

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 101553 in Sachen

beeline GmbH
Grünstrasse 1
51063 Köln
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte
Münstergasse 38
3011 Bern

IR-Marke Nr. 757294 - SIX ((fig.))



gegen

SIXS S.R.L.
VIA II GIUGNO, No. 28/C
I-48031 BAGNARA DI ROMAGNA (RA)
IT-Italien

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

IPWAY SAGL
Via Somaini 9
6900 Lugano

IR-Marke Nr. 1525300 - SIXS ((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)



Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die IR-Marke Nr. 1525300 - "SIXS ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 16.04.2020 in in der Gazette des marques internationales Nr. 14/2020 veröffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend für folgende Waren geschützt:
 - 25 *Vêtements de cyclisme; maillots de sport; sous-vêtements de sport, à savoir slips, caleçons boxeurs, soutiens-gorge, culottes; sous-vêtements de sport techniques; sous-vêtements techniques; shortys avec coussinets pour le cyclisme (sous-vêtements); vêtements imperméables pour le sport; sous-combinaisons de sport (vêtements); maillots sans manches en tant que sous-vêtements pour le sport; maillots en tant que sous-vêtements pour le sport; maillot de corps avec protection coupe-vent pour le sport; vêtements coupe-vent en jersey pour le sport; vêtements en jersey pour le sport; maillots en jersey pour le sport; maillots coupe-vent en jersey pour le sport; pantalons en jersey pour le sport; pantalons pour le sport; caleçons en tant que sous-vêtements pour le sport; caleçons en tant que sous-vêtements avec coussinets pour le cyclisme (vêtements de sport); caleçons longs coupe-vent avec coussinets pour le cyclisme (vêtements de sport); leggings avec coussinets pour le cyclisme (vêtements de sport); combinaisons de sport; vestes de sport; vestes de sport coupe-vent; manteaux de sport; manteaux de sport imperméables; manteaux de sport coupe-vent; gilets de sport; gilets de sport coupe-vent; maillots sans manches pour le sport; maillots coupe-vent sans manches pour le sport; tenues de sport imperméables; sous-col hydrofuge coupe-vent (vêtement); sous-casques de sport (vêtements); sous-casques de sport coupe-vent (vêtements); sous-casques de sport imperméables (vêtements); shorts de sport; leggings de sport; couvre-chaussures de sport; couvre-chaussures de sport imperméables; couvre-pointes imperméables et coupe-vent; manchons (vêtements) de sport; jambières de sport; bande molletière pour le sport; chaussettes montantes pour le sport; socquettes de sport; chaussettes de sport imperméables; chaussettes montantes renforcées pour le sport; casquettes de sport; bonnets (coiffures) de sport; bandeaux pour la tête (vêtements) pour le sport; visières (coiffures) de sport; cache-épaules (vêtements) pour le sport; écharpes tube pour le sport; bandeaux pour les oreilles pour le sport.*
2. Am 03.08.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke teilweise Widerspruch und beantragte deren Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 757294 "SIX ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die in Klasse 25 für folgende Waren geschützt ist:
 - 25 *Foulards, châles, étoles, boas.*
4. Am 10.08.2020 erliess das Institut gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische teilweise Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen bzgl. den obgenannten Waren. Die widerspruchsgegenerische 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. Mit Schreiben vom 17.09.2020 benannte die widerspruchsgegenerische Partei innert Frist einen Vertreter in der Schweiz.
6. Mit Verfügung vom 18.09.2020 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
7. Mit Verfügung vom 19.11.2020 sistierte das Institut das Widerspruchsverfahren auf Gesuch der widerspruchsgegenerischen Partei mit Zustimmung der Gegenpartei auf unbestimmte Zeit.
8. Mit Eingabe vom 09.08.2023 beantragte die widersprechende Partei die Aufhebung der Sistierung.
9. Mit Verfügung vom 10.08.2023 wurde die Sistierung aufgehoben und der widerspruchsgegenerischen Partei Frist zur Einreichung einer Stellungnahme angesetzt.
10. Da innert Frist keine Stellungnahme eingereicht wurde, hat das Institut mit Verfügung vom 23.10.2023 die Verfahrensinstruktion geschlossen.
11. 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 28.12.2000 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke wurde am 12.12.2019 mit einer italienischen Priorität vom 14.06.2019 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.

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, auf www.ige.ch).
2. Die angefochtene Marke ist soweit vorliegend interessierend für folgende Waren geschützt:

25 *Vêtements de cyclisme; maillots de sport; sous-vêtements de sport, à savoir slips, caleçons boxeurs, soutiens-gorge, culottes; sous-vêtements de sport techniques; sous-vêtements techniques; shortys avec coussinets pour le cyclisme (sous-vêtements); vêtements imperméables pour le sport; sous-combinaisons de sport (vêtements); maillots sans manches en tant que sous-vêtements pour le sport; maillots en tant que sous-vêtements pour le sport; maillot de corps avec protection coupe-vent pour le sport; vêtements coupe-vent en jersey pour le sport; vêtements en jersey pour le sport; maillots en jersey pour le sport; maillots coupe-vent en jersey pour le sport; pantalons en jersey pour le sport; pantalons pour le sport; caleçons en tant que sous-vêtements pour le sport; caleçons en tant que sous-vêtements avec coussinets pour le cyclisme (vêtements de sport); caleçons longs coupe-vent avec coussinets pour le cyclisme (vêtements de sport); leggings avec coussinets pour le cyclisme (vêtements de sport); combinaisons de sport; vestes de sport; vestes de sport coupe-vent; manteaux de sport; manteaux de sport imperméables; manteaux de sport coupe-vent; gilets de sport; gilets de sport coupe-vent; maillots sans manches pour le sport; maillots coupe-vent sans manches pour le sport; tenues de sport imperméables; sous-col hydrofuge coupe-vent (vêtement);*

sous-casques de sport (vêtements); sous-casques de sport coupe-vent (vêtements); sous-casques de sport imperméables (vêtements); shorts de sport; leggings de sport; couvre-chaussures de sport; couvre-chaussures de sport imperméables; couvre-pointes imperméables et coupe-vent; manchons (vêtements) de sport; jambières de sport; bande molletière pour le sport; chaussettes montantes pour le sport; socquettes de sport; chaussettes de sport imperméables; chaussettes montantes renforcées pour le sport; casquettes de sport; bonnets (coiffures) de sport; bandeaux pour la tête (vêtements) pour le sport; visières (coiffures) de sport; cache-épaules (vêtements) pour le sport; écharpes tube pour le sport; bandeaux pour les oreilles pour le sport.

3. Die Widerspruchsmarke ist soweit vorliegend interessierend für folgende Waren geschützt:

25 *Foulards, châles, étoles, boas.*

4. Bei den Waren der Widerspruchsmarke handelt es sich um Tücher, Schals, Stolen und Boas. Diese Waren fallen aufgrund ihres unterschiedlichen Verwendungszweckes sowohl unter den Oberbegriff *Bekleidungsstücke* wie auch unter den Oberbegriff *Kopfbedeckungen*. Mit *Vêtements de cyclisme; maillots de sport; sous-vêtements de sport, à savoir slips, caleçons boxeurs, soutiens-gorge, culottes; sous-vêtements de sport techniques; sous-vêtements techniques; shortys avec coussinets pour le cyclisme (sous-vêtements); vêtements imperméables pour le sport; sous-combinaisons de sport (vêtements); maillots sans manches en tant que sous-vêtements pour le sport; maillots en tant que sous-vêtements pour le sport; maillot de corps avec protection coupe-vent pour le sport; vêtements coupe-vent en jersey pour le sport; vêtements en jersey pour le sport; maillots en jersey pour le sport; maillots coupe-vent en jersey pour le sport; pantalons en jersey pour le sport; pantalons pour le sport; caleçons en tant que sous-vêtements pour le sport; caleçons en tant que sous-vêtements avec coussinets pour le cyclisme (vêtements de sport); caleçons longs coupe-vent avec coussinets pour le cyclisme (vêtements de sport); leggings avec coussinets pour le cyclisme (vêtements de sport); combinaisons de sport; vestes de sport; vestes de sport coupe-vent; manteaux de sport; manteaux de sport imperméables; manteaux de sport coupe-vent; gilets de sport; gilets de sport coupe-vent; maillots sans manches pour le sport; maillots coupe-vent sans manches pour le sport; tenues de sport imperméables; sous-col hydrofuge coupe-vent (vêtement); sous-casques de sport (vêtements); sous-casques de sport coupe-vent (vêtements); sous-casques de sport imperméables (vêtements); shorts de sport; leggings de sport; couvre-pointes imperméables et coupe-vent; manchons (vêtements) de sport; jambières de sport; bande molletière pour le sport; chaussettes montantes pour le sport; socquettes de sport; chaussettes de sport imperméables; chaussettes montantes renforcées pour le sport; bandeaux pour la tête (vêtements) pour le sport; visières (coiffures) de sport; cache-épaules (vêtements) pour le sport; écharpes tube pour le sport; bandeaux pour les oreilles pour le sport* beansprucht die angefochtene Marke unterschiedliche Bekleidungsstücke aus dem Sportbereich bzw. Funktionsbekleidung. Praxisgemäss wird die Gleichartigkeit zwischen unterschiedlichen Bekleidungsstücken bejaht. Zwischen den konkurrierenden Waren besteht ein naher Sachzusammenhang, da sie als einander ergänzende Produkte zu qualifizieren sind, dem gleichen Verwendungszweck – nämlich der Bekleidung – dienen und sie von denselben Abnehmerkreisen vornehmlich über die gleichen Vertriebskanäle nachgefragt werden. Weiter ist es marktüblich, dass Anbieter all diese Bekleidungsstücke anbieten. Aus diesem Gründen wurde die Gleichartigkeit aller Waren innerhalb der Klasse 25 von der Rechtsprechung auch bereits mehrfach festgestellt (vgl. statt vieler Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2001, 649 f. – Woodstone / Moonstone, m.w.H.; BVGer B-3118/2007, E. 7 – Swing / Swing & Relaxx).
5. Mit *casquettes de sport* sowie *bonnets (coiffures) de sport* beansprucht die angefochtene Marke auch Kopfbedeckungen. Im Vergleich zu *Foulards, châles, étoles, boas* der Widerspruchsmarke ist auch hier die Gleichartigkeit mit der gleichen Argumentation wie oben in Ziff. 4 zu bejahen. Dies gilt erst recht, da z.B. *Tücher* und *Schals* auch als Kopfbedeckung getragen bzw. verwendet werden können.
6. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten *Foulards* werden als *foulard de sport* u.a. auch in Sportgeschäften angeboten (vgl. z.B. www.decathlon.ch, abgerufen am 26.02.2024). Dabei gibt es auch speziell zum Biken gefertigte Schals (vgl. www.bikester.ch, abgerufen am 26.02.2024). Im Vergleich zu den von der angefochtenen Marke beanspruchten *couvre-chaussures de sport; couvre-chaussures de sport imperméables* bestehen somit ebenfalls klare Überschneidungen betreffend Abnehmerkreise und Vertriebsstätten. Die konkurrierenden Waren werden zudem teils auch von den gleichen Herstellern angeboten (vgl. z.B. www.vaude.com, abgerufen am 26.02.2024). Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen.

7. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit 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 kombinierten Wort-/Bildmarken "SIX ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "SIXS ((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 Widerspruchsmarke besteht aus der Kombination des Wortelements "six" mit 6 Punkten. Dabei machen die Punkte ca. zwei Drittel des Widerspruchzeichens aus.
4. Das angefochtene Zeichen besteht aus der Wort-/Zahlenkombination "six2", wobei dieses Element in einer fetten, leicht kursiven Schrift gehalten ist und die Buchstaben und die Zahl 2 sich jeweils berühren. Zudem wird der I-Punkt durch eine Kombination von vier Dreiecken ersetzt. Bezüglich der Erfassung der jüngeren Marke durch das Institut als SIXS gilt es anzumerken, dass aus diesem rein administrativem Akt keine Rückschlüsse auf die Lesart der streitgegenständlichen Marke gezogen werden können. Dies, weil die Erfassung einer Markenmeldung im Informatiksystem des Instituts von rein technisch-administrativer Natur ist. Sie sagt weder etwas über den Schutzbereich aus, noch lassen sich daraus Hinweise betreffend das Zeichenverständnis ableiten. Massgebend für die Wahrnehmung eines Zeichens bzw. für den Zeichenvergleich ist einzig der Registereintrag (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 3.2.2 und Teil 6, Ziff. 6.3). Entscheidend ist somit die Wiedergabe der Marken, wie sie aus dem Register hervorgehen. Weiter sind auch Hintergründe und Motive der Markenhinterlegung nicht massgebend für die Beurteilung der Wahrnehmung des Zeichens durch die angesprochenen Abnehmerkreise (vgl. betreffend Prüfung auf absolute Ausschlussgründe, Richtlinien, Teil 5, Ziff. 3.4). Dass SIXS auch den Firmennamen der Inhaberin der angefochtenen internationalen Registrierung darstellt, ist somit für die Beurteilung des Zeichenverständnisses grundsätzlich nicht zu berücksichtigen.
5. Aufgrund ihrer Grösse beeinflussen die grafischen Elemente (Kombination von vier Dreiecken als I-Punkt) den Gesamteindruck der angefochtenen Marke nicht stark. Weiter gilt es zu berücksichtigen, dass bei einer Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente das Erinnerungsbild gleichermassen prägen können. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (vgl. BVGer B-6628/2019, E. 2.3.1 – Polospieler (fig.) / U.S.A.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.)). Da sich in casu die Gemeinsamkeiten auf die Wortelemente beschränken, das Wortelement der angefochtenen Marke ungleich grösser ist als das figurative Element und überdies die figurativen Elemente im klanglichen Vergleich ohnehin keine Rolle spielen, stehen im nachfolgenden Zeichenvergleich die Wortelemente im Vordergrund, ohne dass die figurativen Elemente ganz ausgeblendet werden dürfen. Betreffend die Widerspruchsmarke gilt es weiter zu beachten, dass das Bundesverwaltungsgericht in B-5312/2013 festhielt, dass das figurative Element (sechs Punkte) lediglich den Sinngehalt des Wortelements unterstütze. Das Bundesverwaltungsgericht kommt dabei zum Schluss, dass im Gesamteindruck primär das Wortelement der Widerspruchsmarke sich als "prägend" erweise (vgl. BVGer B-5312/2013, E. 5.1.1 – six (fig.) / sixx (fig.)).

6. 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.]*). Die angefochtene Marke übernimmt das Wortelement "six" der Widerspruchsmarke und hängt die Ziffer 2 an. Bereits durch die Übernahme aller Buchstaben der Widerspruchsmarke in der gleichen Reihenfolge ergibt sich eine Ähnlichkeit im Schriftbild (vgl. BVGer B-5312/2013, E. 5.1.1). Daran kann auch die Tatsache, dass sich die Buchstaben und die Ziffer six jeweils berühren und je nach Lesart die zusätzliche Ziffer 2 bzw. Buchstabe nichts. Insgesamt ist somit von einer Ähnlichkeit im Schriftbild auszugehen.
7. Die Widerspruchsmarke besteht aus einer Silbe (siks), das angefochtene Zeichen aus zwei Silben (siks-tu:). Da es sich beim Element six um ein englisches Wort handelt, werden die angesprochenen Abnehmerkreise auch die Ziffer 2 auf Englisch aussprechen. Bei einer Lesart des letzten Elements als spiegelverkehrtes S würde die jüngere Marke zudem identisch zur Widerspruchsmarke ausgesprochen. Da die Konfliktzeichen am besonders prägenden Zeichenanfang übereinstimmende Silben aufweisen, ist von einer klaren Ähnlichkeit im Klang auszugehen.
8. 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.).
9. Das Wortelement SIX der Widerspruchsmarke wird von allen Abnehmern als Ziffer sechs verstanden, da Grundzahlen zum englischen Grundwortschatz gehören. Dem angefochtenen Zeichen kann als Ganzes kein Sinngehalt entnommen werden. Das Wortelement SIX2 wird als "Sechs 2" verstanden. Es ist dabei nicht ausgeschlossen, dass einzelne Abnehmer im angefochtenen Zeichen eine alternative Schreibweise für die Zahl 62 erkennen. Weiter könnte das Zeichenende auch als spiegelverkehrter Buchstabe "s" erkannt werden. Diesfalls würde die jüngere Marke wie der Firmenname der Markeninhaberin, nämlich als "siks" gelesen, dem aber keine Bedeutung zukommen würde. Aufgrund der Tatsache, dass das Element SIX ausgeschrieben ist, erkennen die Abnehmer in den unterschiedlichen Lesarten die Zahlwort Sechs. Ein rechtsgenügender Unterschied im Sinngehalt ist somit nicht auszumachen.
8. 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. Die strittigen Waren der Klasse 25 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; BVGer B-1342/2018, E. 6.2 – APPLE / APPLE BOUTIQUE).
3. 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).
4. Der Widerspruchsmarke "SIX" (fig.) kann in der Bedeutung von *Sechs* in Verbindung mit den strittigen Waren der Klasse 25 kein direkt beschreibender oder üblicher Sinngehalt entnommen werden. Die

Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und ihr kommt ein normaler Schutzzumfang zu (vgl. BVGer B-5312/2013, E. 6.4 f.).

5. Die Vergleichszeichen werden für ausgeprägt gleichartige 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 angefochtene Marke übernimmt das kennzeichnungskräftige Element "six" der Widerspruchsmarke und kombiniert dieses mit der Ziffer 2 sowie einem grafisch gestalteten i-Punkt. Bei Vorliegen einer Übernahme eines kennzeichnungskräftigen Elements gilt es zu beachten, dass das blosses Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile immer dann ungenügend ist, 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. Zur Schaffung einer neuen Marke darf denn auch nicht einfach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden. 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 Zeichenelement 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 mit Verweis u.a. auf BVGer B-4612/2019, E. 6.1 – HANA / Hanalytics (fig.)).
6. Obwohl bei der angefochtenen Marke die Elemente "six" und die Ziffer 2" ohne Leerschlag aneinander geschrieben sind, wird im mündlichen Verkehr zwischen dem Element "six" und der Ziffer 2 eine klare Zäsur gemacht. Entsprechend wird auch in der angefochtenen Marke das beiden Zeichen gemeinsame Element "six" immer noch als selbstständiges Element wahrgenommen. Mithin hält die jüngere Marke den markenrechtlich geforderten Zeichenabstand nicht ein.
7. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der festgestellten Zeichenähnlichkeit sowie der starken Gleichartigkeit ist auch bei Annahme einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 101553 wird daher gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1525300 "SIXS ((fig.))" für alle angefochtenen Waren die Schutzausdehnung auf die 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 Widerspruchgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 101553 wird gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1525300 - "SIXS ((fig.)) für alle beanspruchten Waren in Klasse 25 der Schutz in der Schweiz definitiv verweigert.

2.

Die internationale Registrierung Nr.1525300 - "SIXS ((fig.))" 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 (sur motifs relatifs)]:

Cl. 10 : sans changement.

Cl. 28 : sans changement.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

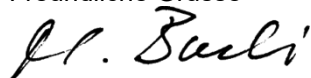
Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien eröffnet.

Bern, 4. März 2024

Freundliche Grüsse



Marc Burki

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).