

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103786 in Sachen

Roots Corporation
1400 Castlefield Avenue
Toronto, Ontario, M6B 4C4
CA-Kanada

Widersprechende Partei

vertreten durch

E. Blum & Co. AG
Hofwiesenstrasse 349
8050 Zürich

CH-Marke Nr. 525086 - ROOTS

gegen

Forbidden Root Snack Co. Sàrl
c/o Alice Grönvall
Chemin de la Grangette 8a
1094 Paudex

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

TIMES Attorneys
Feldeggstrasse 12
8024 Zürich

CH-Marke Nr. 804580 - FORBIDDEN ROOT ((fig.))



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

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 804580 - "FORBIDDEN ROOT ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 13.10.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

2. Am 15.01.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke teilweise, nämlich bezüglich der vorgenannten Waren Widerspruch.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 525086 "ROOTS" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 9: Wissenschaftliche, Schiffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Brillen, Brillenfassungen, Brillengestelle, Brillenetuis, Sonnenbrillen; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte;

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, einschliesslich Reise- und Handkoffer, Handtaschen, Brieftaschen, Schlüsseletuis, Schlüsselanhänger, alle vorgenannten Waren soweit in Klasse 18 enthalten;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen für Damen, Herren und Kinder, einschliesslich Hemden, Blusen, Kleider, Hosen, Anzüge, Pullover, T-Shirts, Sweaters, Jeans, Socken, Trainingshosen, Sweatshirts, Shorts, Jacken, Krawatten, Mäntel, Handschuhe, Westen, Wirkwaren, Halstücher, Hüte, Regenmäntel, Regenhüte, Pyjamas, Morgenmäntel, Schuhe, Stiefel, Hausschuhe, Golfschuhe, Gürtel.

4. Mit Verfügung vom 16.01.2023 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 18.04.2024 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke bezüglich sämtlicher Waren der Klasse 25 und machte die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
6. Mit Verfügung vom 22.04.2024 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 20.06.2024 replizierte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 24.06.2024 wurde die widerspruchsgegenerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 23.08.2024 duplizierte die widerspruchsgegenerische Partei innert erstreckter Frist.
10. Mit Verfügung vom 26.08.2024 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
11. 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 am 02.06.2004 hinterlegt, die angefochtene Marke am 03.08.2023 hinterlegt. 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. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.3.2, unter www.ige.ch) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Gegen die am 09.09.2004 im SHAB-Nr. 175 publizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 18.04.2024 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegnerische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 18.04.2024. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegnerische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 18.04.2019 und dem 18.04.2024, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).
5. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke bezüglich der von der Einrede betroffenen Waren der Klasse 25 legte die widersprechende Partei mit Replik vom 20.06.2024 (nachfolgend Replik) folgende Belege ins Recht:

Beilage 1: Screenshot Webseite <www.roots.com>, besucht am 20.06.2024

Beilage 2: Screenshot Webseite <www.roots.com>, besucht am 20.06.2024, mit Hervorhebungen durch widersprechende Partei

Beilage 3/1-153: Sammelbeilage Rechnungen zwischen dem 05.04.2023 und dem 02.02.2024

6. Die widersprechende Partei machte geltend, dass die eingereichten Unterlagen den ernsthaften Gebrauch der Widerspruchsmarke für die von der Nichtgebrauchseinrede erfassten Waren der Klasse 25 im relevanten Zeitraum in der Schweiz rechtsgenügend glaubhaft machen würden.
7. In der Folge gilt es, die eingereichten Gebrauchsbelege zu würdigen. Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechterhaltenden Gebrauch dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung. Diese setzt voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland respektive für den Export, ernsthaft sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (vgl. den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts [nachfolgend: BVGer] B-4640/2018, E. 2.3 – *QUANTEX / Quantextual [fig.]* mit Verweis auf Lehre und Rechtsprechung; abrufbar unter www.bvger.ch).

Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung

8. Zu Recht ist von den Parteien der Gebrauch der Widerspruchsmarke durch ihre Inhaberin in casu weder thematisiert worden noch ist er strittig. Die Inhaberin erscheint in den eingereichten Rechnungskopien als Rechnungsstellerin gegenüber den schweizerischen Kunden. Folglich ist im vorliegenden Fall von einem Gebrauch durch die Inhaberin auszugehen.

Gebrauch in der Schweiz

9. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1).

Aus den eingereichten Unterlagen, insbesondere der Sammelbeilage 3/1-153, geht hervor, dass die Firma Roots in der Zeitperiode von 2023 bis 2024 Rechnungen an Abnehmer in der Schweiz versendet hat. Darüber hinaus belegen die eingereichten Beilagen 1 und 2 ein Angebot der Waren der widersprechenden Partei auf Schweizer Gebiet über den Online-Handel. Ein Gebrauch der Marke in der Schweiz liegt somit vor.

Gebrauch im relevanten Zeitraum

10. Aufgrund der Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke vom 18.04.2024 ist der Gebrauch für den Zeitraum zwischen dem 18.04.2019 und dem 18.04.2024 glaubhaft zu machen.

In diesen Zeitraum fallen die Rechnungen vom 05.04.2023 bis zum 02.02.2024 (vgl. Sammelbeilage 3/1-153). Mit den genannten Dokumenten wird folglich die Benutzung der Widerspruchsmarke während des obengenannten Zeitraums glaubhaft gemacht.

Gebrauch so wie registriert bzw. in einer nicht wesentlich von der Registrierung abweichenden Form

11. Die Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6). Die Rechtsprechung pflegt bei der Prüfung des rechterhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch ein Hinzufügen von weiteren Elementen in der Regel weniger streng zu beurteilen, als Abweichungen durch Weglassen eingetragener Markenbestandteile. Hinzufügungen hindern den rechterhaltenen Gebrauch grundsätzlich nicht, wenn das Zeichen im Gebrauchskontext auf Anhieb erkannt wird und nicht in einem "Zeichenwald" verschwindet (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6).

Die Widerspruchsmarke «ROOTS» ist als reine Wortmarke eingetragen. Auf den eingereichten Dokumenten (vgl. Sammelbeilage 3/1-153 sowie Beilagen 1-2) erscheint sie jedoch nie in Alleinstellung, sondern stets in Kombination mit einem grafischen Element, das ein in Laub eingewickeltes Tier darstellt, und zwar wie folgt:



Dabei handelt es sich nicht um einen Gebrauch wie hinterlegt. Allerdings gilt der Gebrauch der Widerspruchsmarke in Kombination mit den weiteren grafischen Elementen als Markengebrauch, zumal das Widerspruchszeichen aufgrund seiner zentralen Positionierung und der Abtrennung vom weiteren grafischen Zeichenbestandteil, auf Anhieb erkannt wird. Als Wortelement, das sich schneller einprägt als die grafischen Elemente, dominiert es eindeutig den Gesamteindruck des Zeichens. Es wird in der Praxis denn auch anerkannt, dass die Widerspruchsmarke in Kombination mit weiteren, auch unterscheidungskräftigen Bestandteilen rechtserhaltend gebraucht werden kann, solange die Marke noch als unabhängiges Zeichen wahrgenommen wird (vgl. BVGer B-4465/2012, E. 2.6 – *LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE*). Dies ist in casu eindeutig der Fall, zumal die Widerspruchsmarke nach wie vor auf Anhieb als selbständiges Zeichen erkannt wird und ihr kennzeichnender Charakter trotz abweichender Benutzung ohne weiteres gewahrt bleibt.

Gebrauch nach Art einer Marke

12. Die Gebrauchsbelege müssen einen Gebrauch als Marke aufzeigen. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).

Die Widerspruchsmarke erscheint insbesondere an prominenter Stelle auf der Webseite (vgl. Beilagen 1-2), im Briefkopf sowie teilweise in den einzelnen Positionen der Rechnungen (vgl. Sammelbeilage 3/1-153) sowie häufig auf den Waren selbst. Diese Dokumente weisen alle einen direkten Bezug zu den angebotenen resp. fakturierten Waren auf. Es liegt daher ein funktionsgerechter und markenmässiger Gebrauch als Marke im Sinne von Art. 1 Abs. 1 MSchG vor.

Ernsthafter Gebrauch

13. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3).

Die widersprechende Partei hat Rechnungsbeispiele aus den Jahren 2023-2024 vorgelegt, d.h. für einen Zeitraum, der in den relevanten Gebrauchszeitraum fällt. Diese Rechnungen weisen Verkäufe in der Schweiz in Höhe von ca. CHF 30'672.16 aus. Dies belegt insgesamt einen ernsthaften Willen, jedes auftretende Bedürfnis auf dem Schweizer Markt befriedigen zu wollen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3). Die Ernsthaftigkeit des Gebrauchs der Widerspruchsmarke wurde somit glaubhaft gemacht.

Gebrauch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren

14. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung

von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können (sog. Subsumptionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.1).

Wird der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, für welche Waren oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt (Problematik des Teilgebrauchs, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2). Das Institut wendet dabei die erweiterte Minimallösung an. Unter gewissen Bedingungen wirkt der Gebrauch für bestimmte Waren oder Dienstleistungen auch rechtserhaltend für einen Oberbegriff, der diese Waren oder Dienstleistungen umfasst. Der Schutz kann aber in keinem Fall auf sämtliche gleichartigen Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG ausgedehnt werden. Insbesondere kann der Schutz nicht auf Waren ausgedehnt werden, welche aufgrund des Herstellungsortes oder der Vertriebswege als gleichartig beurteilt werden. Der Schutz kann zudem nicht auf einen semantisch breiten Oberbegriff ausgedehnt werden, welcher eine breite Gruppe von Waren oder Dienstleistungen resp. Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art umfasst. Der Schutz der Marke kann sich nicht auf alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren oder Dienstleistungen beziehen, sondern nur auf jene Waren oder Dienstleistungen, die nicht so unterschiedlich sind, dass kohärente Gruppen oder Untergruppen gebildet werden können. Waren oder Dienstleistungen gehören dann zur gleichen Gruppe oder Untergruppe, wenn sie unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im Wesentlichen übereinstimmen. Diese Gruppen oder Untergruppen dürfen nicht ohne Willkür weiter unterteilt werden können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2).

Die widersprechende Partei beansprucht in den von der Nichtgebrauchseinrede betroffenen Klasse 25 «*Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen für Damen, Herren und Kinder*». Anhand der eingereichten Unterlagen, macht sie geltend, dass ein ernsthafter Gebrauch für die vorgenannten Waren glaubhaft nachweisbar sei.

15. Hat die widersprechende Partei den Gebrauch ihrer Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Der widersprechenden Partei hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" zu machen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2). Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.6, mit weiteren Hinweisen).
16. In Gesamtwürdigung der eingereichten Belege (Webseitenauszüge und Rechnungen) erachtet es das Institut als glaubhaft, dass die Widerspruchsmarke im massgeblichen Zeitraum in der Schweiz zumindest für die folgenden Waren rechtserhaltend gebraucht wurde: *verschiedenartige Oberbekleidungsstücke für Männer, Frauen und Kinder* (T-Shirts, Sweatshirts, Hoodies, Jacketts, Cardigans; vgl. u.a. beispielsweise Beilagen 3/32, 3/48, 3/55, 3/36, 3/60, 3/63, 3/70, 3/76, 3/80, 3/86, 3/111, 3/2, 3/8, 3/12, 3/146, 3/153, 3/1, 3/17, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22, 3/34, 3/44, 3/49, 3/50, 3/51, 3/52, 3/53, 3/106, 3/77, 3/83, 3/85, 3/88, 3/89, 3/92, 3/96, 3/97, 3/105, 3/3, 3/4, 3/11, 3/13, 3/14, 3/15, 3/23, 3/128, 3/147, 3/149, 3/150, 3/152, 3/113, 3/24, 3/129, 3/131, 3/133, 3/142, 3/143, 3/28, 3/29, 3/35, 3/38, 3/40, 3/46, 3/57, 3/59, 3/66, 3/73, 3/75, 3/79, 3/81, 3/126, 3/90, 3/101, 3/117, 3/123, 3/148, 3/139, 3/135, 3/137, 3/121, 3/122, 3/69, 3/98, 3/125, 3/127, 3/9, 3/108, 3/16, 3/20, 3/110, 3/26, 3/27, 3/33, 3/119, 3/118, 3/116, 3/114, 3/115, 3/89, 3/91, 3/82, 3/83, 3/104, 3/58, 3/47, 3/61, 3/65, 3/67, 3/54, 3/56); *verschiedene Arten von Unterbekleidungsstücke für Männer, Frauen und Kinder* (Pants, Cargo shorts, Leggings, Chino pants, Sweatpants, Joggers; vgl. u.a. beispielsweise Beilagen 3/2, 3/8, 3/12, 3/11, 3/14, 3/49, 3/133, 3/92, 3/130, 3/131, 3/114, 3/27, 3/30, 3/33, 3/37, 3/44, 3/58, 3/60, 3/64, 3/65, 3/67, 3/78, 3/80, 3/82, 3/86, 3/90, 3/94, 3/97, 3/99, 3/106, 3/110, 3/28, 3/141); *Hüte und Mützen sowie Pyjamas, Schale, Handschuhe, Socken für Damen, Herren und Kinder* (Socks, Caps, Toques, Pijamas, Scarfs, Gloves; vgl. u.a. 3/112, 3/109, 3/153, 3/142, 3/113, 3/116, 3/125, 3/136, 3/5, 3/6, 3/9, 3/15, 3/25, 3/26, 3/31, 3/44, 3/60, 3/63, 3/65, 3/70, 3/77, 3/80, 3/85, 3/87, 3/88, 3/89, 3/97, 3/98, 3/101, 3/103, 3/90, 3/92, 3/93, 3/7, 3/150, 3/10, 3/36, 3/55, 3/61, 3/64, 3/69, 3/111, 3/68, 3/71, 3/74, 3/79, 3/95, 3/120, 3/124, 3/134, 3/138, 3/66, 3/67, 3/81, 3/107, 3/108, 3/132, 3/62, 3/86). In einem ersten Schritt ist zu prüfen, ob sich die vorgenannten Waren unter die eingetragenen Waren der von der Nichtgebrauchseinrede erfassten Klasse 25 des Widerspruchszeichens subsumieren lassen (sog. Subsumptionsfrage).

17. Die *verschiedenartige Oberbekleidungsstücke für Männer, Frauen und Kinder* fallen definitionsbedingt unter den Oberbegriff *«Bekleidungsstücke für Damen, Herren und Kinder (...)»* in Klasse 25 des Widerspruchszeichens. Dasselbe gilt für die *verschiedene Arten von Unterbekleidungsstücke für Männer, Frauen und Kinder*. Zudem können die *Mützen für Damen, Herren und Kinder* unter den Oberbegriff *«Kopfbedeckungen für Damen, Herren und Kinder (...)»* (Klasse 25) der Widerspruchsmarke subsumiert werden. Die *Hüte, Pyjamas, Schale, Handschuhe, Socken für Damen, Herren und Kinder* decken sich ihrerseits mit den in Klasse 25 von der Widerspruchsmarke beanspruchten *«Socken, Handschuhe, Halstücher, Hüte, Pyjamas (...)»*.
18. Die Frage, ob das Widerspruchszeichen für sämtliche Waren der Oberbegriffe der Widerspruchsmarke rechtserhaltend gebraucht wurde, kann jedoch vorliegend offenbleiben, weil dies im Ergebnis ohne Einfluss auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr bleibt. Die Gleichartigkeit wäre auch gestützt auf zusätzliche Waren des Widerspruchszeichens nicht anders zu beurteilen (vgl. III. C. Ziff. 1 ff. nachfolgend).
19. Für die nachfolgende Beurteilung kann sich die widersprechende Partei somit auf die von der Nichtgebrauchseinrede nicht betroffenen Waren der Klassen 9 und 18 ihrer Marke sowie auf die nachfolgenden Waren ihrer Marke, für welche der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft erscheint, stützen: *«Oberbekleidungsstücke für Männer, Frauen und Kinder; Unterbekleidungsstücke für Männer, Frauen und Kinder; Hüte und Mützen sowie Pyjamas, Schale, Handschuhe und Socken für Damen, Herren und Kinder»* (Klasse 25).

C. Vergleich der Waren

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.
3. Die Widerspruchsmarke geniesst im vorliegenden Verfahren Schutz für folgende Waren:
Klasse 9: Wissenschaftliche, Schiffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Brillen, Brillenfassungen, Brillengestelle, Brillenetuis, Sonnenbrillen; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte;
Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, einschliesslich Reise- und Handkoffer, Handtaschen, Brieftaschen, Schlüsseletuis, Schlüsselanhänger, alle vorgenannten Waren soweit in Klasse 18 enthalten;
Klasse 25: Oberbekleidungsstücke für Männer, Frauen und Kinder; Unterbekleidungsstücke für Männer, Frauen und Kinder; Hüte und Mützen sowie Pyjamas, Schale, Handschuhe und Socken für Damen, Herren und Kinder.

Angefochtene Waren in Klasse 25

4. Die angefochtene Marke geniesst in der Klasse 25 Schutz für die Oberbegriffe «*Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen*». Die Widerspruchsmarke geniesst vorliegend in derselben Klasse Schutz für die Waren «*Oberbekleidungsstücke für Männer, Frauen und Kinder; Unterbekleidungsstücke für Männer, Frauen und Kinder; Hüte und Mützen sowie Pyjamas, Schale, Handschuhe und Socken für Damen, Herren und Kinder*». Soweit sich die zu vergleichenden Waren decken ist von Warengleichheit auszugehen. Soweit die angefochtenen Waren «*Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen*» über die Waren der Widerspruchsmarke hinausgehen, besteht starke Warengleichartigkeit. Die bei der Widerspruchsmarke vorhandene Präzisierung «*für Männer, Frauen und Kinder*» ändert nichts an der Beurteilung des Warenvergleichs, weil unter die entsprechenden Oberbegriffe der Klasse 25 der angefochtenen Marke sämtliche Arten von Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen fallen.
5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise hochgradige Gleichartigkeit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

D. 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 "ROOTS" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "FORBIDDEN ROOT ((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. Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Worтеlement «ROOTS», das in Grossbuchstaben geschrieben ist. Die angefochtene Marke besteht ihrerseits aus den Worтеlementen «FORBIDDEN ROOT», die in stilisierten Grossbuchstaben ausgeführt sind. Das Wort «FORBIDDEN» ist in einem nach oben verlaufenden Halbkreis angeordnet. Beim Begriff «ROOT» sind die Buchstaben «R» und «T» ca. 40 Grad nach rechts bzw. nach links gedreht und durch einen nach unten verlaufenden Halbkreis verbunden. Zwischen den beiden Buchstaben «R» und «T» sind die zwei Grossbuchstaben «O» platziert. Im Widerspruchszeichen ist daher eine stilisierte Darstellung der Wortkombination «FORBIDDEN ROOT» erkennbar. Die widerspruchsgegnerische Partei stellt ihrerseits fest, dass ihre Marke aufgrund der grafischen Anordnung auch als «Smiley» (Gesicht) aufgefasst werden könne. Obwohl die grafischen Elemente im Gesamteindruck der angefochtenen Marke nicht gänzlich vernachlässigt werden können, bezweifelt das Institut, dass das massgebliche Publikum in der grafischen Ausgestaltung der Worтеlemente ohne Gedankenanstrengung und erhebliche Interpretation ein (lachendes) Gesicht zu erkennen vermag. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass ein unbefangener Konsument in einem Zeichen stets einen erkennbaren Bedeutungsgehalt sucht (vgl. BVGer B-6307/2019. E. 5.1 - *primeGear* und BVGer B-2147/2016, E. 5.4.1 - *DURINOX*). Die Verkehrskreise werden daher auch vorliegend dazu neigen, die angefochtene Marke gedanklich in allfällige sinngebende Bestandteile zu zergliedern und darin die trotz der grafischen Ausgestaltung ohne weiteres lesbaren Wortbestandteile «FORBIDDEN» und «ROOT» erkennen. Insgesamt wird der grafischen Ausgestaltung des Zeichens eine eher untergeordnete, dekorative Bedeutung zukommen; in der Erinnerung der Abnehmer werden insbesondere die klar

erkennbaren und im mündlichen Geschäftsverkehr als Orientierungspunkt dienenden Wortelemente haften bleiben.

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.]*).
5. Die ersten vier Buchstaben «ROOT-» der Widerspruchsmarke stimmen mit dem zweiten Wortelement der angefochtenen Marke überein, was trotz unterschiedlicher Zeichenlänge zu einer Ähnlichkeit der Vergleichsmarken im Schrift- und Klangbild führt. Die Übereinstimmung am Zeichenende fällt umso mehr ins Gewicht, als Wortanfang und -ende besonders gut im Gedächtnis haften bleiben und diesen Elementen bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes in der Regel eine besonders prägende Funktion zukommt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGE 122 III 388, E. 5a – *Kamillosan / Kamillan, Kamillon*).
6. 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.).
7. Bei der Widerspruchsmarke «ROOTS» handelt es sich um die Mehrzahlform des englischen Substantivs «root», welches u.a. mit «Wurzel(-n)», «Ursprung(-sprünge)» ins Deutsche übersetzt wird (vgl. PONS Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch, unter <https://de.pons.com/übersetzung-2/englisch-deutsch/root>, besucht am 21.10.2025). «Roots» gehört zum englischen Grundwortschatz und wird von den massgeblichen Abnehmern unmittelbar im Sinne von «Wurzeln» bzw. «Ursprünge» verstanden (vgl. Wörterbuch Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 3. Aufl., Stuttgart 2009, S. 405).
8. Bei der angefochtenen Marke wird dem englischen Wort «ROOT» im Singular («Wurzel», «Ursprung») das Wort «FORBIDDEN» vorangestellt, wobei zwischen beiden ein Abstand bleibt. Dabei handelt es sich um das zum englischen Grundwortschatz gehörende Adjektiv «forbidden» mit der Bedeutung «verboten» (vgl. PONS Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch, unter <https://de.pons.com/übersetzung-2/englisch-deutsch/forbidden>, besucht am 21.01.2025 und Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 3. Auflage, Stuttgart 2009, S. 298). Das angefochtene Zeichen kann somit als «verbotene Wurzel» bzw. «verbotener Ursprung» gelesen werden, das Widerspruchszeichen hingegen als «Wurzeln» bzw. «Ursprünge». Es ist aber nicht so, dass der in der angefochtenen Marke vorangestellte Begriff «FORBIDDEN» dem Element «ROOT» eine andere Bedeutung verleiht als in der Widerspruchsmarke. Die beiden Zeichen werden mithin nicht zu einem neuen Begriff mit eigenständigem Sinngehalt verschmolzen, sondern das übernommene Wortelement wird durch das beigefügte Element lediglich präzisiert. Selbst wenn seitens der Konsumenten ein gewisser Unterschied in den Bedeutungsinhalten der Vergleichszeichen festgestellt wird, weisen diese das korrespondierende Element «ROOT» bzw. «ROOTS» auf, so dass keine rechtsgenügenden Unterschiede in den Sinngehalten auszumachen sind, die geeignet wären, die festgestellte starke Zeichenähnlichkeit auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene zu kompensieren. Es bestehen somit auch Ähnlichkeiten auf der Ebene des Sinngehalts. Wie bereits erwähnt, ist schliesslich zu berücksichtigen, dass es sich beim Wortelement «FORBIDDEN» des angefochtenen Zeichens um ein Adjektiv handelt, das sich auf das nachfolgende Substantiv «ROOT» bezieht und dieses näher beschreibt. «FORBIDDEN» wird daher lediglich als Zusatz resp. blosser Präzisierung des nachfolgenden Begriffs «ROOT» wahrgenommen. Insofern stellt das mit der Widerspruchsmarke praktisch identische Wort «ROOT» das zentrale Element der angefochtenen Marke dar.
9. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

E. 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 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). Die hier massgeblichen 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*).
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. Der Widerspruchsmarke "ROOTS" kann in der Bedeutung von «Wurzeln» bzw. «Ursprünge» in Verbindung mit den strittigen Waren kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden (vgl. zum Sinngehalt III. D. Ziff. 7 f. hiavor). Die widerspruchsgegnерische Partei bringt vor, dass die Widerspruchsmarke über eine verminderte Kennzeichnungskraft verfüge, da der Begriff «roots» in Bezug auf die massgeblichen Waren der Klasse 25, d.h. den diversen Bekleidungsstücken, lediglich als Hinweis auf den natürlichen und nachhaltigen Ursprung der für die Kleidungsstücke verwendeten Materialien verstanden werde. Zur Untermauerung ihres Vorbringens legt die widerspruchsgegnерische Partei einige Belege vor, welche aufzeigen sollen, dass es diverse andere Hersteller von Bekleidungsstücken gibt, welche den Begriff «roots» in Zusammenhang mit Kleidern aus natürlichen bzw. nachhaltigen Materialien verwenden (vgl. Beilage 4 der Stellungnahme der widerspruchsgegnерischen Partei). Das Institut kann sich der Auffassung, dass aufgrund der eingereichten Dokumentation darauf zu schliessen sei, dass das Zeichen «roots» in der Schweiz üblicherweise im von der widerspruchsgegnерischen Partei gemeinten, beschreibenden Sinne verwendet wird, nicht anschliessen. Die widerspruchsgegnерische Partei verkennt, dass es sich bei ihrer Interpretation des Sinngehalts des Zeichens «ROOTS» höchstens um eine Anspielung und nicht um eine beschreibende Angabe handelt: Das Widerspruchszeichen wird nicht als direkter Hinweis auf die Art, Qualität oder andere Eigenschaften der beanspruchten Waren verstanden. Ein Zeichen, das blossе Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf Merkmale der Waren hinweisen, ist entgegen den Ausführungen der widerspruchsgegnерischen Partei nicht beschreibend (vgl. hierzu auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.2.2). Der Widerspruchsmarke kommt daher, wie auch von der widersprechenden Partei dargelegt, durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
5. Die Vergleichszeichen werden, soweit hier interessierend, für gleiche respektive hochgradig gleichartige Waren beansprucht (vgl. III. C. Ziff. 5 hiavor), 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 angefochtene Wort-/Bildmarke «FORBIDDEN ROOT» (fig.) übernimmt mit dem Begriff «ROOT» die normal kennzeichnungskräftige Widerspruchsmarke nahezu unverändert. Die einzigen Unterschiede bestehen darin, dass die angefochtene Marke grafisch (dekorativ) ausgestaltet ist, zusätzlich das Wortelement «FORBIDDEN» enthält und der Buchstabe «S» bei «ROOT» entfällt. Diese Unterschiede vermögen den Gesamteindruck der jüngeren Marke indessen nicht hinreichend zu verändern.

6. Die Weglassung des Endbuchstabens «S» und somit die unterschiedlichen Endbuchstaben («S» vs. «T») vermögen der im jüngeren Zeichen nach wie vor als selbständig kennzeichnendes Element erkennbaren Widerspruchsmarke keine wesentlich abweichende Klangfarbe zu verleihen und sind auch in schriftbildlicher Hinsicht nicht geeignet, im Erinnerungsvermögen der Abnehmer einen unterschiedlichen Gesamteindruck zu bewirken. Im Übrigen wird das zusätzliche Element «FORBIDDEN» der angefochtenen Marke als rein präzisierender Zusatz wahrgenommen und daher als dem Zeichenbestandteil «ROOT» untergeordnet aufgefasst (vgl. III. D. Ziff. 8 hiavor). Die grafische Gestaltung der angefochtenen Marke ist augenfällig, vermag jedoch die Wortelemente nicht in den Hintergrund zu drängen und wird daher primär als dekorative Ausgestaltung aufgefasst. Da die Konsumenten dazu neigen, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente zu verkürzen, kann in casu davon ausgegangen werden, dass sich diese bei den Vergleichszeichen am nahezu identisch vorhandenen, den Gesamteindruck dominierenden Zeichenbestandteil «ROOTS / ROOT» orientieren werden.
7. Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer bestehenden Marke ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente, wie vorliegend, nicht geeignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen und somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Das Wort «ROOT(S)» wird auch in der jüngeren Marke, trotz der Singular-Form und des Voranstellens eines präzisierenden Adjektivs, als selbständiges Zeichenelement wahrgenommen. Es besteht somit die Gefahr von Fehlzurechnungen. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass die strittigen Waren mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit ausgesucht werden, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise auch bei (leicht) erhöhter Aufmerksamkeit 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, insbesondere aufgrund der in der angefochtenen Marke zusätzlich enthaltenen Bezeichnung «FORBIDDEN» und der grafischen Gestaltung, Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der Gleichheit resp. ausgeprägten Nähe der Waren sowie der Übereinstimmung im normal kennzeichnungskräftigen Wortelement «ROOT», falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen, oder im jüngeren Zeichen eine Variante der Widerspruchsmarken erkennt (sog. «mittelbare Verwechslungsgefahr»; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).
8. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103786 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 804580 "FORBIDDEN ROOT ((fig.))" für sämtliche angefochtenen Waren der Klasse 25 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).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxismässig 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. Es wurde ein zweifacher Schriftenwechsel geführt. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 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 3'200.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103786 wird gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 804580 - "FORBIDDEN ROOT ((fig.))" wird für alle Waren der Klasse 25 widerrufen.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 3'200.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 31. Januar 2025

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).