

BVGer B-1297/2014 vom 7. November 2014

Bundesverwaltungsgericht, 2014-11-07, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-1297_2014

FR: TAF B-1297/2014 du 7 novembre 2014

IT: TAF B-1297/2014 del 7 novembre 2014

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht; der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widerspruchsgegnerin ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist darum einzutreten.

E. 2.1

Die Beschwerdeführerin ersucht für das Beschwerdeverfahren auf die Verfahrenssprache Französisch zu wechseln, da beide Parteien ihren Sitz in der französischsprachigen Schweiz haben, diese Sprache benützten und da auch die zu vergleichenden Marken in dieser Sprache geschrieben seien. Aus taktischen Gründen, die sich mit dem Grundsatz von Treu und Glauben schlecht vereinbaren liessen, habe die Beschwerdegegnerin den Widerspruch auf deutsch erhoben und den Grund für diese Verfahrenssprache gesetzt, vermutet sie. Die Sprache ist für das Zusammenleben und jedes Individuum wichtig (BGE 139 I 235 E. 5.6). Die Freiheit der Sprache, wie sie vor allem in der Rechtsprechung zum kantonalen Recht entwickelt wurde und von Art. 4, Art. 8 Abs. 2 und Art. 18 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV, SR 101) gewährleistet wird, garantiert darum auch das Recht der Beschwerdeführerin vor dem Bundesverwaltungsgericht, eine Sprache ihrer Wahl zu benützen (aktive Seite der Sprachenfreiheit). Dasselbe Recht erlaubt allerdings die Sprache ihrer Wahl auch der Beschwerdegegnerin, die davon Gebrauch gemacht und auf Rückfrage im Beschwerdeverfahren an dieser Sprache festgehalten hat (BGE 138 I 126 E. 5.2, BGE 139 I 234 E. 5.4). Davon zu trennen ist der Anspruch auf die Verfahrenssprache einer Behörde (passive Seite der Sprachenfreiheit, Art. 70 Abs. 2 BV). Die Vorinstanz hat ihr Verfahren in der Regel in der Sprache zu führen, in welcher die Parteien ihre Begehren gestellt haben (Art. 33a Abs. 1 VwVG). Die Sprache ihres Entscheids bestimmt sodann die Sprache des Beschwerdeverfahrens am Bundesverwaltungsgericht (Art. 33a Abs. 2 VwVG). In beiden Verfahren sind aber Ausnahmen zulässig. Für eine solche Ausnahme führt die Beschwerdeführerin vorliegend zumindest insofern keine stichhaltigen Gründe an, als Marken mit Bezug auf die Situation in allen Landesgegenden und -sprachen der Schweiz materiell zu beurteilen sind und es dafür weder auf die Verfahrenssprache noch auf die Sprache ihres Inhabers, einer anderen

Partei oder ihres aktuellen Publikums in irgendeiner Weise ankommt ("Territorialitätsprinzip", vgl. BGE 105 II 52 E. 1a "Omo", BGE 110 IV 110 E. 1a "Chemise Lacoste", BGE 127 III 36 E. 2 "Brico"). Dass französische Marken faktisch von französisch sprechenden Behördenmitgliedern anders beurteilt würden als von deutsch oder italienisch sprechenden ist nicht erstellt, weshalb auch keine taktischen Gründe für diese Sprachwahl bestehen. Namentlich hat die Vorinstanz in ihrer deutschsprachigen Verfügung den französischen Sinngehalt der Widerspruchsmarke umfassend in Erwägung gezogen und gewürdigt, während das Bundesverwaltungsgericht ohnehin oft, wie auch vorliegend, durch Richterpersonen unterschiedlicher Sprachen entscheidet. Die Beschwerdeführerin hat keinen substantiellen rechtlichen oder tatsächlichen Nachteil der Verfahrenssprache für sich oder die Beschwerdegegnerin glaubhaft gemacht, zumal sie ihre Eingaben vor beiden Instanzen auf französisch einreichen konnte. Darum ist ihr Begehren abzuweisen.

E. 2.2

Die Beschwerdeführerin rügt sodann sinngemäss, die Vorinstanz habe ihre Duplik vom 10. Januar 2014 nur unter Art. 32 Abs. 2 VwVG gewürdigt und damit zu Unrecht als verspätet bezeichnet, da die Voraussetzungen für eine Weiterbehandlung bei Fristversäumnis erfüllt gewesen wären. Die Vorinstanz entgegnet, der Charakter des Widerspruchsverfahrens schliesse es aus, einer Instruktionsfrist zur Duplik bei Säumnis im Widerspruchsverfahren die Weiterbehandlung zu gewähren. Vielmehr sei die Ausnahme der Widerspruchsfrist gemäss Art. 41 Abs. 4 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11) sinngemäss auf alle Fristen des Widerspruchsverfahrens anzuwenden. Art. 41 MSchG lautet: 1Versäumt der Hinterleger oder der Rechtsinhaber eine Frist, die gegenüber dem IGE einzuhalten ist, so kann er bei diesem die Weiterbehandlung beantragen. Vorbehalten bleibt Artikel 24 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 19681 über das Verwaltungsverfahren. 2Der Antrag muss innerhalb von zwei Monaten, nachdem der Gesuchsteller von der Fristversäumnis Kenntnis erhalten hat, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der versäumten Frist eingereicht werden; innerhalb dieser Frist müssen zudem die unterbliebene Handlung vollständig nachgeholt und die in der Verordnung dafür vorgesehenen Gebühren bezahlt werden. 3Wird dem Antrag entsprochen, so wird dadurch der Zustand hergestellt, der bei rechtzeitiger Handlung eingetreten wäre. 4Die Weiterbehandlung ist ausgeschlossen bei Versäumnis: [...] c. der Frist für die Einreichung des Widerspruchs nach Artikel 31 Absatz 2; [...]. Gesetzliche Fristen können nicht erstreckt werden; behördliche Fristen hingegen schon (Art. 22 Abs. 1 und 2 VwVG; bei unverschuldetem Versäumnis ist Art. 24 VwVG vorbehalten). Diese unterschiedliche Rechtsfolge schützt das Vertrauen von Behörden und Dritten in den unbenützten Fristablauf, das unmittelbar auf einer generell-abstrakten Norm beruht (Bernard Maitre/Vanessa Thalman/Fabia Bochsler, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, Art. 22 N. 4). Eine behördliche Frist im Rahmen eines laufenden Verfahrens ist einzelfallweise zu berechnen, die Säumnisfolge entweder vorgängig anzudrohen (Art. 23 VwVG) oder nachträglich zuzumessen (z.B. Art. 32 Abs. 2; Art. 52 Abs. 2 VwVG), weshalb ein Vertrauen in den unbenützten Ablauf der Frist ohne abschliessende Anordnung hier ungerechtfertigt wäre. Derselben Unterscheidung folgt Art. 41 Abs. 4 MSchG, auch wenn die Weiterbehandlung, im Gegensatz zur Fristerstreckung, nicht in einer vorgängigen Änderung, sondern in einer nachträglichen Heilung der zuerst angesetzten Frist besteht und jene Norm die gesetzlichen Fristen des MSchG einzeln nennt anstatt sie mit einem

Oberbegriff zu umschreiben. Es erscheint deshalb fraglich, ob die Auslegung der Vorinstanz zutrifft, dass die gesetzliche Widerspruchsfrist nach Art. 41 Abs. 4 Bst. c MSchG mit den behördlichen Fristen des Widerspruchsverfahrens gleichzusetzen sei. Da die Vorinstanz ihre Instruktionsfristen im Widerspruchsverfahren ohne besonderen Verschuldensnachweis um bis zu zwei Monate zu erstrecken pflegt (IGE-Richtlinien im Markensachen, Stand 1. Juli 2014, Teil 5, Ziff. 5.6.3), greift das Argument des als einfaches und rasches Verfahren konzipierten Widerspruchsverfahrens bei nicht mit einer vorherigen Fristerstreckung kumulierten Weiterbehandlungsanträgen nicht. Die Vorinstanz kann ihre Verfügung sodann auch vor Ablauf einer hypothetischen Weiterbehandlungsfrist eröffnen (Art. 32 Abs. 1 VwVG). Wie es sich damit verhält, kann vorliegend aber offen bleiben, da die Beschwerdeführerin die Voraussetzungen für eine Weiterbehandlung ohnehin verpasst, nämlich weder die absolute Verwirkungsfrist beachtet, noch die Weiterbehandlungsgebühr überwiesen hat. Da die Eingabe vom 10. Januar 2014 später als sechs Monate nach der verpassten Frist vom 2. Juli 2013 eingereicht wurde (vgl. Art. 41 Abs. 2 MSchG) und die Beschwerdeführerin die Vorinstanz bloss um einen Einzahlungsschein gebeten, aber keinen fristwährenden Auftrag zur Überweisung der Weiterbehandlungsgebühr auf das Konto der Vorinstanz erteilt hat (vgl. Art. 6 Abs. 2 der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 28. April 1997 [IGE-GebO, SR 232.148]), hat die Vorinstanz die Eingabe vom 10. Januar 2014 jedenfalls zurecht als verspätet gewertet.

E. 2.3

Soweit die Beschwerde Verfahrensfehler der Vorinstanz rügt, ist sie somit abzuweisen.

E. 3.1

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 MSchG). Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 1221 III 378 E. 2a "Boss/Boks") und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung. An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (Lucas David, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 1999, Art. 3 N. 8). Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnete Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III 166 E. 2a "Securitas"). Dabei ist nicht nur von einer Verwechslungsgefahr auszugehen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise zwei Marken nicht auseinander zu halten vermögen (sogenannte unmittelbare Verwechslungsgefahr), sondern auch dann, wenn sie die Zeichen zwar auseinander halten können, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber unzutreffende Zusammenhänge vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien ein und desselben Unternehmens oder verschiedener, wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sogenannte mittelbare Verwechslungsgefahr, BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller", BGE 122 III 384 E. 1 "Kamillosan/Kamillon, Kamillan", je mit weiteren Hinweisen).

E. 3.2

Der anzuwendende Massstab bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit hängt vom Schutzzumfang der älteren Marke ab. Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher bereits bescheidenere Abweichungen in der jüngeren Marke, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen (BGE 122 II 385 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 4 "jump [fig.]/Jumpman", B-1427/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6.1 "Kremlyovskaya/Kremlyevka" mit Hinweisen, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 "Aromata/Aromathera").

E. 3.3

Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen bedeutet, dass die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (David, a.a.O., MSchG, Art. 3 N. 35).

E. 3.4

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist im Widerspruchsverfahren nach einhelliger Lehre und Rechtsprechung auf den Registereintrag der Marken beschränkt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1396/ 2011 vom 3. Januar 2012 "Tsarine/Cave Tsalline [fig.]" ; B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/Ad-vista"; Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., 2009, N. 705 und 1172; Gregor Wild, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 31 N. 5; Eugen Brunner/Laura Hunziker, Die Verwechslungsgefahr von Marken und das erhöhte Rechtsschutzbedürfnis des Markeninhabers im Marketing, in: INGRES, Marke und Marketing, 1990, S. 330, Lucas David, Lexikon des Immaterialgüterrechts, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. I/3, 2005, S. 355).

E. 4.1

Ausgangspunkt der Beurteilung sind die Verkehrskreise, an welche die Marken gerichtet sind, im vorliegenden Fall die schweizerische Käuferschaft von Wein. Hierzu gehören sowohl fachkundige Grosseinkäufer wie erwachsene Letztabnehmer/innen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 3.2 "Gallo/Gallay [fig.]").

E. 4.2

Für die Gleichheit der zu vergleichenden Waren kann auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1396/2011 vom 2. Januar 2012, E. 3 "Tsarine/Cave Tsalline (fig.)" verwiesen werden. Angesichts der hierfür allein massgeblichen Registereinträge (vgl. E. 3.4 vorstehend) sind die Ausführungen der Beschwerdeführerin über den tatsächlichen Gebrauch der Marken, Preisdifferenzen und über Unterschiede zwischen Champagner und Wein verfehlt. Die Beschwerdeführerin hat ihre Marke wie im damaligen Fall erneut für den ganzen Oberbegriff "boissons alcooliques (à l'exception des bières)" eintragen lassen anstatt sie auf schweizerische Weine zu beschränken, weshalb sie sich nun nicht auf ihre eingeschränkte Verwendung berufen kann, sondern für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr wiederum ein strenger Massstab anzulegen ist (BGE 128 III 99 E. 2c

"Orfina"; BGE 121 III 381 E. 3e "Boss/Boks").

E. 4.3

Der Zeichenvergleich ist, wie im Fall B-1396/2011, E. 4, von der teilweisen Übereinstimmung der Markennörter "TSARINE" und "TSALLIN", namentlich im unüblichen Anlaut "Tsa-", geprägt. Nach ständiger Rechtsprechung bleibt der Wortbeginn einer Marke dem Publikum stärker in Erinnerung (vgl. BGE 122 III 390 E. 5b "Kamillosan/Kamillon, Kamillan", BGE 36 II 255 "Citrogen/Citrovin"), wofür bei der angefochtenen Marke vom Beginn des ungewöhnlichen Wortes "TSALLIN" und nicht von der reinen Sachbezeichnung "Cave" auszugehen ist. Dieser Übereinstimmung im Anlaut setzt der Konsonantenunterschied "-R-" zu "-LL-" in der Wortmitte eher wenig entgegen. Zurecht betont die Beschwerdeführerin aber, dass auch die Endungen "-INE" und "-IN" sich voneinander unterscheiden, insbesondere da das für Weine bekannte, französische Wort "Cave" eine französische Aussprache auch des Folgeworts "TSALLIN", phonetisch also tsa(l)l ("Tsallä:"), nahelegt.

E. 4.4

Der Sinngehalt "Zarin" verweist auf die frühere russische Herrscherlinie der Zaren. Für die angesprochenen Verkehrskreise ist ohne Weiteres erkennbar, dass es sich hier um eine historische Anspielung und keinen rechtmässig geführten Adelstitel handelt, also mit "Tsarine" nur eine fantasievolle und unbestimmt verherrlichende Aussage zur angeblichen Beschaffenheit ohne Angabe der tatsächlichen Herkunft der gekennzeichneten Waren gemacht wird, denn die Ermordung des letzten Zaren vor bald hundert Jahren ist weithin bekannt (1918; Lexikon der Geschichte Russlands, Hans-Joachim Torke [Hrsg.], 1985, S. 255 f.; vgl. auch Michael Sontheimer, Der letzte Kaiser, in: Der Spiegel, 1/2012, S. 114 ff.; Urteil der RKGE vom 19. Dezember 1997, veröffentlicht in sic! 1998, S. 199 E. 4 "Torres, Las Torres/Baron de la Torre"). Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ist durch diesen erkennbar fantasievollen Sinngehalt nicht eingeschränkt.

E. 4.5

Schliesslich ist in einem wertenden Gesamtblick zu entscheiden, ob eine Verwechslungsgefahr besteht. Während der Wortanfang "Tsa..." in allen Landessprachen ungewöhnlich und auffällig wirkt, korrespondiert die Wortendung "in" erkennbar mit ihrer ebenfalls häufigen Entsprechung "ine", zum Beispiel in Vornamen wie "Jasmin / Jasmine", "Katrin / Katharine", "Sabin / Sabine", womit dieser Unterschied im Erinnerungsbild der Marken eher unauffällig bleibt (vgl. auch das Urteil der Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 10. Februar 2006, veröffentlicht in sic! 2006, S. 339 ff. "s.Oliver/Olivia"). Angesichts des strengen Beurteilungsmassstabs überwiegen im Gesamteindruck, wie die Vorinstanz richtig festgestellt hat, die Übereinstimmungen auch das Zusammenwirken mit dem abweichenden Mittelkonsonanten "-R-" / "-LL-" und die vorangestellte Sachbezeichnung "Cave", so dass eine Verwechslungsgefahr bejaht werden muss. Die Beschwerde erweist sich daher als unbegründet und ist abzuweisen.

E. 5

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen, überdies ist der Beschwerdegegnerin zulasten der Beschwerdeführerin eine angemessene Parteientschädigung aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

E. 5.1

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist bei eher unbedeutenden Zeichen ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- anzunehmen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Die Verfahrenskosten sind auf Fr. 4'000.- festzulegen.

E. 5.2

Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer detaillierten Kostennote fest, sofern eine solche eingereicht wird. Wird keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin ihren Aufwand mit Stellungnahme vom 14. Mai 2014 auf Fr. 3'100.- beziffert, was angemessen erscheint.

E. 6

Dieser Entscheid kann nicht mit Beschwerde ans Bundesgericht weitergezogen werden (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005, SR 173.110) und ist daher rechtskräftig.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.