

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-3118/2007

{T 0/2}

Urteil vom 1. November 2007

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.

Parteien

M._____,
vertreten durch TMS Trademark Service AG,
Mellingerstrasse 2a, Postfach 20706, 5402 Baden,
Beschwerdeführerin,

gegen

N._____,
vertreten durch E. Blum & Co. AG,
Patentanwälte und Markenanwälte VSP, Vorderberg 11,
8044 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Entscheide vom 04. April 2007 in den
Widerspruchsverfahren Nr. 8527 und 8530 IR 384'754
SWING / CH 547'737 SWING RELAXX (fig.), CH
548'183 SWING & RELAXX

Sachverhalt:**A.**

Am 20. Juli 2006 und am 4. August 2006 wurde die Eintragung von zwei Schweizer Marken der Beschwerdeführerin im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert. Es handelte sich um die Wort-/Bildmarke SWING RELAXX (fig.) (Nr. 547'737) und die Wortmarke SWING & RELAXX (Nr. 548'183). Beide Marken beanspruchten die Waren *Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen* in Klasse 25 sowie weitere Waren und Dienstleistungen der Klassen 12, 28, 39, 41 und 44. Die Wort-/Bildmarke CH 547'737 hat folgendes Aussehen:

**B.**

Die Beschwerdegegnerin erhob mit Datum vom 19. Oktober 2006 und 24. Oktober 2006 zwei Teilwidersprüche gegen die beiden Marken der Beschwerdeführerin, soweit sie Waren in Klasse 25 beanspruchen. Die Beschwerdegegnerin stützte ihre Widersprüche auf die internationale Marke IR 384'754 SWING mit Schutzland Schweiz, welche am 1. Dezember 1971 für die Waren *bas, chaussettes et collants, vêtements tissés à mailles et tricotés* (Strumpfhosen, Socken und Strümpfe, gewobene und gestrickte Kleidungsstücke) in Klasse 25 registriert worden war.

C.

Am 6. Dezember 2006 nahm die Beschwerdeführerin in beiden Widerspruchsverfahren Stellung. Sie bestritt das Bestehen einer Verwechslungsgefahr.

D.

Die Vorinstanz erliess am 4. April 2007 zwei Verfügungen, in denen sie beide Widersprüche guthiess.

E.

Mit Datum vom 4. Mai 2007 focht die Beschwerdeführerin die Entscheidung vor dem Bundesverwaltungsgericht an und stellte die folgenden Anträge:

in einer ersten Beschwerde (Widerspruchsverfahren Nr. 8527):

- "1. Es sei der Entscheid der Vorinstanz vom 04.04.2007 im Widerspruchsverfahren Nr. 8527 vollumfänglich aufzuheben.
2. Es sei der Widerspruch abzuweisen.
3. Es seien die Kosten des Verfahrens vor der Vorinstanz der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen, und es sei die Beschwerdegegnerin zu verpflichten, die Beschwerdeführerin für die im vorinstanzlichen Verfahren entstandenen Parteikosten in richterlich genehmigter Höhe zu entschädigen.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin in diesem Beschwerdeverfahren."

in einer zweiten Beschwerde (Widerspruchsverfahren Nr. 8530):

- "1. Es sei der Entscheid der Vorinstanz vom 04.04.2007 im Widerspruchsverfahren Nr. 8530 vollumfänglich aufzuheben.
2. Es sei der Widerspruch abzuweisen.
3. Es seien die Kosten des Verfahrens vor der Vorinstanz der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen, und es sei die Beschwerdegegnerin zu verpflichten, die Beschwerdeführerin für die im vorinstanzlichen Verfahren entstandenen Parteikosten in richterlich genehmigter Höhe zu entschädigen.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin in diesem Beschwerdeverfahren."

Zur Begründung beider Beschwerden führte die Beschwerdeführerin an, da es auf den Gesamteindruck ankomme, schliesse das Wortelement "RELAXX" eine Zeichenähnlichkeit aus. Die Widerspruchsmarke selbst sei zudem kennzeichnungsschwach. Schliesslich würden sich die Marken an unterschiedliche Verkehrskreise richten, welche beim Einkauf von Waren ausserhalb des täglichen Bedarfs erhöhte Aufmerksamkeit walten liessen. Aus diesen Gründen sei in beiden Fällen keine Verwechslungsgefahr gegeben. In der Beschwerde im Widerspruchsverfahren Nr. 8527 machte die Beschwerdeführerin zudem geltend, eine Verwechslungsgefahr sei auch aufgrund des verhältnismässig grossen Bildelements in ihrer Marke ausgeschlossen.

F.

Mit einer Verfügung vom 9. Mai 2007 vereinigte das Bundesverwaltungsgericht die beiden Beschwerden zu einem Verfahren.

G.

Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 21. Juni 2007 unter Verweis auf die in ihren Verfügungen vom 4. April 2007 enthaltenen Begründungen die kostenfällige Abweisung der Beschwerden.

H.

Die Beschwerdegegnerin stellte in ihrer Beschwerdeantwort vom 23. August 2007 die Anträge, die Beschwerden seien vollumfänglich abzuweisen und die Entscheide der Vorinstanz in den Widerspruchsverfahren Nr. 8527 und Nr. 8530 seien in vollem Umfang zu bestätigen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin. Sie begründete ihre Anträge damit, dass die Waren gleich(artig) seien. Beidseits seien dieselben Verkehrskreise, nämlich Durchschnittskonsumenten betroffen. Die Widerspruchsmarke besitze einen "normalen" Schutzzumfang. Beim typographischen Element "&", beziehungsweise dem Bildelement, handle es sich um blosses Beiwerk. Es bestehe die Gefahr, dass die angefochtenen Marken der Beschwerdeführerin in der Erinnerung für eine Variante der Widerspruchsmarke gehalten würden. Aus diesen Gründen läge eine Verwechslungsgefahr vor.

I.

Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31, 32 und 33 lit. d VGG). Die Beschwerden wurden innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) am 4. Mai 2007 eingereicht, und der Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtenen Verfügungen besonders berührt und durch die Entscheide beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerden ist deshalb einzutreten.

2.

Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach dem Ähnlichkeitsgrad der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss*, 119 II 473 E. 2d *Radion*) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG, Art. 3, N. 8).

Damit von einer Verwechslungsgefahr auszugehen ist, müssen aber noch weitere Faktoren hinzukommen. Ausschlaggebend ist nämlich, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnete Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III 160 E. 2a, S. 166 *Securitas*). Zu berücksichtigen sind im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft, da diese den Schutzzumfang einer Marke massgeblich bestimmt (CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 17 ff.; BGE 122 III 382 E. 2a, S. 385 *Kamillosan*). Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Als schwache Marken gelten insbesondere Marken, deren Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (BGE 122 III 382 E. 2a, S. 385 *Kamillosan*).

Die Frage der Freihaltebedürftigkeit der Widerspruchsmarke ist nicht Gegenstand des Widerspruchsverfahrens. Entsprechend kann sie nicht widerklageweise geltend gemacht werden. Allerdings ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Widerspruchsverfahren vorfrageweise zu prüfen. Anders wäre nicht feststellbar, ob eine angefochtene Marke in ihren Schutzbereich eingreift oder nicht (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 *Quadrat*, Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE) in sic! 2000

S. 104 E.3 *Craft*).

Gemäss ständiger Rechtsprechung ist die unveränderte Übernahme einer älteren Marke in eine jüngere Marke unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr grundsätzlich unzulässig, wenn die ältere Marke nicht verändert wird. Das gilt auch, wenn dem übernommenen Element weitere Kennzeichen hinzugefügt werden (RKGE in sic! 2006 S. 269 E.6 *Michel (fig.)/Michel Compte Waters*; sic! 2005 S. 757 E.6 *Boss/Airboss*; sic! 2005 S. 571 E.6 *CJ Cavalli Jeans (fig.)/ Rocco Cavalli (fig.)*; sic! 2003 S. 907 E.5 *Kiss/Soft-Kiss*; sic! 2003 S. 904 E.7 *7Seven(fig.)/Seven Pictures (fig.)*; sic! 2001 S. 813 E.7 *VIVA/CoopVIVA (fig.)*, mit Hinweisen; sic! 2000 S. 509 E.5 *DK/dk Daniel Kramer Cosmetics [fig.]*). Nur wenn zu einer schwachen Marke Elemente hinzukommen, die zu einem neuen Gesamteindruck führen, und sich dieser dem Bewusstsein unwillkürlich und ohne weitere Gedankenarbeit aufdrängt kann die Verwechslungsgefahr oder gegebenenfalls bereits die Zeichenähnlichkeit entfallen. Die Abnehmer erkennen die Widerspruchsmarke in diesen Fällen nicht mehr als solche (RKGE in sic! 2001 S. 135 E.5 *Kraft/NaturKraftWerke*).

3.

Ob sich Zeichen ähnlich sind, wird aufgrund des Gesamteindrucks beurteilt (RKGE in sic! 2006 S. 478 E.4 *Hero/Hello*). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (BGE 119 II 473 E. 2b *Radion*), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, das die Abnehmer von den Marken bewahren (RKGE in sic! 2006 S. 673 E. 6 *O (fig.)/O (fig.)*). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, Markenrecht [hiernach: MARBACH, Kommentar], S. 116). Es wird wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt (BGE 122 III 382 E. 2a S. 386 *Kamillosan*), doch dürfen schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach weggestrichen werden (WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 65; vgl. RKGE in sic! 2006 S. 90 E. 6 f. *Mictonorm*).

Bei Wortzeichen wird die Ähnlichkeit durch das Klangbild, den allfälligen Sinngehalt und die Bildwirkung bestimmt (MARBACH, Kommentar,

S. 118). Grundsätzlich genügt es zur Annahme einer Verwechslungsgefahr, wenn nur unter einem dieser Aspekte eine Ähnlichkeit vorhanden ist (DAVID, a. a. O., Art. 3, N 17). Auch in Kollisionsfällen, in welchen die Ähnlichkeit von Wort-/Bildmarken beurteilt werden muss, ist für die Beurteilung letztlich der Gesamteindruck ausschlaggebend. Dabei kommt weder dem Bild- noch dem Wortbestandteil prinzipiell mehr Gewicht zu. Vielmehr ist die Unterscheidungskraft der einzelnen Elemente sowie deren Einfluss auf den Gesamteindruck im Einzelfall zu prüfen (RKGE in sic! 2005 S. 807 E.8 *DVT Technisches Fernsehen (fig.)/DVT*). Es gilt aber die Erfahrungsregel, wonach Wörter die einfachste Kommunikationsart für den Geschäftsverkehr darstellen und deshalb eher im Gedächtnis haften bleiben (WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 143/144, mit Hinweisen).

4.

Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die Waren oder Dienstleistungen, die unter Verwendung ähnlicher Marken angeboten werden, würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder zumindest unter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (DAVID, a.a.O., Art. 3, N. 35). Für die Gleichartigkeit zwischen Waren sprechen dabei insbesondere Übereinstimmungen zwischen deren Herstellungsstätten, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-how, den Vertriebskanälen, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche und das Verhältnis von Hauptware zu Zubehör (RKGE in sic! 2004 S. 864 E. 6 *Harry (fig.)*, sic! 2006 S. 36 E. 5 *Käserosette*). Eher gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (RKGE in sic! 2004 S. 864 E. 6 *Harry (fig.)*; EUGEN MARBACH, Gleichartigkeit - ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, Zeitschrift für Schweizerisches Recht [ZSR], 2001, S. 264 ff.). Massgeblich für die Beurteilung der Gleichartigkeit ist nicht der tatsächliche Gebrauch der Marken sondern der Registereintrag (WILLI, a. a. O., Art. 3, N. 37).

5.

Vorfrageweise sind die Verkehrskreise zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007 S. 3, hiernach: MARBACH, Verkehrskreise, Ziff. I. 1.). Ausgangspunkt hierzu bildet das Waren- und

Dienstleistungsverzeichnis (MARBACH, Verkehrskreise, Ziff. III. 1.).

Bei *Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen*, welche übereinstimmend von den angegriffenen Marken in Klasse 25 beansprucht werden, handelt es sich um Alltagsgegenstände, welche grundsätzlich von den Durchschnittskonsumenten nachgefragt werden, wenngleich es sich bei Kleidern (wie auch bei Schuhwaren und Kopfbedeckungen) nicht um Massenartikel des *täglichen* Bedarfs handelt (BGE 121 III 377 E. 3d *Boss/Boks*). Die Beschwerdeführerin macht geltend, bei den massgeblichen Verkehrskreisen handle es sich "in erster Linie" aber nicht um Durchschnittskonsumenten, sondern um "Menschen aus dem medizinischen und sportlichen Bereich, das heisst zum Beispiel Fitnesstrainer, Sporttherapeuten, medizinische Kliniken und Praxisassistenten, Pharmaassistentinnen, Rückengymnasten, Krankenschwestern und Sportlehrer", die bei der Nachfrage der Produkte eine erhöhte Aufmerksamkeit walten liessen. Als Begründung führt sie an, die Produkte würden dazu dienen, das "präventiv-medizinische Erlebnis-Präventionskonzept" der Beschwerdeführerin zu unterstützen, und es handle sich insofern bei den Waren der angegriffenen Marken in Klasse 25 nicht um Massenartikel des täglichen Bedarfs, sondern um Spezialprodukte. Zwar ist davon auszugehen, dass die beanspruchten Waren mitunter auch von den genannten Spezialisten aus den Bereichen Sport und Gesundheit nachgefragt werden. Die im Register eingetragenen Warenbezeichnungen bieten aber keine Grundlage dazu, andere Personen als die Durchschnittsverbraucher als massgebliche Verkehrskreise zu betrachten. Eine andere Frage ist es, ob der Durchschnittsverbraucher diese Waren täglich oder mit geringerer Frequenz einkauft.

Analog verhält es sich auf Seiten der Widerspruchsmarke: Die Durchschnittskonsumenten bilden die massgeblichen Verkehrskreise für die beanspruchten Waren.

6.

Als nächstes ist die Zeichenähnlichkeit zwischen den kollidierenden Marken zu prüfen.

6.1 Im ersten Fall stehen sich das Zeichen SWING und das Zeichen SWING & RELAXX gegenüber. Kennzeichnungskraft besitzt auf Seiten der Marke SWING & RELAXX im Wesentlichen bloss das Wortelement SWING. Denn hinter dem Element RELAXX werden die Verkehrskreise

sofort das englische Verb "relax" (ausruhen, entspannen) erkennen. Dies ungeachtet des verdoppelten "X" am Ende von RELAXX, da der Konsument sich aktuell einer intensiven Verwendung des Buchstaben "X" zu Marketingzwecken ausgesetzt sieht (vgl. Neue Zürcher Zeitung vom 23. Dezember 2006: "Helvetische Varianten der Akte X / Wie ein Buchstabe den privaten Bereich markiert") und er die Verdoppelung des Schlussbuchstabens höchstens als gestalterisches Element wahrnehmen wird. Im Zusammenhang mit den Waren *Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen* wirkt das Zeichen RELAX(X) direkt beschreibend. Die Durchschnittskonsumenten werden hinter dem Element einen Hinweis auf bequeme Freizeitmode sehen, zumal eine überwiegende Mehrheit der Konsumenten um das "präventiv-medizinische Erlebnis-Präventionskonzept" der Beschwerdeführerin nicht weiss. Einem "&"-Zeichen kommt als solchem weder relevante Kennzeichnungskraft zu, noch verbindet es die beiden Wortelemente zu einer untrennbaren Einheit. Zu wenig stichhaltig erscheint in diesem Zusammenhang die Behauptung der Beschwerdeführerin, die Verkehrskreise nähmen die angegriffene Marke SWING & RELAXX als Einheit wahr, da es sich um einen stehenden Begriff handle. Die Beschwerdeführerin vergleicht ihre Marke etwa mit dem (aus der Informationstechnologie stammenden) Ausdruck "drag & drop". Begriffen wie "drag & drop" ("schleppen/ziehen und fallen lassen") liegt allerdings eine gedanklich enge Verbindung zu Grunde: Die eine, erste Tätigkeit ist begriffliche Voraussetzung der anderen. Dies lässt den Begriff zu einer Einheit verschmelzen. Nicht so bei SWING & RELAXX: SWING (englisch "schaukeln, der Schwung, die Schaukel, Swingmusik", vgl. Langenscheidt, Handwörterbuch Englisch, Teil I, Berlin, München, Wien, Zürich, New York, 2001, 2005, S. 598) steht nicht in einem vergleichbar nahen sachlogischen Zusammenhang mit RELAX (ausruhen, entspannen). Kennzeichnungskräftig und damit prägend für den Gesamteindruck, wie er in der Erinnerung haften bleibt, erscheint daher vorrangig das Wortelement SWING. In Anbetracht des bloss geringfügigen Einflusses der übrigen Elemente auf den Gesamteindruck der Marke SWING & RELAXX wie auch der sinnfälligen Übereinstimmung zwischen "SWING" und "SWING" in klanglicher, semantischer und schriftbildlicher Hinsicht sind die hier verglichenen Zeichen als ähnlich zu beurteilen.

6.2 Im zweiten Widerspruchsfall ist die Ähnlichkeit der Widerspruchsmarke mit der Marke SWING RELAXX (fig.) zu beurteilen. Zu diesem Zweck ist der Einfluss des figurativen Elements auf den Gesamtein-

druck der Marke SWING RELAXX (fig.) im Verhältnis zu den Wortelementen zu bestimmen. Das zweiteilige Bildelement besteht aus einer rechts drehenden Spirale (so die Beschwerdeführerin) beziehungsweise einem (Wasser-)Wirbel (Vorinstanz). Es ist in der Marke zwischen den beiden Wortelementen "SWING" und "RELAXX" platziert. Das Argument der Beschwerdeführerin, das Bildelement werde "in den Farben blau und orange (warm/kalt)" gebraucht, fällt nicht ins Gewicht. Denn massgeblich ist einzig der Registereintrag der Marke. Dieser schliesst keinen Farbanspruch ein, weshalb der Beurteilung des Bildelements keine besondere Farbgebung zugrunde zu legen ist. Das Bildelement mag zwar in einem gewissen Grad fantasievoll erscheinen, doch prägt es den Gesamteindruck nicht dominant. Es handelt sich um eine relativ einfache, runde Figur. Das graphische Element wirkt damit viel eher dekorativ denn als eigenständiges, prägendes Element. Die Verbindung zwischen dem Element "SWING" und dem Element "RELAXX", die das Bildelement visualisieren soll, vermag die beiden Wortelemente ebenso wenig zu einer begrifflichen Einheit zu verschmelzen wie im vorigen Fall das "&"-Zeichen. Um einen Fachausdruck, der den Abnehmerkreisen bekannt wäre, handelt es sich wie bereits dargelegt bei "SWING RELAX(X)" nicht. Angesichts der schwachen Kennzeichnungskraft des graphischen Elements im Gesamteindruck der Marke und der schwachen Kennzeichnungskraft des Wortes "RELAX(X)" für die beanspruchten Waren ist die Zeichenähnlichkeit analog zum vorigen Fall zu bejahen. Nicht zuletzt vermag auch das figurative Element die Ähnlichkeit im Gesamteindruck deshalb nicht aufzuheben, weil sich das Publikum im mündlichen Geschäftsverkehr vorwiegend an den Wortelementen der Marke orientiert.

7.

In einem weiteren Schritt ist die Warengleichartigkeit in beiden Vergleichsfällen zu prüfen. Da auch die Waren, die von der Widerspruchsmarke beansprucht werden, unter den Begriff *Bekleidungsstücke* (wie in den angegriffenen Marken) gehören und diesen Begriff nicht wesentlich einschränken, besteht insoweit Warenidentität. *Kopfbedeckungen* werden heute in den gleichen Verkaufsstätten angeboten wie Kleider. Häufig bestehen auch Waren, die als "Kopfbedeckung" bezeichnet werden, aus gestricktem oder gewobenem Material, weshalb sie eine enge Berührung zu *gewobenen und gestrickten Kleidungsstücken* aufweisen. Auch Kopfbedeckungen dienen dem Zweck der Bekleidung. In Anlehnung an die Rechtsprechung ist diesbezüglich von Gleichartigkeit auszugehen (unpublizierter Entscheid der RKGE im Wider-

spruchsverfahren MA-WI 29/01 *Kanz/Kazz Independent (fig.)* E. 4). Zwischen *gewobenen und gestrickten Kleidungsstücken* und *Schuhwaren* ist die Warenähnlichkeit zwar nicht offensichtlich. Gestützt auf die bisherige Praxis der RKGE muss sie aber ebenfalls bejaht werden (RKGE in sic! 2001 S. 649 E. 3 *Woodstone/Moonstone*; unpublizierter Entscheid der RKGE im Widerspruchsverfahren MA-WI 29/01 *Kanz/Kazz Independent (fig.)* E. 4). Dafür, dass es sich bei den Waren auf Seiten der Beschwerdeführerin um Spezialprodukte handelt, wie sie geltend macht, gibt es in den beiden Registereinträgen keinerlei Anhaltspunkte. Es ist demnach von Warengleichartigkeit, teilweise von -identität auszugehen.

8.

Abschliessend sind die weiteren Elemente der Verwechslungsgefahr zu prüfen.

Die Beschwerdeführerin vertritt unter Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 *Yello* (abgedruckt in sic! 2005, S. 123 [E. 3.4]) die Ansicht, der Widerspruchsmarke eigne bloss eine geringe Kennzeichnungskraft, da sie einzig aus einem Wort des englischen Sprachschatzes bestehe, das die Beschwerdegegnerin unverändert übernommen habe. Zudem sei das Wort SWING einem grossen Teil der Bevölkerung bekannt, da es sich um einen bekannten Musikstil handle. Dies verringere den Schutzzumfang, den die Marke verdiene. Hinsichtlich des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Abnehmerkreise walten lassen, behauptet die Beschwerdeführerin, dieser sei aus einem zweifachen Grund besonders hoch: Erstens weil es sich bei ihren Waren um therapeutische Spezialprodukte handle, zweitens weil es jedenfalls nicht um Massenartikel des täglichen Bedarfs gehe.

Der Beschwerdeführerin kann in diesen Ausführungen nur teilweise gefolgt werden. Das Zeichen SWING beschreibt die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren nicht direkt. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist mit der Kennzeichnungskraft des Zeichens "YELLO(W)" als englische Bezeichnung des Grundfarbtons Gelb nicht vergleichbar. Im von der Beschwerdeführerin zitierten Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 *Yello* ging es zwar um Dienstleistungsmarken, sowohl Waren wie auch Dienstleistungen werden aber stets durch Leistung geformter Gegenstände geliefert oder erbracht (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts

B-7393/2006 vom 21. März 2007 *Weihnachtsmann*, E. 3, mit Hinweisen). Diese geformten Gegenstände können ohne weiters gelb gefärbt sein, und das Zeichen YELLO(W) kann insofern beschreibenden Charakter gewinnen. Ein ähnlich naher Zusammenhang zwischen der Widerspruchsmarke SWING und Bekleidung im weitesten Sinne ist nicht erkennbar. Hingegen gilt der Grundsatz, wonach die unveränderte Übernahme einer älteren Marke unter Ergänzung durch kaum kennzeichnungskräftige eigene Elemente zu einer Verwechslungsgefahr führt, wenn gleichartige, teilweise gar identische Waren im Spiel sind. Mindestens einen solchen Schutzzumfang verdient auch die Widerspruchsmarke dieses Verfahrens [vgl. RKG in sic! 2001 S. 137 E. 7 *Junior (fig.)/Junior TV (fig.)*]. Spezialprodukte, welche mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt würden, liegen ausserdem keine vor (vgl. oben E. 7). Zwar ist der Beschwerdeführerin mit Blick auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung darin beizupflichten, dass Kleider keine Massenartikel des *täglichen* Bedarfs sind. Die Waren, welche letztlich alle dem Zweck der Bekleidung dienen, werden von den Abnehmerkreisen nicht tagtäglich am Markt nachgefragt (BGE 121 III 377 E. 3d *Boss/Boks*). Dennoch ist davon auszugehen, dass die involvierten Waren von den Durchschnittskonsumenten immerhin mit einer gewissen Regelmässigkeit nachgefragt werden. Schliesslich gibt es im Registereintrag keinerlei Indizien dafür, dass es sich vorliegend um Waren eines höheren Preissegments handelt. Aus diesen Gründen ist es nicht gerechtfertigt, von einem derart hohen Aufmerksamkeitsgrad der Abnehmerkreise auszugehen, dass die übrigen Indizien einer Verwechslungsgefahr dadurch wettgemacht würden.

9.

Im Ergebnis erscheint die Widerspruchsmarke durch die angefochtenen Marken in ihrer Individualisierungsfunktion beeinträchtigt und besteht somit eine Verwechslungsgefahr. Die beiden jüngeren Marken der Beschwerdeführerin sind aus dem Register zu löschen. Die Entscheide der Vorinstanz sind zu bestätigen und die Beschwerden abzuweisen.

10.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Sie ist zudem zur Zahlung einer angemessenen Parteientschädigung an die Beschwerdegegnerin zu verpflichten.

11.

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzusetzen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 (VGKE, SR 173.320.2). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), der im Widerspruchsverfahren vor allem im Schaden der Widersprechenden im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke besteht. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels anderer relevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 55'000.- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, S. 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, S. 559 ff.; LUCAS DAVID, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, S. 29 f.).

12.

Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendigen erwachsenen Kosten aufgrund der vorliegenden Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der massgeblichen Faktoren scheint eine Parteientschädigung der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin von Fr. 3'000.- (inkl. allfällige MWST) für das Beschwerdeverfahren angemessen.

13.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 [Bundesgerichtsgesetz, BGG; SR 173.110]). Es ist daher rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerden werden abgewiesen. Die Entscheide des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 4. April 2007 werden bestätigt.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 5000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 6000.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 1000.- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.

3.

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.- zu bezahlen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; mit Beilagen)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; mit Beilagen)
- die Vorinstanz (Ref. Widerspruchsverfahren Nr. 8527 und Nr. 8530; Einschreiben; mit Beilagen)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann

Philipp J. Dannacher

Versand: 7. November 2007