

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104249 in Sachen

Caprice Schuhproduktion GmbH & Co. KG
Blocksbergstrasse 158
66955 Pirmasens
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

Swisspat Riederer Hasler Patentanwälte AG
Elestastrasse 8
7310 Bad Ragaz

IR-Marke Nr. 548910 - Caprice

gegen

WOLO Entertainment SA
Place de l'Europe 8A
1003 Lausanne

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 818783 - caprices ((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 CH-Marke Nr. 818783 «caprices ((fig.))» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 16.08.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend für folgende Waren eingetragen:

Klasse 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.

2. Am 15.11.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im unter Ziffer 1 genanntem Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 548910 «Caprice» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 25: Chaussures.

4. Mit Verfügung vom 20.11.2024 wurde die widerspruchsgegnersche Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert. Innert Frist wurde keine Eingabe gemacht.
5. Mit Verfügung vom 06.01.2025 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechende Partei 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 10.02.1990 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke wurde am 12.06.2024 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. Vergleich der Waren

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer

üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch).

2. Die angefochtene Marke ist in der Klasse 25 für *vêtements, chaussures, chapellerie* eingetragen.
3. Die Widerspruchsmarke ist in der Klasse 25 für *chaussures* geschützt.
4. Die Vergleichszeichen beanspruchen identisch *chaussures* und insoweit gleiche Waren. Die weiter angefochtenen *vêtements* und *chapellerie* sind zu den *chaussures* gemäss ständiger Praxis als gleichartig zu beurteilen: Zwischen Kleidern, Schuhen und Kopfbedeckungen besteht ein naher Sachzusammenhang dergestalt, dass sie letztlich als einander ergänzende Produkte dem gleichen Verwendungszweck – nämlich der Bekleidung – dienen und dass sie von denselben Abnehmerkreisen vornehmlich über die gleichen Vertriebskanäle und Fachgeschäfte nachgefragt werden. Damit besteht zwischen den Vergleichswaren trotz gegebenenfalls unterschiedlicher Herstellungstechnologie und mangelnder Substituierbarkeit der Produkte ein funktioneller Zusammenhang, der ihre Gleichartigkeit indiziert (vgl. z.B. Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 102377, III. B, Ziff. 3, RABE / RADE, abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts, unter <https://ph.ige.ch/ph>). Im Übrigen wurde die Gleichartigkeit aller Waren innerhalb der Klasse 25 von der Rechtsprechung bereits mehrfach festgestellt (vgl. statt vieler Urteile des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-7500-2006, E. 7.2., Diva Cravatte [fig.] / DD DIVO DIVA [fig.], B-3118/2007, E. 7, SWING / SWING RELAXX [fig.], SWING & RELAXX; B-7524/2016, E. 6.2, DIADORA / Dador Dry Waterwear [fig.], jeweils abrufbar unter www.bvger.ch sowie jüngst z.B. Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 101553; III. B, Ziff. 4, SIX [fig.] / SIXS[fig.], abrufbar in der Prüfungshilfe).
5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) 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 «Caprice» (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-Bildmarke «caprices ((fig.))» (angefochtene Marke) gegenüber. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Gross- und Kleinbuchstaben, die angefochtene Marke demgegenüber ausschliesslich in Kleinbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-317/2010, E. 6.3, Lifetex / LIFETEA; ebenfalls BVGer B-4728/2014, E. 5.3.1, WINSTON / Wilson), weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks i.d.R. nicht prägt (vgl. BVGer B-953/2013, E. 2.3, CIZELLO / SCIELO).
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 angefochtene Marke enthält grafische Elemente: Das Wortelement «caprices» steht vor mehreren, fein gezeichneten Dreiecken, welche dicht nebeneinander, tangential oder sich überschneidend angeordnet sind. Daneben enthält das Zeichen keine weitere grafische Ausgestaltung. Ein Farbanspruch wurde nicht geltend gemacht. Diese grafische Ausgestaltung vermag die Bezeichnung «caprices» keineswegs in den Hintergrund zu drängen. Sie darf aber bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nicht einfach ausgeblendet werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich das Publikum insbesondere im (mündlichen) Geschäftsverkehr vorwiegend an den Wortelementen orientieren wird.
 5. 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.]).
 6. Vergleicht man die Wortelemente, so kann festgestellt werden, dass die Vergleichszeichen bis auf den zusätzlichen Buchstaben «s» bei der angefochtenen Marke komplett übereinstimmen, die Widerspruchsmarke «Caprice» mithin vollständig in die angefochtene Marke «caprices ((fig.))» übernommen und lediglich in die Pluralform gesetzt wird. Schriftbildlich und phonetisch sind die Vergleichszeichen somit quasi identisch, zumal in der Französischen Sprache der zusätzliche Konsonant «s» am Wortende nicht ausgesprochen wird, sondern stumm bleibt.
 7. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).
 8. 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 sowie an Fachkreise aus dem Textilbereich (vgl. III. D, Ziff. 3 nachfolgend).
 9. Das beiden Zeichen inhärente französische Wort «caprice» wird mit «Laune, wunderlicher Einfall» ins Deutsche übersetzt (vgl. www.pons.com, besucht am 31.03.2025). Der deutsche Ausdruck heisst sodann fast gleich, nämlich «Kapriole», und wird mit «Luftsprung, launenhafter Einfall, Albernheit» definiert (vgl. www.duden.de, besucht am 31.03.2025). Auch der italienische Begriff ist sehr ähnlich, nämlich «capriccio». «Caprices» ist die Pluralform von «caprice» und bedeutet «Launen/Kapriolen». Diese Pluralform bei der angefochtenen Marke führt keineswegs zu einem unterschiedlichen Sinngehalt, womit auch keine rechtsgenüglichen Unterschiede bestehen, welche die festgestellte Ähnlichkeit der Vergleichszeichen im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermöchten (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H. und zu den diesbezüglichen, strengen Anforderungen BGE 121 III 377, E. 2b, BOSS / BOKS; Gallus Joller in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Auflage, Bern 2017, N 182 f. zu Art. 3, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).
 10. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmer sich die Waren und/oder Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikel 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. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Bei den hier massgeblichen Waren handelt es sich um solche der Klasse 25.
3. Die Waren der Klasse 25 richten sich an Fachkreise aus dem Textilbereich sowie an die Durchschnittsabnehmer und werden nicht täglich erworben und/oder vor dem Kauf oft anprobiert. Folglich werden die Abnehmer beim Erwerb dieser Waren einen leicht erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6; BVGer B-1342/2018, E. 6.2, APPLE / APPLE BOUTIQUE).
4. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
5. Der Widerspruchsmarke «Caprice» kann in der Bedeutung von «Laune, wunderlicher Einfall» (vgl. III. C, Ziff. 9) in Verbindung mit den strittigen Waren der Klasse 25 kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
6. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
7. Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die Widerspruchsmarke «Caprice» wird telquel in die angefochtene Marke übernommen und stellt auch in dieser das prägende Zeichenelement dar. Der zusätzliche Buchstabe «s» (und somit die Pluralform) sowie die grafische Ausgestaltung durch mehrere, fein gezeichnete Dreiecke, welche dicht nebeneinander, tangential oder sich überschneidend hinter den Worтеlementen angeordnet sind, ändern nichts an dieser Beurteilung. Diese zusätzlichen Zeichenelemente vermögen den Gesamteindruck der angefochtenen Marke nicht wesentlich zu beeinflussen, zumal wie dargetan, der zusätzliche Konsonant nicht ausgesprochen wird, sondern stumm bleibt (vgl. III. C, Ziff. 6). Das übernommene Zeichen «Caprice» wird nicht derart mit der neuen Marke verschmolzen, dass es seine Individualität verliert und mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbständiges Element wahrgenommen wird. Vielmehr wird der in die angefochtene Marke übernommene Begriff «Caprice» mit der Pluralform («Caprices») auch in dieser als das prägende Zeichenelement wahrgenommen.
8. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit sowie der Gleichheit bzw. starken Gleichartigkeit der Vergleichswaren ist die Verwechslungsgefahr trotz der leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer zu bejahen. Der Widerspruch

im Verfahren Nr. 104249 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 818783 «caprices ((fig.))» wird im Umfang des Widerspruchs, nämlich für sämtliche 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 wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Es sind keine Gründe für eine Abweichung von der erwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr in der Höhe von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher auf CHF 2'000.00 festgesetzt.

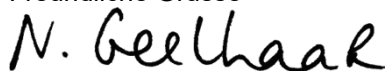
Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104249 wird gutgeheissen.
2.
Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 818783 «caprices ((fig.))» wird für sämtliche 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 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 1. April 2025

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).