

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 102052 in Sachen

New Era Cap Co., Inc.
160 Delaware Avenue
Buffalo, New York 14202
US-Vereinigte Staaten v. Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch

Meisser & Partners AG
Schulstrasse 1
7302 Landquart

CH-Marke Nr. 547060 - NEW ERA

gegen

Jason Cedeno
Chemin du Torrent 12
2056 Dombresson

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 759856 - NEWAGE ((fig.))



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 Schweizer Marke Nr. 759856 - "NEWAGE ((fig.))" (nachfolgend: angefochtene Marke) wurde am 25.02.2021 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:

Klasse 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux;

Klasse 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

2. Mit Schreiben vom 24.05.2021 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. 547060 "NEW ERA" (nachfolgend: Widerspruchsmarke), die, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 18 Reisekoffer; Handtaschen; Rucksäcke; Brieftaschen;

Klasse 25 Kleider und Schuhwaren für Herren, Damen und Kinder; Gürtel.

Weiter ist die Widerspruchsmarke für folgende Waren eingetragen:

Klasse 6 Banknotenklammern aus unedlen Metallen;

Klasse 9 Sonnenbrillen;

Klasse 14 Uhren; Juwelierwaren; Banknotenklammern aus Edelmetallen.

4. Mit Verfügung vom 08.06.2021 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Innert Frist wurde seitens der widerspruchsgegnerischen Partei keine Stellungnahme eingereicht.
6. Mit Verfügung vom 19.07.2021 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab. Diese Verfügung wurde der widerspruchsgegnerischen Partei mit Schreiben vom 30.07.2021 erneut, das zweite Mal per A-Post, zugestellt, da die eingeschriebene Sendung vom 19.07.2021 dem Institut, wegen Verweigerung der Annahme, retourniert worden war.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei 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 21.04.2006 hinterlegt und die angefochtene Marke am 25.09.2020. 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

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 [Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2019_Anpassung_2021.pdf).

2. Die angefochtene Marke ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:

Klasse 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux;

Klasse 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

3. Die Widerspruchsmarke ist ihrerseits, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:

Klasse 18 Reisekoffer; Handtaschen; Rucksäcke; Brieftaschen;

Klasse 25 Kleider und Schuhwaren für Herren, Damen und Kinder; Gürtel.

Weiter ist die Widerspruchsmarke für folgende Waren eingetragen:

Klasse 6 Banknotenklammern aus unedlen Metallen;

Klasse 9 Sonnenbrillen;

Klasse 14 Uhren; Juwelierwaren; Banknotenklammern aus Edelmetallen.

Klasse 18

4. Zwischen den angefochtenen *bagages et sacs de transport* und den *Reisekoffern, Handtaschen, Rucksäcken, Brieftaschen* des Widerspruchszeichens bestehen enge Berührungspunkte. Sie gehören demselben Markt an und haben Übereinstimmungen im Verwendungszweck, in den Materialien, im Herstellungsknow-how und in den Betriebsstätten. Die starke Gleichheit ist deshalb zu bejahen. Damit ist die Gleichartigkeit auch hinsichtlich der angefochtenen *sellerie* zu bejahen, weil dieser breit gefasste Oberbegriff definitionsbedingt auch die *sellerie-marroquinerie* umfasst und folglich ebenfalls Koffer und Reisetaschen beinhaltet, weshalb das Vorgenannte gilt (vgl. <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sellerie-marroquinerie/71914>; und <https://www.fionalosinger.ch/>; Suchabfragen vom 25.10.2021).

5. Mit der Begründung der identischen Vertriebskanäle (resp. räumlichen Nähe der Verkaufspunkte) sowie der häufig gleichen bzw. ähnlichen Herstellungsmaterialien ist die Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen *parapluies* (Kl. 24) und den *Reisekoffern, Handtaschen, Rucksäcken, Brieftaschen* (Kl. 18) bzw. den *Kleidern* (Kl. 25) des Widerspruchszeichens zu bejahen.
6. Weiter sind die Waren *parasols et cannes* (Kl. 18) der angefochtenen Marke gleichartig mit den *Reisekoffern, Handtaschen, Rucksäcken, Brieftaschen* (Kl. 18) der Widerspruchsmarke. Denn die angefochtenen Waren können im Sinne von Accessoires als Zubehör zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten (Leder)waren der Klasse 18 qualifiziert werden, welche die Produktpalette der Widerspruchsmarke ergänzen und eine Einheit bilden können. Diese konkurrierenden Produkte werden über dieselben Kanäle vertrieben und richten sich an die gleichen Abnehmerkreise (vgl. Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 16158 vom 21.02.2020, E. II. B. 6 – BARENIA / BARENA [fig.] unter <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>). Auch ist bezüglich der *parasols* zu beachten, dass diese nicht nur im Boden verankerte Sonnenschirme, sondern auch mobile Schattensponder in der Form und Machart eines Regenschirms umfassen, weshalb das Vorgenannte gilt (vgl. <https://m.faz.net/aktuell/stil/mode-design/der-sonnenschirm-ist-accessoire-und-sonnenschutz-zugleich-15732431.amp.html>; Suchabfragen vom 25.10.2021).
7. Zudem gibt es Schnittstellen zwischen den angefochtenen *fouets, colliers, laisses et vêtements pour animaux* und den *Kleidern, Schuhwaren, Gürteln* (Kl. 25) der Widerspruchsmarke, da erstere in dieser offenen Formulierung für Pferde bestimmt sein können und letztere auch Kleider und Schuhe für den Pferdesport umfassen. Solche (sich ergänzende) Waren sind im selben Fachgeschäft für Pferdesport anzutreffen (vgl. <https://www.felix-buehler.ch/>; <https://www.kraemer.de/>; Suchabfragen vom 27.10.2021). Auch wird im Sportbereich oft die gesamte Sportausrüstung aus einer Hand oder unter einheitlichen Kontrolle angeboten. Zu denken ist etwa an den Skisport, bei welchem neben Skis, Skibindungen und Skistöcken auch Skibekleidung und Accessoires wie Ski- und Skischuhtaschen im Angebot stehen (vgl. <http://www.stoeckli.ch>, besucht am 27.10.2021), weshalb hier die Gleichartigkeit praxisgemäss bejaht wird (vgl. z.B. Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 14711, E. III. B. 7– QS [fig.] / QST unter <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>). Das hat aus den dargelegten Gründen auch in anderen Sportdisziplinen wie z.B. beim hier interessierenden Reitsport zu gelten (vgl. <https://www.felix-buehler.ch/> und <https://www.felix-buehler.ch/>; Suchabfragen vom 27.10.2021). Im Lichte vorgenannter Ausführungen besteht folglich zwischen den angefochtenen *fouets, colliers, laisses et vêtements pour animaux* (Kl. 18) und den *Kleidern, Schuhwaren, Gürteln* (Kl. 25) der Widerspruchsmarke – aufgrund der Marktnähe, der gleichen Abnehmerkreise und der Übereinstimmung in den Vertriebskanälen und in der Zweckbestimmung – Warengleichartigkeit. Gleichartigkeit setzt im Übrigen nicht voraus, dass der Eindruck entsteht, die Produkte seien von ein und demselben Unternehmen hergestellt worden (Einheit des Fabrikationsbetriebs). Es genügt, dass die Waren, wie vorliegend, in einem so engen Zusammenhang zueinanderstehen, dass der Eindruck entsteht, die Herstellung oder zumindest der Vertrieb würden unter einer einheitlichen Kontrolle erfolgen (vgl. Christoph WILLI, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 32 zu Art. 3). Vor diesem Hintergrund werden die Verkehrskreise (Durchschnittskonsumenten, Fachkreise) auf eine gemeinsame Herkunft der genannten Waren schliessen.
8. Demgegenüber handelt es sich bei den angefochtenen *cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux* um Rohwaren, bei welchen – auch aufgrund des unterschiedlichen Verwendungszwecks, der differierenden Abnehmerkreise und der anderen Verkaufsstellen – in der Regel keine Gleichartigkeit zu Fertigfabrikaten wie *Kleidern, Schuhwaren, Gürteln* (Kl. 25), *Reisekoffern, Handtaschen, Rucksäcken, Brieftaschen* (Kl. 18), *Banknotenklammern aus unedlen Metallen* (Kl. 6), *Sonnenbrillen* (Kl. 9), *Uhren; Juwelierwaren; Banknotenklammern aus Edelmetallen* (Kl. 14) besteht (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.2). Auch liegen keine besonderen Umstände vor, die eine andere Beurteilung nahelegen würden, weshalb die Gleichartigkeit zu verneinen ist. Bei einer anderen Beurteilung würde das Spezialitätsprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen besteht, für die das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde, denn auch gesprengt werden (vgl. zum Spezialitätsprinzip, Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1). Weiter ist zu beachten, dass selbst eine gegebenenfalls erhöhte Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens eine fehlende Gleichartigkeit nicht zu kompensieren vermöchte (vgl. BGer in sic! 2010, 252 E. 5.6.1, 5.6.3 – Coolwater / cool water).

Klasse 25

9. Die angefochtenen breit gefassten *vêtements, chaussures* finden sich identisch im Warenverzeichnis des älteren Zeichens, in den deutschen Begriffen *Kleider und Schuhwaren*, welche noch den Destinatärkreis aufführen, nämlich Herren, Damen und Kinder, der sich mangels Aufzählung mit demjenigen des jüngeren Zeichens deckt. Es besteht somit Gleichheit.
10. Zwischen der weiter angefochtenen *chapellerie* und den *Kleidern und Schuhwaren* des Widerspruchszeichens kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit aller Waren innerhalb der Klasse 25 zu bejahen ist. Zwischen Kleidern, Schuhen und Kopfbedeckungen besteht ein naher Sachzusammenhang dergestalt, dass sie letztlich als einander ergänzende Produkte dem gleichen Verwendungszweck – nämlich der Bekleidung – dienen und dass sie von den selben Abnehmerkreisen vornehmlich über die gleichen Vertriebskanäle und Fachgeschäfte nachgefragt werden. Damit besteht zwischen den Vergleichswaren trotz gegebenenfalls unterschiedlicher Herstellungstechnologie und mangelnder Substituierbarkeit der Produkte ein funktioneller Zusammenhang, der ihre Gleichartigkeit indiziert.
11. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichheit bzw. Gleichartigkeit mit Ausnahme von *cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux* (Kl. 18) bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Waren bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren ist von Gleichheit respektive Gleichartigkeit auszugehen und 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. In casu stehen sich die Wortmarke "NEW ERA" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "NEWAGE ((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).
3. Die grafische Gestaltung erschöpft sich beim jüngeren Zeichen in der Verwendung einer stilisierten Computerschrift, wobei der Buchstabe A am stärksten ausgestaltet ist. Trotz dieser Ausgestaltung wird das Wort "NEWAGE" erkannt, da die Verkehrskreise (Durchschnittskonsumenten und Fachkreise) jeweils nach einem Bedeutungsinhalt suchen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.2.4). Auch wenn die gewählte grafische Gestaltung das Gesamtbild des Zeichens mitzubestimmen vermag, ist sie jedoch nicht geeignet, vom Wortbestandteil abzulenken und diesen in den Hintergrund zu drängen. Somit ist beim Zeichenvergleich das Augenmerk in erster Linie auf letzteren zu richten.
4. Die Wortelemente "NEW ERA" und "NEWAGE" der Zeichen sind gleich aufgebaut. Sie enthalten am Wortanfang den englischen Begriff "NEW", welchem gleich lange englische Begriffe angefügt wurden: "ERA" bzw. "AGE". Die Bestandteile "NEW ERA" (Widerspruchszeichen) und "NEWAGE" (angefochtenes

Zeichen) stimmen somit im markanten Wortanfang bzw. ersten Wort "NEW" überein. Dies führt zwangsläufig zu Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild. Der Umstand, dass beim jüngeren Zeichen die zwei Elemente, im Unterschied zum älteren, zusammengeschrieben sind, hat kennzeichenrechtlich keine Auswirkungen.

5. 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.).
6. Dem englischen Begriff "NEW" kommt u.a. die Bedeutung von "Neu" zu. Das Wort "ERA" steht u.a. für "Zeitalter, Epoche" und "AGE" für "Zeitalter, Alter" (vgl. <https://www.unilexids.de/pages/search.aspx>; www.pons.de, E-D; Suchabfragen vom 25.10.2021). Diese Begriffe, welche dem englischen Grundwortschatz angehören, werden von den Verkehrskreisen ohne weiteres verstanden. Sie werden dem Wortelement des Widerspruchszeichens beispielsweise die identische Bedeutung von "Neues Zeitalter" beimessen, weshalb auch Übereinstimmungen im Sinngehalt bestehen. Selbst wenn vereinzelt das jüngere Zeichen im Sinne von "Neues Alter" verstanden werden sollte, würde sich bei den Zeichen immer noch eine ähnliche Assoziation im Sinne von (Zeit)Alter einstellen. Das Bewusstsein der Verkehrskreise wird somit nicht von klar unterschiedlichen Gedankenassoziationen beherrscht, welche die festgestellte Ähnlichkeit im Klang- und Schriftbild zu kompensieren vermöchte. Folglich ist die Ähnlichkeit auf allen drei Ebenen 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. 6.5).
2. Ist der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch, so ist dies ein Indiz für die Verwechselbarkeit. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden. Grundsätzlich ist somit bereits die Übernahme eines durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Elements geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Kommt dem übernommenen Widerspruchsmarke bzw. dem übernommenen Bestandteil in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen kein direkt beschreibender Gehalt zu, so gelten diese als normal kennzeichnungskräftig (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3 u. 6.7 m.w.H.)
3. Dem Wortelement "NEW ERA" des Widerspruchszeichens kann in der Bedeutung von "neues Zeitalter" in Verbindung mit den hier interessierenden Waren *Reisekoffern, Handtaschen, Rucksäcken, Brieftaschen* (Kl. 18) und *Kleidern, Schuhwaren, Gürteln* (Kl. 25) kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. "NEW ERA" beschreibt weder Eigenschaften, die Art, die Zweckbestimmung der strittigen Waren noch den Anbieter der Art nach direkt. Zudem stellt dieser Begriff keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzzumfang auf.
4. Auch stellen die hier interessierenden Waren der Klasse 18 kein Massengut des täglichen Bedarfs dar, weshalb von einer durchschnittlichen bis leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen ist. Die Waren der Klasse 25 (Bekleidung) werden im Vergleich zu Massenartikeln des täglichen Gebrauchs tendenziell mit

- einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit nachgefragt, weil sie vor dem Kauf oft anprobiert werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
5. Überdies sind die hier interessierenden Waren der Klassen 18, 25 gleich bzw. stark gleichartig, 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 nicht der Fall: Von Bedeutung ist, dass die sich gegenüberstehenden Wortelemente "NEW ERA" und "NEWAGE" im ersten Wort "NEW" übereinstimmen und gleich aufgebaut sind. Sie weisen am markanten Wortanfang den Begriff "NEW" auf und enthalten ein gleich langes englisches Wort "ERA" bzw. "AGE", welche in den Buchstaben A und E übereinstimmen und im Sinngehalt gleich sind und u.a. für Zeitalter stehen. Die unterschiedliche Endung ist folglich nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen, da sie deren Sinngehalt (vgl. III. C. 7. hiervor) und Gesamtbild nicht zu beeinflussen vermag. Auch ist zu berücksichtigen, dass dem übereinstimmenden Zeichenanfang grundsätzlich grösseres Gewicht zukommt, als z.B. Mittelsilben (vgl. BGE 122 III 382 E. 5.a – Kamillosan / Kamilan; BGE 127 III 160 E. 2.cc – Securitas [fig.]).
 6. Das Publikum, wird zwar möglicherweise infolge der leicht unterschiedlichen Wortendungen "ERA" (Widerspruchsmarke) bzw. "AGE" (angefochtene Marke) und der grafischen Gestaltung der jüngeren Marke Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennen. Es besteht jedoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten, aus dem gleichen Zeichenaufbau resultierenden, starken Ähnlichkeiten 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). Die jüngere Marke wird als weitere Produktlinie der widersprechenden Partei verstanden werden.
 7. Aus den genannten Gründen und unter Berücksichtigung der Zeichennähe, der Warengleichheit bzw. starken Gleichartigkeit, ist trotz der leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer, die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben. Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 102052 wird demzufolge teilweise, im Umfang der bestehenden Gleichartigkeit, gutgeheissen. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 759856 - "NEWAGE ((fig.))" wird teilweise, bezüglich der Waren *bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux* (Kl. 18) und *vêtements, chaussures, chapellerie* (Kl. 25), widerrufen. Vor diesem Hintergrund kann die Frage nach der vorgebrachten erhöhten Kennzeichnungskraft bzw. Bekanntheit der Widerspruchsmarke offenbleiben. Da selbst eine gegebenenfalls erhöhte Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens die hier fehlende Gleichartigkeit nicht zu kompensieren vermöchte (vgl. BGer in sic! 2010, 252 E. 5.6.1, 5.6.3 – Coolwater / cool water).

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 Partei ist mit ihrem Begehren mehrheitlich durchgedrungen, weshalb sie im Kostenpunkt einer vollständig obsiegenden Partei gleichzusetzen ist. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Die Widersprechende erhob vorliegend gegen dieselbe Marke in einer

einzigem Widerspruchsschrift Widerspruch gestützt auf zwei verschiedene Marken und machte damit zwei Widerspruchsverfahren anhängig, nämlich die Verfahren Nr. 102052 und 102053. Sie begründete die zwei Widersprüche praktisch gleich. Aus den Akten ist somit nicht ersichtlich, dass ihr aus dem Umstand, dass sie zwei Verfahren anhängig machte, ein mehrfacher Aufwand erwachsen ist. Es scheint daher gerechtfertigt, ihr pro Verfahren CHF 600.00 zuzusprechen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Entschädigung wird somit auf CHF 1'400.00 (inklusive Widerspruchgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 102052 wird teilweise gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 759856 - "NEWAGE ((fig.))" wird für folgende Waren widerrufen:

Klasse 18 Bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux;

Klasse 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 1'400.00 (einschliesslich Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 29. Oktober 2021



Céline Blank-Emmenegger

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).