

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103669 in Sachen

Brooks Sports, Inc.
3400 Stone Way North
5th Floor
Seattle, Washington 98103
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch

Walder Wyss AG
Seefeldstrasse 123
Postfach
8034 Zürich

CH-Marke Nr. 761534 - BROOKS

gegen

Brooks England Limited
Downing Street
Smethwick, Birmingham B66 2PA
GB-Grossbritannien

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

WEINMANN ZIMMERLI
Apollostrasse 2
Postfach
8032 Zürich

IR-Marke Nr. 1738809 - BROOKS ENGLAND

BROOKS
ENGLAND

Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die IR-Marke Nr. 1738809 «BROOKS ENGLAND (fig.)» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 06.07.2023 in der Gazette des marques internationales Nr. 25/2023 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 12: Parties de bicyclette, à savoir selles, pédales, guidons, potences de guidon, fourches de siège, pneus, pneus sans chambre, roues, enveloppes de pneu; cadres de bicyclette; accessoires de bicyclette, à savoir housses de selle pour bicyclettes, sonnettes, garde-boue, béquilles, extensions de guidon, tiges de selle, poignées de guidon, bandes antidérapantes pour guidons, remorques, pare-jupes pour bicyclettes; sacoches pour bicyclettes; sacoches spéciales pour bicyclettes; sacoches spéciales pour bicyclettes; sacs paniers pour bicyclettes; paniers spéciaux pour cycles; sacs pour guidons de vélos; sacs pour tubes de selle de vélos; sacs pour cadres de bicyclettes; accessoires de bicyclette pour le transport de bagages; supports d'objet pour bicyclettes, à savoir supports pour feuilles de chronométrage, porte-boissons, porte-gourdes; étuis de téléphone cellulaire et de GPS (système mondial de positionnement) conçus pour des bicyclettes; pompes à bicyclette;

Klasse 18: Sacs; sacs à main; sacoches à outils vendues vides; sacs à dos à armature; sacs à dos de promenade; sacs banane; havresacs; portefeuilles de poche; étuis porte-clés en cuir; tous les produits précités pour le cyclisme.

2. Am 01.11.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 761534 «BROOKS» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 25: Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Oberteile; Hosen; Jacken; Shorts; Strümpfe und Strumpfhosen; Strumpfwaren; Büstenhalter; Handschuhe; Fäustlinge; Sweatshirts; Röcke; Leggings (Hosen); Regenbekleidung; Westen.
4. Am 06.11.2023 erliess das Institut gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Die widerspruchsgegnerische Partei wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
5. Mit Schreiben vom 26.01.2024 benannte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist einen Vertreter in der Schweiz.
6. Mit Verfügung vom 29.01.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert. In der Folge wurde die Frist bis zum 02.05.2024 erstreckt.
7. Mit Schreiben vom 01.05.2024 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein.
8. Mit Verfügung vom 02.05.2024 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
9. 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 07.11.2020 hinterlegt. Die angefochtene Marke wurde 05.04.2023 mit einer italienischen Priorität vom 31.03.2023 im internationalen Register eingetragen. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

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 geschützt:

Klasse 12: Parties de bicyclette, à savoir selles, pédales, guidons, potences de guidon, fourches de siège, pneus, pneus sans chambre, roues, enveloppes de pneu; cadres de bicyclette; accessoires de bicyclette, à savoir housses de selle pour bicyclettes, sonnettes, garde-boue, béquilles, extensions de guidon, tiges de selle, poignées de guidon, bandes antidérapantes pour guidons, remorques, pare-jupes pour bicyclettes; sacoches pour bicyclettes; sacoches spéciales pour bicyclettes; sacs pour guidons de vélos; sacs pour tubes de selle de vélos; sacs pour cadres de bicyclettes; accessoires de bicyclette pour le transport de bagages; supports d'objet pour bicyclettes, à savoir supports pour feuilles de chronométrage, porte-boissons, porte-gourdes; étuis de téléphone cellulaire et de GPS (système mondial de positionnement) conçus pour des bicyclettes; pompes à bicyclette;

Klasse 18: Sacs; sacs à main; sacoches à outils vendues vides; sacs à dos à armature; sacs à dos de promenade; sacs banane; havresacs; portefeuilles de poche; étuis porte-clés en cuir; tous les produits précités pour le cyclisme.

3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Oberteile; Hosen; Jacken; Shorts; Strümpfe und Strumpfhosen; Strumpfwaren; Büstenhalter; Handschuhe; Fäustlinge; Sweatshirts; Röcke; Leggings (Hosen); Regenbekleidung; Westen.

4. Die widerspruchsgegnerische Partei führt in ihrer Stellungnahme aus, dass eine Gleichartigkeit der Waren der Klasse 12 zu den Waren der Widerspruchsmarke in der Klasse 25 abzulehnen sei, da die angefochtene Marke in der Klasse 12 im Wesentlichen Fahrradteile und Fahrradzubehör beanspruche, für deren Herstellung ein besonderes Know-how benötigt werde. Dieses Know-how hätten Fahrradhersteller. Produzenten von Bekleidung fehle demgegenüber das nötige Fachwissen und auch die nötige technische Ausrüstung, um entsprechende Waren herzustellen. Dies ergebe sich bereits daraus, dass viele

Fahrradteile ganz oder zu einem erheblichen Teil aus Metall oder aus Gummi/Kautschuk bestehen. Solche Materialien würden bei Waren der Klasse 25 gar nicht verwendet. Entsprechend sei erwiesen, dass für die Fertigstellung dieser Warenklassen unterschiedliches Know-how benötigt werde. Weiter würden die Vergleichswaren zu einem unterschiedlichen Zweck verwendet und seien überhaupt nicht substituierbar. Zudem würden die Waren der Klasse 12 über ganz andere Vertriebskanäle verkauft als die Waren der Klasse 25, so dass diesen Waren die marktlogische Nähe fehle und sie nicht ins gleiche Warenangebot passen würden (Stellungnahme, Ziff. 5).

Auch könne eine Gleichartigkeit zwischen den Waren der Klasse 25 und denjenigen der Klasse 18 aufgrund der Einschränkung «alle vorgenannten Waren ausschliesslich als Zubehör für Fahrräder» ausgeschlossen werden. Einerseits bedinge die Einschränkung, dass die Waren über unterschiedliche Kanäle vertrieben würden. Andererseits bedinge sie, dass ein unterschiedliches Produktions-Know-how notwendig sei. Während Bekleidung und Schuhwaren der Klasse 25 derart hergestellt würden, dass sie für das Tragen am Körper von Menschen gebraucht werden können, sei dies bei den Waren der Klasse 18 der angefochtenen Marke nicht der Fall. Diese würden derart ausgestaltet, dass sie an Fahrrädern angebracht werden können (Stellungnahme, Ziff. 6).

5. Dieser Argumentation kann – wie nachfolgend ausgeführt – nicht gefolgt werden:

Einleitend ist darauf hinzuweisen, dass eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen zwar für sich alleine noch keine Gleichartigkeit zu begründen vermag, weil diese 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 (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1f.).

Klasse 12:

6. Die Widerspruchsmarke beansprucht in der Klasse 25 namentlich *Bekleidungsstücke* und *Schuhwaren*. Unter die Oberbegriffe *Bekleidungsstücke* und *Schuhwaren* fallen gemäss erläuternden Bestimmungen der Nizza Klassifikation insbesondere Sportbekleidung und -schuhe wie beispielsweise *Radfahrerbekleidung* (vgl. <https://nclpub.wipo.int/enfr/>, Klasse 25).

Demgegenüber beansprucht die angefochtene Marke in der Klasse 12 verschiedene *Fahrradteile und Fahrradzubehör* sowie *verschiedene Fahrradtaschen, Etais und Hüllen*.

7. Bei den angefochtenen Waren *sacoches pour bicyclettes; sacoches spéciales pour bicyclettes; sacoches spéciales pour bicyclettes; sacs paniers pour bicyclettes; paniers spéciaux pour cycles; sacs pour guidons de vélos; sacs pour tubes de selle de vélos; sacs pour cadres de bicyclettes; étuis de téléphone cellulaire et de GPS (système mondial de positionnement) conçus pour des bicyclettes* handelt es sich vereinfacht gesagt um Produkte, welche zum Transport von Gegenständen bestimmt sind, die speziell für Fahrräder geeignet sind. Aus diesem Grund sind diese auch in der Klasse 12 und nicht wie die übrigen Gepäckstücke und Tragetaschen in der Klasse 18 klassiert, welche nicht speziell für Fahrräder geeignet sind (vgl. <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/>, besucht am 28.10.2024). Ansonsten unterscheiden sich diese angefochtenen Produkte aufgrund ihres Herstellungs-Know-hows sowie ihres objektiven Zwecks nicht grundlegend von übrigen Gepäckstücken und Tragetaschen der Klasse 18. Wie unten (vgl. Ziff. 9) aufgezeigt wird, sind die in der Klasse 18 angefochtenen Waren gleichartig zu den Waren der Klasse 25 des Widerspruchszeichens. Dies muss mutatis mutandis auch für diese adäquaten Waren der Klasse 12 gelten, welche lediglich aufgrund ihres Verwendungszweckes bzw. ihrer Anpassung speziell für Fahrräder in der Klasse 12 klassiert sind. Folglich ist eine Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen *sacoches pour bicyclettes; sacoches spéciales pour bicyclettes; sacoches spéciales pour bicyclettes; sacs paniers pour bicyclettes; paniers spéciaux pour cycles; sacs pour guidons de vélos; sacs pour tubes de selle de vélos; sacs pour cadres de bicyclettes; étuis de téléphone cellulaire et de GPS (système mondial de positionnement) conçus pour des bicyclettes* und den Waren der Klasse 25 der Widerspruchsmarke zu bejahen.

8. Bei den übrigen in der Klasse 12 angefochtenen Waren, nämlich *parties de bicyclette, à savoir selles, pédales, guidons, potences de guidon, fourches de siège, pneus, pneus sans chambre, roues, enveloppes de pneu; cadres de bicyclette; accessoires de bicyclette, à savoir housses de selle pour bicyclettes, sonnettes, garde-boue, béquilles, extensions de guidon, tiges de selle, poignées de guidon, bandes antidérapantes pour guidons, remorques, pare-jupes pour bicyclettes; accessoires de bicyclette pour le transport de bagages; supports d'objet pour bicyclettes, à savoir supports pour feuilles de chronométrage, porte-boissons, porte-gourdes; pompes à bicyclette*, handelt es sich allesamt um Bestandteile und Zubehör von Fahrrädern.

Gemäss ständiger Praxis wird beispielsweise zwischen *Sportartikeln* in der Klasse 28 und *Bekleidung* in der Klasse 25 Warengleichartigkeit angenommen, da zwischen diesen Waren enge Berührungspunkte bestehen. Sie dienen allesamt der sportlichen Betätigung und damit demselben Verwendungszweck. Zudem werden sie in spezialisierten Sportgeschäften oder in Sportabteilungen von grossen Warenhäusern zusammen angeboten (vgl. jüngst BVGer B-2387/2023 vom 04.01.2024, E. 5.2, [Raubtierkopf] [fig.] / [Tigerkopf] [fig.] mit weiteren Hinweisen; vgl. ebenso z.B. Entscheid des Instituts, W11714, B. E. 4, [fig.] // DACHS [fig.], abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts [in der Folge: Prüfungshilfe], unter <https://ph.ige.ch/ph>).

Dasselbe gilt praxisgemäss auch zwischen *Fahrrädern* der Klasse 12 und den *Bekleidungsstücken* in der Klasse 25 (vgl. z.B. Entscheid des Instituts, W10776, E. III. C., ALLEGRO [fig.] // Allegro; W100230, B, Ziff. 4f., E-PACE // E-PACE; jeweils abrufbar in der Prüfungshilfe), da die Bekleidung auch die für Fahrräder geeignete Bekleidung umfasst (vgl. oben, Ziff. 6) und es üblich ist, dass Fahrradhersteller auch Bekleidung unter ihrer Marke anbieten (vgl. z.B. <https://www.scott-sports.com/ch/de/>; <https://thoemus.ch/shop/bekleidung-zubehoer/>; <https://bmc-switzerland.com/fr/collections/apparel>; https://www.trek bikes.com/ch/de_CH/all-apparel/, jeweils besucht am 28.10.2024).

In casu handelt es sich bei den angefochtenen Waren jedoch nicht um *Fahrräder* als solche, sondern um *Bestandteile und Zubehör von Fahrrädern*, welche gewöhnlich neben diesen in ein und demselben Geschäft angeboten werden. Im Sportbereich wird oft die gesamte Ausrüstung aus einer Hand oder unter einheitlicher Kontrolle angeboten. Es ist heute marktüblich, dass diverse Sportartikelhersteller die gesamte Sportausrüstung (inkl. Bestandteilen, Zubehör und Bekleidung) produzieren und anbieten. Dies gilt selbstredend auch für den Radsport. Die Abnehmer sind es gewohnt, dass Fahrradhersteller ihr eigenes Sortiment an Bekleidung und Schuhen speziell für das Fahrradfahren führen. Die Waren der Klasse 25 der Widerspruchsmarke bilden eine sinnvolle Ergänzung zu den angefochtenen Waren und werden daher oft vom gleichen Hersteller angeboten. Daher können die hier massgeblichen Verkehrskreise auch leicht auf den Gedanken kommen, die angefochtenen *parties de bicyclette, à savoir selles, pédales, guidons, potences de guidon, fourches de siège, pneus, pneus sans chambre, roues, enveloppes de pneu; cadres de bicyclette; accessoires de bicyclette, à savoir housses de selle pour bicyclettes, sonnettes, garde-boue, béquilles, extensions de guidon, tiges de selle, poignées de guidon, bandes antidérapantes pour guidons, remorques, pare-jupes pour bicyclettes; sacoches pour bicyclettes; sacoches spéciales pour bicyclettes; sacoches spéciales pour bicyclettes; sacs paniers pour bicyclettes; paniers spéciaux pour cycles; sacs pour guidons de vélos; sacs pour tubes de selle de vélos; sacs pour cadres de bicyclettes; accessoires de bicyclette pour le transport de bagages; supports d'objet pour bicyclettes, à savoir supports pour feuilles de chronométrage, porte-boissons, porte-gourdes; étuis de téléphone cellulaire et de GPS (système mondial de positionnement) conçus pour des bicyclettes; pompes à bicyclette* (Klasse 12) stammten aus demselben Unternehmen wie die *Bekleidungsstücke* und *Schuhwaren* der Widerspruchsmarke (Klasse 25) oder würden zumindest unter der Kontrolle ein und desselben Unternehmens hergestellt und vertrieben, auch wenn das Herstellungs-Know-how oft sehr unterschiedlich ist. Insoweit besteht folglich mindestens eine entfernte Gleichartigkeit.

Gleichartigkeit setzt im Übrigen nicht voraus, dass der Eindruck entsteht, die Produkte seien von ein und demselben Unternehmen hergestellt worden (Einheit des Fabrikationsbetriebs). Es genügt, dass die Waren in einem so engen Zusammenhang zueinanderstehen, dass der Eindruck entsteht, die Herstellung oder der

Vertrieb würden unter einer einheitlichen Kontrolle erfolgen (vgl. Christoph WILLI, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 32 zu Art. 3), was in casu der Fall ist.

Klasse 18:

9. Zwischen den angefochtenen *sacs*; *sacs à main*; *sacoches à outils vendues vides*; *sacs à dos à armature*; *sacs à dos de promenade*; *sacs banane*; *havresacs*; *portefeuilles de poche*; *étuis porte-clés en cuir* (Klasse 18 und den *Bekleidungsstücken*, *Schuhwaren*; *Kopfbedeckungen* (Klasse 25) des Widerspruchszeichens besteht praxisgemäss (starke) Gleichartigkeit, weil es sich um Accessoires handelt, die häufig aus Stoffen und Textilien hergestellt und von Kleiderproduzenten vertrieben werden, und weil diese Waren häufig nicht nur in Warenhäusern, sondern auch in Kleidergeschäften nebeneinander angeboten werden (vgl. z.B. Entscheid des Instituts, W102817, E. II. B. Ziff. 4, OPUS // OPS! [fig.], abrufbar in der Prüfungshilfe). Erstere bilden eine sinnvolle Ergänzung des Bekleidungssegment des Widerspruchszeichens der Klasse 25 und werden daher oft auch vom gleichen Hersteller angeboten (vgl. hierzu BVGer B-4362/2012, E. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton, BVGer B-4260/2010, E. 6.3 – BALLY / BALU [fig.]; vgl. auch Entscheid des Instituts, W102852, E. III. B. Ziff. 4, [fig.] / [fig.], abrufbar in der Prüfungshilfe). Somit ist auch in casu zwischen den Waren der Klasse 25 der Widerspruchsmarke und den verschiedenen *Säcken*, *Taschengeldbörsen* und *Schlüsseletuis* (Klasse 18) der angefochtenen Marke von Gleichartigkeit auszugehen.

Die Einschränkung *tous les produits précités pour le cyclisme* bei den angefochtenen Waren ändert nichts an dieser Feststellung, denn – wie oben unter Ziffer 6 dargetan – wird im Sportbereich oft die gesamte Ausrüstung aus einer Hand oder unter einheitlicher Kontrolle angeboten. Bei den *Bekleidungsstücken*, *Schuhwaren* und *Kopfbedeckungen* (Klasse 25) der Widerspruchsmarke kann es sich auch um solche für den Radsport handeln.

10. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die (teilweise hochgradige, teilweise entfernte) 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 reine Wortmarke «BROOKS» (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-Bildmarke «BROOKS ENGLAND (fig.)» (angefochtene Marke) gegenüber. Beiden Zeichen sind in Grossbuchstaben gehalten.
3. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder 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 (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.2).
4. Die grafische Ausgestaltung des angefochtenen Zeichens erschöpft sich darin, dass sich die beiden mittleren Buchstaben O des die Marke prägenden Begriffs BROOKS überlappen, indem sie ineinandergeschoben sind. Der Begriff BROOKS ist in Fettschrift und grösser gehalten als der zentriert darunter stehende und ebenfalls in Fettschrift gehaltene Begriff ENGLAND. Daneben enthält das Zeichen

- keine weitere grafische Ausgestaltung. Ein Farbanspruch wurde nicht geltend gemacht. Die vorliegende grafische Ausgestaltung ist somit eher minim. Sie darf bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nicht einfach ausgeblendet werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich das Publikum insbesondere im (mündlichen) Geschäftsverkehr vorwiegend den Worтеlementen orientieren wird.
5. Die widerspruchsgegenerische Partei führt hierzu aus, dass das kennzeichnungskräftige Bildelement der angefochtenen Marke auf visueller Ebene deutliche Unterschiede zur Widerspruchsmarke schaffe. Das Bildelement «in sich verschlungener Ringe» bzw. Möbiusband sei zentrales Element der Marke, welches von den Buchstaben BR und KS sowie dem beschreibenden geografischen Element ENGLAND eingerahmt werde. Dadurch werde das Bildelement zum Blickfang, der sich in das Erinnerungsbild der massgebenden Verkehrskreise einpräge. Die kreative Gestaltung des Bildelementes lasse verschiedenste Optionen für die Interpretation durch die Abnehmer offen (Stellungnahme, Ziff. 9). Phonetisch würden die Zeichen vollkommen anders ausgesprochen, die Widerspruchsmarke «bruks», die angefochtene Marke demgegenüber «brocks» bzw. «broks». Während die Widerspruchsmarke durch weich betonte Konsonanten und den langgezogenen Vokal U klanglich geprägt werde, zeichne sich die angefochtene Marke durch scharf ausgesprochene Konsonanten und den kurzen Vokal O aus. Somit entstünden unterschiedliche Klangbilder, welche auf zwei unterschiedliche Familiennamen hindeuteten. Folglich könne auch jegliche Zeichenähnlichkeit im Klangbild ausgeschlossen werden (Stellungnahme, Ziff. 11). Die unterschiedlichen Familiennamen würden zudem einen unterschiedlichen etymologischen Sinngehalt aufweisen, womit auch auf der Ebene des Sinngehalts keine Zeichenähnlichkeit bestehe (Stellungnahme, Ziff. 12).
 6. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass gemäss ständiger Praxis der Abnehmer in einem Zeichen stets einen Sinngehalt sucht, einen bekannten Bedeutungsinhalt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.2.4; BVGer B-2147/2016, E. 5.4.1 – DURINOX). Insbesondere indem die beiden mittleren Buchstaben O, welche ineinandergeschoben sind, in der genau gleichen Schriftgrösse wie die übrigen Buchstaben dargestellt sind, werden sie von den Abnehmern immer noch als zwei Buchstaben O gelesen und nicht als reines Bildelement wahrgenommen. Dazu passt die Beschreibung zur angefochtenen Marke, welche ebenfalls davon ausgeht, dass BROOKS als ein Wort gelesen wird und nicht «BR (fig.) KS », nämlich: « *La marque se compose des éléments verbaux "BROOKS" et "ENGLAND" écrits en caractères fantaisie, le mot "BROOKS", placé au-dessus du mot "ENGLAND", étant de plus grande dimension que ce dernier et présentant des lettres "O" entrelacées* ». Folglich wird daran festgehalten, dass die grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke als Überlappung zweier Buchstaben O wahrgenommen wird und insgesamt als eher minim zu beurteilen ist (vgl. Ziff. 4).
 7. 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.]).
 8. Indem die Vergleichszeichen im Worтеlement «BROOKS» übereinstimmen sind die Zeichen auf phonetischer sowie auf schriftbildlicher Ebene insoweit vollkommen gleich. Die Ausführungen der widerspruchsgegenerischen Partei, wonach die Widerspruchsmarke «bruks», die angefochtene Marke demgegenüber «bro(c)ks» ausgesprochen werde, sind für das Institut – wie dargetan – nicht überzeugend.
 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. Das Zeichenverständnis richtet sich nach den angesprochenen Verkehrskreisen, wobei nebst Worten und Ausdrücken in einer der schweizerischen Landessprachen auch solche auf Englisch erkannt werden, soweit diese zum Grundwortschatz der massgeblichen Verkehrskreise gehören (vgl. BVGer B-3328/2015, E. 8.3.1 – STINGRAY / ROAMER STINGRAY, BVGer B-1269/2020, E. 5.3 – QUANTEX / Quantedge [fig.]). Die massgeblichen Waren richten sich vorliegend v.a. ans breite Publikum (vgl. III. D. Ziff. 2 nachfolgend). Vom breiten Publikum kann nach der Rechtsprechung jedoch nur ein Grundwortschatz englischer Vokabeln und keine perfekten Englischkenntnisse erwartet werden (BGE 125 III 193 E. 1c, Budweiser, BGE 108 II 487 E. 3, Vantage; BVGer B-1064/2019, E. 5.3.3 – ECOWATER CHC / ECOAQUA).

13. Der englische Begriff «brook» wird mit «Bach» ins Deutsche übersetzt, «brooks» somit mit «Bäche» in der Mehrzahl (vgl. z.B. www.pons.com, besucht am 29.10.2024). Dieses englische Wort wird von den Abnehmern jedoch nicht sogleich verstanden, da es nicht zum Englischen Grundwortschatz zu zählen ist (vgl. z.B. thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, Klett, 3. Aufl., Stuttgart 2021) und auch nicht in der Nähe seiner Entsprechungen in den Landessprachen liegt (so: Deutsch: Bach, Französisch: ruisseau/torrent, Italienisch: ruscello/torrente). Daneben ist «Brooks» ein männlicher Vorname, eine Schreibvariante des Namens «Brook», der sich von einem englischen Familiennamen ableitet, der wiederum ursprünglich auf eine Ortsbezeichnung zurückgeht. Direkt übersetzt bedeutet der Name «der vom Bach», «der am Bach Wohnende», «der in der Nähe eines Baches wohnte» oder einfach nur «das Bächlein» (vgl. hierzu: <https://www.baby-vornamen.de/Jungen/B/Br/Brooks/>, besucht am 29.10.2024). Der Name kommt in der Schweiz nur selten vor (vgl. 35 bzw. 93 Treffer für Vor- und Nachnamen in der Schweiz, unter **Error! Hyperlink reference not valid.** <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/naissances-deces/noms-suisse.assetdetail.32208756.html>, besucht am 29.10.2024).

Die Bedeutung von «Bäche» wird möglicherweise nur von einer Minderheit der Personen mit sehr guten Englischkenntnissen verstanden. Da auch der Name BROOK in der Schweiz nur selten vorkommt, ist der Begriff für die überwiegende Anzahl der Abnehmer, die in BROOK keine Bedeutung erkennen, eine unbestimmte Neuwortbildung.

14. Aufgrund der Übereinstimmung im Zeichenelement «BROOKS» verfügen die Zeichen auch über eine starke Ähnlichkeit auf der semantischen Ebene. Daran vermag der geografische Zusatz ENGLAND bei der angefochtenen Marke nichts zu ändern. 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. Weiter sind die massgeblichen Abnehmer zu bestimmen. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (vgl. BVGer B-371/2023, E. 6.1 m.w.H – S8 / ES8). Zu den massgebenden Verkehrskreisen zählen neben den Endkonsumenten auch Fachkreise der betreffenden Warenbereiche der Klassen 12, 18 und 25. Bei den Waren der Klasse 12 handelt es sich teils um langlebige und eher hochpreisige Güter, welche tendenziell mit einem höheren Grad an Aufmerksamkeit erworben werden (vgl. BVGer-99/2023, E. 5.5 – S6 / ES6). Waren der Klasse 18 und 25 werden im Vergleich zu Massenartikeln des täglichen Gebrauchs tendenziell mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit nachgefragt (vgl. und Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 102852, III. D. 5 – [fig.] / [fig.], abrufbar in der Prüfungshilfe).

3. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
4. Die Widerspruchsmarke heisst BROOKS. Der englische Begriff hat die Bedeutung von «Bäche» bzw. ist ein in der Schweiz kaum gebräuchlicher Vor- oder Nachname (vgl. C, Ziff. 13). In Verbindung mit den strittigen Waren der Klasse 25 ist dieser Begriff nicht gebräuchlich und selbst wenn das Publikum den Begriff im Sinne von «Bäche» bzw. des Namens verstehen würde, kann ihm kein direkt beschreibender Sinngehalt in Bezug auf die Waren der Klasse 25 entnommen werden. Folglich wird er als Fantasiezeichen wahrgenommen. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
5. Die Vergleichszeichen werden teilweise für stark gleichartige Waren beansprucht (vgl. B, Ziff. 7), 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).
6. Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die Widerspruchsmarke BROOKS wird klanglich identisch in das jüngere Zeichen übernommen. Die Tatsache, dass bei der angefochtenen Marke die beiden mittleren Buchstaben O ineinandergeschoben werden, führt nicht dazu, dass man das Zeichenelement nicht mehr als BROOKS wahrnimmt. Insbesondere indem die beiden O's in der Zeichenmitte die gleiche Schriftgrösse aufweisen wie die restlichen vier Buchstaben des Begriffs, ist keineswegs davon auszugehen, dass sie nicht mehr als Buchstaben, sondern als reine grafische Ausgestaltung angesehen werden. Dies wie auch die minimale weitere grafische Ausgestaltung in Form einer Fettschrift sowie die in viel kleinerer Schrift gehaltene geografische Angabe ENGLAND vermögen den Gesamteindruck der angefochtenen Marke nicht wesentlich zu beeinflussen. Eine Zeichenähnlichkeit könnte denn auch nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbständiges Element wahrgenommen wird (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Dies ist in casu klar nicht der Fall. BROOKS stellt auch in der angefochtenen Marke das prägende Zeichenelement dar.
7. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der klaren Zeichenähnlichkeit sowie der (teilweise starken) Gleichartigkeit der Vergleichswaren ist die Verwechslungsgefahr trotz der teilweise erhöhten bis leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer zu bejahen. Auch die teilweise lediglich entfernte Gleichartigkeit der Vergleichswaren ändert nichts an diesem Ergebnis, da sie keineswegs geeignet ist, die starke Ähnlichkeit der Zeichen auszugleichen und somit eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden. Der Widerspruch Nr. 103669 wird daher gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1738809 «BROOKS ENGLAND (fig.)», der Schutz in der Schweiz verweigert.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel

praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen, weshalb sie zu entschädigen ist. Vorliegend wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Die zwischen den Parteien parallel geführten Widerspruchsverfahren Nr. 103669 BROOKS / BROOKS ENGLAND (fig.) und Nr. 103668 BROOKS / BROOKS ENGLAND (fig.) stützen sich auf eine im Wortlaut identische Widerspruchsmarke und richten sich gegen die identische angefochtene Marke. Daher konnte die widersprechende Partei ihre Widerspruchsschrift(en) quasi identisch begründen, so dass ihr aufgrund des Umstands, dass zwei Verfahren anhängig gemacht wurden, nicht ein zweifacher Aufwand erwachsen ist, zumal auch die Argumentation betreffend Gleichartigkeit nur unwesentlich voneinander differiert. Das Institut erachtet daher eine Parteientschädigung von CHF 600.00 für die Widerspruchsschrift pro Verfahren als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei vorliegend die Widerspruchsgebühr in der Höhe von CHF 800.00 zu ersetzen. Für dieses Verfahren wird der widersprechenden Partei somit eine Entschädigung von CHF 1'400.00 zugesprochen.

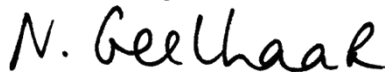
Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103669 wird gutgeheissen.
2.
Der internationalen Registrierung Nr.1738809 «BROOKS ENGLAND» wird der Schutz in der Schweiz definitiv verweigert (sog. Déclaration selon la règle 18ter.3 du règlement d'exécution commun [sur motifs relatifs]).
3.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'400.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 4. November 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).