

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 15758 in Sachen

Recreational Equipment, Inc.
6750 S 228th Street,
US-98032 Kent, Washington

Widersprechende

vertreten durch Walder Wyss AG
Seefeldstrasse 123
Postfach 1236
8034 Zürich

CH-Marke Nr. 699 212 „REI GARAGE“

gegen

Reisport AG
Aarauerstrasse 29
5734 Reinach

Widerspruchsgegnerin

CH-Marke Nr. 704 801



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. 704 801 „Reisport“ (fig.) wurde am 14. Juli 2017 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 18: Leder und Lederimitationen; Tierhäute und -felle; Reisegepäck und Tragetaschen; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Halsbänder, Leinen und Decken für Tiere;
Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;
Klasse 28: Spiele, Spielwaren und Spielzeug; Videospielgeräte; Turn- und Sportartikel; Christbaumschmuck; Handschutzleder (Sportartikel) für Kunstturner.
2. Am 16. Oktober 2017 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 699 212 „REI GARAGE“, die für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:
Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen, Katalogversandhandelsdienstleistungen, Onlineversandhandelsdienstleistungen, Onlineversandhandelsdienstleistungen im Rahmen von webbasierten Katalogen und Online-Einzelhandelsdienstleistungen, alle in Bezug auf Outdoor- und Reiseausrüstungen, Sportartikel, Produkte für Freizeit Zwecke, Bekleidung, Schuhwaren, Outdoor- und Reisezubehör, und Publikationen.
4. Mit Verfügung vom 19. Oktober 2017 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Nachdem sich die Widerspruchsgegnerin innert Frist nicht hatte vernehmen lassen, wurde die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 22. Dezember 2017 geschlossen.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der Widerspruchspartei 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 19. Dezember 2016, unter Beanspruchung einer US-Priorität vom 23. Juni 2016, die angefochtene Marke am 6. April 2017 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 und 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/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_01012017.pdf).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 18: Leder und Lederimitationen; Tierhäute und -felle; Reisegepäck und Tragetaschen; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Halsbänder, Leinen und Decken für Tiere;
Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;
Klasse 28: Spiele, Spielwaren und Spielzeug; Videospielgeräte; Turn- und Sportartikel; Christbaumschmuck; Handschutzleder (Sportartikel) für Kunstturner.
3. Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für folgende Dienstleistungen:
Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen, Katalogversandhandelsdienstleistungen, Onlineversandhandelsdienstleistungen, Onlineversandhandelsdienstleistungen im Rahmen von webbasierten Katalogen und Online-Einzelhandelsdienstleistungen, alle in Bezug auf Outdoor- und Reiseausrüstungen, Sportartikel, Produkte für Freizeitwecke, Bekleidung, Schuhwaren, Outdoor- und Reisezubehör, und Publikationen.
4. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein, zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3).
5. Die Widerspruchsmarke beansprucht in Klasse 35 Einzelhandelsdienstleistungen sowie Katalog- und Onlineversandhandelsdienstleistungen.

6. Praxisgemäss besteht zwischen einzelnen Waren der Klassen 1 bis 34 und der Dienstleistung Einzelhandel der Klasse 35, bei welcher es sich gemäss Nizza-Klassifikation um „Das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern“ und somit um eine besondere Art der Warenpromotion handelt, keine Gleichartigkeit (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 4.1.2 und Teil 6, Ziff. 6.1.3; RKGE in sic! 2007, 39, E. 4 ff. – Sud Express / Expressfashion). Die Gleichartigkeit zu den angefochtenen Waren der Klassen 18, 25 und 28 ist daher zu verneinen.
7. Der Verkauf von Gütern, einschliesslich der damit zusammenhängenden Hilfsdienstleistungen wie deren Auslieferung resp. Versand gehört zur Eintragung der Marke für die entsprechende Warenklasse und erfordert keine Eintragung für die erwähnten Hilfsdienstleistungen, sodass die Gleichartigkeit zwischen Waren und entsprechenden Versand- resp. Lieferdienstleistungen in der Regel zu verneinen ist. Eine Ausnahme besteht etwa bei Pizzen oder anderen typischen Catering-Produkten, bei welchen es üblich ist, dass Anbieter nicht nur selber hergestellte Waren (im Sinne einer Hilfsdienstleistung) ausliefern, sondern unter derselben Marke (als Pizzakuriere oder Catering-Services) auch die Lieferung von Waren anderer Hersteller als eigenständige Dienstleistung anbieten, weshalb in diesem spezifischen Warenbereich von einer entfernten Gleichartigkeit zwischen (verarbeiteten) Waren der Klassen 29/30 und entsprechenden Lieferdienstleistungen der Klasse 39 auszugehen ist.
8. Die angefochtene Marke beansprucht Waren der Klassen 18, 25 und 28. Im vorliegenden Warensegment ist es nicht üblich, dass der Hersteller der Waren resp. Inhaber des Warenzeichens auch Werbe- resp. Promotionsdienstleistungen der Klasse 35 für Dritte erbringt. Es bestehen daher keine markenrechtlich relevanten Berührungspunkte zwischen den Einzelhandels-, Versandhandels-, und Katalogversandhandelsdienstleistungen der Widerspruchsmarke und den Waren der angefochtenen Marke, weshalb die Gleichartigkeit zu verneinen ist.
9. Da die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Waren-/Dienstleistungsgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der Widerspruch bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen. Der Widerspruch Nr. 15758 wird daher abgewiesen.

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). Hat der Widerspruchsgegner keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihm auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Der Widerspruch wird abgewiesen. Die Widersprechende als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Da die Widerspruchsgegnerin keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt hat, wird ihr keine Parteientschädigung zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 15758 wird abgewiesen
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 22. Februar 2018
Markenabteilung

Lic. iur. Gabriele Burillo-Struchen
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.