

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 100720 in Sachen

Trek Bicycle Corp.
801 West Madison Street
Waterloo (WI 53594)
US-Vereinigte Staaten v. Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch

A.W. Metz & Co. AG
Kreuzbühlstrasse 8
8008 Zürich

CH-Marke Nr. 400217 - TREK

gegen

Swiss Treck AG
Haselstrasse 15
9014 St. Gallen

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Troller Hitz Troller
Münstergasse 38
3011 Bern

CH-Marke Nr. 727071 - SWISS TRECK

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 Eintragung der CH-Marke Nr. 727071 "SWISS TRECK" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 07.02.2019 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist, soweit im vorliegenden Fall relevant, für folgende Dienstleistungen eingetragen:
 39 *Veranstaltung von Reisen; Buchungsservice von Reisen durch Reisebüros; Buchung von Transport durch Reisebüros; Beförderung von Reisenden; Beratungs- und Buchungsdienste für Reisen; Buchung von Reisen, Exkursionen und Kreuzfahrten; Online-Informationsdienste und Buchung im Bereich der Geschäftsreisen; Informationsdienste zu Reisen und Reisedienstleistungen, online bereitgestellt; Organisation von Studien-, Sprach- und Bildungsreisen; Planung, Buchung und Veranstaltung von Reisen; Reservierungsdienste (Reisen); Veranstaltung und Buchung von Reisen; Veranstaltung von Reisen für Einzelpersonen und Gruppen; Zurverfügungstellen von Informationen über das Internet zu Reisen; Zurverfügungstellen von Informationen zu Reisen über eine Website; Reiseleitung, -begleitung und -kurierdienste; Veranstaltung von Exkursionen für Touristen; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.*
2. Am 07.05.2019 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 400217 "TREK" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren eingetragen.
 12 *Fahrräder, Fahrradrahmen, Fahrradbestandteile und Zubehör (soweit in Klasse 12 enthalten).*
4. Mit Verfügung vom 13.05.2019 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 15.07.2019 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme machte sie die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
6. Mit Verfügung vom 23.07.2019 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen und zur Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke Stellung zu nehmen.
7. Innert Frist hat die Widerspruchsgegnerin keine Stellungnahme eingereicht.
8. Mit Schreiben vom 02.09.2019 stellte die Widersprechende einen Antrag um Fristverlängerung.
9. Mit Verfügung vom 05.09.2019 wies das Institut das Gesuch um Fristverlängerung ab und schloss die Verfahrensinstruktion ab.
10. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien 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 03.06.1991 hinterlegt, die angefochtene Marke am 26.06.2018. 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.

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 aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (Richtlinien in Markensachen. 01.01.2019 [nachfolgend: Richtlinien], auf www.ige.ch, Teil 6, Ziff. 6.1).
2. 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. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "service après vente"), weil zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3).
3. Die angefochtene Marke ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

39 *Veranstaltung von Reisen; Buchungsservice von Reisen durch Reisebüros; Buchung von Transport durch Reisebüros; Beförderung von Reisenden; Beratungs- und Buchungsdienste für Reisen; Buchung von Reisen, Exkursionen und Kreuzfahrten; Online-Informationsdienste und Buchung im Bereich der Geschäftsreisen; Informationsdienste zu Reisen und Reisedienstleistungen, online bereitgestellt; Organisation von Studien-, Sprach- und Bildungsreisen; Planung, Buchung und Veranstaltung von Reisen; Reservierungsdienste (Reisen); Veranstaltung und Buchung von Reisen; Veranstaltung von Reisen für Einzelpersonen und Gruppen; Zurverfügungstellen von Informationen über das Internet zu Reisen; Zurverfügungstellen von Informationen zu Reisen über eine Website; Reiseleitung, -begleitung und -kurierdienste; Veranstaltung von Exkursionen für Touristen; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.*
4. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren eingetragen:

12 *Fahrräder, Fahrradrahmen, Fahrradbestandteile und Zubehör (soweit in Klasse 12 enthalten).*
5. Entgegen der Ansicht der widersprechenden Partei bestehen zwischen «Fahrräder» und den angefochtenen Dienstleistungen keine markenrechtlich relevanten Berührungspunkte. Eine Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen kann nur dann gegeben sein, wenn davon auszugehen ist, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb der entsprechenden Waren befasst bzw., dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Es ist jedoch nicht marktüblich, dass der Produzent von Fahrrädern auch die Dienstleistungen eines Reiseveranstalters anbietet. Der Widersprechenden trägt vor, «bei den meisten Reisedienstleistungen könne auch die Vermietung von Fahrrädern eingeschlossen sein». Diesbezüglich werden zwar von Reisebüros durchaus Fahrradurlaube, Fahrradtouren oder mit Fahrrädern im

zusammenhangstehende Dienstleistungen, bspw. Fahrradmierte, angeboten. Daraus kann denn auch geschlossen werden, dass die Fahrradvermietung und Reisedienstleistungen in einem gewissen Gleichartigkeitsverhältnis stehen können. Dies gilt hingegen nicht für das Verhältnis zwischen Fahrrädern und deren Teilen sowie den diversen Reisedienstleistungen der angefochtenen Marke. Nicht jede denkbare sachliche Verknüpfung für sich darf schon als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet werden. Es ist notwendig, dass die relevanten Abnehmerkreise die konkurrierenden Waren und Dienstleistungen als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen (BVGer B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, E. 5.2.3 – *DIAPASON COMMODITIES MANAGEMENT (fig.)*, *Diapason Commodities Index*, *DIAPASON / DIAPASON ROGERS COMMODITY INDEX*). Dies ist in casu nicht der Fall, da die Herstellung von Fahrrädern ein anderes Know-how erfordert als das Erbringen von Reisedienstleistungen und die konkurrierenden Produkte über unterschiedliche Vertriebskanäle angeboten werden. Die Abnehmer erwarten denn auch nicht, dass ein Fahrradhersteller bzw. –verkäufer Reisedienstleistungen anbietet.

6. Damit fallen die angefochtenen Dienstleistungen der Kl. 39 aus dem Gleichartigkeitsbereich der Widerspruchsmarke heraus. Bei einer anderen Beurteilung würde das Spezialitätsprinzip, gemäss welchem eine Marke nur für solche Waren und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie eingetragen ist (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1), verletzt.
7. Aus den genannten Gründen muss die Gleichartigkeit verneint werden. Ergibt bereits die Prüfung, dass die Waren oder Dienstleistungen nicht gleichartig sind, ist die Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren ausgeschlossen. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch somit bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5; BVGer B-644/2011, E. 4 – *Dole (fig.) / Dole (fig.)*).

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 ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen und wird, als unterliegende Partei, kostenpflichtig. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch Nr. 100720 wird abgewiesen
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zu bezahlen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 18. September 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).