fourniture de plats cuisinés et boissons dans le cadre de services de traiteurs; services de restaurants; services de traiteurs dans le cadre d'événements; exploitation de restaurants et cafés.*
2. Am 26. August 2016 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständige Schutzverweigerung.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 613 339 "Henris" (fig.), die für folgende Dienstleistungen geschützt ist:  
*Klasse 39: Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen.*  
*Klasse 43: Verpflegung; Beherbergung von Gästen.*
4. Am 31. August 2016 erliess das Institut gegen die genannte internationale Registrierung eine provisorische vollständige Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen bezüglich der obgenannten Dienstleistungen. Die Markeninhaberin wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten eine Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
5. Mit Schreiben vom 29. November 2016 benannte die Markeninhaberin einen Vertreter in der Schweiz, woraufhin ihr mit Verfügung vom 30. November 2016 die Widerspruchsschrift vorgelegt wurde, mit der Bitte um Stellungnahme.
6. Mit Schreiben vom 24. Januar 2017 reichte die Widerspruchsgegnerin fristgerecht ihre Stellungnahme ein.
7. Mit Verfügung vom 25. Januar 2017 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
8. 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 11. Februar 2011 hinterlegt, die angefochtene internationale Registrierung geniesst als sog. nachträgliche Benennung ("désignation postérieure") seit dem 23. März 2016 Schutz in der Schweiz. 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 Dienstleistungen

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\\_mar-ken/Richtlinien\\_Marken\\_01012017.pdf](https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_mar-ken/Richtlinien_Marken_01012017.pdf) ).
2. Die angefochtene internationale Registrierung ist für folgende Dienstleistungen geschützt:  
*Klasse 43: Fourniture de plats cuisinés et boissons dans le cadre de services de traiteurs; services de restaurants; services de traiteurs dans le cadre d'événements; exploitation de restaurants et cafés.*
3. Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für folgende Dienstleistungen:  
*Klasse 39: Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen.*  
*Klasse 43: Verpflegung; Beherbergung von Gästen.*
4. Die angefochtenen Dienstleistungen bezeichnen allesamt Verpflegungsdienstleistungen, die ebenfalls von der Widerspruchsmarke erfasst werden. Es besteht mithin Dienstleistungsgleichheit.
5. Da die Gleichheit der in Rede stehenden Dienstleistungen zu bejahen ist, 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 6, Ziff. 6.3).
2. Vorliegend sind die beiden kombinierten Wort-/Bildmarken „Henris“ (fig.) (Widerspruchsmarke) und „Henry the Art of Living“ (fig.) (angefochtene Marke) zu vergleichen.

3. 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 6, Ziff. 6.3.3). Letzteres trifft vorliegend zu: Die grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke erschöpft sich in der Verwendung geschwungener Schrifttypen, so dass der Eindruck einer handschriftlichen Darstellung des Wortzeichens „Henris“ entsteht. Ebenso die angefochtene Marke: Die typographische Darstellung der Worтеlement erschöpft sich in kursiven Buchstaben, wobei der „Henry“ unterstrichen ist und „the art of living“ in kleineren Buchstaben unter der Unterstreichung angebracht ist.
4. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Bereits die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt grundsätzlich, um eine Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen (vgl. BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*). Weist jedoch eine der Marken einen unweigerlich erkennbaren Sinngehalt auf und findet sich dieser in der gegenüberstehenden Marke nicht, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1).
5. Die beiden Vergleichsmarken stimmen sodann in dem Worтеlement „Henris“ bzw. „Henry“ überein; es handelt sich dabei um die französische bzw. englische Entsprechung des Namens „Heinrich“. Je nach Aussprache sind die beiden Zeichen nahezu identisch, insofern bei einer französischen Aussprache [ãri] die Zeichen phonetisch übereinstimmen und bei einer eher deutschen Aussprache lediglich der s-Laut am Ende der Widerspruchsmarke hörbar ist. Die beiden relativ kurzen Namen überschneiden sich sodann auch schriftbildlich in mehr als der Hälfte der Buchstaben. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke weitgehend in der angefochtenen Marke übernommen und in dieser als selbständiges Element wahrgenommen wird.
6. Die angefochtene Marke verfügt zudem über das Syntagma „the Art of Living“, was als „die Kunst des Lebens“ bzw. „Lebenskunst“ verstanden wird und beschreibt, dass die Gegebenheiten im Leben positiv gemeistert werden. Es handelt sich mithin um einen positiv konnotierten und bisweilen qualitativ anpreisenden Slogan (vgl. Duden, online), welcher wie ein blosser Zusatz zum eigentlichen Kern der Marke, dem Begriff „Henry“, wahrgenommen wird.
7. Aufgrund der weitgehenden Übernahme des einzigen Elements der Widerspruchsmarke im angefochtenen Zeichen, ist die Zeichenähnlichkeit 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 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).
3. Die Widerspruchsmarke „Henris“ wird von den massgeblichen Durchschnittsabnehmern der relevanten

Dienstleistungen als Name, ohne beschreibenden Bezug zu den Dienstleistungen verstanden. Die Widerspruchsmarke verfügt daher über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang.

4. Die Widerspruchsgegnerin übernimmt mit dem Element „Henry“ das normal kennzeichnungskräftige Wortzeichen „Henris“ nahezu vollständig. Der darunter angebrachte Slogan „the Art of Living“ ist jedoch bzgl. der hier relevanten Verpflegungsdienstleistungen nur vermindert kennzeichnungsfähig, da die Abnehmer darin die Belobigung sehen, dass die Verpflegungsdienstleistung nach den Regeln der Lebenskunst gemeistert angeboten werden. Der Slogan wird mithin lediglich als qualitative Anpreisung verstanden.
5. Der kennzeichnungskräftige Kern der angefochtenen Marke ist der Name „Henry“ und diesen übernimmt die Widerspruchsmarke weitgehend; zudem wurde festgestellt, dass die relevanten Dienstleistungen gleich sind. Ist der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken hochgradig ähnlich, so ist dies ein Indiz für die Verwechselbarkeit. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht eine ältere Marke übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden. Grundsätzlich ist somit bereits die Übernahme eines durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Elements geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Soweit das Publikum, insbesondere aufgrund des im jüngeren Zeichen enthaltenen Zusatzes "the Art of Living", Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der Dienstleistungsgleichheit falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).
6. Der Widerspruch Nr. 15061 wird gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1 173 788 „Henry the Art of Living“ (fig.) der Schutz in der Schweiz definitiv verweigert.

#### **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 hat obsiegt, weshalb ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Vorliegend wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. In Anwendung der obgenannten Grundsätze wird der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Zudem hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden die Verfahrenskosten von CHF 800.00 zu erstatten

Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

1. Der Widerspruch Nr. 15061 wird gutgeheissen:
2. Der internationalen Registrierung Nr. 1 173 788 „Henry the Art of Living“ (fig.) wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Dienstleistungen definitiv verweigert [sog. Déclaration de refus définitif total – règle 18ter.3) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)].
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 06. Juli 2017  
Markenabteilung

Andreas Teutsch, BLaw  
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.**