

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103737 in Sachen

Achilleus Degen
Steinhauserstrasse 27
6300 Zug

Widersprechende Partei

CH-Marke Nr. 803478 - ACHILLEUS ((fig.))



gegen

SPARTANHUB GmbH
Zilmattstrasse 23
3255 Rapperswil BE

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 806008 - SPARTANHUB ((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 CH-Marke Nr. 806008 «SPARTANHUB ((fig.))» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 14.11.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 18: Brieftaschen für Kreditkarten; Kreditkartenetuis (Brieftaschen);

Klasse 28: Sportartikel und -ausrüstungen.

2. Am 18.12.2023 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. 803478 «ACHILLEUS ((fig.))» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die u.a. für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 9: Wissenschaftliche, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, fotografische, Film-, audiovisuelle, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; aufgezeichnete und herunterladbare Medien, Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechengeräte; Computer und Computerperipheriegeräte; Taucheranzüge, Tauchermasken, Ohrstöpsel für Taucher, Nasenklemmen für Taucher und Schwimmer, Taucherhandschuhe, Atemgeräte zum Tauchen; Feuerlöschgeräte;

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

4. Mit Verfügung vom 05.02.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 28.02.2024 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 04.03.2024 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 13.07.2023 hinterlegt, die angefochtene Marke 06.11.2023. 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 angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 18: Brieftaschen für Kreditkarten; Kreditkartenetuis (Brieftaschen);
Klasse 28: Sportartikel und -ausrüstungen.
3. Die Widerspruchsmarke ist u.a. für folgende Waren eingetragen:
Klasse 9: Wissenschaftliche, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, fotografische, Film-, audiovisuelle, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; aufgezeichnete und herunterladbare Medien, Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechengeräte; Computer und Computerperipheriegeräte; Taucheranzüge, Tauchermasken, Ohrstöpsel für Taucher, Nasenklemmen für Taucher und Schwimmer, Taucherhandschuhe, Atemgeräte zum Tauchen; Feuerlöschgeräte;
Klasse 25: Bekleidungsstücke; Schuhwaren, Kopfbedeckungen.
4. Die widerspruchsgegnersische Partei führt in ihrer Stellungnahme aus, dass die Vergleichszeichen vorliegend nicht für Waren und/oder Dienstleistungen derselben Klassen registriert sind und folglich auch nicht für gleiche oder gleichartige Waren bestimmt seien.
5. Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden: Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich alleine noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil die Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. Gleiches gilt auch in der umgekehrten Richtung: Eine unterschiedliche Klasseneinteilung führt nicht per se dazu, dass eine Gleichartigkeit der Waren und/oder Dienstleistungen verneint werden müsste. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können. Zudem kann Gleichartigkeit nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff., 6.1.3).
6. Zwischen den angefochtenen *Brieftaschen für Kreditkarten, Kreditkartenetuis (Brieftaschen)* in der Klasse 18 und den *Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen* (Klasse 25) des Widerspruchzeichens

besteht praxisgemäss (starke) Gleichartigkeit, denn Erstere bilden eine sinnvolle Ergänzung zu Letzteren und werden daher oft vom gleichen Hersteller angeboten: Bei *Brieftaschen für Kreditkarten* und *Kreditkartenetuis (Brieftaschen)* handelt es sich um Modeaccessoires, welche das Bekleidungssegment des Widerspruchszeichens der Klasse 25 ergänzen. Weiter handelt es sich bei *Brieftaschen* um Waren, die häufig auch aus Stoffen und Textilien und somit aus denselben Materialien wie die Waren der Widerspruchsmarke hergestellt werden und folglich auch ein vergleichbares Herstellungs-Know-how benötigen. Sie werden auch weitgehend über die gleichen Vertriebskanäle angeboten (vgl. hierzu z.B. Entscheid des Instituts, W102852, III. B, Ziff. 4, abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts [nachfolgend IGE-Prüfungshilfe], unter <https://ph.ige.ch/ph>, sowie z.B. BVGer B-4362/2012, E. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton; BVGer B-4260/2010, E. 6.3 – BALLY / BALU [fig.]).

7. Des Weiteren stellt sich die Frage, ob zwischen den angefochtenen *Sportartikeln und -ausrüstungen* in der Klasse 28 und den *Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen* der Widerspruchsmarke in der Klasse 25 von Gleichartigkeit ausgegangen werden kann. Gemäss Rechtsprechung sind die in Klasse 25 enthaltenen *Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen* sowie Sport- und Fussbekleidung miteinander gleichartig, da sie dem gleichen Zweck dienen und über identisch Vertriebskanäle angeboten werden (Urteile des BVGer B-4379/2019 vom 4. August 2020, E. 5.3.3, S R SMART RIDER [fig.]; B-7524/2016 vom 23. November 2017, E. 6.2, DIADORA / Dador Dry Waterwear [fig.]). Im vorliegenden Fall ist somit davon auszugehen, dass bei der Widerspruchsmarke mit *Bekleidungsstücken* auch Sportbekleidung, und mit *Schuhwaren* ebenso Sportschuhe gemeint sind.
8. Bei Sportartikeln (Klasse 28) handelt es sich nach der Nizza-Klassifikation um Sportausrüstung, d.h. unter anderem um Geräte für verschiedene Sportarten und Spiele (vgl. die Nizza Klassifikation der Weltorganisation für Geistiges Eigentum [World Intellectual Property Organization: WIPO], Version 01/2024 unter: https://nclpub.wipo.int/enfr/?basic_numbers=show&class_number=28&explanatory_notes=show&gors=&lang=fr&menulang=fr&mode=flat¬ion=&pagination=no&version=20240101). Hingegen enthält diese Klasse explizit nicht Gymnastik- und Sportbekleidung, welche – wie dargetan – unter die Klasse 25 zu subsumieren sind. Aus diesem Grund können (*Sport-*)*Bekleidungsstücke* und (*Sport-*)*Schuhwaren* gemäss Klasse 25 nicht direkt auch als *Sportartikel* nach Klasse 28 bezeichnet werden, jedoch dienen Waren beider Klassen der sportlichen Betätigung und damit demselben Verwendungszweck. Sie werden in spezialisierten Sportgeschäften oder in Sportabteilungen von grossen Warenhäusern zusammen angeboten. Es ist heute marktüblich, dass diverse Sportartikelhersteller die gesamte Sportausrüstung (inkl. Bekleidung) produzieren und anbieten, d.h. z.B. neben Ski, Skibindungen und Skistöcken auch Skibekleidung und Accessoires wie Skisäcken und Skischuhtaschen. So wirbt beispielsweise Stöckli damit, dass sie «vom Ski- bis Haarspitz kleiden» (vgl. z.B. https://www.zegg.ch/de/Marken/Stoeckli_br_877, besucht am 10.07.2024). Auch Golfsportmarken wie beispielsweise Callaway oder TaylorMade bieten unter derselben Marke sowohl Golfbälle, Schläger, Golfsäcke (und somit die gesamten Sportausrüstungen und -artikel) als auch Golfbekleidung, Golfschuhe, Sonnenbrillen, Golfhandschuhe und vieles mehr an (vgl. z.B. <https://www.callawaygolf.com/>; <https://www.taylormadegolf.eu/>, jeweils besucht am 15.07.2024). In anderen Sportdisziplinen wird ebenfalls die gesamte Sportausrüstung aus einer Hand oder unter einheitlicher Kontrolle angeboten. Zu denken ist etwa an den Reitsport (vgl. z.B. <https://www.pikeur.de/>, besucht am 10.07.2024), den Fahrradsport (vgl. z.B. <https://www.scott-sports.com/ch/de/> besucht am 10.07.2024), den Schwimmsport (<https://de.speedo.com/>, besucht am 10.07.2024) usw., wo sowohl die Bekleidung als auch die weitere Ausrüstung im selben Angebot stehen und vom selben Anbieter produziert werden.

Daher können die hier massgeblichen Verkehrskreise leicht auf den Gedanken kommen, die strittigen *Sportartikel* stammten aus demselben Unternehmen wie die *Bekleidungsstücke, Schuhwaren* und *Kopfbedeckungen* oder würden zumindest unter der Kontrolle ein und desselben Unternehmens hergestellt und vertrieben. Insoweit besteht Gleichartigkeit (vgl. jüngst ebenso: BVGer B-2387/2023 vom 04.01.2024, E. 5.2, [Raubtierkopf] [fig.] / [Tigerkopf] [fig.] mit weiteren Hinweisen).

Eine rechtsgenügliiche Abgrenzung zwischen *Sportartikeln* und *Sportausrüstungen* erscheint sodann nicht möglich, da es sich – wie dargetan (vgl. Ziff. 8 zu Beginn) – bei *Sportartikeln* nach der Nizza-Klassifikation definitionsgemäss um *Sportausrüstung* handelt, womit für diese beiden angefochtenen Waren dasselbe

gelten muss (vgl. ebenso Entscheid des Instituts Nr. 15895, III. B., E. 28, abrufbar in der IGE-Prüfungshilfe).

9. Die Widerspruchsmarke beansprucht in der Klasse 9 zudem *Taucheranzüge, Tauchermasken, Ohrstöpsel für Taucher, Nasenklemmen für Taucher und Schwimmer, Taucherhandschuhe, Atemgeräte zum Tauchen*. Bei diesen Waren handelt es sich – obwohl sie in der Klasse 9 anstelle der Klasse 28 klassiert sind – ebenfalls um sog. *Sportartikel- bzw. -ausrüstungen*, welche speziell für die Sportart Tauchen bzw. Schwimmen bestimmt sind. Folglich besteht zwischen diesen Waren der Widerspruchsmarke und den angefochtenen *Sportartikeln und -ausrüstungen* in der Klasse 28 Gleichheit bzw. starke Gleichartigkeit. Soweit sich die zu vergleichenden Waren decken, ist von Warengleichheit auszugehen. Soweit die angefochtenen Waren über die Waren der Widerspruchsmarke hinausgehen, besteht (starke) Warengleichartigkeit aufgrund der Marktnähe, der Übereinstimmung im Know-how und in der Zweckbestimmung.
10. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) 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 beiden kombinierten Wort-/Bildmarken «ACHILLEUS ((fig.))» (Widerspruchsmarke) und «SPARTANHUB ((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. Beide Zeichen enthalten grafische Elemente. Bei der Widerspruchsmarke ist mittig über dem in hellen Grossbuchstaben gehaltenen Begriff ACHILLEUS eine Grafik in Form eines stark stilisierten korinthischen Helmes, welcher zackige Formen aufweist und zuoberst über einen stilisierten Kamm verfügt, angebracht. Sowohl die Wort- als auch die grafischen Elemente sind hell gehalten, der Hintergrund bildet ein schwarzes Rechteck.

Bei der angefochtenen Marke steht links neben dem in dunklen Grossbuchstaben gehaltenen Begriff SPARTANHUB eine grafische Ausgestaltung, welche ebenfalls an einen stark stilisierten korinthischen Helm erinnert. Bei dieser Grafik besteht der Helm aus übereinander angebrachten Halbkreisen, welche eine gerundete Form aufweisen. Die Wort- und Bildelemente werden von einem hellen Rechteck umrandet.

Da beide Zeichen nebst den Wortelementen eine Darstellung eines stilisierten korinthischen Helms enthalten (vgl. z.B. https://de.wikipedia.org/wiki/Korinthischer_Helm, besucht am 15.07.2024), ist zumindest von einer visuellen Ähnlichkeit der Vergleichszeichen auszugehen. Diese grafischen Elemente sind keineswegs derart, dass sie bei der Beurteilung des Gesamteindrucks einfach ausgeklammert werden

könnten. Sie sind aber schon von der Grösse her auch nicht derart, dass sie die Wortelemente in den Hintergrund stellen würden. Folglich ist davon auszugehen, dass sich das Publikum insbesondere im (mündlichen) Geschäftsverkehr vorwiegend an den Wortelementen orientieren wird.

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. Vergleicht man die Wortelemente ACHILLEUS und SPARTANHUB, so kann auf der schriftbildlichen Ebene festgestellt werden, dass die Vergleichszeichen aus 9 bzw. 10 Buchstaben bestehen. Sowohl der jeweilige Zeichenbeginn wie auch die Enden sind vollkommen unterschiedlich. Schriftbildlich sind sich die Wortelemente nicht ähnlich.

Auf der phonetischen Ebene sind die Zeichen viersilbig (A-CHI-LLE-US) bzw. dreisilbig (SPAR-TAN-HUB). Sowohl die Vokale (A-I-E-U bzw. A-E-U) als auch die Konsonanten (C-H-L-L-S bzw. S-P-R-T-N-H-B) sind jeweils klar unterschiedlich. Somit kann festgestellt werden, dass sich die Wortelemente auch phonetisch nicht ähnlich sind.

11. 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.).
12. Bei der Beurteilung des Sinngehalts konfligierender Zeichen ist grundsätzlich auf die Landessprachen abzustellen. Jeder Sprache kommt derselbe Stellenwert zu. Fremdsprachen, werden berücksichtigt, wenn ein Wort als einem erheblichen Teil der massgebenden Verkehrskreise bekannt vorausgesetzt werden kann. Ob dem so ist, wird grundsätzlich in jedem Einzelfall geprüft. Die Bekanntheit von Wörtern des englischen Grundwortschatzes ist ohne Weiteres anzunehmen (vgl. per analogiam Richtlinien, Teil 5, Ziff. 3.6).
13. Die Widerspruchsmarke heisst ACHILLEUS. Dieser Begriff ist eine Nebenform vom aus der griechischen Mythologie übernommenen männlichen Vornamen Achill, mit welchem der Held einer griechischen Sage benannt wird (vgl. www.duden.de, besucht am 10.07.2024). Falls dieser griechische Name den Abnehmern nicht bekannt ist, ist es naheliegend, dass der Begriff als Fantasiebezeichnung aufgefasst wird.
14. Die angefochtene Marke heisst SPARTANHUB und setzt sich aus SPARTAN und HUB zusammen. SPARTAN kommt von Spartaner, welches die Einwohnerbezeichnung zu Sparta ist, einer altgriechischen Stadt (vgl. www.duden.de, besucht am 10.07.2024). HUB ist u.a. ein Fachbegriff aus dem IT-Bereich und beschreibt eine Netzwerktechnik bzw. ein Gerät, um mehrere Computer miteinander zu verbinden (vgl. z.B. <https://foldoc.org/hub>, besucht am 10.07.2024). Nebst dieser Bedeutung wird HUB aus dem Englischen als «Nabe, Basis, Zentrum, Mittelpunkt, Angelpunkt, Drehscheibe, Drehkreuz» ins Deutsche übersetzt (vgl. z.B. www.pons.com, besucht am 10.07.2024). Der Begriff findet sich heutzutage auch in deutschen Wörterbüchern. In Zusammenhang mit den in casu relevanten Waren ist die erstgenannte Bedeutung des Begriffs nicht relevant. Zusammen ergibt sich somit «Einwohner von Sparta-Zentrum, Spartaner-Mittelpunkt». Falls insbesondere der erste Zeichenbegriff SPARTAN den Abnehmern nicht bekannt ist, ist es naheliegend, dass auch diese Begriffskombination als Fantasiebezeichnung wahrgenommen wird.
15. Somit verfügen die Vergleichszeichen – je nach Verständnis der Abnehmer – auch über unterschiedliche Sinngehalte. Indem die Grafiken der Vergleichszeichen beide Assoziationen zu korinthischen Helmen erwecken (vgl. oben, Ziff. 4), welche sich generell durch eine lange Frontpartie, einen Nasenschirm und einem gebogenem Nackenschutz auszeichnen (vgl. z.B. <https://avalon-mittelalter.com/korinthischer->

koniglicher-helm, besucht am 15.07.2024), ist jedoch eine entfernte visuelle Ähnlichkeit der Zeichen anzunehmen 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. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmer sich die Waren und/oder Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikel 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. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).
3. Bei den hier massgeblichen Waren handelt es sich um solche der Klassen 9, 18, 25 und 28.

Die hier interessierenden Waren der Klassen 9 (in casu allesamt Waren für den Schwimm- und Tauchsport) und 28 werden nicht täglich erworben und stellen kein Massengut des täglichen Bedarfs dar, weshalb hier von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. z.B. Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 12611, III. E. Ziff. 2, adidas [fig.] / ADI DASSLER, abrufbar in der IGE-Prüfungshilfe). Die Waren der Klassen 18 und 25 richten sich – neben Händlern für Textilwaren bzw. spezialisierten Detailhändlern mit entsprechenden Branchenkenntnissen – vor allem an Endkonsumenten. Während branchenspezifisch spezialisierte Anbieter aufgrund der Marktkenntnisse eine höhere Aufmerksamkeit an den Tag legen, begegnet der Endkonsument dem Zeichen mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit, ausser beim Kauf von Kleidern und Schuhwaren gemäss Klasse 25, welche vor dem Kauf meist anprobiert und daher mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit geprüft werden (vgl. z.B. BVGer B-2387/2023, E.4.3, [Raubtierkopf] [fig.] / [Tigerkopf] [fig.] m.w.H.).

4. 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).
5. Der Widerspruchsmarke «ACHILLEUS ((fig.))» kann in Verbindung mit den in casu relevanten Waren der Klassen 9 und 25 kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden (vgl. C, Ziff. 13). Sie verfügt daher über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang.
6. Die widersprechende Partei argumentiert, dass der Widerspruch gutgeheissen werden müsse, da die Zeichen zu ähnlich ausgestaltet seien. Die angefochtene Marke sei nur in Verbindung mit dem Wort SPARTANHUB zu erlauben (vgl. Widerspruchsbegründung, Ziff. 9). Demgegenüber führt die widerspruchsgegnerische Partei aus, dass sich die Zeichen zwar ähnlich seien, jedoch der Widerspruch aufgrund der unterschiedlichen Warenverzeichnisse gestützt auf das Spezialitätsprinzip abgewiesen werden müsse (vgl. Stellungnahme, S. 1f.).

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr handelt es sich um eine Rechtsfrage, die vom Institut von Amtes wegen zu prüfen ist. Die gilt auch betreffend den Rechtsbegriff der Zeichenähnlichkeit, der vorgängig zu beurteilen ist (vgl. BSK MSchG - Städeli/Brauchbar Birkhäuser, Art. 3 N 32 mit Verweis auf Marbach, sic!

2007, 11). Die Parteien können somit nicht von sich aus rechtsverbindlich auf Ähnlichkeit der Zeichen schliessen.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass im Widerspruchsverfahren nur die zwei konkret gegenüberstehenden Marken «ACHILLEUS ((fig.))» und «SPARTANHUB ((fig.))» miteinander verglichen werden. Bei den in casu strittigen Marken handelt es sich beiderseits um kombinierte Wort-Bildmarken, bestehend sowohl aus einem grafischen Element als auch aus einem Worтеlement. Vorliegend ist einzig zu prüfen, ob sich diese beiden Marken *in ihrer Gesamtheit* (in Verbindung mit den in casu relevanten Waren) verwechselbar ähnlich sind.

7. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren beansprucht (vgl. C, Ziff. 10), 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: Sowohl die angefochtene Marke als auch die Widerspruchsmarke enthalten – wie dargetan – eine bildliche Darstellung eines stilisierten korinthischen Helms. Diese stellt neben den Worтеlementen zwar ebenfalls ein unterscheidungskräftiges Element der jeweiligen Marke dar und darf bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nicht einfach ausgeklammert werden (vgl. C, Ziff. 4). Die Übereinstimmung der Vergleichszeichen erschöpft sich vorliegend jedoch in dieser vom Motiv her ähnlichen Grafik. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass das Markenrecht keinen Motivschutz verleiht. Geschützt ist die konkret hinterlegte Marke und nicht die darin enthaltene Idee. Eine rechtlich relevante Ähnlichkeit liegt daher grundsätzlich nur vor, wenn die Zeichen das gleiche Motiv optisch ähnlich umsetzen; allein ein übereinstimmendes Motiv begründet in der Regel keine Markenähnlichkeit (vgl. z.B. jüngst das Urteil des BVGer vom 25. Juni 2024 B-1080/2024, E. 3.4.3, Like [fig] // Daumen hoch [fig] sowie BGer 4A-651/2018 vom 14. Juni 2019 E. 3.4.1, «Armani [fig] / Glycine [fig.]»; BVGer B-6573/2016 vom 29. Juni 2017 E. 2.5, «Apple / Adamis Group [fig.]», B-1085/2008 vom 13. November 2008, E.6.4, «Red Bull / Stierbräu», BVGer vom 30. Juni 2021 E.7.5.2, «PYRAT / thePirate.com [fig] / thePirate.com [fig], tP the Pirate.com[fig] », BVGer B-1778/2019 vom 6. August 2021 B-6628/2019, «Polospieler [fig] / USA.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 [fig.]», E. 2.3.2). Die alleinige Übernahme des Motivs ist folglich nicht geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

Das übereinstimmende Motiv – ein stilisierter korinthischer Helm – wird von den Vergleichszeichen in casu optisch unterschiedlich umgesetzt. Bei der Widerspruchsmarke steht das Bildelement zentriert über den Worтеlementen und erinnert an einen stark stilisierten korinthischen Helm, welcher zackige Formen aufweist und zuoberst über einen stilisierten Kamm verfügt. Bei der angefochtenen Marke steht das Bildelement links neben dem Worтеlement und erinnert an einen stilisierten korinthischen Helm, welcher aus übereinander angebrachten Halbkreisen besteht und so runde Formen aufweist. Das Motiv des korinthischen Helms wird folglich optisch nicht in ähnlicher Weise umgesetzt. Auch im Übrigen unterscheiden sich die Zeichen sehr deutlich voneinander: Die die Zeichen prägenden Worтеlemente sind weder phonetisch noch schriftbildlich ähnlich, sondern im Gegenteil deutlich verschieden (vgl. III, C, Ziff. 6). Auch der Sinngehalt von ACHILLEUS und SPARTANHUB ist – je nach Verständnis der Abnehmer – klar unterschiedlich. Die Tatsache alleine, dass die jeweiligen grafischen Ausgestaltungen beide stilisierte korinthische Helme darstellen, führt keineswegs dazu, dass die Vergleichszeichen «ACHILLEUS ((fig.))» und «SPARTANHUB ((fig.))» verwechselbar ähnlich sind. Folglich hält die angefochtene Marke den geforderten Zeichenabstand ein, so dass vorliegend keine Verwechslungsgefahr gegeben ist.

8. Die festgestellten Zeichenunterschiede sind somit klar ausreichend, um unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der teilweise leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer und trotz der Gleichheit bzw. starken Gleichartigkeit der Vergleichswaren die Verwechslungsgefahr zu verneinen. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103737 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 (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. 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 und wird als unterliegende Partei kostenpflichtig. Vorliegend wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Da die widerspruchsgegnersische Partei 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 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103737 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, 16. Juli 2024

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).