

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 100453 in Sachen

Joy-Sportswear GmbH
Bräunleinsberg 16
91242 Ottensoos
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG
Postfach 1772
8027 Zürich

IR-Marke Nr. 1221604 - JOY sportswear

gegen

Sarl Joyah
Immeuble Hercule
3, Rue de L'Industrie
98000 Monaco
MC-Monaco

Widerspruchsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 1422349 - JOYAH

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 IR-Marke Nr. 1422349 - "JOYAH" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 13.09.2018 in der Gazette des marques internationales Nr. 35/2018 veröffentlicht. Sie ist soweit vorliegend interessierend für folgende Waren geschützt:
25 Vêtements pour adultes en coton biologique et en viscose de bambou (tee-shirt, jerseys, leggings), vêtements pour bébés en coton biologique (pyjamas, bodies).
2. Am 19.12.2018 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf die internationale Registrierung Nr. 1221604 "JOY sportswear" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die, soweit vorliegend interessierend, für folgende Waren geschützt ist:
25 Vêtements; articles de chapellerie
4. Am 04.01.2019 erliess das Institut gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische teilweise Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen bzgl. den obgenannten Waren. Die widerspruchsgegnersche Partei wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
5. Innert Frist hat die widerspruchsgegnersche Partei weder ein Zustelldomizil in der Schweiz bezeichnet noch einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter benannt.
6. Mit Verfügung vom 16.05.2019 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. 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).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 20.03.2014 mit einer Priorität vom 30.09.2013, die angefochtene Marke am 28.11.2017 im internationalen Register eingetragen. Die widersprechende Partei 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.
3. Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz benennen oder einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die Widerspruchsgegnerin einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 4.3, unter www.ige.ch). Das Dispositiv des Entscheids wird ihr gemäss Regel 23^{bis} GAFO (Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen, SR 0.232.112.21) über die WIPO eröffnet.

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, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Die angefochtene Marke ist, soweit vorliegend interessierend, für folgende Waren geschützt:
25 Vêtements pour adultes en coton biologique et en viscose de bambou (tee-shirt, jerseys, leggings), vêtements pour bébés en coton biologique (pyjamas, bodies)
3. Die Widerspruchsmarke ist u.a. für folgende Waren geschützt:
25 Vêtements; articles de chapellerie
4. Der Oberbegriff *vêtements* der Widerspruchsmarke umfasst alle Arten von Kleidern. Entsprechend fallen die von der angefochtenen Marke beanspruchten *vêtements pour adultes* sowie *vêtements pour bébés* ebenfalls unter diesen Oberbegriff. Es besteht demnach Identität.
5. 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 reinen Wortmarken "JOY sportswear" (Widerspruchsmarke) und "JOYAH" (angefochtene Marke) gegenüber. 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 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).

3. Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer bestehenden Marke ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente nicht geeignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen. Wird eine ältere Marke oder einer ihrer kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element wahrgenommenen Bestandteile in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen(element) derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element erscheint (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.).
4. Bei der Widerspruchsmarke ist das Element "sportswear" von rein beschreibendem Charakter. Entsprechend fehlt diesem Element ein kennzeichnender Charakter. "JOY" ist demnach das kennzeichnende Hauptelement der älteren Marke, dès lors que, comme nous le verrons ci-après, ce terme dispose d'une force distinctive en relation avec les produits revendus..
5. Die angefochtene Marke übernimmt das kennzeichnende Hauptelement der Widerspruchsmarke (JOY) und fügt diesem die Buchstabenkombination "AH" an. Aufgrund der Übernahme des Hauptelements der Widerspruchsmarke weisen die Konfliktzeichen auch eine identische Silbe auf. Es bestehen somit Ähnlichkeiten auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene. Die Hinzufügung der Endung "ah" kann denn auch die bestehenden Ähnlichkeiten nicht beseitigen, zumal die angefochtene Marke in zwei Silben ausgesprochen wird (Joy-ah) und so das beiden Zeichen gemeinsame Element in den Vordergrund gerückt wird.
6. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).
7. Der englische Begriff "joy" bedeutet "a feeling of great happiness" (auf Deutsch u.a. "Freude"). Weiter ist "Joy" auch ein gängiger weiblicher Vorname. "Joyah" ist ebenfalls ein Frauenvorname, der in der Schweiz hingegen nicht üblich ist. Auch falls die angefochtene Marke nicht als Vorname von den Abnehmern erkannt würde und die Konfliktzeichen somit Unterschiede auf begrifflicher Ebene aufweisen, genügen die festgestellten geringen Unterschiede auf klanglicher Ebene nicht, um eine Zeichenähnlichkeit ausschliessen zu können.
8. Somit ist 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. 6.5).
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. Dem kennzeichnenden Hauptelement "JOY" der Widerspruchsmarke kann in der Bedeutung von "Freude" im Gegensatz zum Element "sportswear" in Verbindung mit den strittigen Waren kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden (vgl. auch BVGer B-5312/2015 – JOY / ENJOY (fig.), E. 6.3). Der Widerspruchsmarke als Ganzes kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
4. 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 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: die Ergänzung des kennzeichnenden Hauptelements der Widerspruchsmarke mit der Buchstabenfolge "ah" bewirkt nicht, dass "JOY" in der angefochtenen Marke nicht mehr erkannt würde. Zudem besteht aufgrund der identischen ersten Silbe die Gefahr des Verhörens oder Verlesens. Für die Abnehmer, die den Vornamen "JOYAH" kennen, verfügen die Konfliktzeichen zudem über ähnliche Sinngehalte.
5. Die strittigen Waren werden gemäss Praxis mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit erworben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Verweis auf BVGer B-6732/2014, E. 5.2 – CALIDA / CALYANA).
6. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke und der Warenidentität genügen die festgestellten Zeichenähnlichkeiten, dass auch bei leicht erhöhter Aufmerksamkeit der Abnehmer die Verwechslungsgefahr zu bejahen ist. Der Widerspruch Nr. 100453 wird daher gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1422349 "JOYAH" für alle angefochtenen Waren der Schutz in der Schweiz 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).
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).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchsgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Die widerspruchsgegenerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.

2.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 100453 wird gutgeheissen und der internationalen Registrierung Nr. 1422349 "JOYAH" der Schutz für die Waren in Kl. 25 verweigert.

3.

Die internationale Registrierung Nr. 1422349 "JOYAH" wird bezüglich folgender Waren zum Schutz in der Schweiz zugelassen [sog. Déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire – règle 18ter.2)ii) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)]:

3 *Parfums corporels (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution); parfums d'ambiance; huiles essentielles.*

4 *Bougies parfumées; bougies à la cire d'abeille.*

4.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5.

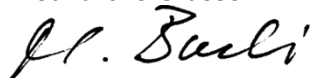
Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird der widersprechenden Partei eröffnet. Der widerspruchsgegenerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23^{bis} GAFO über die WIPO eröffnet.

Bern, 26. August 2019

Freundliche Grüsse



Marc Burki

Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).