

[Briefkopf Anwaltskanzlei]

Einschreiben
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Markenabteilung
Stauffacherstrasse 65/59g
3003 Bern

[Ort], [Datum]

[Anrede]

In Sachen

[Vorname] [Name]

Widersprechende

[Adresse], [Ort]

vertreten durch Rechtsanwalt [Vorname] [Name], [Adresse], [Ort]

gegen

[Firma der Gesellschaft]

Widerspruchsgegnerin

[Adresse], [Ort]

vertreten durch Rechtsanwalt [Vorname] [Name], [Adresse], [Ort]

betreffend Markenkollision ZEPPELIN/Graf Zeppelin (fig.)

erheben wir namens und im Auftrag der Widersprechenden

Widerspruch

mit den folgenden

BEGEHREN

1. Die Schweizer Marke Nr. 111111 – Graf Zeppelin (fig.) sei für sämtliche beanspruchten Waren zu löschen.
2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Widerspruchsgegnerin.

Bemerkung 1: Richtet sich der Widerspruch, anders als im vorliegenden Beispiel, gegen die Schweizer Designation einer internationalen Marke, lautet das Rechtsbegehren wie folgt:

1. Die Schweizer Designation der internationalen Marke Nr. 2222222 – Graf Zeppelin (fig.) sei für sämtliche beanspruchten Waren zurückzuweisen.

Bemerkung 2: Richtet sich der Widerspruch lediglich gegen einen Teil der beanspruchten Waren, lautet das Rechtsbegehren wie folgt:

1. Die [...] Marke [...] sei für die Ware «Bekleidung und Schuhe» in der Klasse 25 zu löschen.

BEGRÜNDUNG

I. Sachverhalt

1. Die Schweizer Marke Nr. 111111 – Graf Zeppelin (fig.) wurde am 4. Juni 2015 auf dem Swissreg publiziert. Die dreimonatige Widerspruchsfrist ist mit der heutigen Eingabe gewahrt.

BO: Swissreg-Auszug der Schweizer Marke Nr. 111111 – Graf Zeppelin (fig.)

Beilage 1

***Bemerkung 1:** Der Beginn des dreimonatigen Fristenlaufs ist bei Schweizer Marken (Publikation auf dem Swissreg) ein anderer als bei Schweizer Designation internationaler Marken. Die dreimonatige Widerspruchsfrist für internationale Designationen beginnt nach Art. 50 MSchV am darauffolgenden Ersten des Monats (1. Juli 2015) zu laufen und endet am 1. Oktober 2015.*

2. Der Unterzeichnete ist gehörig bevollmächtigt.

BO: Vollmacht vom [Datum]

Beilage 2

3. Die Widerspruchsgebühr in der Höhe von CHF 800.00 ist dem Konto des Vertreters der Widersprechenden beim IGE Nr. XX XX XX zu belasten.

***Bemerkung 2:** Die Widerspruchsgebühr ist innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist zu bezahlen (Art. 31 Abs. 1 Satz 2 MSchG). Wohl kann man sich vom IGE eine Gebührenrechnung ausstellen lassen, freilich trägt die Widersprechende das Risiko, dass der Gebührenbetrag innert Frist beim IGE eingeht. Vertreter, welche häufig mit dem IGE zu tun haben, eröffnen beim IGE ein Konto und stellen in der Widerspruchsschrift den Abbuchungsauftrag. Allerdings muss im Zeitpunkt des Ablaufs der Widerspruchsfrist das Konto einen genügenden Aktivsaldo haben, damit die Gebühr abgebucht werden kann. Ist dies nicht der Fall, gilt die Widerspruchsgebühr als nicht fristgerecht bezahlt und auf den Widerspruch wird nicht eingetreten.*

4. Die Widersprechende ist Inhaberin der Schweizer Marke Nr. 999999 – ZEPPELIN, welche am 1. August 2000 im Schweizer Markenregister eingetragen wurde. Die Widerspruchsmarke geniesst Schutz für die folgenden Waren:

Klasse 25: Bekleidungsstücke und Schuhwaren.

BO: Swissreg-Auszug der Schweizer Marke Nr. 999999 – ZEPPELIN

Beilage 3

5. Die Widerspruchsgegnerin ist Inhaberin der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 111111 – Graf Zeppelin (fig.). Die angefochtene Marke wird für die folgenden Waren beansprucht:

- **Klasse 18:** Rucksäcke; Brieftaschen; Einkaufstaschen; Handtaschen; Reisetaschen; Aktentaschen, Dokumentenmappen; Reisekoffer (Handkoffer); Tornister (Ranzen); Sporttaschen; Lederriemen (Lederstreifen).
- **Klasse 25:** Hemden; Hosen; Oberbekleidungsstücke; Trikotkleidung; Westen; Mäntel; Röcke; Jacken; Lederbekleidung; Konfektionskleidung; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Krawatten; Hüftgürtel; Wirkwaren (Bekleidung).

BO: Swissreg-Auszug der Schweizer Marke Nr. 111111 – Graf Zeppelin (fig.) **Beilage 1**

II. Rechtliches

A. Grundsätze

6. Nach Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist ein Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn es einer älteren Marke ähnlich ist und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Der Inhaber einer älteren Marke kann in diesem Fall gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG gegen die Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG).
7. Nach ständiger bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden oder aber verwechselbar sind, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren bzw. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2.a – BOSS/BOKS). Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht (BVGer B-7367/2010 vom 09.12.2011 E. 6.1.1 – HÖFER FAMILY-OFFICE [fig.]/HOFER). Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (BGE 121 III 377 E. 2.a – BOSS/BOKS).
8. Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich anhand der Produkt- bzw. Dienstleistungsgleichartigkeit einerseits und der Zeichenähnlichkeit andererseits. Je näher sich die Waren bzw. Dienstleistungen sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben (BGE 122 III 382 E. 3.a – Kamillan/Kamillon, Kamillon; BGE 126 III 315 E. 6.b – Rivella/Apiella).
9. Im Folgenden sind diese beiden Entscheidkriterien eingehend zu prüfen.

B. Identität bzw. Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen

a) Grundlagen

10. Ob eine Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen, für welche die gegenüberstehenden Marken registriert sind, besteht, muss im Einzelfall anhand der konkreten Umstände beurteilt werden. Es ist danach zu fragen, ob die Abnehmer auf den Gedanken kommen könnten, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Produkte bzw. Dienstleistungen würden aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers verbundener Unternehmen hergestellt bzw. erbracht (BVGer B-2710/2012 vom 23.05.2013 E. 4.1 – AON/AONHewitt [fig.]). Die Art einer Ware ergibt sich aus ihrer gattungsmässigen Zuordnung und ihren spezifischen Eigenschaften.

11. In der Praxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können. Zu diesen Indizien gehören insbesondere Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten, dem erforderlichen Know-how (z.B. Technologien), den Vertriebskanälen und dem Verwendungszweck der Produkte (Zweckbestimmung), deren Substituierbarkeit sowie das Verhältnis von Hauptprodukt und Zubehör. Gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Abnehmerschicht, klar abweichende Abnehmerkreise sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (BVGer B-7447/2006 vom 17.04.2007 E. 5 – MARTINI BABY/martini [fig.]).
12. Gleichartigkeit kann auch zwischen Waren und Dienstleistungen bestehen und wird gemäss Lehre und Rechtsprechung angenommen, wenn das eine Angebot als marktlogische Folge des anderen wahrgenommen wird oder zwischen Ware und Dienstleistung eine marktübliche Verknüpfung besteht, so dass etwa ein sinnvolles Leistungspaket mit besonderem Nutzen (Erhaltung oder Veränderung der Ware) vorliegt (BVGer B-2710/2012 vom 23.05.2013 E. 4.3 – AON/AONHewitt [fig.]). Selbst bei blosser funktionellem Zusammenhang kann Gleichartigkeit bestehen (RKGE, 24.01.2001, sic! 2001 S. 139 – Jana/Jana-Style).
13. Waren sind markenrechtlich identisch, wenn die von der jüngeren Marke beanspruchte Ware unter den von der älteren Marke geschützten Oberbegriff fällt. Kopfbedeckungen sind beispielsweise mit Bekleidungsartikeln gleichartig (vgl. RKGE, 10.02.2004, sic! 2004 S. 576 und 577 – Speedo/Speed Company; BVGer B-1641/2007 vom 03.10.2007 E. 3 – Street Parade/Summer Parade).

b) Beurteilung im vorliegenden Fall

14. In der **Klasse 25** ist die angefochtene Marke für «Hemden; Hosen; Oberbekleidungsstücke; Trikotkleidung; Westen; Mäntel; Röcke; Jacken; Lederbekleidung; Konfektionskleidung; Krawatten; Hüftgürtel; Wirkwaren (Bekleidung)» eingetragen. Dabei handelt es sich allesamt um Bekleidungsstücke, womit diese ohne weiteres unter den Oberbegriff Bekleidungsstücke der Widerspruchsmarke zu subsumieren sind. Zudem beanspruchen die Vergleichszeichen identisch Schuhwaren. Die Kopfbedeckungen (angefochtene Marke) sind gemäss ständiger Praxis als gleichartig mit den Bekleidungsstücken und Schuhwaren der Widerspruchsmarke zu beurteilen, dies umso mehr, als sich die Warenabnehmer aufgrund der wettbewerblichen Situation und den marktwirtschaftlichen Gegebenheiten in der Modebranche gewohnt sind, dass solche Unternehmen breit diversifiziert sind (vgl. dazu RKGE, 11.07.2001, sic! 2001 S. 649 – Woodstone/Moonstone; BVGer B-3118/2007 vom 01.11.2007– Swing/SWING RELAXX [fig.]). Es gibt vorliegend keinen Grund, von dieser Rechtsauffassung abzuweichen, besteht doch zwischen Kleidern, Schuhen und Hutwaren 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.
15. Die in der **Klasse 18** angefochtenen «Rucksäcke; Brieftaschen; Einkaufstaschen; Handtaschen; Reisetaschen; Aktentaschen, Dokumentenmappen; Reisekoffer (Handkoffer); Tornister (Ranzen); Sporttaschen; Lederriemen (Lederstreifen)» werden gemäss Rechtsprechung ebenfalls als gleichartig mit Bekleidungsstücken erachtet, weil es sich bei Hand- und Reisetaschen um Accessoires handelt, die häufig aus Stoffen und Textilien hergestellt und von Kleiderproduzenten vertrieben werden, und weil Koffer und Kleider häufig nicht nur in Warenhäusern, sondern auch in Kleidergeschäften nebeneinander angeboten werden (vgl. RKGE, 03.12.2002, sic! 2003 S. 341 – Montega [fig.]/Montego; bestätigt in RKGE, 11.07.2003, sic! 2003 S. 906 – Cartoon/ Cartoon Network [fig.] und in RKGE, 10.02.2004, sic! 2004 S. 576 – Speedo/Speed Company [fig.]).
16. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit bzw. Gleichheit der Waren zu bejahen ist. Nachfolgend ist weiter die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Zeichenähnlichkeit

a) Grundlagen

17. In casu stehen sich die Wortmarke ZEPPELIN (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort- und Bildmarke Graf Zeppelin (fig.) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend bzw. 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. IGE-Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).

b) Beurteilung im vorliegenden Fall

18. Die Zeichen stimmen im Wortelement «Zeppelin» überein. Dies führt zu Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild und zu Übereinstimmungen im Sinngehalt. «Zeppelin» ist ein Familienname. Das Zeichen hat keinen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren. Nach konstanter Praxis besteht zwischen Marken, welche in einem kennzeichnungskräftigen Familiennamen übereinstimmen, regelmässig Zeichenähnlichkeit (BGer, 15.10.2007, sic! 2008 S. 295 – MISS ROSSI/ROSSI [fig.]; BVGE 88 II 371 – Favre-Leuba/LEUBA [fig.]; RKGE, 09.02.2005, sic! 2005 S. 571 – CJ Cavalli Jeans [fig.]/Rocco Cavalli [fig.]; BVGer B-1139/2012 vom 21.08.2013 – Küngsauna [fig.]/SAUNAKING; OGer LU, 29.10.2008, sic! 2009 S. 351 – Obrist/Denis Obrist Associates; RKGE, 20.04.2005, sic! 2005 S. 658 – Schneider [fig.]/SCHNEIDER).

19. Der Umstand, dass das Widerspruchszeichen im Unterschied zum angefochtenen Zeichen in Grossbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-317/2010 vom 13.09.2010 E. 5.2 – Lifetex/LIFETEA). Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

a) Grundlagen

20. Grundlage der Beurteilung der Verwechselbarkeit bildet der Registereintrag, nicht die (aktuelle) Art und Weise der Verwendung der Marken im Verkehr (BVGer B-1396/2011 vom 03.01.2012 E. 2.5 – TSARINE/CAVE TSALLINE [fig.]; BVGer B-5641/2012 vom 16.08.2013 E. 7.1.2 – NOBIS/NOVIS ENERGY [fig.]). Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen. Eine bloss entfernte Möglichkeit von Fehlzurechnungen genügt dabei allerdings nicht. Erforderlich ist, dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verwechselt (BGE 122 III 382 E. 1 – Kamillosan/Ka-millan; BGE 119 II 473 E. 2.d – Radion/Radomat).

21. Die Rechtsprechung nimmt eine Verwechslungsgefahr auch dann an, wenn das Publikum die Marken zwar durchaus auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (BGer, 09.06.2011, sic! 2011 S. 666 E. 5.1 mit Hinweisen – R RSW Rama Swiss Watch [fig.]/RAM Swiss Watch AG; BVGer B-4753/2012 vom 18.04.2013 E. 7.1 – CONNECT/CITROËN BUSINESS CONNECTED).

22. 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 (BGE 122 III 382 E. 1 – Kamillosan/Kamillan; BVGer B-3663/2011 vom 17.04.2013 E. 3.3 – INTEL INSIDE, intel inside [fig.]/GALDAT INSIDE).

b) Beurteilung im vorliegenden Fall

23. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive stark gleichartige Waren 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. Dies ist vorliegend nicht der Fall: Es fällt ins Gewicht, dass die angefochtene Marke die Widerspruchsmarke vollständig übernommen hat. Die Widerspruchsmarke ist durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Zudem ist das zusätzliche Wor-telement «Graf» der angefochtenen Marke nicht geeignet, deren Sinngehalt und deren Gesamteindruck hinreichend zu verändern (vgl. zum Element «Baron» RKGE, 19.12.1997, sic! 1998 S. 197 – Las Torres/Baron de la Torre). Gleich verhält es sich mit der Grafik der angefochtenen Marke. Folglich ist kein ausreichender Zeichenabstand gegeben. Die Widerspruchsmarke bleibt in der angefochtenen Marke aufgrund der grafischen Gestaltung als selbständiges Element erkennbar.

24. Die strittigen Waren der Klassen 18 und 25 werden von den Abnehmern zwar nicht tagtäglich am Markt nachgefragt. Es ist indessen davon auszugehen, dass der Abnehmer immerhin mit einer gewissen Regelmässigkeit danach fragt und dabei eine durchschnittliche Aufmerksamkeit aufwendet (BVGer B-341/2013 vom 01.04.2015 E. 4.2 – VICTORINOX/MILTRO-RINOX).

25. Da der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken «Zeppelin» identisch ist, ist unter Berücksichtigung der Gleichheit beziehungsweise (starken) Gleichartigkeit sowie in Anbetracht einer lediglich durchschnittlichen Aufmerksamkeit der Abnehmer die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben. Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen. Der Widerspruch ist gutzuheissen.

Mit freundlichen Grüssen

[Unterschrift des Rechtsanwaltes des Gesuchstellers]

[Name des Rechtsanwaltes des Gesuchstellers]

dreifach

Beilage: Beweismittelverzeichnis dreifach mit den Urkunden im Doppel