

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 102332 in Sachen

The Polo/Lauren Company L.P.
650 Madison Avenue, New York
10022 New York
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch

Walder Wyss AG
Seefeldstrasse 123
Postfach
8034 Zürich

CH-Marke Nr. 654106 - ((fig.))



gegen

XianBo SUN
3 floor, D building, Huawan Industrial Park, Gushu, Xixiang, Baoan District,
Shenzhen city
CN-China

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Anthea Lee
BCB Bachstrasse 1
9606 Bütschwil

CH-Marke Nr. 767920 - POLO MARK ((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. 767920 - "POLO MARK ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 18.08.2021 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
 - Klasse 14: Armbanduhren; Uhrenarmbänder; Uhren; Juwelierwaren, Schmuckwaren; Cloisonné-Schmuckwaren; Schmuckwaren aus Edelmetalllegierungen; Barren aus Edelmetall;*
 - Klasse 18: Pelze [Tierfelle]; Tierhäute; Geldbörsen; Damenhandtaschen; Reisekoffer; Handtaschen; Taschen; Lederleinen;*
 - Klasse 25: Bekleidungsstücke; Pelze [Bekleidung]; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Krawatten; Schals; Hüftgürtel; Ledergürtel (Bekleidungsstücke); Handschuhe [Bekleidung].*
2. Am 16.11.2021 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 654106 "((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die u.a. für folgende Waren eingetragen ist:
 - Klasse 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; articles de bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;*
 - Klasse 18: Mallettes pour documents, sacs à dos, sacs de plage, serviettes (maroquinerie), cannes, porte-cartes (portefeuilles), sacs à main, étuis pour clés, bandoulières (courroies) en cuir, parasols, portefeuilles, bourses, pochettes, serviettes d'écoliers (school bags), serviettes d'écoliers (school satchels), sacoches, sacs à provisions, mallettes, housses à costumes, sacs de voyage, coffres de voyage, valises, parapluies, portefeuilles;*
 - Klasse 25: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, chaussures, coiffures (chapellerie).*
4. Mit Verfügung vom 18.11.2021 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Nachdem sich die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist nicht hatte vernehmen lassen, schloss das Institut mit Verfügung vom 03.01.2022 die Verfahrensinstruktion ab.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechende 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 22.10.2013 hinterlegt, die angefochtene Marke am 16.08.2021. 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 [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, abrufbar unter www.ige.ch).

2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 14: *Armbanduhren; Uhrenarmbänder; Uhren; Juwelierwaren, Schmuckwaren; Cloisonné-Schmuckwaren; Schmuckwaren aus Edelmetalllegierungen; Barren aus Edelmetall;*

Klasse 18: *Pelze [Tierfelle]; Tierhäute; Geldbörsen; Damenhandtaschen; Reisekoffer; Handtaschen; Taschen; Lederleinen;*

Klasse 25: *Bekleidungsstücke; Pelze [Bekleidung]; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Krawatten; Schals; Hüftgürtel; Ledergürtel (Bekleidungsstücke); Handschuhe [Bekleidung].*

3. Die Widerspruchsmarke ist u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 14: *Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; articles de bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;*

Klasse 18: *Mallettes pour documents, sacs à dos, sacs de plage, serviettes (maroquinerie), cannes, portefeuilles (portefeuilles), sacs à main, étuis pour clés, bandoulières (courroies) en cuir, parasols, portefeuilles, bourses, pochettes, serviettes d'écoliers (school bags), serviettes d'écoliers (school satchels), sacoches, sacs à provisions, mallettes, housses à costumes, sacs de voyage, coffres de voyage, valises, parapluies, portefeuilles;*

Klasse 25: *Vêtements pour hommes, femmes et enfants, chaussures, coiffures (chapellerie).*

4. Angefochtene Waren der Klasse 14:

Bei den angefochtenen "Armbanduhren; Uhren" handelt es sich um Waren, welche offensichtlich unter den Oberbegriff "horlogerie et instruments chronométriques" der Widerspruchsmarke subsumiert werden können. Bezüglich all dieser Waren besteht damit Gleichheit. In Bezug auf die angefochtenen "Uhrenarmbänder", welche keine Instrumente, doch unentbehrliche Bestandteile bzw. Accessoires von Armbanduhren und Uhren sind, ist hingegen von erhöhter Gleichartigkeit auszugehen. Sie werden von den gleichen Herstellern angeboten und richten sich an dieselben Abnehmer.

Die angefochtenen "*Barren aus Edelmetall*" fallen unter "*produits en métaux précieux et leurs alliages*" und begründen damit Gleichheit.

Die angefochtenen "*Juwelierwaren, Schmuckwaren; Cloisonné-Schmuckwaren; Schmuckwaren aus Edelmetalllegierungen*" sind unter die "*articles de bijouterie*" der Widerspruchsmarke zu subsumieren, dabei handelt es sich allesamt um Schmuckwaren. Diese Waren sind ebenso als "*produits en métaux précieux et leurs alliages*" zu erkennen. Folglich ist insoweit von Gleichheit auszugehen.

5. Angefochtene Waren der Klasse 18:

Bezüglich der angefochtenen Waren "*Geldbörsen; Reisekoffer; Handtaschen*" besteht vollständige Identität mit den entsprechenden Waren der Widerspruchsmarke, nämlich "*bourses; sacs de voyage; sacs à main*". Insoweit ist von Gleichheit der Vergleichswaren auszugehen. "*Damenhandtaschen*" fallen unter "*sacs à main*", während "*Taschen*" sind zumindest stark gleichartig mit "*Mallettes pour documents, serviettes (maroquinerie), serviettes d'écoliers (school bags), serviettes d'écoliers (school satchels), sacoches*". Sie haben den gleichen Verwendungszweck, sind substituierbar und richten sich an dieselben Abnehmer. Ferner sind auch die angefochtenen "*Lederleinen*" und "*bandoulières (courroies) en cuir*" der Widerspruchsmarke identisch, denn bei beiden kann es sich um Schulterriemen handeln.

Bei den angefochtenen "*Pelze [Tierfelle]; Tierhäute*" handelt sich um Rohstoffe oder Rohprodukte, wohingegen die Waren der Widerspruchsmarke in Klasse 18 und auch 25 (vgl. z.B. "*Pelze [Bekleidung]*") Endprodukte sind. Der Umstand, dass eine Ware zur Herstellung einer anderen verwendet wird, reicht per se nicht aus, um die Ähnlichkeit der Waren zu belegen. Rohstoffe sind in der Regel für die Verwendung in der Industrie bestimmt und nicht für den direkten Kauf durch den Endverbraucher (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.2; Entscheid des Instituts im Verfahren Nr. 101932 - BEVERLY HILLS POLO CLUB (fig.) / AMERICAN POLO (fig.), E. IV. B. 4, abrufbar unter <https://ph.ige.ch/ph/>). Diese beiden angefochtenen Waren haben auch keine Berührungspunkte mit den anderen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in den Klassen 9, 11, 14, 18, 20, 21, 25, 27 und 35. Sowohl die Abnehmer als auch der Verwendungszweck sind verschieden. Folglich ist die Gleichartigkeit insoweit zu verneinen.

6. Angefochtene Waren der Klasse 25:

Was die Vergleichswaren der Klasse 25 betrifft, sind "*Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen*" der angefochtenen Marke identisch im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten. Weiter beansprucht das jüngere Zeichen Schutz für "*Pelze [Bekleidung]; Krawatten; Schals; Hüftgürtel; Ledergürtel (Bekleidungsstücke); Handschuhe [Bekleidung]*", d.h. allesamt für Waren, welche definitionsbedingt unter den Oberbegriff "*vêtements*" des Widerspruchszeichens fallen. Diese Waren stimmen daher in Bezug auf ihre Natur und ihren Zweck insofern überein, als sie alle aus Artikeln bestehen, die zum Bedecken und/oder Bekleiden des menschlichen Körpers verwendet werden. Insoweit handelt es sich allesamt um gleiche Waren.

7. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichheit bzw. (starke) Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den nicht als gleichartig zu beurteilten Waren der Klasse 18 "*Pelze [Tierfelle]; Tierhäute*" bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (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 reine Bildmarke "(fig.)" [Darstellung eines Polospielers] (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "POLO MARK (fig.)" (angefochtene Marke) gegenüber.
3. 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). Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (vgl. BVGer B-3162/2010, E. 5.1.2 – 5TH AVENUE (fig.) / AVENUE (fig.)).
4. Das Bildelement der vorliegend angefochtenen Marke kann aufgrund seiner auffälligen grafischen Ausgestaltung und seiner Grösse nicht als blosses figuratives Beiwerk qualifiziert werden. Es handelt sich um ein selbstständiges Zeichenelement, welches bei der Beurteilung des Gesamteindrucks, insbesondere auch unter Berücksichtigung der dieses beschreibenden Wortelemente "POLO MARK", zweifellos ins Gewicht fällt.
5. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Bildzeichen sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen. Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist zulässig, sofern sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert. Massgebend sind jeweils der Gesamteindruck und die prägenden Bestandteile (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.2). Der Gesamteindruck bestimmt sich bei Bildmarken durch das Erscheinungsbild und durch den allfälligen Sinngehalt (BVGer B-264/2017, E. 5.3 – Winkel (fig.) / Winkel (fig.)), wobei es zur Annahme einer Verwechslungsgefahr grundsätzlich bereits genügt, wenn unter einem dieser Aspekte eine Ähnlichkeit besteht (BVGer in sic! 2009, 33 – Herz (fig.) / Herz (fig.), BVGer B-6573/2016, E. 2.5 – Apple (fig.) / ADAMIS GROUP (fig.)).
6. In casu stellen sowohl die Widerspruchsmarke als auch das Bildelement der angefochtenen Marke einen Polospieler auf einem Pferd dar. Vergleicht man die Bildelemente im Einzelnen, weisen diese durchaus klare Unterschiede auf. Bei der Widerspruchsmarke, welche in einem hellen Grauton gemalt ist, lassen sich Details erkennen, die durch Punkte und Linien angedeutet werden, wodurch das Zeichen eine gewisse Wirklichkeitstreue aufweist. Es handelt somit eher um eine naturgetreue Abbildung eines Polospielers auf einem Pferd. Das angefochtene Zeichen ist hingegen als vollständig schwarzer Schattenriss gestaltet und in einem approximativen Zeichenstil gehalten, wobei hier Einzelheiten wie Zaumzeuge, Pferdeohren und Helm-Peak ganz vernachlässigt wurden. Das Pferd ist tatsächlich so stark stilisiert, dass es sogar als ein anderes Tier (z.B. eine Art Kuh) wahrgenommen werden könnte. Unterschiede bestehen ausserdem in der Perspektive sowie der Haltung des Pferdes und des Polospielers. Die Widerspruchsmarke bildet Pferd und Polospieler von schräg vorne links, in einem Winkel von ca. 45 Grad, ab. Die Vorderbeine des Pferdes sind leicht angewinkelt und das rechte hat keinen Bodenkontakt. Der Spieler ist leicht zur rechten Seite gelehnt und trägt einen Schläger, dessen Schlagfläche sich über und hinter seinem Kopf befindet, als führe er damit eine Ausholbewegung aus. Beim angefochtenen Zeichen werden Pferd und Reiter im 90 Grad Winkel von der linken Seite abgebildet (vgl. hierzu auch Entscheid des Instituts im Verfahren Nr. 15158 - (fig.) / Saint Polo (fig.), E. III. C. 5, abrufbar unter <https://ph.ige.ch/ph/>). Das Pferd scheint sich nicht notwendigerweise in einer bestimmten Gangart zu bewegen, sondern eher leicht aufzubäumen, wobei die Hinterbeine Kontakt zur gedachten Bodenlinie haben und die Vorderbeine gestreckt sind. Der Spieler lehnt sich etwas nach hinten, während er seinen Schläger senkrecht nach unten hält.
7. Nach dem Gesagten, stimmt die angefochtene Marke mit dem Widerspruchszeichen dahingehend überein, als auch sie über einem Polospieler verfügt. Eine Übereinstimmung im abstrakten Motiv der Zeichen ist somit

zu bejahen. Die konkrete Ausgestaltung dieses Elements ist jedoch, wie aufgezeigt, beim jüngeren Zeichen klar unterschiedlich. Diese Unterschiede in der Gestaltung des Bildmotivs sind geeignet, im Erinnerungsvermögen des Publikums haften zu bleiben. Der Gesamteindruck der Vergleichszeichen ist äusserst ungleich (vgl. hierzu auch Entscheid des Instituts im Verfahren Nr. 101672 - (fig.) / NAD LAWRENCE (fig.), E. III. C. 7, abrufbar unter <https://ph.ige.ch/ph/>, BGer 4A_651/2018 vom 14.06.2019, Armani-Adler (fig.) / Glycine (fig.), E. 3.1, abrufbar unter <https://www.bger.ch>, sowie BVGer B-6628/2019 vom 6.08.2021 - (fig.) / USA.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.), E. 6.2 ff., abrufbar unter <http://www.bvger.ch>).

8. Zusammenfassend ist vorliegend, entgegen der Meinung der Widersprechenden, nicht von einer starken, sondern lediglich von einer entfernten Zeichenähnlichkeit auszugehen. Nachfolgend ist somit 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. Die graphische Gestaltung der Widerspruchsmarke zeigt einen Polospieler auf seinem Pferd. Die Widerspruchsmarke erschöpft sich somit weder in einer üblichen bzw. naheliegenden bildlichen Darstellung für die beanspruchten Waren der Klassen 14, 18 und 25, noch handelt es sich um eine banale geometrische Grundform. Vielmehr besteht sie im Gesamteindruck aus einer kennzeichnungskräftigen grafischen Gestaltung (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.7 und BVGer B-6628/2019 - (fig.) / USA.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.), E. 6.1, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>). Im Zusammenhang mit den strittigen Waren der Klassen 14, 18 und 25 kann dem Zeichen kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Die Widerspruchsmarke verfügt somit über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang.
4. Die widersprechende Partei macht geltend, die Widerspruchsmarke sei herausragend bekannt, stark kennzeichnungskräftig und geniesse damit einen erhöhten Schutzzumfang. Sie habe nämlich eine führende Stellung auf dem internationalen und dem schweizerischen Bekleidungsmarkt inne, wo das «Polo Pony» einerseits als Emblem für Polohemden erkannt werde und andererseits auf verschiedenen weiteren Produkte der Widersprechenden verwendet werde. Das "Polo Pony" komme zudem als Bildelement in mehreren anderen eingetragenen Marken der widersprechenden Partei vor. Zur Untermauerung ihrer Ausführungen reichte sie folgende Beweismittel ein:
 - Jahresumsätze, Anzahl von Angestellten und Anzahl von Grosshandelsstätten bei Ralph Lauren (Beilagen 5-7);
 - Werbeaufwand in die Wiedererkennbarkeit der Widerspruchsmarke (Beilagen 8-11);
 - Beispiele aus dem Produktespektrum der Widersprechenden, abgerufen von zalando.ch (Beilagen 10-21);
 - Eingetragene Marken, auf denen das "Polo Pony" vorkommt (Beilagen 22-27).

5. Damit auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geschlossen werden könnte, müssten die von der widersprechenden Partei eingereichten Belege Rückschlüsse betreffend den Grad der Marktdurchdringung in der Schweiz zulassen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7). Die Bekanntheit kann beispielsweise mithilfe einer Meinungsumfrage festgestellt werden. Indikatoren für die Bekanntheit einer Marke bzw. die Wahrnehmung der Marke vom schweizerischen Publikum sind z. B. auch das Vorliegen eines sehr hohen Geschäftsvolums über einen langen Zeitraum (in der Regel 10 Jahre) oder die Verwendung intensiver Werbeanstrengungen. Darüber hinaus muss die Marke in der ganzen Schweiz bekannt sein und so benutzt werden, wie sie eingetragen wurde (vgl. BVGer B-5659/2018 - RICHARD MILLE / Richard Man (fig.), E 6.1.3.2 ff.).

Es ist dem Markeninhaber überlassen, wie und durch wen er die Marke bekannt machen lässt. Markenbekanntheit setzt keine Prominenz des Inhabers, sondern, wie die Verkehrsdurchsetzung nach Art. 2 Bst. a MSchG, ein von der einzelnen Gebrauchssituation gelöstes, abstrahiertes Wiedererkennen des hinterlegten Zeichens als Marke bei den Verkehrskreisen voraus. Dieses lässt sich zwar in vielen Fällen nur durch Verkaufsstatistiken, Werbeaufwand oder eine bestimmte tatsächliche Gebrauchsweise glaubhaft dartun, bedarf aber über diesen tatbestandsmässigen Erfolg des Wiedererkennens hinaus keines ergänzenden Nachweises besonderer Verdienste oder persönlicher Gebrauchshandlungen des Inhabers (vgl. BVGer B-6173/2018, E. 3.5 - World Economic Forum (fig.) / Zurich Economic Forum (fig.), mit Hinweisen). Wer sich auf die Bekanntheit einer Marke beruft, muss diese glaubhaft machen (BVGer B-1139/2012, E. 2.5 - "Küingsauna [fig.] / Saunaking").

6. Entgegen der Ansicht der widersprechenden Partei, kann aus den von ihr vorgelegten Beilagen nicht auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Schweiz geschlossen werden. Es ist zunächst festzustellen, dass sich die von der Widersprechenden angeführten Zahlen (Jahresumsätze, Anzahl von Angestellten und Anzahl von Grosshandelsstätten) nicht spezifisch auf das Marktvolumen der Widerspruchsmarke in der Schweiz beziehen, sondern vielmehr auf die weltweiten/europäischen Geschäftstätigkeit der Ralph Lauren Corporation insgesamt. Aus den vorwiegend in Englisch verfassten Beilagen Nr. 5-7 lassen sich somit keine nützlichen Informationen über das Geschäftsvolumen der in casu relevanten Widerspruchsmarke in der Schweiz für die in casu beanspruchten Waren der Klassen 14, 18 und 25 ableiten. In diesen Beilagen findet sich kein einziger Hinweis auf die konkrete Widerspruchsmarke. In der Beilage Nr. 6 wird beispielsweise unter den Worldwide Wholesale Distribution Channels Europe genannt, nicht jedoch die Schweiz (vgl. S. 27 dieser Beilage). Was den Werbeaufwand betrifft, welcher nach bundesverwaltungsgerichtlicher Praxis zumindest intensiv sein muss (vgl. dazu: BVGer B-5659/2018 - RICHARD MILLE / Richard Man (fig.), E 6.1.3.3), so weisen die von der Widersprechenden vorgelegten Beweismittel, insbesondere Beilagen 8-11, tatsächlich auf gewissen Anstrengungen der Widersprechenden hin. Den Auszügen kann zwar entnommen werden, dass das "Polo Pony" auf dem Weltmarkt beworben wird. Weiterführende Angaben können dieser Beilagen hingegen nicht entnommen werden. So bleibt u.a. unklar, wie intensiv diese Anstrengungen auf dem schweizerischen Markt durchgeführt werden. Folglich wurde mithilfe dieser Belege keine gesteigerte Bekanntheit der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht. Somit ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke mit einem normalen Schutzzumfang auszugehen.
7. Der Umstand, dass beide Marken als Abbildungen von Polo Spielern wahrgenommen werden, führt nicht per se zu einer Verwechslungsgefahr, weil eine Marke das konkrete Kennzeichen, jedoch nie die dahintersteckende konzeptionelle Idee respektive das Gestaltungsmotiv monopolisiert. Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist folglich zulässig, sofern sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.2 und BGer 4A_651/2018 vom 14.06.2019, Armani-Adler (fig.) / Glycine (fig.), E. 3.4.1, abrufbar unter <https://www.bger.ch>).
8. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und/oder Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren erworben respektive die Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Bei der strittigen Marke handelt es sich um Waren der Klassen 14, 18 und 25.

Da die Waren der Klassen 18 und 25 vor dem Kauf oft anprobiert werden, kann gemäss Rechtsprechung tendenziell von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit des Publikums ausgegangen werden. Dasselbe gilt für *"Métaux précieux et leurs alliages"*, die als wertvolle Rohstoffe vor allem von Fachleuten verwendet werden, sowie für *"produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; pierres précieuses"* (Kl. 14), welche als teure Luxusobjekte mit grösster Sorgfalt erworben werden. Auch betreffend *Uhren* ist gemäss neuester Rechtsprechung des Bundesgerichts von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen (vgl. BGer 4A_651/2018 vom 14.06.2019, Armani-Adler (fig.) / Glycine (fig.), E. 3.3.2, abrufbar unter <https://www.bger.ch>). Im Gegensatz dazu können *articles de bijouterie* (Kl. 14) als teure Luxusobjekte mit grösster Sorgfalt erworben werden, aber auch als billige Modeaccessoires nahezu wie ein Gut des täglichen Bedarfs, weshalb diesbezüglich von durchschnittlicher Aufmerksamkeit ausgegangen wird (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).

9. Mit Ausnahme der angefochtenen *"Pelze [Tierfelle]; Tierhäute"* der Klasse 18 (vgl. III. B. 5 hiervor), werden die Vergleichszeichen für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund der Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Vorliegend stimmen die Zeichen im abstrakten Motiv eines Polo Spielers überein. Darüber hinaus, anders als im Urteil BVGer B-6628/2019 - (fig.) / USA.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.), bestehen zwischen den Vergleichszeichen wesentlichen gestalterischen Abweichungen - wie insbesondere die unterschiedliche Rittrichtung der beiden Spieler und den deutlich unterschiedlicher Zeichenstil der angefochtenen Marke (vgl. dazu auch III. C. 6 hiervor) -, die den Gesamteindruck der Marke zu beeinflussen vermögen und im verschwommenen Erinnerungsbild der massgeblichen Verkehrskreise ohne weiteres haften bleiben. Das Bildelement der angefochtenen Marke verfügt daher über eine eigenständige Gestaltung und hinterlässt somit nicht denselben Eindruck wie die Widerspruchsmarke. Zudem enthält die angefochtene Marke die Wortelemente «POLO MARK». Zusammenfassend, trotz durchschnittlicher resp. leicht erhöhter Aufmerksamkeit, wird die angefochtene Marke nicht als blosser Variation oder Bearbeitung (vgl. dazu: BVGer B-6628/2019 - (fig.) / USA.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.), E. 6.7, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>) der normal unterscheidungskräftigen Widerspruchsmarke wahrgenommen, weshalb eine rechtsgenügende Unterscheidbarkeit der Vergleichszeichen gegeben ist. Da ein markenrechtlicher Motivschutz ausser Betracht fällt und sich die konkreten Darstellungen genügend voneinander unterscheiden, ist eine Verwechslungsgefahr zu verneinen (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 und BGer 4A_651/2018 vom 14.06.2019, Armani-Adler (fig.) / Glycine (fig.), E. 3.4.2, abrufbar unter <https://www.bger.ch>). Der Widerspruch Nr. 102332 wird daher abgewiesen.
10. Es wird schliesslich darauf hingewiesen, dass auch ein erhöhter Schutzzumfang nichts an diesem Ergebnis ändern würde. Selbst bei diesem Beurteilungsmassstab erscheint es aufgrund der ausgeprägten konzeptionellen Unterschiede im Bildmotiv der angegriffenen Marke unwahrscheinlich, dass diese von den massgebenden Verkehrskreisen als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke angesehen wird. Der Gesamteindruck beider Marken ist nicht derart, dass eine Verwechslungsgefahr angenommen werden muss.

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. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen, weshalb sie kostenpflichtig wird. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Die widerspruchsgegnerische Partei hat keine Stellungnahme eingereicht, welche zu entschädigen wäre. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es werden folglich keine Kosten gesprochen. Die Widerspruchsgebühr wird der widersprechenden Partei auferlegt.

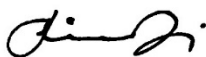
Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 102332 wird abgewiesen.
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.
Es werden keine Parteikosten gesprochen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 28. April 2022

Freundliche Grüsse



Tamara Bögöthy

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).