

# **BVGer B-1976/2007 vom 13. August 2007**

Bundesverwaltungsgericht, 2007-08-13, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-1976\\_2007](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-1976_2007)

FR: TAF B-1976/2007 du 13 août 2007

IT: TAF B-1976/2007 del 13 agosto 2007

## **Regeste**

Widerspruchssachen

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Der Entscheid der Vorinstanz vom 14. Februar 2007 stellt eine Verfügung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Diese Verfügung kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, VGG, SR 173.32).

### **E. 2**

Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG). Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

### **E. 3**

Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können Marken aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionalen Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung im Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). Es verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Auch kann er gegen die Eintragung von Zeichen, die seiner älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt, Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen (Art. 31 Abs. 2 Satz 1 MSchG). Ist der Widerspruch begründet, so wird die Eintragung ganz oder teilweise widerrufen; andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen (Art. 33 MSchG).

#### **E. 4**

Der Beschwerdegegner erhob in der Widerspruchsantwort form- und fristgerecht die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens. Ebenfalls nicht strittig ist, dass zu diesem Zeitpunkt die Karenzfrist für die Marke der Beschwerdeführerin bereits abgelaufen war. Umstritten ist dagegen, ob das Zeichen im relevanten Zeitraum rechtsgenügend gebraucht worden ist. Die Vorinstanz sah dies aufgrund der eingereichten Belege als unwahrscheinlich an, weshalb sie den Widerspruch abwies.

#### **E. 5**

Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann der Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenützttem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen. Art. 11 Abs. 2 MSchG hält fest, dass als Gebrauch der Marke auch der Gebrauch in einer der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form und der Gebrauch für die Ausfuhr gelten.

#### **E. 6**

Die Beschwerdeführerin stützte ihren Widerspruch auf die Internationale Registrierung IR 712'522 RUDOLPH ROTNASE. Auf den von ihr eingereichten Gebrauchsbelegen verwendete sie demgegenüber ausnahmslos das Zeichen RUDOLPH® mit der roten Nase (fig.). Es ist daher zu prüfen, ob es sich dabei um den Gebrauch der Widerspruchsmarke in einer der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form handelt.

#### **E. 7**

Als unwesentliche Änderungen der Form der Marke gelten das Weglassen nebensächlicher Bestandteile oder Modernisierungen der Schreibweise der Marke (RKGE in sic! 2004, 107 SEIKO RIVOLI / R RIVOLI (fig.)). Entscheidend ist, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird. Der kennzeichnende Charakter wird nur gewahrt, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen auch bei Wahrnehmung der Unterschiede aus dem Gesamteindruck mit der eingetragenen Marke gleichsetzt. Zu fragen ist, ob der Verkehr Eintragung und Benutzungsform als ein und dasselbe Zeichen ansieht und den geänderten, zugefügten oder weggelassenen Bestandteilen keine eigene kennzeichnende Wirkung beimisst (BGer in sic! 2004, 409 TRIPP TRAPP III mit Hinweis auf E. Marbach, SIWR III, Basel 1996, 176, L. David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 11 MSchG N 14 und C. Willi, Kommentar zum Markenschutzgesetz, Zürich 2002, Art. 11 MSchG N 51 ff.).

#### **E. 8**

Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um eine Wortmarke, die sich aus dem Namen RUDOLPH sowie der Fantasiebezeichnung ROTNASE zusammensetzt. Aufgrund der Wortkonstellation erkennt der Verkehrsteilnehmer in ersterem einen Vor- und in letzterer einen Nachnamen, wobei der Umstand, dass beide Elemente über denselben Anfangsbuchstaben verfügen, den Anschein eines Künstlernamens oder einer Comicfigur erweckt. Der Bezeichnung RUDOLPH kommt, da sie am Anfang steht, eine besondere Beachtung zu. Hingegen geniesst der Bestandteil ROTNASE infolge höherer Anzahl an Silben und Vokalen sowie wegen seines Fantasiegehaltes grösserer Originalität eine

mindestens ebenso hohe Kennzeichnungskraft. Bei dem auf den Gebrauchsbelegen verwendeten Zeichen RUDOLPH® mit der roten Nase (fig.) handelt es sich um eine Wort-/Bildmarke. Diese wird durch den in grosser Schriftgrösse ausgefertigten halbrunden Schriftzug RUDOLPH geprägt, wobei der Abstrich des Anfangsbuchstabens "R" bis zum Schlussbuchstaben "H" gezogen ist und den Namen somit unterstreicht. Zwischen der Schriftwölbung und dem Unterstrich steht in kleiner Schriftgrösse der Zusatz "mit der roten Nase" geschrieben. Dieser wird vom Konsumenten, sofern er ihn überhaupt wahrnimmt, als Beschreibung von RUDOLPH, nicht aber als Teil des Namens aufgefasst, woran entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin auch der vergleichbare Sinngehalt nichts ändert. Somit fehlt dem benutzten Zeichen gegenüber der Widerspruchsmarke der unterscheidungskräftige Bestandteil ROTNASE. Das Weglassen eines solchen Elements führt zu einem anderen Gesamtbild und damit zu einem von der Registrierung wesentlich abweichenden Gebrauch. Steht fest, dass der behauptete Gebrauch der Widerspruchsmarke wesentlich von der Eintragung abweicht, vermögen die von der Beschwerdeführerin vor der Vorinstanz eingereichten Gebrauchsbelege nicht weiterzuhelfen. Die Vorinstanz hat deshalb die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens - wenn auch zum Teil aus anderen Gründen - zurecht bejaht. Die Beschwerdeeingaben enthalten zudem keine neuen Elemente, die auf einen rechtserhaltenden Gebrauch schliessen lassen. Bei solcher Sach- und Rechtslage erübrigt es sich auch, auf den Eventualantrag bzw. die behauptete Verwechslungsgefahr näher einzugehen.

#### **E. 9**

Die Beschwerde erweist sich demzufolge als unbegründet, weshalb sie abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen, diese werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet, und es steht dem Beschwerdegegner ein Anspruch auf Parteientschädigung zu (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

#### **E. 10**

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 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). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der Widersprechenden im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. 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 streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 40'000.-- festzulegen (J. Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; L. Meyer, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff., L. David, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, 29 f.).

#### **E. 11**

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

#### **E. 12**

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

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