

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103512 in Sachen

Triumph International, Inc.
Ziffren Brittenham LLP (c/o John Branca)
1801 Century Park West
Los Angeles, California 90067
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch

BOVARD AG
Patent- und Markenanwälte
Optingenstrasse 16
3000 Bern 25

CH-Marke Nr. 341109 - MICHAEL JACKSON

gegen

Wu Shijie
No. 54, Houansi District,
Baogai Town, Shishi City
Fujian Province
CN-China

Widerspruchsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 1723996 - MJBAD ((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 IR-Marke Nr. 1723996 - "MJBAD ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 13.04.2023 in der Gazette des marques internationales Nr. 13/2023 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren geschützt:
Klasse 25: Vêtements; pantalons; chaussures; articles de bonneterie; écharpes; vêtements de prêt-à-porter; hauts [vêtements]; chapeaux; gants [vêtements]; ceintures en cuir [vêtements].
2. Am 28.07.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 341109 "MICHAEL JACKSON" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die soweit hier interessierend für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.
4. Am 08.08.2023 erliess das Institut gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Die widerspruchsgegnerische 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. Nachdem die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist weder einen Vertreter in der Schweiz benannt, noch ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet hatte, schloss das Institut mit Verfügung vom 13.11.2023 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

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).
Die Widerspruchsmarke wurde am 22.02.1985 hinterlegt, die angefochtene Marke am 07.02.2023 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.
2. Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz benennen oder einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die Widerspruchsgegnerin einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 4.3, unter www.ige.ch). Das Dispositiv des Entscheids wird ihr gemäss Regel 23^{bis} AusfO (Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, SR 0.232.112.21) über die WIPO eröffnet.

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, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).

2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 25: Vêtements; pantalons; chaussures; articles de bonneterie; écharpes; vêtements de prêt-à-porter; hauts [vêtements]; chapeaux; gants [vêtements]; ceintures en cuir [vêtements].

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

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Die angefochtenen "Vêtements" sind identisch mit den "Bekleidungsstücken" der Widerspruchsmarke. Dasselbe trifft auf die angefochtenen "chapeaux" und den entsprechenden Begriff "Kopfbedeckungen" der Widerspruchsmarke zu sowie die chaussures, die identisch sind mit den Schuhwaren. Da die angefochtenen Waren "pantalons; écharpes; vêtements de prêt-à-porter; hauts [vêtements]; gants [vêtements]; ceintures en cuir [vêtements]" unter den Oberbegriff "Bekleidungsstücke" der Widerspruchsmarke fallen, sind auch diese identisch. Weiter fällt *articles de bonneterie* unter den Oberbegriff "Kopfbedeckungen" der Widerspruchsmarke.

4. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit 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 "MICHAEL JACKSON" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "MJBAD ((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).
4. Vorliegend erschöpft sich die grafische Ausgestaltung der in Grossbuchstaben gehaltenen jüngeren Marke in einem handschriftlichen Schriftzug ohne Abstand zwischen den einzelnen Buchstaben. Vielmehr berühren sie sich jeweils an einzelnen Punkten leicht. Die vorliegende grafische Ausgestaltung ist somit eher minim. Sie darf bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nicht gänzlich ausgeblendet werden, es ist jedoch davon auszugehen, dass sich das Publikum insbesondere im (mündlichen) Geschäftsverkehr vorwiegend an den Wortelementen orientieren wird. Folglich kann der Zeichenvergleich auf die Wortelemente beschränkt werden.
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 besteht aus der Vor- und Nachnamenkombination "MICHAEL JACKSON", dem Namen eines unbestrittenermassen sehr bekannten US-amerikanischen Musikers. Die jüngere Marke besteht aus der Buchstabenfolge "MJBAD". Die beiden Zeichen stimmen auf der schriftbildlichen Ebene eigentlich nur im ersten Buchstaben "M" überein. Zwar werden von der jüngeren Marke auch die Buchstaben "J" und "A" übernommen, diese befinden sich aber an ganz unterschiedlichen Zeichenpositionen. Darüber hinaus unterscheiden sie sich auch in der Anzahl Buchstaben: den 14 Buchstaben der Widerspruchsmarke stehen lediglich deren fünf in der jüngeren Marke gegenüber. Entsprechend besteht auf der schriftbildlichen Ebene keine Ähnlichkeit.
7. Die Widerspruchsmarke wird angesichts der Bekanntheit des Künstlers auf Englisch "mɪ-kldʒak-sn" ausgesprochen. Die jüngere Marke kann auf Deutsch und Englisch entweder als Akronym oder als Akronym+Wort (BAD) ausgesprochen werden, wobei dies auf Deutsch "ɛm-jɔt-be:-a-de:" oder "ɛm-jɔt-ba:t" ist, im Englisch hingegen "ɛm-dʒei-bi:-ei-di", resp. "ɛm-dʒei-bæd". Auf der phonetischen Ebene fehlt damit die Ähnlichkeit ebenfalls oder umso mehr, da nicht einmal der Anfangsbuchstabe "M" gleich ausgesprochen wird.
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. Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Namen des weltbekannten Popmusikers "MICHAEL JACKSON". Die jüngere Marke besteht aus der Buchstabenfolge "MJBAD", welche lexikalisch nicht erfasst ist. Teilt der Abnehmer das Zeichen auf, so erkennt er als erstes das deutsche Substantiv "Bad" (1. Grössere Menge temperierten Wassers in einer Wanne [...], Bad in einer solchen Wanne, das Baden, 2. Badezimmer, Schwimmbad, 3. Kurort, etc., vgl. DUDEN online unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/Bad>; abgerufen am 01.03.2024) oder das englische Adjektiv "bad" (mit der deutschen Bedeutung "schlecht", vgl. PONS Englisch-Deutsch Online-Wörterbuch unter [4/7](https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-

</div>
<div data-bbox=)

deutsch/bad?bidir=1; abgerufen am 01.03.2024). Diesem steht das Akronym "MJ" voran, welchem verschiedenen Bedeutungen zukommen, u.a. Megajoule, Modelljahr, Modular Jack oder auch Michael Jordan, Magic Johnson, Marijuana, etc. (vgl. die Online-Abkürzungslexika [abkuerzungen.de](http://www.abkuerzungen.de) und Acronym Finder unter <http://www.abkuerzungen.de/result.php?searchterm=mj&language=de> und <https://www.acronymfinder.com/MJ.html>; abgerufen am 01.03.2024). Unter diesen Bedeutungen befinden sich auch die Initialen des US-amerikanischen Musikers Michael Jackson (vgl. [abkuerzungen.de](https://www.abkuerzungen.de), Acronym Finder oder Online-Enzyklopädie Wikipedia unter <https://de.wikipedia.org/wiki/MJ>; abgerufen am 01.03.2024). Erkennt der Abnehmer im Zeichen "MJBAD" die Initialen des Musikers Michael Jackson, so ergibt sich auf der Ebene des Sinngehalts eine sinngemässliche Ähnlichkeit bzw. Identität in den Elementen MJ und Michael Jackson. Es gilt hingegen zu bedenken, dass vorliegend breite Abnehmerkreise, also Durchschnittsabnehmer, angesprochen sind. Innerhalb dieser breiten Masse der angesprochenen Durchschnittsabnehmer macht der Anteil von Michael Jackson Fans, die die Buchstabenkombination "MJ" mit dem Musiker Michael Jackson in Verbindung bringen, eine kleine Minderheit aus. Eine solche Minderheit ist im Zeichenvergleich hingegen nicht zu berücksichtigen (vgl. betreffend die Nichtberücksichtigung von russischsprachigen Abnehmern, wenn Durchschnittskonsumenten angesprochen sind: BVGer B-1698/2007, E. 8 – *MOSKOVSKAYA* / *[fig.]*). Es besteht somit keine Ähnlichkeit der beiden Zeichen in deren Sinngehalt.

10. Die Widerspruchsmarke ist im Weiteren für Waren der Klassen 9 und 16 eingetragen. Eine allfällige Bekanntheit der Marke für diese Waren könnte sich praxisgemäss höchstens auf eng verwandte Bereiche ausdehnen. Bekleidung gehört mit Sicherheit aber nicht dazu (vgl. BVGer, sic! 2013, 536, 542, insbes. E. 7.4.4 – *Intel inside/Galdat inside* sowie BGer in sic! 2010, 353, E. 5.6.3 f. – *Coolwater / cool water*). Eine Bekanntheit für Waren der Klasse 25 vermögen im Übrigen auch die von der widersprechenden Partei eingereichten Treffer für den typischen Hut und Handschuh, die der Musiker bei seinen Auftritten – insbesondere im Musikvideo zum Lied "Bad" – trug, nicht glaubhaft zu machen. Selbst wenn also Abnehmer von Musikprodukten im Zeichen "MJBAD" wegen der Bekanntheit des Musikers Michael Jackson direkt dessen Initialen "MJ" erkennen sollten, so kann dies nicht automatisch auch für Abnehmer der angefochtenen Bekleidungswaren der Klasse 25 gelten.
11. Insoweit sich die widersprechende Partei auf den erweiterten Schutz einer berühmten Marke berufen möchte, so kann dieser im Widerspruchsverfahren nicht geltend gemacht werden, da Art. 31 Abs. 1 MSchG ausdrücklich nur auf die relativen Ausschlussgründe nach Art. 3 Abs. 1 MSchG verweist, nicht aber auf die Bestimmungen zum Schutz der berühmten Marke (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 1 und 6.1 mit Verweis auf BVGer B-6573/2016, E. 7 – *Apple [fig.]*, *Apple [fig.] / ADAMIS GROUP [fig.]*; BVGer B-2420/2020, E. 8.3 – *TISSOT [fig.] / SHOPPING LOISIRS - FACHMARKT Bienne - TISSOT ARENA - Biel [fig.]*).
12. Schliesslich gilt es festzuhalten, dass auch keine Verwechslungsgefahr gegeben wäre, sollte die Bekanntheit der Widerspruchsmarke für Waren der Klasse 25 bejaht werden und entsprechend ein erhöhter Schutzzumfang der Widerspruchsmarke in diesem Warenbereich bestehen. Denn die zwei im Konflikt stehenden Zeichen unterscheiden sich im Gesamteindruck sowohl im Klang, im Schriftbild und im Sinngehalt klar (vgl. III. C. Ziff. 6-7 und 9 hiavor).
13. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass keine Zeichenähnlichkeit besteht. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch bereits wegen fehlender Zeichenähnlichkeit abzuweisen. Die Prüfung der Verwechslungsgefahr erübrigt sich hiermit.
14. Angesichts der fehlenden Zeichenähnlichkeit wird der Widerspruch Nr. 103512 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. Wird bei einer internationalen Registrierung das nach Art. 21 Abs. 2 MSchV vorgeschriebene Zustellungsdomizil in der Schweiz nicht bezeichnet, so wird die widerspruchsgegnerische Partei vom Verfahren ausgeschlossen und ihr auch bei Abweisung des Widerspruchs keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen, weshalb sie kostenpflichtig wäre. Da die widerspruchsgegnerische Partei vom Verfahren ausgeschlossen wird, werden keine Parteikosten gesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die widerspruchsgegenerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103512 wird abgewiesen.
3.
Die internationale Registrierung Nr. 1723996 - "MJBAD ((fig.)) wird bezüglich sämtlicher Waren zum Schutz in der Schweiz zugelassen [sog. Déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire – règle 18ter.2)i) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)].
4.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5.
Es werden keine Parteikosten gesprochen.
6.
Dieser Entscheid wird der widersprechenden Partei schriftlich eröffnet. Der widerspruchsgegenerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23^{bis} AusFO über die WIPO eröffnet.

Bern, 26. März 2024

Freundliche Grüsse



Kristin Schneider

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).