

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 15337 in Sachen

bon prix Handelsgesellschaft mbH
Hallesdorfer Strasse 61, D-22179 Hamburg

Widersprechende

vertreten durch
RA Dr. Béatrice Pfister, Feldstrasse 42, CH-3073 Gümligen

Internationale Registrierung Nr. 1 120 374

RAINBOW

gegen

CJ E&M Corporation (Korean Corporation), CJ E&M Center
66, Sangamsan-ro, KR-Mapo-gu, Seoul

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch
TRADAMARCA, Humphrey & Co, Avenue du Tribunal-Fédéral 34, P.O. Box 1451, CH-1001 Lausanne

CH-Marke Nr. 695 099

RAINBOW RUBY

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. 695 099 "RAINBOWRUBY" (fig.) wurde am 14.11.2016 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren eingetragen:
 - 18 *Trousses de toilette vides; étuis à cosmétiques portables; sacs pour chien; sacs; sacs à dos; serviettes (maroquinerie); bourses; sacs repas; sacs de voyage; sacs à provisions; cartables; sacs à main; parapluies; parasols; porte-clés en cuir.*
 - 25 *Chaussures; bottes; sandales; pantoufles; chaussures de training; vêtements; vêtements de sport; maillots de bain; survêtements; vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; manteaux de pluie; vêtements de dessus; peignoirs de bain; sous-vêtements; pyjamas; chemises; chaussettes; écharpes (vêtements); gants d'hiver; casquettes; masques d'hiver (vêtements); vêtements de pluie.*
2. Am 13.02.2017 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf, nämlich im Umfang der oben in Ziff. 1 aufgeführten Waren.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1 120 374 "RAINBOW" (fig.), die für folgende Waren geschützt ist:
 - 14 *Articles de bijouterie; instruments horlogers et chronométriques.*
 - 18 *Cuir et imitations de cuir, non compris dans d'autres classes; malles et valises, sacs de voyage, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, étuis porte-clés (articles de maroquinerie), sacs à dos, portefeuilles, porte-monnaie, parapluies.*
 - 25 *Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.*
4. Mit Verfügung vom 21.02.2017 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 21.04.2017 hat die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme innert erstreckter Frist eingereicht. Sie machte u.a. die Kennzeichnungsschwäche des Widerspruchszeichens geltend.
6. Mit Verfügung vom 27.04.2017 wurde die Widersprechende aufgefordert, zur geltend gemachten Kennzeichnungsschwäche Stellung zu nehmen und eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 31.05.2017 hat die Widersprechende eine Replik eingereicht.
8. Mit Verfügung vom 01.06.2017 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 04.12.2017 hat die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist eine Duplik eingereicht.
10. Mit Verfügung vom 06.12.2017 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
11. 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 07.05.2012 mit einer Priorität vom 01.12.2011 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 07.09.2016 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. 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], 1.1.2017, 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).
2. Die angefochtene Marke ist, soweit vorliegend interessierend, für folgende Waren geschützt:
 - 18 *Trousses de toilette vides; étuis à cosmétiques portables; sacs pour chien; sacs; sacs à dos; serviettes (maroquinerie); bourses; sacs repas; sacs de voyage; sacs à provisions; cartables; sacs à main; parapluies; parasols; porte-clés en cuir.*
 - 25 *Chaussures; bottes; sandales; pantoufles; chaussures de training; vêtements; vêtements de sport; maillots de bain; survêtements; vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; manteaux de pluie; vêtements de dessus; peignoirs de bain; sous-vêtements; pyjamas; chemises; chaussettes; écharpes (vêtements); gants d'hiver; casquettes; masques d'hiver (vêtements); vêtements de pluie.*
3. Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für folgende Waren:
 - 14 *Articles de bijouterie; instruments horlogers et chronométriques.*
 - 18 *Cuir et imitations de cuir, non compris dans d'autres classes; malles et valises, sacs de voyage, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, étuis porte-clés (articles de maroquinerie), sacs à dos, portefeuilles, porte-monnaie, parapluies.*
 - 25 *Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.*

Angefochtene Waren der Kl. 18
4. Die Waren *parapluies, sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage* und *sacs à provisions* sind identisch in beiden Warenverzeichnissen enthalten.
5. Die *porte-clés en cuir* der angefochtenen Marke sind identisch bzw. hochgradig gleichartig zu *étuis porte-clés (articles de maroquinerie)* der Widerspruchsmarke. Die *bourses* der angefochtenen Marke sind identisch zu *porte-monnaie* der Widerspruchsmarke.
6. Die breiten Formulierungen *sacs à main, portefeuilles* und *porte-monnaie* der Widerspruchsmarke decken alle Arten von Handtaschen, Geldbörsen und Brieftaschen ab. Durch ihren ähnlichen Verwendungszweck, das ähnliche herstellungstechnische Know-how und die gleichen Vertriebswege sind diese Waren gleichartig zu *sacs* und *serviettes (maroquinerie)* der angefochtenen Marke.
7. Die *sacs à provisions* der Widerspruchsmarke sind identisch oder zumindest hochgradig gleichartig zu *sacs repas* der angefochtenen Marke.
8. Die *Trousses de toilette vides* und *étuis à cosmétiques portables* der angefochtenen Ware dienen der Aufbewahrung bzw. dem Transport von Toiletten- und Kosmetikartikeln. Diese Waren können sowohl in Beutelform, als Etuis wie auch als kleine Koffer ausgestaltet sein. Entsprechend bestehen aufgrund des

ähnlichen herstellungstechnischen Know-hows, deren Substituierbarkeit und der gleichen Vertriebskanäle enge markenrechtsrelevante Überschneidungen zu *malles et valises*, *sacs de voyage* und *sacs à main* der Widerspruchsmarke. Die konkurrierenden Waren sind somit gleichartig.

9. Die *parasols* der angefochtenen Marke sind hochgradig gleichartig zu den *parapluies* der Widerspruchsmarke. Unter den Begriff *parasols* fallen nicht nur Sonnenschirme, die auf Terrassen aufgestellt werden, sondern auch Schirme, die wie Regenschirme getragen werden und gegen die Sonneneinstrahlung schützen. Deren Herstellung erfordert das gleiche technische Know-how, die konkurrierenden Waren sind austauschbar und werden teilweise in den gleichen Vertriebsstätten angeboten.
10. Die *cartables* der angefochtenen Marke sind "*Sacoche dans laquelle les écoliers mettent et transportent leurs livres, leurs cahiers, etc. → serviette*" (vgl. Dictionnaires Le Robert - Le Petit Robert de la langue française, abgerufen am 19.02.2018). Aufgrund ihres ähnlichen Verwendungszweckes, deren Substituierbarkeit und der gleichen Vertriebswege sind die *cartables* als gleichartig zu den *sacs à main* und den *sacs à dos* der Widerspruchsmarke zu qualifizieren.
11. Die *sacs pour chien* dienen dazu, insbesondere auf Reisen Hunde tragen zu können. Verschiedene Anbieter von *malles et valises*, *sacs de voyage* und *sacs à main* bieten auch Hundetragtaschen an. Diese dienen oft als Ergänzung einer Produkteserie wie Handtaschen, Reisetaschen und Koffer mit dem gleichen Design und können daher eine Einheit bilden. Diese konkurrierenden Waren können zudem über die gleichen Kanäle vertrieben werden und sie richten sich an die gleichen Abnehmerkreise. Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen.

Angefochtene Waren der Kl. 25

12. Die Widerspruchsmarke beansprucht in Kl. 25 die breit gefassten Oberbegriffe *vêtements*, *chaussures*, *articles de chapellerie*. Alle von der angefochtenen Marke in Kl. 25 beanspruchten Waren fallen unter diese Oberbegriffe. Damit ist von Warenidentität auszugehen.
13. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit/Gleichheit betreffend sämtliche angefochtene Waren zu bejahen ist. 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 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die kombinierten Wort-/Bildmarken "RAINBOW" (fig.) (Widerspruchsmarke) und "RAINBOWRUBY" (fig.) (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 6, Ziff. 6.3.3). Bei der Widerspruchsmarke beschränkt sich das grafische Element auf den leicht gebogen verlaufenden Querbalken des Buchstaben „A“. Diese grafische Gestaltung ist so minim, dass sie im Zeichenvergleich vernachlässigt werden kann. Bei der mit dem Farbanspruch "Rouge, jaune, vert, bleu, noir, blanc" eingetragenen angefochtenen Marke ist das Worтеlement „RAINBOWRUBY“ in rot gehalten, die Buchstaben „R“, „B“ und „Y“ sind grösser als die übrigen Buchstaben. Zudem weist das Zeichen oben rechts einen grün, gelb und blauen Farbverlauf auf, über den ein rotes Herz angebracht ist. Dieses grafische Element, auch wenn es ungleich kleiner ist als das Worтеlement, ist als wesentliches Element der angefochtenen Marke zu qualifizieren und kann somit beim Zeichenvergleich nicht vernachlässigt werden.

3. Der verbale Teil „RAINBOWRUBY“ der angefochtenen Marke ist jedoch ebenfalls auf den ersten Blick gut erkennbar und wird im Gesamteindruck als selbständiges Zeichenelement wahrgenommen. Bei der Gegenüberstellung von Wortelementen ist auf deren Gesamteindruck, der durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt wird, abzustellen, 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.]*).
4. Während die Widerspruchsmarke aus einem Wort besteht, setzen sich die Wortelemente der angefochtenen Marke aus zwei Begriffen zusammen, die ohne Leerschlag aneinander geschrieben sind. Aufgrund der vollständigen Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke bestehen gewisse Ähnlichkeiten auf schriftbildlicher, phonetischer und semantischer Ebene.
5. Somit 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).

Die Widerspruchsmarke "RAINBOW (fig.)" bedeutet *Regenbogen*. In dieser Bedeutung beschreibt "RAINBOW" eine Eigenschaft der von der Widerspruchsmarke umfassten Waren in den Kl. 18 und 25. Die Inhaberin der angefochtenen Marke hat in ihrer Eingabe vom 21.04.2017 nachgewiesen, dass auf dem Markt eine Vielzahl verschiedener Kleider, Kopfbedeckungen und Schuhe angeboten werden, die entweder ein Regenbogenmotiv oder einen regenbogenfarbigen Farbverlauf aufweisen. Das Gleiche gilt auch für die für die Beurteilung der Warengleichartigkeit massgebenden Waren in Kl. 18 der Widerspruchsmarke. Von der Widerspruchsgegnerin wurde nachgewiesen, dass für Handtaschen, Umhängetaschen und Rucksäcke das Regenbogenmotiv bzw. ein regenbogenfarbiger Farbverlauf üblich ist (vgl. Eingabe vom 21.04.2017). Das gleiche Ergebnis zeigt sich auch bezüglich Koffer, Porte-Monnaies und Necessaires; dies zeigt eine Recherche auf Google.ch betreffend die Suchbegriffe Rainbow travel case, Rainbow suitcase, Rainbow purse. Es werden eine Vielzahl von Reisetaschen, Koffern, Geldbörsen mit Regenbogenmotiv angeboten.

Der Schutzzumfang jeder Marke wird begrenzt durch die Sphäre des Gemeinguts, denn was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung. Hieraus gibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7 mit Hinweisen).

3. Aufgrund der Üblichkeit des Regenbogenmotivs ist das Zeichenelement "RAINBOW" für die betroffenen Waren der Klassen 18 und 25 in Alleinstellung nicht unterscheidungskräftig und gemeinfrei, sodass sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke in Zusammenhang mit diesen Waren nicht auf diesen Begriff der angefochtenen Marke zu erstrecken vermag.
4. Neben dem kennzeichnungsschwachen Element „RAINBOW“ weisen die Vergleichszeichen keine Übereinstimmungen auf. Sie differieren am Wortende durch die Hinzufügung des Begriffs "RUBY" sowie in der grafischen Ausgestaltung. Für den Gesamteindruck der angefochtenen Marke ist der Zeichenbestandteil „RUBY“ und die Grafik entscheidend, da diese Elemente dem Zeichen im Gesamteindruck die nötige Kennzeichnungskraft verleihen. Dabei kann die Frage offengelassen werden, ob „RUBY“ als Farbbezeichnung «rubinrot» von den Abnehmern verstanden wird und allenfalls für Waren der Kl. 18 und 25 Gemeingut darstellt. Dies, weil die Kombination mit "RAINBOW" keinen Sinn ergibt, da ein Regenbogen

nicht rubinrot ist. Somit wird in der Kombination mit "RAINBOW" in "RUBY" vielmehr der weibliche Vorname erkannt. Das Element "RUBY" und die grafische Ausgestaltung sind somit geeignet, der angefochtenen Marke einen eigenen Gesamteindruck zu verleihen, welcher sich genügend von der Widerspruchsmarke unterscheidet. Somit ist eine Verwechslungsgefahr der Vergleichszeichen zu verneinen. Der Widerspruch Nr. 15337 ist folglich abzuweisen.

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 nicht durchgedrungen. Es hat ein zweifacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Widersprechende hat somit der Widerspruchsgegnerin die Parteikosten in der Höhe von CHF 2'400.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 15337 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 08.03.2018

Markenabteilung

lic. iur. Marc Burki, Fürsprech
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.