

BVGer B-1403/2017 vom 28. November 2018

Bundesverwaltungsgericht, 2018-11-28, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-1403_2017

FR: TAF B-1403/2017 du 28 novembre 2018

IT: TAF B-1403/2017 del 28 novembre 2018

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1.1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 lit. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32). Als Widerspruchsgegnerin und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin gemäss Art. 48 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG, SR 172.021) beschwert und hat auch ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist gemäss Art. 50 Abs. 1 VwVG und unter Einhaltung der Form gemäss Art. 52 Abs. 1 VwVG eingereicht und der Kostenvorschuss fristgerecht geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG).

E. 1.2

Die Beschwerdeführerin beantragt mit Rechtsbegehren 1 das Warenverzeichnis ihrer Registrierung IR 1'264'166 WOLF OF WILDERNESS einzuschränken. Die Vorinstanz wendet ein, auf Rechtsbegehren Ziff. 1 sei nicht einzutreten, da es ausserhalb des Streitgegenstands liege. Im verwaltungsrechtlichen Beschwerdeverfahren wird der Streitgegenstand gewöhnlich durch das Rechtsverhältnis gebildet, welches die zuständige Verwaltungsbehörde in Form einer Verfügung nach Art. 5 VwVG geregelt hat, jedoch nur im Umfang, in dem dieses angefochten wird (BGE 132 II 386 E. 1.2.3; 136 II 457 E. 4.2). Eine Erweiterung oder qualitative Veränderung des Streitgegenstandes im Beschwerdeverfahren ist unzulässig. Was im erstinstanzlichen Verfahren nicht streitgegenständlich war, darf zweitinstanzlich nicht beurteilt werden (BGE 136 II 457 E. 4.2; 133 II 30 E. 2.4; 133 II 35 E. 2; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, N. 686 ff.). Das Bundesverwaltungsgericht hat vielmehr die Rechtmässigkeit der angefochtenen Verfügung zu beurteilen. Streitgegenstand ist vorliegend die internationale Registrierung der Beschwerdeführerin. Rechtsbegehren Ziff. 1 wäre für die vorliegende Beschwerde und die Beurteilung der Verwechslungsgefahr beachtlich, hätte die Vorinstanz es als Antrag auf Teillöschung gemäss Art. 35 lit. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) qualifiziert, an das OMPI übermittelt und entspräche die gewünschte Änderung des Warenverzeichnisses der internationalen Registrierung nun tatsächlich. Die Registrierung ist aber unverändert geblieben (Abruf 1'264'166 WOLF OF WILDERNESS am 6. Dezember 2018). Auf das Rechtsbegehren Ziff. 1 der Beschwerdeführerin ist auch so nicht einzutreten. Soweit die Vorinstanz den Widerspruch abgewiesen hat, ist keine

Anfechtung erfolgt und der vorinstanzliche Entscheid daher in Rechtskraft erwachsen (Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 2 "Yello/Yello Lounge" mit Hinweis). Auf die Beschwerde ist daher nur teilweise einzutreten und zwar, soweit die Aufhebung des Entscheides der Vorinstanz unter Kosten- und Entschädigungsfolge begehrt wird.

E. 2.1

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der älteren Marke Widerspruch gegen die Eintragung einer jüngeren Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich ist und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken hinterlegt sind (Gallus Joller, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Zwischen der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen und der Ähnlichkeit der Zeichen besteht eine Wechselwirkung: Es sind umso höhere Anforderungen an die Unterschiedlichkeit der Zeichen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (Städeli/Brauchbar Birkhäuser in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2016, Art. 3 N. 154). Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und mit einem geringeren Unterscheidungsvermögen zu rechnen als bei Spezialprodukten bzw. Dienstleistungen, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Fachleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb "Rivella/Apiella"; Urteil des BVGer B-234/2014 vom 4. Juli 2015 E. 3.4 "Juke/Jook Video [fig.]"). Die massgebenden Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren sind daher stets vorab zu bestimmen (Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007 S. 16 f. und 11). Ausgangspunkt ist das Warenverzeichnis der älteren Marke (Urteil des BVGer B-7202/2014 vom 1. September 2016 E. 5 "GEO/Geo influence"; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 51).

E. 2.2

Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen ist anhand der Einträge im Markenregister zu beurteilen (Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"). Können die massgeblichen Abnehmerkreise annehmen, dass die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistung in Anbetracht ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt werden, ist sie zu bejahen (Urteile des BVGer B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.5 "Lido Champs-Elysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.>"; B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 5.1 "fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.>"; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O. Art. 3 N. 117). Die Zugehörigkeit zum selben Oberbegriff der Nizza-Klassifikation indiziert Gleichartigkeit (Urteil des BVGer B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.6 "Lido Champs-Elysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.>"). Nicht ausschlaggebend ist hingegen, ob die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren auf einen einheitlichen Tätigkeitsschwerpunkt hindeuten. Zwar ist der Schutzbereich einer Marke (unter Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen) auf die Waren und Dienstleistungen beschränkt, für die sie eingetragen ist ("Spezialitätsprinzip", Art. 13 Abs. 1 MSchG; vgl. Lucas David, in:

Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/3, Lexikon des Immaterialgüterrechts, 2005, Spezialitätsprinzip, S. 307 f.). Ist eine Marke für mehrere Waren oder Dienstleistungen registriert, bilden diese dadurch aber noch kein zusammenhängendes Marktangebot. Vielmehr sind, um den Schutzzumfang bestimmen zu können, die eingetragenen Waren und Dienstleistungen je einzeln und nicht als Kontext oder thematische Eingrenzung für die übrigen Einträge zu interpretieren. Erst wenn eine Waren- oder Dienstleistungsbezeichnung in einem Registereintrag mehrdeutig oder unklar ist, kann sie zur Interpretation mit den übrigen Einträgen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses verglichen werden.

E. 2.3

Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der massgeblichen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; 121 III 377 E. 2a "Boss/Books"; 119 II 473 E. 2d "Radion/Radomat"; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 41). Einschlägig hierfür ist die Eintragung, wie sie dem Register entnommen werden kann (Urteile des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/ad-vista [fig.]", B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 5 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"). Dem Zeichenanfang kommt in der Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (Urteile des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"; B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex [fig.]"). Eine Zeichenähnlichkeit kann auch zwischen einer Wortmarke und einer aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marke bestehen. Bei kombinierten Wortbildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Für den Gesamteindruck ausschlaggebend sind sodann die prägenden Wort- oder Bildelemente eines Zeichens, während die lediglich kennzeichnungsschwachen Wort- oder Bildelemente diesen nur marginal tangieren. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- als auch Bildelemente, können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/ Eve"; B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 2.3 "Gridstream AIM/aim [fig.]"). Für die Ähnlichkeit von Wortelementen sind der Wortklang, das Schriftbild und unter Umständen der Sinngehalt ausschlaggebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 872 ff). Grundsätzlich genügt die Übereinstimmung auf einer Ebene, damit die Zeichenähnlichkeit bejaht werden kann (Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/Calyana"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2c "Radion/Radiomat").

E. 2.4

Für die Beurteilung, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter anderem der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke von Belang (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]"). Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke Marken (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Eine Marke gilt als stark, wenn sie entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffällt oder aufgrund ihres intensiven Gebrauchs eine überdurchschnittliche Bekanntheit genießt (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E.

7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"; Eugen Marbach, a.a.O. N. 979 mit Hinweisen). Weist eine Marke eine starke Kennzeichnungskraft und einen hohen Bekanntheitsgrad auf, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 97 E. 2a "Orfina"). Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump [fig.]/Jumpman"; B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H2O3 pH/Regulat [fig.]"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Bestimmung, der Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasiaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood").

E. 2.5

Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr bedeutet, dass ein Zeichen für das andere gehalten wird. Bei einer mittelbaren Verwechslungsgefahr können die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, vermuten aber wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen den Markeninhabern (BGE 102 II 122 E. 2 "Annabelle"; Urteile des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; Städeli/Birkhäuser Brauchbar, a.a.O., Art. 3 N. 26 f.).

E. 3

Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Die Vorinstanz prüfte dies nicht explizit, subsumiert darunter aber offenbar Tierbesitzer und das Publikum von Zoo- und Tierbedarfshandlungen. Ähnlich geht die Beschwerdeführerin davon aus, dass es auf den Fachhandel und Besitzer von Haustieren ankommt, die registrierten Waren also nicht von der breiten Bevölkerung nachgefragt werden. Die Beschwerdegegnerin stellt ebenfalls auf diese Verkehrskreise ab. Die ältere Marke wird für Waren in den Klassen 5, 28 und 31 beansprucht, die sowohl der Haustierhaltung als auch dem Haustierunterhalt dienen. In Klasse 5 wurde sie für veterinärmedizinische Erzeugnisse und Futterzusatzmittel registriert, die auch der Zahnpflege dienen. In der Klasse 28 wird die Marke der Beschwerdegegnerin Spielzeug für Haustiere beansprucht und die Klasse 31 umfasst Tiernahrung im weiteren Sinne und Hygieneartikel für Haustiere. Es handelt sich damit stets um Produkte für Haustiere. Als Abnehmer von Tierprodukten kommen in erster Linie Tierhalter und -besitzer, also Privatpersonen, Züchter und der Fachhandel, z.B. Zoohandlungen oder Tierbedarfshandlungen, in Betracht, welche die massgeblichen Verkehrskreise bilden. Zu prüfen ist auch, mit welchem Aufmerksamkeitsgrad die Verkehrskreise die betreffenden Waren nachfragen. Die Vorinstanz stellt in der angefochtenen Verfügung zutreffend fest, dass Tiernahrung für Tierbesitzer als Ware des täglichen Gebrauchs gelte. Tierspielzeug und Tierbedarf hingegen werde nicht täglich nachgefragt. Daher sei im Ergebnis von einer normalen bis leicht erhöhten Aufmerksamkeit bei der Nachfrage auszugehen.

E. 4

Die Vorinstanz beurteilte die "Tiernahrung" in Klasse 31 als gleichartig mit den unter diesen Oberbegriff fallenden Waren der angefochtenen Marke. Dem haben beide Seiten sinngemäss zugestimmt. Die Vorinstanz stellte weiter fest, dass die angefochtene Marke in Klasse 21 für Tierbedarfsartikel und weitere Waren eingetragen ist, die in Zoohandlungen und im Tierbedarfshandel feilgehalten werden. "Spielzeug für Haustiere" beurteilte sie als gleichartig mit den Waren der angefochtenen Marke in Klasse 28. Auf der einen Seite beansprucht die Beschwerdeführerin für ihre Marke Waren in den Klassen 21, 28 sowie 31 und auf der anderen Seite beansprucht die Beschwerdegegnerin für ihre Marke Waren in den Klassen 5, 28 und 31.

E. 4.1

Der Vorinstanz ist zuzustimmen, dass sämtliche Waren, die zum Tierbedarf zählen, hauptsächlich in Zoo- und Tierbedarf-Fachgeschäften feilgehalten werden und dadurch gleichartig sind. Dies betrifft die folgenden Waren: Klasse 21 Articles pour animaux, en particulier aquariums et vivariums; baignoires d'oiseaux; cages, contenant à nourriture pour animaux de compagnie; bocaux pour poissons; couvercles pour aquariums d'appartement; aquariums d'appartement; instruments d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; supports pour fleurs et plantes [arrangements floraux]; nichets; bacs de propreté pour animaux de compagnie; mangeoires pour animaux; cages pour animaux de compagnie; brosses à chevaux; étrilles pour le bétail; peignes pour animaux; auge; terrariums d'appartement [pour la culture de plantes]; terrariums d'appartement [vivariums] abreuvoirs; volières [cages à oiseaux]; bagues pour oiseaux; distributeurs de sacs en matières plastiques pour le ramassage d'excréments d'animaux de compagnie. Klasse 28 Hochets pour animaux domestiques; grandes et petites balles de jeux; jeux d'anneaux pour animaux domestiques, notamment anneaux de jute en tant que jouets pour chien et chats; balles de jeu; petites balles de jeu; jouets pour animaux domestiques, notamment pour chats; jouets pour animaux domestiques avec réflexion de bruit en cas d'accélération ou de tension ou compression; attirail de pêche de jeu pour animaux domestiques, notamment pour chiens et chats avec un jouet mobile fixé à leurs extrémités libres; jouets en peluche ou en matières textiles pour animaux domestiques, notamment en forme de coeurs; Tunnels pour chats [jouets] sous forme de sections de tuyaux en matières textiles, en peluche ou en matières plastiques. Klasse 31 Produits alimentaires pour animaux; produits de litière pour animaux; fleurs et plantes naturelles; algarobilla pour l'alimentation animale; algues pour la consommation animale; résidus de distillerie pour l'alimentation animale; oeufs fertilisés à couver; litière parfumée pour animaux de compagnie; farine d'arachides pour animaux; tourteaux d'arachides pour animaux; caroubes; farine de poissons pour l'alimentation animale; nourriture pour animaux de compagnie; fourrages pour animaux; chaux à fourrage pour animaux; graines pour l'alimentation animale; farines pour animaux; paille [fourrage]; pâtées pour engraisser les animaux; papier sablé pour animaux domestiques [litières]; boissons pour animaux de compagnie; levure pour l'alimentation animale; biscuits pour chiens; objets comestible à mâcher pour animaux; confits [aliments pour animaux]; fourrage fortifiant pour animaux; préparation pour la ponte de la volaille; graines de lin pour l'alimentation animale; farine de lin pour l'alimentation animale; farine de lin [fourrage]; préparations pour l'engraissement d'animaux; aliments de pouture pour animaux; farine de riz pour fourrage; sel pour le bétail; germes de blé pour l'alimentation animale; os de seiche pour oiseaux; produits pour litières; paille à litière;

produits de l'élevage tourbe pour litières; nourriture pour oiseaux.

E. 4.2

Darüber hinaus ist die angefochtene Marke aber auch für Waren registriert, die zumindest zur Hauptsache in anderen Geschäften feilgehalten werden und auch ihrer Funktion gemäss nicht zum Tierbedarf gezählt werden können, also mit den Waren der Widerspruchsmarke nicht gleichartig sind. Darunter fallen in Kl. 21 sämtliche Waren in Zusammenhang mit der allgemeinen Abwehr und Vernichtung von Insekten und Schädlingen, jene Waren, die der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Anlagen dienen, und Waren, die für die Lufterfrischung und -aromatisierung gedacht sind. Auch Mundduschen für die Mund-Zahn-Hygiene und alle Gegenstände, die üblicherweise in jedem Haushalt in der Küche befindlich sind, sind mit Tieren und Tierbedarf warenterschieden. In Kl. 28 muss die Gleichartigkeit für Waren verneint werden, die nicht Spielzeug für Haustiere sind. Dazu gehören Spielwaren, die für Kinder gedacht sind und auch Waren, die der Jagd und Fischerei dienlich sind, da diese Produkte nicht den gleichen Markt bedienen und sich an andere Abnehmer richten. Gymnastik- und Sportartikel sind ebenfalls nicht gleichartig zu den Waren der Widerspruchsmarke, da sich erstere an Menschen richten und nicht an Tiere. Waren für die menschliche Ernährung, etwa Getreide und Früchte (Kl. 31), gelangen auf anderen Kanälen auf den Markt als Waren für die tierische Ernährung. Gleiches gilt für land- und forstwirtschaftliche Waren in derselben Klasse, die für den Anbau von Lebensmitteln gedacht sind. Dass die vorgenannten Waren zum Teil auch in grossen Zoo- oder Tierhandlungen erworben werden könnten, ist zwar nicht gänzlich auszuschliessen, ändert ihre typischen Abnehmerkreise und Märkte jedoch nicht. Vor dem Hintergrund eines theoretischen und spekulativen Kontexts können diese Waren jedenfalls nicht im Haustierbereich angesiedelt werden.

E. 5

Im nächsten Schritt ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Im vorliegenden Fall stehen sich eine Wortbildmarke und eine reine Wortmarke gegenüber. Die Marke der Beschwerdeführerin ist die Wortmarke Wolf of Wilderness. Sie besteht aus drei Wörtern und fünf Silben (Wolf-of-Wil-der-ness). Zwar käme dem Zeichenanfang grundsätzlich eine besondere Bedeutung zu, davon ist im vorliegenden Fall jedoch nicht auszugehen. Das Element "Wolf" wird, obschon englisch, vom deutschsprachigen Publikum sofort verstanden, da es dem deutschen Wort "Wolf" entspricht. Selbst wenn das englische Wort "Wilderness" nicht verstanden wird, ist es sehr ähnlich zum deutschen Wort "Wildnis". Die Elemente "Wolf" und "Wilderness" entsprechen sich weitestgehend in ihrem Sinngehalt und ergänzen sich gegenseitig zu einer Gesamtvorstellung, was dadurch verstärkt wird, dass es sich um eine Alliteration (W-W) handelt, die die Beziehung zwischen den beiden Hauptwörtern verstärkt. Der Wolf ist ein Wildtier, das nicht privat gehalten wird. So evoziert "Wolf" ein Bild von Wildnis und "Wilderness" umfasst das Bild vom Wolf. In Kombination erwecken diese Begriffe bei den Verkehrskreisen eine klare Vorstellung von Wildnis, unberührter Natur und freilebenden, ungezähmten Tieren. "Wilderness" hat drei Silben (Wil-der-ness), während "Wolf" oder "Wolf of" nur aus einer bzw. zwei Silben besteht. Dadurch ist "Wilderness" sowohl optisch als auch phonetisch wichtiger für das Zeichen, sodass der Akzent sich auf den hinteren Teil verschiebt. Die Marke der Widerspruchsgegnerin besteht aus den Wortelementen "Real Nature", "Pure quality for dogs", "Wilderness" und der realistischen Abbildung eines dunklen Hundekopfes, der an einen Labrador erinnert. Sämtliche Elemente sind in zwei Rechtecke eingefasst, die sich

aufgrund einer unterschiedlich starken Schattierung und räumlicher Anordnung voneinander abgrenzen. Ein drittes Rechteck unterhalb dem Element "Wilderness" ist gänzlich weiss und gibt der Marke insgesamt eine rechteckige Form. In dem linken und dunkleren der Rechtecke, befinden sich übereinander angeordnet (von oben nach unten): die Abbildung des Hundekopfes, das Worтеlement "Real Nature" und das sehr klein gehaltene Worтеlement "Pure quality for dogs". In dem rechten, helleren Rechteck befindet sich in Grossbuchstaben das Worтеlement "Wilderness", das aufgrund der Grösse und der Textgestaltung sehr markant ist und dem Betrachter sofort als prägendes Element des Zeichens ins Auge sticht. Die Übernahme dessen in die angefochtene Marke Wolf of Wilderness führt zu Überschneidungen auf schriftbildlicher und phonetischer Ebene. Da die massgeblichen Verkehrskreise vorliegend das allgemeine Publikum und nicht etwa spezielle ausgebildete Fachkreise sind, können an die Anforderungen der Kenntnisse in Englisch keine hohen Erwartungen gestellt werden. Das relevante Sprachkönnen kann somit auf den Basiswortschatz bestimmt werden. Das englische Wort "Wilderness" bedeutet auf Deutsch übersetzt "Wildnis" (Eintrag zu "Wilderness" in: PONS Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch, abrufbar unter <http://www.pons.com>). Das Wort weist aufgrund der identischen ersten Wortsilbe starke Ähnlichkeit zum deutschen Begriff "Wildnis" auf. Dies erweckt Assoziationen von unberührter Natur, weiten Landschaften und wilden, ungezähmten Tieren. Der prägende Hauptbestandteil der Widerspruchsmarke "Wilderness" wird in der angefochtenen Marke als Ganzes verwendet und lediglich mit dem vorangestellten Zusatz "Wolf of" ergänzt. Zwar ergibt sich in diesem Zusammenspiel eine neue Bedeutung, etwa "Wolf der Wildnis", der Begriff "Wilderness" bleibt aber dominant und klar erkennbar. Die Beifügung des Worтеlements "Wolf of" verändert das der Widerspruchsmarke entnommene Element "Wilderness" aber nicht derart, dass dies seine Individualität verlöre und mit dem neuen Bestandteil geradezu verschmelzen würde. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass es sich bei dem Ausdruck um einen zusammengesetzten Fantasiebegriff handelt und nicht etwa um einen bekannten englischen Ausdruck, der aber von den massgeblichen Verkehrskreisen im Rahmen des Basiswortschatzes in dieser Konstellation wohl ohnehin nicht verstanden würde. Das Worтеlement "Wilderness" der Widerspruchsmarke wird daher als eigenständiges Element dieser Marke wahrgenommen. Das grafische Element sowie die weiteren Worтеlemente sind demgegenüber aufgrund ihrer mageren Schriftstärke und -grösse für das Erscheinungsbild der Marke nicht prägend. Die im Gesamteindruck verblassenden Bestandteile "Real Nature", "Pure quality for dogs" sowie die naturgetreue Abbildung des Hundekopfes einerseits sowie der Wortbestandteil "Wolf of" andererseits vermögen die Ähnlichkeiten der beiden Zeichen nicht zu relativieren. Der dunkle Hundekopf hebt sich kaum vom ebenfalls dunkel gehaltenen Hintergrund ab und der Schriftzug "Pure Quality for dogs" ist sehr klein. Zwischen den strittigen Marken besteht somit im Ergebnis auf optischer, phonetischer und inhaltlicher Ebene eine Übereinstimmung. Die zusätzlichen Worтеlemente der jüngeren Marke vermögen diese nicht in einem solchen Ausmass zu prägen, dass die ältere Marke darin nur noch eine sekundäre Rolle spielen würde. Im vorliegenden Fall liegt keine ausreichende Verschmelzung mit der jüngeren Marke vor, so dass das Element "Wilderness" auch nicht als untergeordneter Teil der angefochtenen Marke erscheint, sondern den das Zeichen gleichermassen dominiert. Die Vorinstanz hat damit zu Recht eine Zeichenähnlichkeit zwischen der Wortmarke Wolf of Wilderness und der Wortbildmarke Real Nature Pure quality for dogs Wilderness (fig.) angenommen.

Die Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke ist vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen. Zunächst ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bezüglich der von ihr beanspruchten Waren zu bestimmen. Wie oben ausgeführt, wird der Begriff "Wilderness" von den massgeblichen Verkehrskreisen schon gar nicht ohne Weiteres präzise in seiner tatsächlichen Bedeutung "Wildnis" verstanden. Es ist jedoch nicht von der Hand zu weisen, dass wenigstens die Silbe "Wild-" gewisse Assoziationen weckt, da dies auch ein deutsches Wort ist. Fraglich ist jedoch, ob die massgeblichen Verkehrskreise von jenen mit dem Bestandteil "Wild-" verbundenen Assoziationen direkt auf Tierbedarf für Haustiere schliessen. So ist es doch gerade widersprüchlich, dass ein Begriff wie "Wilderness" beschreibend für Waren aus dem Haustierbereich sein soll. Haustiere sind von Menschen gezüchtet bzw. gezähmt und für das Zusammenleben mit dem Menschen konditioniert. Es handelt sich somit gerade nicht um wilde Tiere, die in der Wildnis leben und sich ihre Nahrung selbst beschaffen müssen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass Haustiere in der Regel gar nicht dazu in der Lage wären, unabhängig vom Menschen autonom in der Wildnis zu überleben. Selbst Tierhalter, die auf die Ernährung ihres Hundes achten und sich mit den verschiedenen Futtermittel-Trends auf dem Markt auskennen, werden wohl nicht direkt von "Wilderness" auf Nahrung für Haustiere schliessen. Die Abbildung des naturgetreuen Hundekopfes sowie das Wortelement "Real Nature Pure Quality for dogs" sind lediglich schwache Zeichenelemente. Der naturgetreue Hundekopf ist dunkel, ebenso wie der Hintergrund, auf dem er abgebildet ist. Dadurch sticht er nicht hervor, sondern verschmilzt mit dem Hintergrund. Während der obere Teil des Wortelements, nämlich "Real Nature", gut lesbar ist, ist der Zusatz "Pure quality for dogs" aufgrund seiner geringen Grösse optisch sehr unauffällig. Diese Elemente prägen das Gesamtbild der Marke daher kaum. Falls der Betrachter "Real Nature" in seiner Bedeutung wahrnimmt, so bestärkt dies lediglich die Assoziationen mit unberührter Natur und wilden Tieren. Dennoch ist unter Beachtung dieser schwachen Zeichenelemente nicht auszuschliessen, dass betreffend die Widerspruchsmarke im Erinnerungsbild der Abnehmer haften bleibt, dass es sich um ein Tier - ob nun Hund oder Wolf - und das Wort "Wilderness" handelt. Auch bei Wolf of Wilderness wird dies im Erinnerungsbild haften bleiben, sofern "Wolf" und "Wildnis" verstanden werden, wovon auszugehen ist. Die Widerspruchsmarke erweist sich in Bezug auf die von ihr für Schutz beanspruchten Waren als nicht beschreibend, sodass ihr auch nicht aufgrund eines beschreibenden Charakters eine schwache Kennzeichnungskraft zugeschrieben werden kann. Mangels beschreibenden Charakters ist vorliegend davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke und der prägende Bestandteil "Wilderness" kennzeichnungskräftig hinsichtlich der beanspruchten Waren ist. Es sind mehrere gedankliche Zwischenschritte nötig, um eine Gedankenassoziation zwischen "Wilderness" und den Waren herzustellen. Selbst diese Assoziation deutet jedoch nur entfernt auf die Waren hin. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin besteht daher zwischen dem prägenden Bestandteil "Wilderness" der Widerspruchsmarke und den beanspruchten Waren keine offensichtliche sachliche Beziehung.

E. 7

Unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist über die Frage der Verwechslungsgefahr zu befinden. Für die gleichartigen bzw. identischen Waren ist vorliegend ein strenger Massstab betreffend Zeichenähnlichkeit anzuwenden. Die Zeichen sind im prägenden Wortelement "Wilderness" identisch. Da die Widerspruchsmarke kennzeichnungskräftig ist und einen entsprechenden Schutzzumfang hat

sind die Widerspruchsmarke und das angefochtene Zeichen für die relevanten Verkehrskreise verwechselbar. Die Beschwerde ist daher teilweise gutzuheissen und zwar hinsichtlich der gleichartigen Waren.

E. 8

Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin entsprechend Gewichtung der Waren zu zwei Fünfteln. In diesem Verhältnis sind die Parteien kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 64 Abs. 1 VwVG).

E. 8.1

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad 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 dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- auszugehen ist (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"; Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 "we make ideas work"). Von diesem Erfahrungswert ist auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Aufgrund des anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.- festgelegt. Der anteilmässig auf die Beschwerdeführerin fallende Anteil von Fr. 2'700.- wird dem von ihrem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.- entnommen, die Differenz von Fr. 1'800.- ist ihr aus der Gerichtskasse zu erstatten. Die Beschwerdegegnerin hat den verbleibenden Verfahrenskostenanteil von Fr. 1'800.- innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

E. 8.2

Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote für das Beschwerdeverfahren oder falls, wie vorliegend, keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Anhand des aktenkundigen Aufwands bei einmaligem Schriftenwechsel erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 1'500.- angemessen. Die gegenseitig zu entrichtende Parteientschädigungen von zwei Fünfteln und drei Fünfteln werden teilweise wettgeschlagen, sodass die überwiegend unterliegende Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von einem Fünftel zu zahlen hat. Unter Berücksichtigung der massgebenden Berechnungsfaktoren (Art. 8, 9 und 11 VGKE) ist dieser Betrag auf Fr. 300.- festzusetzen.

E. 8.3

Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Die Vorinstanz auferlegte ihr die Widerspruchsggebühr von Fr. 800.- und sprach der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'400.- zu. Angesichts des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerdeführerin nunmehr auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als zu zwei Fünfteln obsiegend zu gelten. Da die Widerspruchsggebühr gemäss Ziffer 2 des angefochtenen Entscheids der Vorinstanz

verbleibt, hat die Beschwerdeführerin diese der Beschwerdegegnerin im Umfang von Fr. 480.- zu erstatten. Da auch die von der Vorinstanz zugesprochene Parteientschädigung gegenseitig teilweise wettgeschlagen wird, hat sie der Beschwerdegegnerin in Aufhebung von Ziffer 4 zudem eine anteilmässig reduzierte Parteientschädigung von Fr. 480.- zu zahlen.

E. 9

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht [Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110]). Das Urteil erwächst mit Eröffnung in Rechtskraft.

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