

BVGer B-2554/2021 vom 16. November 2021

Bundesverwaltungsgericht, 2021-11-16, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-2554_2021

FR: TAF B-2554/2021 du 16 novembre 2021

IT: TAF B-2554/2021 del 16 novembre 2021

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widersprechende ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG).

E. 2.1

Der Inhaber einer älteren Marke kann gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes (MSchG, SR 232.11) i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG 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). Als eine Wechselwirkung zwischen der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit sind an die Verschiedenheit der Zeichen umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (Städeli/Brauchbar-Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154).

E. 2.2

Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise annehmen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 E. 2.2 "Nivea [fig.]/Neauvia", B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 "Qnective/Q qnect [fig.]").

E. 2.3

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2012 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]" mit Hinweisen). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 II 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; Gallus Joller, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 78, mit Hinweisen). Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben (BGE 128 III E. 2.1 "Yukon"; Urteil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera") oder sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen oder durch eine allgemein gebräuchliche Bezeichnung für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen geprägt wird (Urteil des BVGer B-1136/2009 vom 9. Juli 2010 E. 3.3 "Pernaton/Pernadol 400" mit Hinweisen). Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan", mit Hinweisen; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]; Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 979 mit Hinweisen).

E. 2.4

Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Die Verwechslungsgefahr ist eine unmittelbare, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, und eine mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer B-2296/2014 vom 29. Juni 2015 E. 3.5 "ysl [fig.]/sl skinny love [fig.]; B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]").

E. 3

Vorab sind die Verkehrskreise und deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen. Die beanspruchten Waren rohe und nicht verarbeitete Erzeugnisse aus Landwirtschaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft, rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; frisches Obst und Gemüse, frische Kräuter; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut; lebende Tiere; Futtermittel und Getränke für Tiere; Malz der Widerspruchsmarke richten sich sowohl an das breite Publikum der Freizeitgärtner als auch an Spezialisten wie Gärtner oder Fachhändler. Deren Aufmerksamkeitsgrad kann als normal angesehen werden.

E. 4

Als nächstes ist die Warengleichartigkeit zu prüfen. Die angefochtene Marke ist für rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut der Klasse 31 eingetragen. Die Widerspruchsmarke beansprucht unter anderem dieselben Waren. Entsprechend liegt Warenidentität vor.

E. 5

Nachfolgend ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Das Widerspruchszeichen besteht aus dem Wort "Cannabe". Die angefochtene Marke besteht aus dem Wort "Cannamigo". Durch die Übereinstimmung der beiden Marken im Wort "Canna" ist die Zeichenähnlichkeit vorliegend gegeben.

E. 6.1

Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit führt nicht zwingend zur Verwechslungsgefahr. Letztere kann etwa dann ausgeschlossen sein, wenn die Widerspruchsmarke nur über eine geringe Kennzeichnungskraft verfügt und aufgrund dessen nur einen kleineren geschützten Ähnlichkeitsbereich beanspruchen kann (BGE 122 III 385 E. 2 "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; Urteil des BVGer 2235/2008 vom 2. März 2010 E. 4.3 "Dermoxane/Dermasan"). Von einem schmalen Schutzbereich ist insbesondere dann auszugehen, wenn das Zeichen als Ganzes oder wesentliche Teile davon gemeinfrei sind (BVGE 2010/32 E. 7 "Pernaton/Pernadol 400"; Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 983 m.w.H.).

E. 6.2

Im Einzelfall kann der gemeinfreie Charakter eines Markenbestandteils der Widerspruchsmarke dazu führen, dass sich die Kennzeichnungskraft nur aus den anderen kennzeichnungskräftigen Bestandteilen ergibt, was dazu führt, dass die Verwechslungsgefahr im Wesentlichen anhand dieser übrigen kennzeichnungskräftigen Bestandteile beider Marken zu prüfen ist (BVGE 2010/32 E. 7.2 "Pernaton/Pernadol 400" m.w.H.). Im Folgenden ist daher die Frage zu beantworten, ob die Widerspruchsmarke ganz oder teilweise aus gemeinfreien Elementen besteht.

E. 6.3

Die Widerspruchsmarke ist aus den Wortteilen "Canna" und "be" zusammengesetzt. Die Vorinstanz hat festgestellt, dass das Wort "Canna" auf Italienisch Rohr als Kurzform für Angelrute oder Joint heisst. Zudem ist "Canna" die lateinische Bezeichnung der tropischen Zierpflanze Blumenrohr, was die Beschwerdeführerin ebenso sieht. Der Zeichenbestandteil "be" wird als das englische Verb to be verstanden. Die von der Vorinstanz festgestellten und von der Beschwerdeführerin nicht bestrittenen möglichen Sinngehalte Rohr/Angelrute bzw. Joint des Elementes Canna sowie das englische Verb "be" weisen im Zusammenhang mit den vorliegend beanspruchten Waren nicht auf eine Schwächung der Kennzeichnungskraft hin. Hingegen ist die Bezeichnung "Canna" als lateinische Kategorisierung von Blumenrohr für die beanspruchten Waren direkt beschreibend. Zumindest Fachleute der Gartenkunde werden diese Bezeichnung kennen und verstehen. Ob dieses Verständnis eines Teils der Verkehrskreise bereits ausreicht, um diesen Markenbestandteil als gemeinfrei zu qualifizieren, oder ob Namen von Pflanzen und Tieren als Gattungsbezeichnung sogar grundsätzlich als nicht kennzeichnungskräftig einzustufen sind (vgl. Entscheid der RKG vom 12. Februar 2004 in sic! 9/2004, S. 673 E. 6 "Tahitian Noni"), muss aufgrund der nachfolgenden Ausführungen indes nicht entschieden werden.

E. 6.4

Da die Widerspruchsmarke "Cannabe" mitunter aus der lateinischen Bezeichnung für Blumenrohr besteht, drängt es sich auf, die Widerspruchsmarke unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses dieser Bezeichnung für die übrigen Marktteilnehmer zu prüfen.

E. 6.4.1

Freihaltebedürftig sind Zeichen, die mangels gleichwertiger Alternativen im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich sind (Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz / Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 48). Das Freihaltebedürfnis an einer Marke ist unter Bezugnahme auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen (Urteil des BGer 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande"). Ein relatives Freihaltebedürfnis wird bei Zeichen angenommen, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich sind; ist ein Zeichen sogar unentbehrlich, ist das Freihaltebedürfnis absolut (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 "M/M-Joy"; Urteil des BGer 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande"; BVGE 2013/41 E. 7.2 "Die Post"). Ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht, wenn das betroffene Zeichen im Wirtschaftsverkehr nicht nur wesentlich, sondern unentbehrlich ist, das heisst, wenn die Mitanbieter ein wesentliches Interesse an der Verwendung des in Frage stehenden Zeichens haben und keine zahlreichen gleichwertigen Alternativen bestehen (Urteil des BGer 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5.1 f. "Post"). Eine Verkehrsdurchsetzung ist bei Zeichen mit einem absoluten Freihaltebedürfnis, im Gegensatz zu Zeichen mit einem relativen Freihaltebedürfnis, nicht möglich (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 "M/M-Joy").

E. 6.4.2

Bei der Beurteilung, ob am Zeichen ein Freihaltebedürfnis besteht, ist auf die Sichtweise von (potentiell) konkurrierenden Unternehmen abzustellen, die gleiche oder ähnliche Waren und Dienstleistungen anbieten (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; Urteil des BVGer B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "Luminous"). Dabei darf auch der zukünftigen Entwicklung Rechnung getragen werden (Urteil des BVGer B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.5 und 4.7.2 "Vuvuzela"). Fremdsprachige Sachbezeichnungen sind dabei schutzunfähig, sobald im Wirtschaftsverkehr ein legitimes Interesse an deren Mitverwendung besteht (vgl. Eugen Marbach, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009, N. 279). Bei Sachbezeichnungen bestehend aus einem einzigen Wort ist in der Regel von einem absoluten Freihaltebedürfnis auszugehen (BGE 64 II 244 E. 1 "Wollen-Keller"; vgl. auch Urteil des BGer 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5 "Post"). In Bezug auf die Verwechslungsgefahr bei freihaltebedürftigen Zeichen wird folglich auch nicht auf die Interessen der Konsumenten Rücksicht genommen (BVGE 2010/32 E. 7.4 "Pernaton/Pernadol 400").

E. 6.4.3

Die Widerspruchsmarke "Cannabe" besteht wie gesehen aus den Elementen "Canna" sowie "be", wobei "Canna" unter anderem die lateinische Bezeichnung für Blumenrohr ist. Die Warengleichartigkeit bzw. Warenidentität ist vorliegend für die Waren rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut der Klasse 31 gegeben (vgl. E. 4 oben). Es gilt zu prüfen, ob die Widerspruchsmarke "Cannabe" oder Teile davon in Bezug auf die genannten Waren freihaltebedürftig ist. Blumenrohr ist zwar eine tropische Pflanze, kann aber ohne weiteres in der Schweiz in den gängigen Gartencentern insbesondere während dessen Pflanz- und Blütesaison erworben werden. Entsprechend gibt es Schweizer Mitbewerber, welche ein Interesse an der Bezeichnung Canna haben könnten. Wie beim Verkauf von Pflanzen oder deren Samen und Setzlingen durchwegs üblich, wird der lateinische Name

stets der deutschen Bezeichnung beigefügt. Es ergibt sich daher ohne weiteres, dass Mitbewerber auf dem Markt für die Waren rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut der Klasse 31 ein grosses Interesse daran haben, das Wort "Canna" zur Bezeichnung von Blumenrohrsetzlingen bzw. -samen oder Blumenrohrpflanzen zu benutzen. Da die lateinische Bezeichnung von Pflanzen sehr spezifisch ist und einer sehr exakten Fachterminologie folgt, ist es den Mitbewerbern auch nicht zuzumuten, auf eine andere Bezeichnung als "Canna" auszuweichen (vgl. zum Fachterminus einer zoologischen Gattungsbezeichnung BVGE 2010/32 E. 7.3.2 "Pernaton/Pernadol 400" bzw. zum gegenteiligen Fall Urteil des BVGer B-5786/2011 vom 23. November 2012 E. 6.3. "Qatar Airways"). Damit ist das Wort "Canna" für die Waren rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut der Klasse 31 absolut freihaltebedürftig. Diese Erkenntnis gilt selbstredend für die Widerspruchsmarke als auch für die angefochtene Marke, weshalb eine allfällige Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Bezug auf andere als die vorgenannten Waren keinen Einfluss auf eine Verwechslungsgefahr hat.

E. 6.5

Die Beschwerdeführerin moniert diesbezüglich zwar, es könne nicht angehen, dass das Wort "Canna" für eine einzige Pflanze als Gemeingut angesehen werde und dadurch die ganze Warenkategorie rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut der Klasse 31 zum Gemeingut für das Zeichen "Canna" mache. Denn diese Warenkategorie beinhalte noch mehrere tausend andere Pflanzen, für welche "Canna" nicht Gemeingut sei. Dieser Einwand ist indes unbehilflich. Es ist gefestigte Rechtsprechung, dass ein Zeichen, welches für eine bestimmte Ware oder Dienstleistung freihaltebedürftig ist, für die ganze Kategorie dieser Waren oder Dienstleistungen als freihaltebedürftig gilt. So wurde bspw. eine technische Bezeichnung für eine Kampfsportart - WingTsun - für alle Arten von Ausbildungen als freihaltebedürftig erkannt (BVGE 2018 IV/3 E. 6.3 "WingTsun"). Soweit ein Markeninhaber ein derartiges Zeichen für Waren oder Dienstleistungen ausserhalb der Gemeingutssphäre beanspruchen möchte, bleibt immerhin die Möglichkeit, eine Marke mit entsprechendem Disclaimer zu beantragen (vgl. Urteil des BVGer B-552/2017 vom 4. Dezember 2018 E. 6.1 "Hirsch/Apfelhirsch").

E. 6.6

Wie dargelegt, kann sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf Elemente des Gemeinguts erstrecken. Da das Wort "Canna" für die besagten Waren absolut freihaltebedürftig ist, ist auch eine mögliche Verkehrsdurchsetzung oder eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke irrelevant (vgl. E. 6.2.1 oben). Entsprechend sind die von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegten Nachweise der Marktbearbeitung bzw. des Vorliegens einer Markenserie für den vorliegenden Zeichenkonflikt unbehilflich, der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke kann das Zeichenelement "Canna" für die Waren rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut der Klasse 31 nicht umfassen. Auch der Schutzzumfang der angefochtenen Marke kann sich nicht auf das Zeichenelement "Canna" erstrecken. Die Marken weisen entsprechend nur dank der Zusätze "be" bzw. "amigo" eine Kennzeichnungskraft auf, welche als normal angesehen werden kann.

E. 7

Damit kann nun die Verwechslungsgefahr zwischen den beiden strittigen Zeichen eruiert werden. Für die beanspruchten Waren ist Warenidentität gegeben und aufgrund des gleichlautenden Wortelements "Canna" besteht auch eine Zeichenähnlichkeit. Allerdings ist wegen der festgestellten Freihaltebedürftigkeit in Bezug auf das Zeichenelement "Canna" in erster Linie das Zeichenelement "be" der Widerspruchsmarke "Cannabe" mit dem Zeichenelement "amigo" der angefochtenen Marke "Cannamigo" zu vergleichen (vgl. BVG 2010/32 E. 7.4 "Pernaton/Pernadol 400" bzw. E. 6.2 oben). Zwischen diesen beiden Zeichenelementen "be" und "amigo" kann indes keine Zeichenähnlichkeit festgestellt werden. Insgesamt besteht somit zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke in Bezug auf die strittigen Waren rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut der Klasse 31 keine Verwechslungsgefahr.

E. 8

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Entscheid der Vorinstanz nicht zu beanstanden und die Beschwerde damit abzuweisen ist.

E. 9.1

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind 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 73.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu gewichten ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Damit sind die Gerichtskosten auf Fr. 4'500.- festzusetzen.

E. 9.2

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 obsiegende Beschwerdegegnerin hat im Beschwerdeverfahren allerdings weder Schriftsätze eingereicht noch einen Antrag auf Parteientschädigung gestellt. Entsprechend wird der Beschwerdegegnerin keine Parteientschädigung zugesprochen.

E. 9.3

Behörden, welche als Partei auftreten, werden keine Parteientschädigungen zugesprochen (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

E. 10

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es wird daher mit der

Eröffnung rechtskräftig.

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