

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103902 in Sachen

Rosner Avantgarde Mode GmbH
Konrad-Ott-Strasse 1
91301 Forchheim
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

FMP Fuhrer Marbach & Partner
Konsumstrasse 16A
3007 Bern



CH-Marke Nr. 750502 - R ((fig.))

gegen

F. Engel K/S
Norgesvej 12
6100 Haderslev
DK-Dänemark

Widerspruchsgegnerische Partei



IR-Marke Nr. 1767041 - R ((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

- Die internationale Registrierung Nr. 1767041 - "R ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 21.12.2023 in der Gazette des marques internationales 49/2023 veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 25: Vêtements; articles chaussants; articles de chapellerie;

Klasse 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services de traitement administratif de commandes; services de conseil et d'information en matière commerciale pour consommateurs [boutiques-conseil destinées à des consommateurs]; informations et conseils commerciaux aux consommateurs pour le choix de produits et services; services informatisés de commande en ligne; traitement de commandes électroniques; services de commande en ligne; mise à disposition d'informations aux consommateurs en rapport avec des produits et services; prestation de conseils relatifs aux produits de consommation; services de conseillers en gestion de ventes; services de commande en gros; services de détail en rapport avec la vente de vêtements et accessoires vestimentaires; services de vente en gros de vêtements; services de vente en gros en rapport avec des articles de chapellerie; campagnes de marketing; démonstration de produits; démonstrations de produits et services de présentation de produits; démonstration [à des fins promotionnelles/publicitaires]; services de vente au détail en rapport avec des écrans, piédestaux et éléments de signalisation, non métalliques; services de vente en gros en rapport avec des écrans, piédestaux et éléments de signalisation, non métalliques; services de vente au détail en rapport avec des conteneurs, et fermetures et leurs supports, non métalliques; services de vente en gros en rapport avec des conteneurs, et fermetures et leurs supports, non métalliques; services de détail en rapport avec des boîtes de distribution; services de vente en gros en rapport avec des boîtes de distribution; services de détail en rapport avec des boîtes en plastique; services de vente en gros en rapport avec des boîtes plastique; services de détail en rapport avec des vêtements; services de détail en rapport avec des articles chaussants; services de vente en gros d'articles chaussants; services de détail en rapport avec des articles de chapellerie; services de détail en rapport avec des parties de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie; services de vente en gros en rapport avec des parties de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie.

- Am 28.03.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke teilweise, nämlich bezüglich der vorgenannten Waren und Dienstleistungen Widerspruch.
- Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 750502 "R ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Gürtel;

Klasse 35: Einzelhandels- sowie Onlineversandhandelsdienstleistungen in Bezug auf Lederwaren, Gürtel, Handtaschen, Schlüsseletuis, Briefertaschen, Einkaufstaschen, Kosmetiktaschen ohne Inhalt, Reiserucksäcke, Hüfttaschen, Gepäckbehältnisse; Regenschirme, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

- 09.04.2024 erliess das Institut gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische teilweise Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen bzgl. den obgenannten Waren und Dienstleistungen. 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. Innert Frist bezeichnete die widerspruchsgegenerische Partei weder ein Zustellungsdomizil noch benannte sie einen Vertreter in der Schweiz.
6. Mit Verfügung vom 12.07.2024 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
7. 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).

Die Widerspruchsmarke wurde am 10.02.2020 hinterlegt, die angefochtene Marke am 10.10.2023 unter Beanspruchung einer EM-Priorität vom 08.06.2023 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), 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 und Dienstleistungen

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. Für die Annahme gleichartiger Dienstleistungen sprechen u.a. Übereinstimmungen zwischen dem Verwendungszweck der Dienstleistungen, dem Fachwissen und dem Abnehmerkreis (Bundesgericht [BGer] in sic! 2015, 37, E. 4.4 – *Arthursgroup SA / Swiss Arthur Prod SA*; Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-380/2020, E. 2.2 – *somfy (fig.) / Comfy*, einsehbar unter www.bvger.ch). Es geht um die Frage nach einer einheitlichen Organisationsverantwortung bzw., ob die Abnehmer die Dienstleistungen als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen (BVGer B-5179/2012, E. 3.2 – *TIVO / tivù sat HD (fig.)*; BVGer B-3417/2020, E. 5.4 – *Hotel Tonight (fig.) / Verrychic Tonight (fig.)*). Bloss thematische Zusammenhänge genügen dagegen nicht. Auch verfügen Dienstleistungen oft zwangsläufig über gewisse Berührungspunkte, ohne deswegen, im Sinne einer übereinstimmenden betrieblichen Herkunft, als gleichartig wahrgenommen zu werden. Ordnen die Verkehrskreise zwei verschiedene Dienstleistungen leicht der Kontrolle ein und desselben Markeninhabers zu, ist von Dienstleistungsgleichartigkeit auszugehen (BVGer B-3808/2021, E. 2.2 mit Hinweisen – *TX group (fig.) / TX GROUP AG*).

3. Die angefochtene Marke ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 25: Vêtements; articles chaussants; articles de chapellerie;

Klasse 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services de traitement administratif de commandes; services de conseil et d'information en matière commerciale pour consommateurs [boutiques-conseil destinées à des consommateurs]; informations et conseils commerciaux aux consommateurs pour le choix de produits et services; services informatisés de commande en ligne; traitement de commandes électroniques; services de commande en ligne; mise à disposition d'informations aux consommateurs en rapport avec des produits et services; prestation de conseils relatifs aux produits de consommation; services de conseillers en gestion de ventes; services de commande en gros; services de détail en rapport avec la vente de vêtements et accessoires vestimentaires; services de vente en gros de vêtements; services de vente en gros en rapport avec des articles de chapellerie; campagnes de marketing; démonstration de produits; démonstrations de produits et services de présentation de produits; démonstration [à des fins promotionnelles/publicitaires]; services de vente au détail en rapport avec des écrans, piédestaux et éléments de signalisation, non métalliques; services de vente en gros en rapport avec des écrans, piédestaux et éléments de signalisation, non métalliques; services de vente au détail en rapport avec des conteneurs, et fermetures et leurs supports, non métalliques; services de vente en gros en rapport avec des conteneurs, et fermetures et leurs supports, non métalliques; services de détail en rapport avec des boîtes de distribution; services de vente en gros en rapport avec des boîtes de distribution; services de détail en rapport avec des boîtes en plastique; services de vente en gros en rapport avec des boîtes plastique; services de détail en rapport avec des vêtements; services de détail en rapport avec des articles chaussants; services de vente en gros d'articles chaussants; services de détail en rapport avec des articles de chapellerie; services de détail en rapport avec des parties de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie; services de vente en gros en rapport avec des parties de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie.

4. Die Widerspruchsmarke ist u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Gürtel;

Klasse 35: Einzelhandels- sowie Onlineversandhandelsdienstleistungen in Bezug auf Lederwaren, Gürtel, Handtaschen, Schlüsseletuis, Brieftaschen, Einkaufstaschen, Kosmetiktaschen ohne Inhalt, Reiserucksäcke, Hüfttaschen, Gepäckbehältnisse; Regenschirme, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Angefochtene Waren in Klasse 25

5. Zwischen den widerspruchsgegenerischen Waren « *vêtements; articles chaussants; articles de chapellerie* » und den von der Widerspruchsmarke ebenfalls in der Klasse 25 beanspruchten Waren « *Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen* » besteht offensichtlich Warenidentität.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 35

6. Die Widerspruchsmarke beansprucht in Klasse 35 u.a. « *Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Lederwaren, Gürtel, Handtaschen, Schlüsseletuis, Brieftaschen, Einkaufstaschen, Kosmetiktaschen ohne Inhalt, Reiserucksäcke, Hüfttaschen, Gepäckbehältnisse; Regenschirme, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen* ». Einzelhandel ist ein synonyme Begriff für den in der Schweiz geläufiger verwendeten Ausdruck Detailhandel (vgl. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Einzelhandel>, abgerufen am 11.10.2024). Gemäss Praxis des Instituts ist unter «Detailhandel» («vente au détail») «das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern» zu verstehen (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 4.14). Es handelt sich daher um eine besondere Form von Warenpromotion (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 4.14 und Teil 6, Ziff. 6.1.2, vgl. auch BVGer B-2711/2016, E. 4 – *THE BODY SHOP, THE BODY SHOP [fig.] / THEFACESHOP [fig.]*), so dass es sich demnach ebenfalls um eine Werbedienstleistung handelt. Folglich kann zwischen den angefochtenen Dienstleistungen « *services de publicité, de marketing et de promotion; campagnes de marketing; démonstration de produits; démonstrations de produits et services de présentation de produits; démonstration [à des fins promotionnelles/publicitaires]* » und den Dienstleistungen « *Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Lederwaren, Gürtel, Handtaschen, Schlüsseletuis, Brieftaschen, Einkaufstaschen, Kosmetiktaschen ohne Inhalt, Reiserucksäcke, Hüfttaschen, Gepäckbehältnisse; Regenschirme, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen* » – soweit sich der Werbebereich mit dem Verkaufsbereich deckt – von starker Gleichartigkeit ausgegangen werden. Falls die angefochtenen Werbedienstleistungen über vorgenannte Bereiche hinausgehen und für andere Segmente erbracht werden, besteht in Bezug zu den vorgenannten Einzelhandelsdienstleistungen der Widerspruchsmarke ohne weiteres Gleichartigkeit, da es sich um vergleichbare Dienstleistungen handelt, die sich an die gleichen Abnehmerkreise richten und deren Erbringung das gleiche Fachwissen erfordert.
7. Bei den angefochtenen Dienstleistungen « *services de conseil et d'information en matière commerciale pour consommateurs [boutiques-conseil destinées à des consommateurs]; informations et conseils commerciaux aux consommateurs pour le choix de produits et services; mise à disposition d'informations aux consommateurs en rapport avec des produits et services; prestation de conseils relatifs aux produits de consommation; services de conseillers en gestion de ventes* » handelt es sich um Subkategorien der Einzelhandelsdienstleistungen. Einzelhandelsdienstleistungen umfassen neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrages die gesamte Tätigkeit, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um zum Abschluss eines Kaufvertrages anzuregen. Diese Tätigkeit besteht insbesondere in der Auswahl eines Sortiments von Waren, die zum Verkauf angeboten werden, und im Angebot verschiedener Dienstleistungen, die einen Verbraucher dazu veranlassen sollen, den Kaufvertrag mit diesem Händler statt mit einem seiner Wettbewerber abzuschliessen (vgl. z.B. <https://www.ipwiki.de/markenrecht:einzelhandelsdienstleistungen>, Suchabfrage vom 16.10.2024). Folglich sind die genannten Dienstleistungen gleich bzw. stark gleichartig zu « *Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Lederwaren, Gürtel, Handtaschen, Schlüsseletuis, Brieftaschen, Einkaufstaschen, Kosmetiktaschen ohne Inhalt, Reiserucksäcke, Hüfttaschen, Gepäckbehältnisse; Regenschirme, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen* » in Klasse 35 der Widerspruchsmarke.
8. Soweit sich die angefochtenen « *services de détail en rapport avec la vente de vêtements et accessoires vestimentaires; services de détail en rapport avec des articles chaussants; services de détail en rapport avec des articles de chapellerie; services de détail en rapport avec des parties de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec des écrans, piédestaux et éléments de signalisation, non métalliques; services de vente au détail en rapport avec des conteneurs, et fermetures et leurs supports, non métalliques; services de détail en rapport avec des boîtes de distribution; services de détail en rapport avec des boîtes en plastique; services de détail en rapport avec des* »

vêtements » (Klasse 35) mit den « *Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Lederwaren, Gürtel, Handtaschen, Schlüsseletuis, Brieftaschen, Einkaufstaschen, Kosmetiktaschen ohne Inhalt, Reiserucksäcke, Hüfttaschen, Gepäckbehältnisse; Regenschirme, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen* » in Klasse 35 des älteren Zeichens decken, besteht Gleichheit. Soweit erstere über letztere hinausgehen, ist die starke Gleichartigkeit zu bejahen. Der Umstand, dass einige Dienstleistungen für andere Segmente erbracht werden, ändert vorliegend nichts an der Beurteilung, da deren Natur dieselbe bleibt.

9. Schliesslich besteht auch im Verhältnis zwischen den restlichen angefochtenen Dienstleistungen, nämlich « *services de traitement administratif de commandes; services informatisés de commande en ligne; traitement de commandes électroniques; services de commande en ligne; services de commande en gros; services de vente en gros de vêtements; services de vente en gros en rapport avec des articles de chapellerie; services de vente en gros en rapport avec des écrans, piédestaux et éléments de signalisation, non métalliques; services de vente en gros en rapport avec des conteneurs, et fermetures et leurs supports, non métalliques; services de vente en gros en rapport avec des boîtes de distribution; services de vente en gros en rapport avec des boîtes plastique; services de vente en gros d'articles chaussants; services de vente en gros en rapport avec des parties de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie* » und den von der Widerspruchsmarke in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen « *Einzelhandels- sowie Onlineversandhandelsdienstleistungen in Bezug auf Lederwaren, Gürtel, Handtaschen, Schlüsseletuis, Brieftaschen, Einkaufstaschen, Kosmetiktaschen ohne Inhalt, Reiserucksäcke, Hüfttaschen, Gepäckbehältnisse; Regenschirme, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen* » Gleichheit bzw. starke Gleichartigkeit. Ob die Dienstleistungen online oder offline angeboten werden, spielt für die Bejahung der Gleichheit bzw. starken Gleichheit im Übrigen keine Rolle.
10. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit sämtlicher angefochtenen Waren und Dienstleistungen 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 "R ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "R ((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. Das Widerspruchszeichen ist eine kombinierte Wort-/Bildmarke, die aus einem Kreis besteht, in dessen Mitte der Buchstabe «R» platziert ist. Der Buchstabe «R» ist stilisiert und weist keinen linken, vertikalen Balken auf. Er berührt den Kreis, in dem er eingeschlossen ist, an zwei Stellen, an denen die Kreislinie unterbrochen ist. Das Widerspruchszeichen wurde ohne Farbanspruch im Markenregister eingetragen, weshalb es in allen denkbaren farblichen Ausführungen geschützt ist (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 3.2.1).

4. Das angefochtene Zeichen ist ebenfalls eine kombinierte Wort-/Bildmarke, die aus einem Kreis besteht, in dessen Mitte der Buchstabe «R» platziert ist. Der Kreis ist nicht vollständig geschlossen und endet in einem Pfeil, der u.a. an das Recyclingsymbol erinnern könnte. Der Kreis wird durch den Schrägstrich des Buchstabens «R» durchbrochen. Der Buchstabe «R» ist stilisiert und weist nur zur Hälfte einen linken Balken auf. Die angefochtene Marke ist in der Farbe Orange ausgeführt und mit dem entsprechenden Farbanspruch geschützt («couleurs revendiquées: orange»).
5. Die grafische Ausgestaltung der Buchstaben verleiht beiden Vergleichszeichen zweifellos ein eigenes Gepräge, sie vermag jedoch den Buchstaben «R» nicht in den Hintergrund zu drängen. Der Buchstabe bleibt so als selbständiges Zeichenelement wahrnehmbar, welches dem Publikum insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr als Orientierungspunkt dient (vgl. auch den Entscheid des Instituts im Verfahren Nr. 16200, IV. C. 3 – ENVIROCHEMIE [fig.], ENVIROCHEMIE, ENVIROFALK [fig.], ENVIROFALK, ENVIRODOTS / ENVIROTEC, abrufbar in der Prüfungshilfe) und den Gesamteindruck im Erinnerungsvermögen beider Marken klar zu prägen vermag. Die Zeichen stimmen insoweit im Schrift- und Klangbild überein.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Bildmarken bzw. Bildelementen sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen (vgl. auch Gallus Joller in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, N 195 zu Art. 3). Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist zulässig, sofern sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert. Massgebend sind jeweils der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.2).

6. In ihrer grafischen Ausgestaltung zeigen die Zeichen eine hochgradige Ähnlichkeit, da sie beide an einen stilisierten Grossbuchstaben «R» erinnern, der sich in einem Kreis befindet. Diese Wahrnehmung entsteht daraus, dass die Zeichen visuell in mehreren Punkten übereinstimmen: Sowohl bei der angefochtenen Marke als auch bei der Widerspruchsmarke fehlt der vertikale Strich des Buchstabens «R». Der Kreis wird bei beiden Zeichen durch den Schrägstrich des Buchstabens «R» durchbrochen, der bündig in den Kreis eingebettet ist. Dadurch entsteht der Eindruck, dass der Schrägstrich des «R» mit dem umliegenden Kreis verbunden ist. Zudem sind sowohl die Schriftart des Buchstabens «R» als auch die Proportionen beider Zeichen äusserst ähnlich. Der Umstand, dass die angefochtene Marke mit dem Farbanspruch «orange» geschützt ist, die Widerspruchsmarke hingegen ohne Farbanspruch eingetragen wurde, ändert nichts an dieser Beurteilung, weil die Widerspruchsmarke mangels Farbanspruch in allen denkbaren farblichen Ausführungen geschützt ist, mithin auch in derselben Farbe wie die angefochtene Marke (vgl. III. C. Ziff. 3 hiuvor sowie Richtlinien, Teil 2, Ziff. 3.2.1). Somit besteht auch in dieser Hinsicht eine wesentliche Ähnlichkeit. Die Vergleichszeichen unterscheiden sich lediglich aufgrund des im angefochtenen Zeichen vorhandenen Pfeils, der vage an das Recyclingsymbol erinnern könnte. Weiter ist der Kreis beim Widerspruchszeichen an zwei Stellen durchbrochen, beim angefochtenen Zeichen demgegenüber lediglich an einer Stelle. Angesichts dieser im Gesamteindruck lediglich geringfügigen Abweichungen und der Tatsache, dass die Zeichen primär als Darstellung eines stilisierten Buchstabens «R» mit einem gemeinsamen kreisförmigen Merkmal wahrgenommen werden, ist vorliegend auch eine hochgradige Ähnlichkeit in bildlicher Hinsicht gegeben.
7. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).
8. Auf der konzeptuellen oder semantischen Ebene können die Zeichen, wenn sie als stilisierte Darstellung des Grossbuchstabens «R» im Sinne des 18. Buchstabens des modernen lateinischen Alphabets wahrgenommen werden, auch die damit verbundenen Konzepte hervorrufen, weshalb beide Zeichen von den massgeblichen Schweizer Abnehmern primär als grafische Ausgestaltung eines alphabetischen

Buchstabens («R») wahrgenommen werden. Weder die Widerspruchsmarke noch die angefochtene Marke verfügen über einen erkennbaren Sinngehalt, womit auch auf der sinngehaltlichen Ebene keine Unterschiede bestehen, welche die starke Ähnlichkeit der konfligierenden Zeichen in ihren grafischen Gestaltungen zu kompensieren vermögen.

9. 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 auch von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikel» des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen zu rechnen ist als bei Spezialprodukte, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6. mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).
3. Bei den hier massgeblichen Waren und Dienstleistungen handelt es sich um solche der Klassen 25 und 35. Waren der Klasse 25 werden im Vergleich zu Massenartikeln des täglichen Bedarfs 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*). Gemäss Rechtsprechung wird im Zusammenhang mit Dienstleistungen der Klassen 35 (u.a. Werbedienstleistungen) von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht (vgl. BVGer B-1009/2010, E. 3.3.1 und 3.3.2 – *CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank* [fig.]).
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).

Einzelbuchstaben des lateinischen Alphabets sind grundsätzlich nicht eintragbar (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.5.1). Zwar sind sie oft nicht beschreibend (wie in casu), ihnen fehlt aber aufgrund ihrer Banalität die konkrete Unterscheidungskraft. Letzteres trifft allerdings in casu nicht zu, weil die vorliegende grafische Ausgestaltung des Buchstabens «R» der Widerspruchsmarke die erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen vermag. Weiter wird ein einfacher Buchstabe «R» im Kreis gemäss Praxis des Instituts zu den absoluten Ausschlussgründen im Sinne von «registered» als blosser Registervermerk betrachtet, welcher als solcher nicht schutzfähig ist. In der vorliegenden Ausführung (mit fehlendem linkem Balken) und starken Stilisierung stellt die Widerspruchsmarke jedoch zweifellos eine ausreichende Abweichung von einem banalen Registervermerk dar. Die Widerspruchsmarke "R ((fig.))" ist daher weder als banales Zeichen einzustufen noch kann ihr als Ganzes in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen ein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.

5. Der Umstand, dass beide Marken als stilisierter Buchstabe «R» in einem Kreis wahrgenommen werden, ist

zulässig und führt noch nicht zu einer Verwechslungsgefahr, weil eine Marke das konkrete Kennzeichen, jedoch nie die dahintersteckende konzeptionelle Idee respektive das Gestaltungsmotiv monopolisiert (vgl. BGer in sic! 2020, 93, E. 3.4.1 – *Armani-Adler (fig) / Glycine [fig.]*). Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist folglich zulässig, sofern sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.2 und BGer in sic! 2020, 93, E. 3.4.1 – *Armani-Adler [fig.] / Glycine [fig.]*, BVGer B-6573/2016, E. 6 bis 7 – *Apple [fig.] / ADAMIS GROUP [fig.]* und BVGer B-6628/2019, E. 2.3.2 – *Polospieler [fig.] / USA.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 [fig.]*).

6. Die Vergleichszeichen werden, soweit hier interessierend, für gleiche Waren sowie gleiche respektive hochgradig gleichartige Dienstleistungen 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 Ausgestaltung der angefochtenen Marke lehnt sich an die Widerspruchsmarke derart stark an, dass sie nicht als eigenständige Gestaltung des Motivs «stilisierter Buchstabe 'R' in einem Kreis» wahrgenommen wird. Die jüngere Marke ist äusserst ähnlich und erscheint, soweit die Unterschiede überhaupt wahrgenommen werden, als blosser Bearbeitung beziehungsweise Variation der Widerspruchsmarke. Weil die Widerspruchsmarke ohne Farbanspruch eingetragen wurde und daher in sämtlichen möglichen Farbkombinationen geschützt ist, kann sie zudem in derselben Farbe wie die angefochtene Marke ausgeführt sein (vgl. III. C. Ziff. 3 hiervor sowie Richtlinien, Teil 2, Ziff. 3.2.1). Dies würde die Ähnlichkeit der Vergleichszeichen zusätzlich verstärken. Die Hinzufügung eines Pfeils beim angefochtenen Zeichen und die geringfügigen Unterschiede in der grafischen Ausgestaltung vermögen den Gesamteindruck der angefochtenen Marke nicht hinreichend zu verändern und drohen zudem vom Publikum nicht wahrgenommen zu werden. Falls das Publikum, insbesondere aufgrund des in der jüngeren Marke zusätzlich enthaltenen Pfeils, Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der ausgeprägten Waren- und Dienstleistungsnähe falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).
7. In Anbetracht der festgestellten ausgeprägten Zeichenähnlichkeit ist der erforderliche Zeichenabstand zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke trotz der (leicht) erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer nicht gewahrt. Es besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise nicht überspannt werden dürfen. Vielmehr ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, RN 957). Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen.
8. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103902 wird daher gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1767041 "R ((fig.))" der Schutz in der Schweiz für sämtliche angefochtenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 25 und 35 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. 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 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr 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.

Die widerspruchsgegenerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.

2.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103902 wird gutgeheissen.

3.

Der internationalen Registrierung Nr. 1767041 - "R ((fig.))" wird der Schutz in der Schweiz für folgende Waren und Dienstleistungen definitiv verweigert:

Klasse 25: sämtliche Waren (sans changement);

Klasse 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services de traitement administratif de commandes; services de conseil et d'information en matière commerciale pour consommateurs [boutiques-conseil destinées à des consommateurs]; informations et conseils commerciaux aux consommateurs pour le choix de produits et services; services informatisés de commande en ligne; traitement de commandes électroniques; services de commande en ligne; mise à disposition d'informations aux consommateurs en rapport avec des produits et services; prestation de conseils relatifs aux produits de consommation; services de conseillers en gestion de ventes; services de commande en gros; services de détail en rapport avec la vente de vêtements et accessoires vestimentaires; services de vente en gros de vêtements; services de vente en gros en rapport avec des articles de chapellerie; campagnes de marketing; démonstration de produits; démonstrations de produits et services de présentation de produits; démonstration [à des fins promotionnelles/publicitaires]; services de vente au détail en rapport avec des écrans, piédestaux et éléments de signalisation, non métalliques; services de vente en gros en rapport avec des écrans, piédestaux et éléments de signalisation, non métalliques; services de vente au détail en rapport avec des conteneurs, et fermetures et leurs supports, non métalliques; services de vente en gros en rapport avec des conteneurs, et fermetures et leurs supports, non métalliques; services de détail en rapport avec des boîtes de distribution; services de vente en gros en rapport avec des boîtes de distribution; services de détail en rapport avec des boîtes en plastique; services de vente en gros en rapport avec des boîtes plastique; services de détail en rapport avec des vêtements; services de détail en rapport avec des articles chaussants; services de vente en gros d'articles chaussants; services de détail en rapport avec des articles de chapellerie; services de détail en rapport avec des parties de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie; services de vente en gros en rapport avec des parties de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie.

4.

Die internationale Registrierung Nr. 1767041 - "R ((fig.))" wird nach Eintritt der Rechtskraft dieser Verfügung für folgende Waren und Dienstleistungen zum Schutz in der Schweiz zugelassen (sog. Déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire gemäss Regel 18ter 2)ii) AusfO):

Klasse 20: sämtliche Waren (sans changement);

Klasse 35: Services d'assistance commerciale, de gestion et administratifs;

Klasse 40: sämtliche Dienstleistungen (sans changement).

5.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

6.

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

7.

Dieser Entscheid wird der widersprechenden Partei eröffnet. Der widerspruchsgegenerischen Partei wird das

Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23^{bis} AusfO über die WIPO eröffnet.

Bern, 23. Oktober 2024

Freundliche Grüsse



Mara Stocker-Mosset

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).