

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103873 in Sachen

Open Opportunities GmbH
In der Hauswiese 11
8125 Zollikerberg

Widersprechende Partei

vertreten durch

MME Legal | Tax | Compliance
Zollstrasse 62
Postfach
8031 Zürich

CH-Marke Nr. 754928 - VIVAIA Passion for Fashion ((fig.))

VIVAIA
Passion for Fashion

gegen

Shenzhen Starlink Network Technology Co., Ltd
Room 201, Building A, No.1, Qianwan 1st Road, Qianhai Shenzhen Hong Kong Cooperation Zone
518026 Shenzhen
CN-China

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Akos Suele, LL.M.
Swissmailbox - 890
Rue Le Corbusier 12
1208 Genève

CH-Marke Nr. 809227 - VA VIVAIA ((fig.))

 **VIVAIA**

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. 809227 - "VA VIVAIA ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 31.01.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 18: Unterarmtaschen; Kettenmaschengeldbörsen; Chamoisleder, nicht für Reinigungszwecke; wiederverwendbare Einkaufstaschen; Brieftaschen; Reisetaschen; Pelze [Tierfelle];

Klasse 25: Stiefeletten; Einlegesohlen; Freizeitschuhe; Sandalen; Damenschuhe; flache Schuhe; Hemden; kurzärmelige Hemden; Strickwaren [Bekleidung]; Joppen [weite Tuchjacken]; Sporttrikots; Kleider; Überzieher [Bekleidung]; T-Shirts; Korsett Leibchen; Windshirts; Bekleidungsstücke; Jacken; Hüte; Wirkwaren [Bekleidung]; Schals.

2. Am 07.03.2024 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. 754928 "VIVAIA Passion for Fashion ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die u.a. für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 18: Leder- und Lederimitationen sowie Waren aus Leder und Lederimitation, nämlich Taschen, Etuis, Handtaschen, Portemonnaies und Rucksäcke;

Klasse 25: Bekleidungsstücke aller Art, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Gürtel, Krawatten, Handschuhe, Halstücher; Bekleidungsstücke aus Leder und Lederimitationen, nämlich Hosen, Jupes, Röcke, Jacken, Blusen, Tops, Mäntel, Gürtel, Schuhe und Handschuhe.
4. Mit Verfügung vom 11.03.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Nachdem sich die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist nicht zum Widerspruch hatte vernehmen lassen, wurde die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 22.04.2024 abgeschlossen.
6. Am 22.07.2024 wurde die Widerspruchsmarke von der ursprünglichen Inhaberin, der Vivaia AG, 8001 Zürich, auf die Open Opportunities GmbH, 8125 Zollikerberg, übertragen, wobei Letztere anstelle der Rechtsvorgängerin als widersprechende Partei in das Verfahren eintrat.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Mit Schreiben vom 18.07.2024 ersuchte die ursprüngliche Inhaberin der Widerspruchsmarke, die Vivaia AG, 8001 Zürich, um Übertragung der Marke auf die Open Opportunities GmbH, 8125 Zollikerberg, und um entsprechende Anpassung des Markenregisters. Gleichzeitig teilte der Vertreter der bisherigen und neuen

Markeninhaberin, unter Beilage der entsprechenden Vollmacht und einer Kopie des Markenübertragungsvertrags, dem Institut mit, dass die neue Inhaberin anstelle ihrer Rechtsvorgängerin in das Widerspruchsverfahren eintrete. Am 22.07.2024 wurde die Änderung der Markeninhaberin im Markenregister erfasst und gleichentags in Swissreg veröffentlicht. Mit Schreiben vom 22.07.2024 wurde der widerspruchsgegnerschen Partei je eine Kopie der Übertragungsbestätigung und des Schreibens der Gegenpartei vom 18.07.2024 zugestellt.

Bei einer Übertragung der Widerspruchsmarke während des hängigen Widerspruchsverfahrens kann der Erwerber der Marke anstelle der veräussernden Partei in das Verfahren eintreten. Dieser Parteiwechsel kann ohne Zustimmung der Gegenpartei erfolgen (vgl. Art. 4a MSchV i.V.m. Art. 83 Abs. 1 ZPO per analogiam; Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-3417/2020, E. 2.1.3 – *Hotel Tonight (fig.) / Verychic Tonight (fig.)*, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>). Weil die Open Opportunities GmbH mit Schreiben vom 18.07.2024 erklärte, in das Verfahren einzutreten, hat sie ab diesem Zeitpunkt ihre Rechtsvorgängerin als widersprechende Partei abgelöst.

2. 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 05.10.2020 hinterlegt. Hinterlegungsdatum der angefochtenen Marke ist der 28.01.2024. 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, unter www.ige.ch).

2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 18: Unterarmtaschen; Kettenmaschengeldbörsen; Chamoisleder, nicht für Reinigungszwecke; wiederverwendbare Einkaufstaschen; Brieftaschen; Reisetaschen; Pelze [Tierfelle];

Klasse 25: Stiefeletten; Einlegesohlen; Freizeitschuhe; Sandalen; Damenschuhe; flache Schuhe; Hemden;

kurzärmelige Hemden; Strickwaren [Bekleidung]; Joppen [weite Tuchjacken]; Sporttrikots; Kleider; Überzieher [Bekleidung]; T-Shirts; Korsett Leibchen; Windshirts; Bekleidungsstücke; Jacken; Hüte; Wirkwaren [Bekleidung]; Schals.

3. Die Widerspruchsmarke ist u.a. für folgende Waren eingetragen:

Klasse 18: Leder- und Lederimitationen sowie Waren aus Leder und Lederimitation, nämlich Taschen, Etuis, Handtaschen, Portemonnaies und Rucksäcke;

Klasse 25: Bekleidungsstücke aller Art, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Gürtel, Krawatten, Handschuhe, Halstücher; Bekleidungsstücke aus Leder und Lederimitationen, nämlich Hosen, Jupes, Röcke, Jacken, Blusen, Tops, Mäntel, Gürtel, Schuhe und Handschuhe.

4. Angefochtene Waren der Klasse 18:

Das für die angefochtene Marke beanspruchte "*Chamoisleder, nicht für Reinigungszwecke*" fällt unter den für die Widerspruchsmarke beanspruchten Warenoberbegriff "*Leder*", womit insoweit Warengleichheit besteht. Die angefochtenen "*Unterarmtaschen; wiederverwendbare Einkaufstaschen; Reisetaschen*" fallen, soweit sie aus Leder resp. Lederimitationen gefertigt sind, unter den für die Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriff "*Waren aus Leder und Lederimitation, nämlich Taschen*", womit ebenfalls Warengleichheit besteht. Soweit die genannten Waren nicht aus Leder resp. Lederimitationen hergestellt sind, besteht aufgrund ihres Verwendungszwecks, des für ihre Herstellung nötigen herstellungstechnischen Know-hows und der üblichen Verkaufsstätten trotzdem starke Gleichartigkeit mit den entsprechenden Waren der Widerspruchsmarke. Ebenfalls Warengleichheit resp. starke -gleichartigkeit besteht aus den genannten Gründen zwischen den angefochtenen "*Kettenmaschengeldbörsen*" und "*Brieftaschen*" und den "*Portemonnaies*" der Widerspruchsmarke. Bei den verbleibenden angefochtenen "*Pelze [Tierfelle]*" handelt es sich um Rohwaren. Diese sind mit den Rohwaren resp. lediglich teilweise verarbeiteten Waren "*Leder*" der Widerspruchsmarke gleichartig, weil sie sich beiderseits an Fachkreise richten, welche die Waren weiterverarbeiten. Die Weiterverarbeitung bedingt das gleiche oder zumindest ein äusserst ähnliches fachspezifisches Know-how, das unabhängig von der späteren Verwendung dasselbe ist (vgl. z.B. Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 101729, III. B. Ziff. 5 – *CREDO / CR3DO*, abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts, unter <https://ph.ige.ch/ph>).

5. Angefochtene Waren der Klasse 25:

Die hier angefochtenen "*Bekleidungsstücke*" finden sich auch im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke, womit insoweit Warengleichheit besteht. Alle übrigen angefochtenen Waren der Klasse 25 fallen unter die für die Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriffe "*Bekleidungsstücke aller Art, Schuhwaren, Kopfbedeckungen*"; es besteht offensichtliche Warengleichheit.

6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit sämtlicher angefochtenen Waren zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

- 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).
- In casu stehen sich die kombinierten Wort-/Bildmarken "*VIVAIA Passion for Fashion ((fig.))*" (Widerspruchsmarke) und "*VA VIVAIA ((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).

Die grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke "VIVAIA Passion for Fashion" erschöpft sich in einer Ausgestaltung der Bezeichnung "VIVAIA" in einer spezifischen, leicht stilisierten Computerschrift. Unter dem Begriff "VIVAIA" erscheint, getrennt durch eine feine horizontale Linie, der in bedeutend kleinerer Schrift und einer weit verbreiteten Schriftart ausgeführte Slogan "Passion for Fashion". Mit der widersprechenden Partei ist davon auszugehen, dass diese grafischen Elemente der Marke als grafische Ausschmückung wahrgenommen werden und die Wahrnehmung des Zeichens im Erinnerungsbild der Abnehmer nicht massgeblich zu prägen vermögen. Die Wortelemente sind klar erkennbar und werden als selbständige Zeichenelemente wahrgenommen, sodass sie dem Publikum, insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr, als Orientierungspunkt dienen. Beim nachfolgenden Zeichenvergleich ist daher in erster Linie auf die Wortelemente "VIVAIA Passion for Fashion" abzustellen.

Bei der angefochtenen Marke wird der Begriff "VIVAIA" in einer äusserst ähnlichen Schriftart ausgeführt wie bei der Widerspruchsmarke, insbesondere mit unterschiedlicher Schriftstärke innerhalb der einzelnen Buchstaben, welche zudem ebenfalls über Serifen verfügen. Im jüngeren Zeichen wird dem Begriff "VIVAIA" zudem ein Logo in der Form von übereinandergelegten Buchstaben "V" und "A" in einem Kreis vorangestellt. Beim Bildelement des Kreises mit den übereinandergelegten Buchstaben handelt es sich entgegen den Ausführungen der widersprechenden Partei durchaus um ein eigenständiges Zeichenelement, welches der Marke im Gesamteindruck zweifellos ein eigenes Gepräge verleiht. Entsprechend darf es beim Zeichenvergleich nicht einfach ausgeblendet werden. Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (vgl. BVGer B-6628/2019, E. 2.3.1 – *Polospieler (fig.) / U.S.A. POLO. SPORT. COMPANY Since 1870 (fig.)*, BVGer B-3162/2010, E. 5.1.2 – *5TH AVENUE (fig.) / AVENUE (fig.)*). Die Wortelemente der streitverfangenen Marken, nämlich die Bezeichnungen "VIVAIA Passion for Fashion" (Widerspruchsmarke) und "VIVAIA" (angefochtene Marke), sind trotz der Bildelemente klar erkennbar und werden als selbständige Zeichenelemente wahrgenommen, sodass sie dem Publikum, insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr, als Orientierungspunkte dienen werden. Aus diesem Grund, und weil vorliegend bei den Wortelelementen der streitverfangenen Zeichen, wie nachfolgend aufgezeigt wird, deutliche Überschneidungen festzustellen sind, kann der Zeichenvergleich zur Beurteilung der hier zunächst interessierenden Zeichenähnlichkeit auf eine Gegenüberstellung der Wortelemente der streitverfangenen Marken beschränkt werden.

4. 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.]*).

Bei der angefochtenen Marke "VA VIVAIA ((fig.))" handelt es sich um eine vollständige, unveränderte Übernahme des ersten Wortelements der Widerspruchsmarke "VIVAIA Passion for Fashion". Die Übereinstimmung im Wortelement "VIVAIA" führt unweigerlich zu einer offensichtlichen Zeichenähnlichkeit auf der klang- und schriftbildlichen Ebene, welche noch durch den Umstand verstärkt wird, dass der Begriff "VIVAIA" bei der Widerspruchsmarke aufgrund der Anordnung und insbesondere der Schriftgrösse für den Betrachter klar im Vordergrund steht und der beigefügte Slogan "Passion for Fashion" bereits aufgrund der geringen Schriftgrösse wie ein blosser Zusatz erscheint.

5. 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

hervorrufen. 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 mit Hinweisen).

6. Beim Begriff "VA VIVAIA ((fig.))" handelt es sich um ein Fantasiezeichen ohne erkennbaren Sinngehalt. Der in der Widerspruchsmarke zusätzlich enthaltene Slogan "Passion for Fashion" wird von den hier massgeblichen Durchschnittsabnehmern in der Schweiz, welche gemäss Rechtsprechung nicht nur englische Wörter mit (wie vorliegend) leicht verständlichem Sinngehalt, sondern selbst komplexere Aussagen verstehen (vgl. BVGer B-5786/2011, E. 2.3 – QATAR AIRWAY), ohne weiteres in seiner Bedeutung "Leidenschaft für Mode" verstanden. Letzteres wird durch die französisch- und italienischsprachigen Entsprechungen zum englischen "passion" (franz. "passion" resp. ital. "passione") noch zusätzlich verstärkt. Die ältere Marke wird daher zweifellos als zweiteiliges Zeichen, bestehend aus dem Fantasiezeichen "VIVAIA" und dem Slogan "PASSION FOR FASHION", wahrgenommen. Aufgrund des in der Widerspruchsmarke enthaltenen Slogans verfügen die Vergleichsmarken zwar über gewisse Unterschiede auf der Ebene des Sinngehalts. Allerdings ist diesbezüglich zu beachten, dass die Anforderungen an eine die Zeichenähnlichkeit *kompensierende Wirkung* eines unterschiedlichen Sinngehalts gemäss gefestigter Rechtsprechung streng sind: Ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts vermag eine allfällige Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung nicht schon dadurch zu kompensieren, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke nicht entspricht. Die Wahrnehmung einer Marke muss vielmehr sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff derart bewirken, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anders einstellt. Das Bundesgericht verlangt, dass sich der betreffende Sinngehalt beim Hören und beim Lesen der Marke dem Bewusstsein geradezu aufdrängt (vgl. zum Ganzen auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 und Gallus Joller, a.a.O., N 182 f. zu Art. 3, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Letzteres trifft auf die vorliegenden Zeichen nicht zu, zumal dem in der älteren Marken enthaltenen Slogan kaum kompensierende Wirkung zukommt, weil er bezüglich der hier interessierenden Waren eine reklamehafte Anpreisung resp. eine übliche Redewendung darstellt (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.5), und der Verkehr dazu neigt, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente, in casu den Begriff "VIVAIA", zu verkürzen. Der kennzeichnungsschwache Slogan wird daher in der Widerspruchsmarke insgesamt lediglich wie ein Zusatz zum normal unterscheidungskräftigen Begriff "VIVAIA" wahrgenommen und vermag den Gesamteindruck der Marke im Erinnerungsvermögen der Abnehmer nur wenig zu prägen.
7. 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. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise 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). Waren der hier massgeblichen Klasse 25 im Bereich der Bekleidung werden gemäss Rechtsprechung im Vergleich zu Massenartikeln des täglichen Gebrauchs tendenziell mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit nachgefragt, weil sie vor dem Kauf oft anprobiert werden (vgl. BVGer B-6732/2014, E. 5.2 – CALIDA / CALYANA). Bei

den Waren der Klasse 18 ist von einer durchschnittlichen bis leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, weil diese nicht täglich und mit einer gewissen Sorgfalt (teilweise in Abstimmung mit der Bekleidung) erworben werden (vgl. auch Entscheid des Instituts im Verfahren Nr. 16091, III. D. Ziff. 5 – *7seven (fig.)* /// *SEVENTY (fig.)*), abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts, unter <https://ph.ige.ch/ph>). Soweit es sich bei der Klasse 18 um Rohwaren resp. Zwischenprodukte handelt ("*Leder*" / "*Peize [Tierfelle]*"), ist aufgrund des Umstands, dass diese mehrheitlich von einem Fachpublikum erworben werden, von erhöhter Aufmerksamkeit auszugehen.

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).

Der Widerspruchsmarke "VIVAIA Passion for Fashion (fig.)" kann in der Bedeutung von "VIVAIA Leidenschaft für Mode" (vgl. III. C. Ziff. 6 hiavor) kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Beim in der Widerspruchsmarke enthaltenen und von der widerspruchsgegenerischen Partei telquel übernommenen Begriff "VIVAIA" handelt es sich um ein Fantasiezeichen ohne erkennbaren Sinngehalt. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.

4. Die Vergleichszeichen werden für gleiche resp. stark gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warennähe 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 vollständige, unveränderte Übernahme einer älteren Marke resp. (wie vorliegend) einer ihrer kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element wahrgenommenen Bestandteile, ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass die übernommene Widerspruchsmarke resp. das übernommene Zeichenelement schwach ist und mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft keine der aufgezeigten Ausnahmekonstellationen zu. Die angefochtene Marke erschöpft sich in der Übernahme des einzigen kennzeichnungskräftigen Wortelements "VIVAIA" der Widerspruchsmarke, womit eine offensichtliche Gefahr von Fehlzurechnungen besteht. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass die strittigen Waren mit (leicht) erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt werden, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise nicht überspannt werden dürfen, sondern auch insoweit auf das Erinnerungsbild abzustellen ist, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 957). Eine Verwechslungsgefahr ist daher ohne weiteres zu bejahen. Soweit das Publikum, aufgrund des in der Widerspruchsmarke zusätzlich enthaltenen Slogans "Passion for Fashion" sowie des im jüngeren Zeichen enthaltenen Bildelements (übereinandergelegte Buchstaben in einem Kreis), Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der Gleichheit resp. starken Gleichartigkeit der Vergleichswaren sowie der Übereinstimmung im einzigen kennzeichnungskräftigen Wortelement "VIVAIA", falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen, oder im jüngeren Zeichen eine Variante der Widerspruchsmarke erkennt (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).
5. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103873 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 809227 "VA VIVAIA ((fig.))" widerrufen.

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). 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).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt, weshalb der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zuzusprechen ist. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 2'000.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103873 wird gutgeheissen.
2.
Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 809227 - "VA VIVAIA ((fig.))" wird widerrufen.
3.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 21. August 2024

Freundliche Grüsse



Roland Hutmacher

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).