

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 102754 in Sachen

Passaggio Obbligato S.p.A.
Piazza Cavour 3
Milano
IT-Italien

Widersprechende Partei

vertreten durch

WEINMANN ZIMMERLI
Apollostrasse 2
Postfach
8032 Zürich

IR-Marke Nr. 1647939 - NARACAMICIE

gegen

Debora Glutz
Widligasse 11
4552 Derendingen

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 780321 - NARAMART ((fig.))

NARAMART

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. 780321 «NARAMART ((fig.))» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 26.04.2022 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend für folgende Waren eingetragen:

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

2. Am 12.07.2022 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im unter Ziffer 1 genanntem Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1647939 «NARACAMICIE» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die u.a. für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 25: Vêtements; articles chaussants; parties de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie compris dans la classe 25; chemises.

4. Mit Verfügung vom 21.07.2022 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 26.07.2022 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 27.07.2022 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien 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 13.12.2021 mit einer Priorität der Europäischen Union vom 21.06.2021 im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke wurde am 29.12.2021 hinterlegt. 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 (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch).
2. Die angefochtenen Waren in der Klasse 25 finden sich identisch, in französischer Übersetzung, im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke in derselben Klasse, so *Bekleidungsstücke* bzw. *vêtements*, *Schuhwaren* bzw. *articles chaussants*, *Kopfbedeckungen* bzw. *articles de chapellerie*. Folglich handelt es sich allesamt um gleiche Waren. Hierzu erübrigen sich weitergehende Ausführungen.
3. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit sämtlicher Vergleichswaren zu bejahen ist. 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 reine Wortmarke «NARACAMICIE» (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-Bildmarke «NARAMART ((fig.))» (angefochtene Marke) gegenüber. Bei beiden Zeichen sind die Wortelemente in Grossbuchstaben gehalten.
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).
4. Die grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke erschöpft sich in einer wie von Hand geschriebenen Standardfettschrift und kann folglich ausser Acht gelassen werden. Somit ist beim Zeichenvergleich auf die Wortelemente «NARACAMICIE» und «NARAMART» abzustellen.
5. 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.]).
6. Die Widerspruchsmarke «NARACAMICIE» besteht aus 11 Buchstaben, die angefochtene Marke «NARAMART» aus deren 8. Die Vokalfolge ist unterschiedlich, so A-A-A-I-I-E bzw. A-A-A, ebenso das Silbenmass (5 zu 3 Silben). Übereinstimmung besteht einzig im Zeichenbeginn «NARA-». Die Endungen sind komplett unterschiedlich, so «-CAMICIE» bzw. «-MART». Indem der jeweilige Zeichenbeginn

«NARA-» übereinstimmt, besteht insoweit eine gewisse schriftbildliche und phonetische Zeichenähnlichkeit.

7. 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.).
8. Die Widerspruchsmarke «NARACAMICIE» wird als «NARA-» und «-CAMICIE» gelesen, da es sich bei letzterem Begriff um ein bestehendes zum italienischen Grundwortschatz gehörendes Wort handelt. "CAMICIE" (Plural von "camicia") wird mit «(Ober)Hemden, Blusen, Mäntel» ins Deutsche übersetzt (vgl. z.B. www.pons.com, besucht am 20.09.2022). «NARA» hat verschiedenste Bedeutungen, welche dem Durchschnittsabnehmer in der Schweiz jedoch nicht bekannt sind. So ist es z.B. der Name einer Präfektur in Japan, einer Stadt in Japan, eines Flusses in Russland, Uganda, eines Skigebietes im Tessin, einer ethnischen Minderheit in Norderitrea oder der Name einer Pflanze der Kürbisgewächse (vgl. z.B. www.wikipedia.org, <https://www.geonames.org/>, jeweils besucht am 20.09.2022). Insgesamt ist die Widerspruchsmarke somit unbestimmt.
9. Die angefochtene Marke heisst «NARAMART» beginnt ebenfalls mit «NARA» und endet mit «MART». Dieser zweite Begriff stellt einerseits einen in der Schweiz nicht gebräuchlichen Vornamen dar (vgl. 2 Treffer auf www.local.ch, besucht am 12.09.2022) und wird andererseits aus dem Englischen mit «Markt» ins Deutsche übersetzt (vgl. z.B. www.pons.com, besucht am 12.09.2022). Dieser englische Begriff wird jedoch vornehmlich im Irischen gebraucht und ist dem Durchschnittskonsumenten in der Schweiz nicht bekannt, da er nicht zum englischen Grundwortschatz gezählt wird (vgl. z.B. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/mart>, besucht am 20.09.2022, wo der Begriff als «archaic / veraltet» betitelt wird). Der gängige englische Ausdruck für Markt ist denn auch «market». Da «MART» als unbestimmter Begriff wahrgenommen wird, liegt es auch keineswegs auf der Hand, dass das angefochtene Zeichen «NARAMART» in «NARA» und «MART» aufgeteilt und gelesen wird. Genauso kann das Zeichen «NARAMART», «NARAM-ART» oder eben «NARAMART» in einem Fluss gelesen werden. In allen Varianten ist das Zeichen folglich ebenfalls unbestimmt. Die Widerspruchsgegnerin führt in ihrer Stellungnahme aus, dass der Begriff «NARAMART» «wild» bedeute. Er sei aus den Anfangsbuchstaben ihrer drei Pferde, nämlich **N**adal, **R**ascha und **M**arina + t entstanden. Durch den Buchstaben t am Schluss könne man dem Namen am Schluss das Wort «art» entnehmen. Weil sich dieser Sinngehalt dem Publikum nicht erschliesst, zumal dieses über keine Kenntnisse bezüglich der Motive, von denen sich die Widerspruchsgegnerin bei der Zeichenbildung leiten liess, verfügt, bleibt es dabei, dass die angefochtene Marke unbestimmt ist und vom Publikum als Fantasiezeichen wahrgenommen wird.
10. Den Zeichen «NARACAMICIE» und «NARAMART» kann somit jeweils insgesamt keine bestimmte Bedeutung entnommen werden. Sie werden in ihrer Gesamtheit als Fantasiezeichen wahrgenommen. Entsprechend liegen in casu keine unterschiedlichen Sinngehalte vor, welche die festgestellte entfernte schriftbildliche und phonetische Zeichenähnlichkeit zu beseitigen vermöchten.
11. Somit ist die Zeichenähnlichkeit 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. 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 Widerspruchsmarke «NARACAMICIE» ist insgesamt unbestimmt (vgl. zum Sinngehalt III. C. Ziff. 8 hiavor). In Verbindung mit den strittigen Waren der Klasse 25 kann dem Begriff insgesamt (obwohl der zweite Teil "CAMICIE" i.S. von "Hemden" für sich alleine direkt beschreibend ist) kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
4. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmer sich die Vergleichswaren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben 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 (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Die Vergleichszeichen werden für Waren der Klasse 25 beansprucht. Diese richten sich an ein breites Publikum. Entgegen den Ausführungen der Widersprechenden (S. 2, V., Ziff. 11), ist in casu praxisgemäss nicht von einer durchschnittlichen, sondern von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer auszugehen, da die Waren vor dem Kauf oft anprobiert werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
5. 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 der Fall: Die unterschiedlich langen Wortelemente «NARACAMICIE» und «NARAMART» weisen zwar den gleichen Wortbeginn «NARA-» auf und stimmen somit in vier von elf bzw. acht Buchstaben überein. Die jeweiligen Endungen sind demgegenüber komplett unterschiedlich. Ebenso bestehen deutliche Unterschiede bei der Vokalfolge (A-A-A vs. A-A-A-I-I-E) und im Silbenmass. Indem es sich beim zweiten Teil bei der Widerspruchsmarke um ein bestehendes italienisches Wort handelt, wird diese in «NARA» und «CAMICIE» geteilt und vom Publikum mehrheitlich auch so gelesen. Dies trifft bei der angefochtenen Marke, welche vollständig aus unbestimmten Elementen besteht, keineswegs zu. Die angefochtene Marke kann denn auch auf verschiedene Weisen gelesen werden, so z.B. «NA-RAMART», «NARAM-ART» oder eben «NARAMART» in einem Fluss. Das angefochtene Zeichen wird als unbestimmte Neuwortbildung wahrgenommen, in welchem der Zeichenbeginn «NARA» nicht mehr als selbständiger Begriffsteil wahrgenommen wird, sondern mit dem Rest, dem nachfolgenden "MART", verschmilzt. Folglich entsteht ein von der Widerspruchsmarke gänzlich unterschiedlicher Gesamteindruck. Mithin erscheint der die Widerspruchsmarke prägende Bestandteil «NARA» nicht mehr als selbständiges Zeichenelement, sondern wird derart mit den weiteren Elementen der jüngeren Marke verschmolzen, dass er seine Individualität verliert. Entgegen den Ausführungen der Widersprechenden, kommt denn auch nicht nur dem Zeichenbeginn, sondern auch dem jeweiligen Zeichenende bei der Beurteilung eine grössere Bedeutung zu als dazwischengeschobenen Silben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1). Indem diese Endungen und folglich sieben bzw. vier Buchstaben der Vergleichszeichen komplett unterschiedlich sind, besteht ein klar unterschiedlicher Gesamteindruck, sodass die Verwechslungsgefahr zu verneinen ist.

6. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der lediglich entfernten Zeichenähnlichkeit und der leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer ist die Verwechslungsgefahr trotz der Gleichheit der Waren zu verneinen. Der Widerspruch Nr. 102754 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. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Ist die Partei nicht vertreten oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, spricht das Institut einen Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.00 übersteigen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Der Widerspruch wird abgewiesen. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Vorliegend wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Es sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Da die Widerspruchsgegnerin nicht vertreten ist, sind ihr lediglich Barauslagen und andere Spesen zu ersetzen, falls diese mehr als CHF 50.00 ausmachen. Das Institut geht aufgrund der Aktenlage davon aus, dass die Gesamtkosten den Betrag von CHF 50.00 in casu nicht übersteigen. Folglich wird vorliegend keine Parteientschädigung gesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch Nr. 102754 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, 26. Oktober 2022

Freundliche Grüsse



Nadine Geelhaar

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).