

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104216 in Sachen

Möbel-Pfister AG
Bernstrasse-Ost 49
5034 Suhr

Widersprechende Partei

vertreten durch

MLL Legal AG
Schiffbaustrasse 2
Postfach
8031 Zürich

CH-Marke Nr. 740692 - JOHANN JAKOB

gegen

Jacob & Co IP Holdings LLC
48 East, 57th Street
10022 New York
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Gsmart IP SA
Route de Florissant 81
1206 Genève

CH-Marke Nr. 817486 - JACOB & CO

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: IGE)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 817486 - "JACOB & CO" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 16.07.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:

Klasse 20: Meubles; glaces (miroirs); cadres; armoires; bibliothèques [meubles]; buffets; bureaux [meubles]; canapés; sièges; coiffeuses; commodes; lits en bois; matelas; oreillers; coussins; placards; tables;

Klasse 27: Tapis, paillassons, nattes, revêtements de planchers; revêtements de sols en linoléum; revêtements de sols en vinyle; revêtements muraux en matières textiles; tentures murales non en matières textiles; papiers peints.

2. Am 15.10.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 740692 "JOHANN JAKOB" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die u.a. für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 20: Meubles, miroirs, cadres; Produits compris dans cette classe, en liège, bois, canne, rotin, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, écume de mer; lits (meubles), literie (à l'exception du linge de lit); oreillers; Tringles à rideaux, stores à lamelles, cintres, ornements (compris dans la classe 20); Tapis pour trotteurs, chaises hautes pour enfants, équipement Barrières de sécurité (métalliques ou non métalliques) pour bébés et enfants (meubles); trotteurs pour enfants, stores à rouleau; stores d'intérieur en matières textiles et stores d'extérieur en matières textiles;

Klasse 24: Textiles et articles textiles, à savoir tissus, rideaux, rideaux, linge de maison, linge de table et de lit;

Klasse 27: Tapis, paillassons, tapis, linoléum et autres revêtements de sol, papiers peints en tissu, tentures murales (à l'exception des textiles).

4. Mit Verfügung vom 16.10.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 16.12.2024 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert (erstreckter) Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.
6. Mit Verfügung vom 17.12.2024 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 01.07.2019 hinterlegt. Das Hinterlegungsdatum der angefochtenen Marke ist der 15.07.2024. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1

MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. 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. Gemäss Rechtsprechung kann der Nichtgebrauch entgegen dem Wortlaut von Art. 22 Abs. 3 MSchV bereits vor Ablauf der Karenzfrist (vorsorglich) geltend gemacht werden. Bei Ablauf der Karenzfrist während des Verfahrens sei es Aufgabe des IGE, den Gebrauch der Marke zu prüfen (vgl. Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-1958/2022, E. 3.1 f. – f2 (fig.) / F2 (fig.) und BVGer B-6675/2016, E. 9.1.5 – GERFLOR / GEMFLOOR, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>).
5. Gegen die am 20.12.2019 in Swissreg publizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist begann somit nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist, d.h. am 20.03.2020, zu laufen und dauert noch bis zum 20.03.2025. Sowohl zum Zeitpunkt der (vorsorglichen) Erhebung der Einrede als auch zum Zeitpunkt des vorliegenden Entscheids ist die Karenzfrist somit noch nicht abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1; Newsletter des IGE, 2024/03-04, auf www.ige.ch). Die Einrede des Nichtgebrauchs ist demnach in casu nicht zu beachten.

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, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:

Klasse 20: Meubles; glaces (miroirs); cadres; armoires; bibliothèques [meubles]; buffets; bureaux [meubles]; canapés; sièges; coiffeuses; commodes; lits en bois; matelas; oreillers; coussins; placards; tables;

Klasse 27: Tapis, paillassons, nattes, revêtements de planchers; revêtements de sols en linoléum; revêtements de sols en vinyle; revêtements muraux en matières textiles; tentures murales non en matières textiles; papiers peints.

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

Klasse 20: Meubles, miroirs, cadres; Produits compris dans cette classe, en liège, bois, canne, rotin, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, écume de mer; lits (meubles), literie (à l'exception du linge de lit); oreillers; Tringles à rideaux, stores à lamelles, cintres, ornements (compris dans la classe 20); Tapis pour trotteurs, chaises hautes pour enfants, équipement Barrières de sécurité (métalliques ou non métalliques) pour bébés et enfants (meubles); trotteurs pour enfants, stores à rouleau; stores d'intérieur en matières textiles et stores d'extérieur en matières textiles;

Klasse 24: Textiles et articles textiles, à savoir tissus, rideaux, rideaux, linge de maison, linge de table et de lit;

Klasse 27: Tapis, paillassons, tapis, linoléum et autres revêtements de sol, papiers peints en tissu, tentures murales (à l'exception des textiles).

4. Angefochtene Waren der Klasse 20:

Die in dieser Klasse angefochtenen Waren "Meubles; glaces (miroirs); cadres; lits en bois; oreillers" finden sich in gleicher Formulierung auch im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke, womit insoweit Warengleichheit besteht. Letzteres gilt auch für die weiter angefochtenen Waren "armoires; bibliothèques [meubles]; buffets; bureaux [meubles]; canapés; sièges; coiffeuses; commodes; placards; tables", welche alle unter den breiten Warenoberbegriff "Meubles" der Widerspruchsmarke fallen. Die Widerspruchsmarke geniesst weiter Schutz für "lits (meubles), literie (à l'exception du linge de lit)", bei welchen auch Matratzen einen wesentlichen Bestandteil darstellen, sodass auch diesbezüglich der angefochtenen "matelas" von gleichen, jedenfalls aber stark gleichartigen Waren auszugehen ist. Bei den "oreillers" der Widerspruchsmarke handelt es sich um Kopfkissen, welche unter den breiteren Oberbegriff "coussins" (für Kissen im Allgemeinen) der angefochtenen Marke fallen, sodass für Letztere wiederum auf gleiche, jedenfalls aber stark gleichartige Waren zu erkennen ist.

5. Angefochtene Waren der Klasse 27:

Die angefochtenen "Tapis, paillassons; revêtements de sols en linoléum; tentures murales non en matières textiles; papiers peints" werden in dieser Klasse auch für die Widerspruchsmarke beansprucht; es besteht Warengleichheit. Die angefochtenen "revêtements de planchers; revêtements de sols en vinyle" (Fussbodenbeläge; Bodenbeläge aus Vinyl) fallen unter den Oberbegriff "[autres] revêtements de sol" ([andere] Bodenbeläge) der Widerspruchsmarke, womit auch insoweit gleiche Waren beansprucht werden. Bei den Waren "nattes" der angefochtenen Marke handelt es sich um sog. Matten, d.h. um Unterlagen, welche als (kleine) Teppiche oder Liegeflächen dienen (vgl. Le Petit Robert de la langue française, <https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp> [recherche "natte"], besucht am 12.03.2025: "Pièce d'un tissu fait de brins végétaux entrelacés à plat, servant de tapis, de couchette. Nattes de paille, de roseau, de jonc, de raphia"). Die ausgeprägte Gleichartigkeit zu den "Tapis" der Widerspruchsmarke liegt somit auf der Hand. Gleich oder jedenfalls stark gleichartig sind schliesslich auch die angefochtenen "revêtements muraux en matières textiles" (Wandverkleidungen aus textilen Materialien) und die "papiers peints en tissu" (Stofftapeten) der Widerspruchsmarke, zumal es sich lediglich um unterschiedliche Formulierungen der im Wesentlichen gleichen Waren handelt.

6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit sämtlicher Vergleichswaren zu bejahen ist. Letzteres wird auch von der widerspruchsgegnерischen Partei in ihrer Stellungnahme ausdrücklich anerkannt. 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 reinen Wortmarken "JOHANN JAKOB" (Widerspruchsmarke) und "JACOB & CO" (angefochtene Marke) gegenüber. 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.]*).

Während die Widerspruchsmarke "JOHANN JAKOB" aus zwei Wörtern besteht, wird bei der angefochtenen Marke "JACOB & CO" ein einziges Wort mit einem sog. "Et-Zeichen" resp. "Kaufmanns-Und" und dem Zusatz "CO", einem Kürzel für "Compagnie" resp. "Company", verbunden (vgl. zu den einzelnen Bedeutungen nachfolgend Ziffer 4).

Weil sich der Begriff "JAKOB", bis auf den im jüngeren Zeichen anstelle des "K" eingefügten Buchstabens "C", auch in der jüngeren Marke findet, besteht insoweit eine Ähnlichkeit der Vergleichszeichen (J-A-K/C-O-B) auf der schriftbildlichen Ebene. Auf der klanglichen Ebene ist der Ersatz des Buchstabens "K" durch den "C" kaum wahrnehmbar; die Begriffe "JAKOB" und "JACOB" sind klanglich praktisch identisch, was insoweit zu einer starken Übereinstimmung der Zeichen im Klang führt. Insgesamt ist aufgrund der praktisch unveränderten Übernahme einer der beiden Begriffe der Widerspruchsmarke ohne weiteres von einer Ähnlichkeit der Zeichen auf der klanglichen und schriftbildlichen Ebene auszugehen. Entgegen den Ausführungen der widerspruchsgegnерischen Partei kann sich eine markenrechtliche Ähnlichkeit auch ergeben, wenn die Zeichen lediglich teilweise übereinstimmen, solange die Übereinstimmung, wie vorliegend, ein selbständig kennzeichnendes Element der älteren Marke betrifft (vgl. hierzu nachfolgend Ziffer 4). Die widerspruchsgegnерische Partei hält dafür, dass sich die Zeichen klanglich unterscheiden würden, weil der Begriff "JAKOB" in der Widerspruchsmarke in der vorliegenden Schreibweise auf Deutsch, der Begriff "JACOB" in der angefochtenen Marke aufgrund der beigefügten, englischen Sprachabkürzung "&CO", dagegen auf Englisch, nämlich "JAY-KUHB", ausgesprochen werde. Dem ist entgegenzuhalten, dass der Firmenzusatz "&CO" nicht nur im Englischen, sondern auch im Deutschen durchaus gebräuchlich ist und auch in der Deutschschweiz sehr häufig verwendet wird, wobei einige Firmen diesen Zusatz sogar in ihrer Domain verwenden (vgl. statt vieler etwa <https://www.baco.ch/> (Badertscher + Co AG, Bern), <https://www.meyer-co.ch/> (Meyer + Co, Bern), <https://www.rothschildandco.com/de/> (Rothschild & Co, Zürich), <https://www.reichmuthco.ch/> (Reichmuth & CO, Luzern). Nach Ansicht des IGE besteht daher vorliegend kein Grund zur Annahme, dass sich eine englische Aussprache der jüngeren Marke durch das Publikum in der Schweiz aufdrängt. Selbst wenn dies auf einen Teil des Publikums zutrifft, vermag dieser Umstand an der Zeichenähnlichkeit resp. klanglichen Identität der Elemente "JAKOB" und "JACOB" im vorliegenden Zeichenvergleich nichts zu ändern, zumal ein massgeblicher Teil der Abnehmer das Zeichen nicht auf Englisch aussprechen wird. An dieser Stelle ist auch daran zu erinnern, dass dies auch bei einer unterschiedlichen Aussprache der Zeichen in den verschiedenen Sprachregionen der Schweiz gelten würde, zumal es bereits genügt, wenn in einer der vier Amtssprachen eine Verwechslungsgefahr droht (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1).

3. 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 mit Hinweisen).
4. Die Widerspruchsmarke wird in erster Linie als Kombination des Vornamens "JOHANN" mit dem Familiennamen "JAKOB" verstanden. Für dieses Zeichenverständnis spricht auch, dass es sich bei "Johann" um einen bekannten männlichen Vornamen handelt (vgl. hierzu auch WIKIPEDIA Online-Enzyklopädie, unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Johann>, besucht am 12.03.2025) und bei "JAKOB" um einen auch in der Schweiz verbreiteten Familiennamen (vgl. WIKIPEDIA [https://de.wikipedia.org/wiki/Jakob \(Name\)#Familiennamen](https://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_(Name)#Familiennamen), besucht am 12.03.2025). In der Schweiz sind 2'962 Personen (Stand 2023) Träger des Familiennamens "JAKOB" (vgl. Bundesamt für Statistik, Statistik betr. die Nachnamen der ständigen Wohnbevölkerung in der Schweiz, unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/namen-schweiz.assetdetail.32208756.html>). Obwohl es sich bei "JAKOB" auch um einen Vornamen handelt, erscheint eine Wahrnehmung des Widerspruchszeichens als Kombination zweier Vornamen aufgrund des Zeichenaufbaus als wenig wahrscheinlich. Auch die widerspruchsgeegnerische Partei bringt vor, dass die Widerspruchsmarke aufgrund ihrer Struktur in erster Linie als Abfolge von Vor- und Familienname verstanden werde.

Bei der angefochtenen Marke handelt es sich um eine Kombination des Familiennamens "JACOB" (einer Variante von "JAKOB"; vgl. WIKIPEDIA [https://de.wikipedia.org/wiki/Jacob \(Familiennamen\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Jacob_(Familiennamen)) , besucht am 12.03.2025) und der Bezeichnung "&CO", bestehend aus einem sog. "Et-Zeichen" resp. "Kaufmanns-Und" (vgl. Duden Online Wörterbuch, unter https://www.duden.de/rechtschreibung/Et_Zeichen , besucht am 12.03.2025) und dem Zusatz "CO". Bei Letzterem handelt es sich um ein Kürzel für "Compagnie", einem Firmenzusatz, welcher in der Regel (wie vorliegend) am Ende eines Familiennamens nach einem "Et-Zeichen", als Hinweis auf die Rechtsform von Personengesellschaften mit mehr als zwei Gesellschaftern, angefügt wird (vgl. hierzu auch WIKIPEDIA Online-Enzyklopädie, unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Compagnie> , besucht am 12.03.2025). Vorliegend wird also darauf hingewiesen, dass die "JACOB &CO" neben Herr oder Frau Jacob noch aus weiteren Gesellschaftern besteht. Ein anderes Zeichenverständnis drängt sich vorliegend nicht auf, was auch von den Parteien anerkannt wird.

Die widerspruchsgeegnerische Partei führt aus, dass die sich gegenüberstehenden Marken auf semantischer resp. begrifflicher Ebene keine Ähnlichkeit aufweisen würden, weil es sich bei der Widerspruchsmarke auf begrifflicher Ebene um einen Hinweis auf eine Einzelperson handle, während die angefochtene Marke demgegenüber auf eine Gesellschaft und ihre Gesellschafter verweise. Sie erkennt damit, dass es sich bei der Widerspruchsmarke ebenfalls um einen Hinweis auf einen (einzelnen) Gesellschafter resp. den Firmeninhaber handeln kann und mit dem Zusatz "&CO" im jüngeren Zeichen lediglich darauf hingewiesen wird, dass es neben Herr oder Frau Jacob noch weitere Gesellschafter gibt. Bei der Bezeichnung "&CO" handelt es sich im Übrigen um einen rein beschreibenden Hinweis auf die Firmenstruktur resp. auf die Rechtsform von Personengesellschaften, welcher für sich allein keine Unterscheidungskraft zukommt. Weil der Verkehr dazu neigt, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente, in casu den Familiennamen "JACOB", zu verkürzen, ist davon auszugehen, dass sich das Publikum vorliegend in erster Linie am Familiennamen "JACOB" orientieren wird. Die kennzeichnungsschwache Bezeichnung "&CO" wird daher im jüngeren Zeichen insgesamt lediglich wie ein Zusatz zum normal unterscheidungskräftigen Element "JACOB" wahrgenommen, welcher den Gesamteindruck der Marke im Erinnerungsvermögen der Abnehmer nur wenig zu prägen mag.

Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, dass die Zeichen aufgrund des in beiden Zeichen vorhandenen Familiennamens "JAKOB" resp. "JACOB" auch offensichtliche Übereinstimmungen auf der Ebene des Sinngehalts aufweisen.

5. Die Zeichen weisen Ähnlichkeiten im Schriftbild auf und sind, bei deutscher Aussprache, im Begriff "JAKOB" resp. "JACOB" sogar klanglich identisch. Weil Letztere im Gesamteindruck beider Zeichen ein selbständig kennzeichnendes Element darstellen, besteht auch eine sinngehaltliche Übereinstimmung im Hinweis auf den entsprechenden Familiennamen. Die angefochtene Marke wirkt wie eine (um den Vornamen) verkürzte Variante der Widerspruchsmarke. 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 und -dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei "Massenartikeln des täglichen Bedarfs" mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Wie die widerspruchsgegnerische Partei zu Recht feststellt, handelt es sich bei den hier massgeblichen Waren der Klassen 20 und 27 nicht um Waren, welche als Massenartikel des täglichen Bedarfs gelten. Die Waren richten sich einerseits an Durchschnittsabnehmer, aber auch an Fachleute im Bereich der Innendekoration. Bezüglich der Möbel und Einrichtungsgegenstände der Klasse 20, aber auch der Teppiche, Wand- und Bodenbeläge der Klasse 27 ist von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, da deren Aussehen, Grösse und Funktion vor dem Erwerb regelmässig geprüft werden, insbesondere auch bezüglich ihrer Abstimmung mit weiteren Einrichtungsgegenständen (vgl. auch Entscheide des IGE in den Widerspruchsverfahren Nr. 101477, III. D. Ziff. 3 – *CREDO / CR3DO (fig.)* und Nr. 101456, III. D. Ziff. 2 – *KellerFahnen / Otto Keller*, abrufbar in der Prüfungshilfe des IGE [Widerspruch], a.a.O.)
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 "JOHANN JAKOB" kann in der Bedeutung eines Vor- und Familiennamens (vgl. zum Bedeutungsgehalt III. C. Ziff. 6 hiervor) in Verbindung mit den strittigen Waren kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Sie beschreibt weder die Eigenschaften, die Art oder Zweckbestimmung der beanspruchten Waren noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellt dieses Zeichen keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Im Weiteren ist nicht erkennbar, dass das Zeichen im Geschäftsverkehr allgemein oder im Zusammenhang mit den hier massgeblichen Waren der Klassen 20 und 27 üblicherweise verwendet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1, 4.4). Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzzumfang auf. Letzteres gilt auch bezüglich des beinahe unverändert in die jüngere Marke übernommenen Elements "JAKOB", zumal Familiennamen, mit wenigen Ausnahmen (etwa "Müller" für ein Getreideprodukt), per se herkunftshinweisend und damit kennzeichnungskräftig sind (vgl. BVGer B-3012/2012, E. 6.4.2.1 – *PALLAS /// Pallas Seminare (fig.)*; Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.2.7.6). Dem Begriff "JAKOB" kann aus der Sicht der massgeblichen Abnehmer in der Schweiz kein über seine Bedeutung als Familienname hinausreichender und damit auch kein beschreibender Sinngehalt beigemessen werden.
5. Gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung dominiert bei einer Zeichenbildung durch Kombinationen von

Vor- und Familiennamen in der Wahrnehmung des Publikums gemäss allgemeiner Lebenserfahrung in der Regel der Familienname (vgl. BGer in sic! 2008, 295, E. 6.4.5 - *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*; vgl. auch BVGer B-5659/2018, E. 5.3.3.2 – *RICHARD MILLE / Richard Man (fig.)* mit Hinweisen). Allerdings gilt dieser in konstanter Rechtsprechung verwendete Erfahrungssatz, wonach sich das Publikum bei aus Vor- und Familiennamen gebildeten Marken in der Regel am Familiennamen orientiert, nicht absolut, zumal Marken so zu vergleichen sind, wie sie im Register eingetragen sind (so auch BVGer B-2635/2008, E. 6.3 - *monari / ANNA MOLINARI*). Dies gilt beispielsweise, wenn die Vergleichszeichen zwar ähnliche Familiennamen aufweisen, im Übrigen jedoch nur entfernt ähnlich und in ihrer Struktur gänzlich unterschiedlich sind (so das BVGer in B-3824/2015, E. 9.4, 11.3.1 – *JEAN LEON / Don Leone (fig.)*). Letzteres trifft vorliegend offensichtlich nicht zu, weil die Zeichen im beiderseits verwendeten Familiennamen klanglich identisch sind und sich in ihrer Struktur nur insoweit unterscheiden, als die jüngere Marke lediglich um den (weniger stark kennzeichnenden) Vornamen reduziert und mit einem gemeinfreien Hinweis auf die Rechtsform des Unternehmens ergänzt wurde.

6. Die widerspruchsgeegnerische Partei bestreitet eine Verwechslungsgefahr insbesondere mit dem Hinweis, dass es sich beim Familiennamen "JAKOB" um einen geläufigen Familiennamen handle und sich die Konsumenten an Marken mit gängigen Familiennamen gewöhnt seien und somit nicht jedes Mal, wenn ein gängiger Familienname in zwei einander gegenüberstehenden Zeichen erscheine, bezüglich der Herkunft der fraglichen Waren getäuscht würden. Sie verweist diesbezüglich auf das Urteil B-3824/2015 des Bundesverwaltungsgerichts i.S. *JEAN LEON / Don Leone (fig.)*. In diesem Urteil verneinte das Gericht indessen die Verwechslungsgefahr nicht etwa aufgrund der Bekanntheit des Familiennamens "LEON", sondern einzig mit der Begründung, dass die Zeichen lediglich entfernt ähnlich seien und über eine klar abweichende Struktur verfügten (Vor- und Familienname vs. Ehrentitel gefolgt von einem Vornamen). Erwähnt sei immerhin, dass es sich beim hier interessierenden Familiennamen "JAKOB" zwar um einen in der Schweiz bekannten, jedoch nicht besonders häufig anzutreffenden Familiennamen handelt. Im Jahr 2023 waren 2'962 Personen Träger dieses Namens, was im Vergleich mit häufig vorkommenden Familiennamen wie z.B. "Meier" (32'657 Personen) oder "Huber" (18'057 Personen) relativ wenig ist (vgl. hierzu Bundesamt für Statistik, Statistik betr. die Nachnamen der ständigen Wohnbevölkerung in der Schweiz, unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburtentodesfaelle/namen-schweiz.assetdetail.32208756.html>). Im Übrigen finden sich auf dem von der widerspruchsgeegnerischen Partei mit der Stellungnahme eingereichten Auszug aus dem elektronischen Telefonbuch (<https://search.ch/tel/>) ausschliesslich Treffer, bei denen "Jakob" als Vorname erscheint.
7. Die Vergleichszeichen werden mehrheitlich für gleiche und im Übrigen ausgeprägt gleichartige Waren beansprucht (III. C. Ziff. 4 ff. hiervor), weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warennähe ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die vollständige, unveränderte Übernahme einer älteren Marke resp. (wie in casu) einer ihrer kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element wahrgenommenen Bestandteile, ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass die übernommene Widerspruchsmarke schwach ist und mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft keine der aufgezeigten Ausnahmekonstellationen zu. Die angefochtene Marke erschöpft sich in der beinahe unveränderten Übernahme des normal kennzeichnungskräftigen Familiennamens "JAKOB" der Widerspruchsmarke, welchem im jüngeren Zeichen, getrennt durch einen Leerschlag, mit der Bezeichnung "&CO" lediglich ein rein beschreibender Hinweis auf die Firmenstruktur beigefügt wird, sodass sich das Publikum in erster Linie am Familiennamen "JACOB" orientieren wird. Der Umstand, dass Letzterer mit dem die Widerspruchsmarke hauptsächlich kennzeichnenden Familiennamen "JAKOB" klanglich identisch ist und die Zeichen im Übrigen keine rechtsgenügenden Unterschiede in ihrer Struktur verfügen, führt zu einer starken Ähnlichkeit der Vergleichszeichen und zur Gefahr von Fehlzurechnungen. Der erforderliche Abstand der jüngeren Marke zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke ist nicht gewahrt. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass die strittigen Waren mit einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit ausgesucht resp. erworben werden, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise nicht überspannt werden dürfen, sondern auch insoweit auf das Erinnerungsbild abzustellen ist, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches

Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 957). Eine Verwechslungsgefahr ist daher ohne weiteres zu bejahen. Soweit das Publikum, aufgrund des Umstands, dass im jüngeren Zeichen dem Familiennamen "JACOB" kein Vornahme vorangestellt wird, Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der Warennähe und des fast unverändert übernommenen Familiennamens falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen, oder im jüngeren Zeichen eine Variante der Widerspruchsmarke erkennt (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2). Bei diesem Ausgang des Verfahrens kann die Frage, ob die Widerspruchsmarke, wie von der widersprechenden Partei vorgebracht, über einen hohen Bekanntheitsgrad und einen entsprechend erweiterten Schutzzumfang verfügt, offenbleiben.

8. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104216 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 817486 "JACOB &CO" für sämtliche Waren der Klassen 20 und 27 widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (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 IGE zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt, weshalb der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zuzusprechen ist. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 2'000.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104216 wird gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 817486 - "JACOB & CO" wird für sämtliche Waren der Klassen 20 und 27 widerrufen.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

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

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 17. März 2025

Freundliche Grüsse



Roland Hutmacher

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).