

BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010

Bundesverwaltungsgericht, 2010-12-15, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-3325_2010

FR: TAF B-3325/2010 du 15 décembre 2010

IT: TAF B-3325/2010 del 15 dicembre 2010

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung der vorliegenden Streitsache zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32). Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen (Art. 48 Abs. 1 Bst. a des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]), ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt (Art. 48 Abs. 1 Bst. b VwVG) und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung (Art. 48 Abs. 1 Bst. c VwVG). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]. Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG).

E. 2.1

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht auf Grund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und andererseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 - Kamillosan/Kamillan, Kamillon).

E. 2.2

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnete Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III 160 E. 2a - Securitas/Securicall). Von einer Verwechslungsgefahr ist nicht nur auszugehen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise zwei Marken nicht auseinander zu halten vermögen (unmittelbare Verwechslungsgefahr), sondern auch dann, wenn sie die Zeichen zwar aus-

einander halten können, aufgrund der Markenähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermuten, wie dass die entsprechend gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen vom gleichen Unternehmen stammten (mittelbare Verwechslungsgefahr; BGE 127 III 160 E. 2a - Securitas/Securicall; Gallus Joller, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 21 ff.). Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (BGE 127 III 160 E. 2a - Securitas/Securicall). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf die Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers abzustellen (BGE 121 III 378 E. 2a - Boss/Boks). Zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen 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, Art. 3 N. 8). Die Beurteilung im Lichte von Art. 3 Abs. 1 MSchG richtet sich dabei nach dem Registereintrag der Marken (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 - Adwista/ad-vista, mit Hinweisen; Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 705).

E. 2.3

Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb - Rivella/Apiella). Neben dem Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer Waren oder Dienstleistungen nachfragen, ist auch die Kennzeichnungskraft im Rahmen der Beurteilung des Einzelfalles von wesentlicher Bedeutung, da diese den Schutzzumfang einer Marke massgeblich beeinflusst (BGE 122 III 382 E. 2a - Kamillosan/Kamillan, Kamillon; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 69 ff.). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher bereits bescheidenere Abweichungen, um eine ausreichende Unterscheidbarkeit zu bewirken (BGE 122 III 382 E. 2a - Kamillosan/ Kamillon, Kamillan). Stark sind Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a - Kamillosan/Kamillon, Kamillan mit Hinweisen; Marbach, a.a.O., N. 979). Als schwach gelten demgegenüber Marken, die sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen oder durch eine allgemein gebräuchlichen Bezeichnung für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen geprägt werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 - jump[fig.]/Jumpman;

Marbach, a.a.O., N. 976 ff.; Joller, a.a.o., Art. 3 N. 86 ff.).

E. 2.4

Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a - Boss/Boks). Der Gesamteindruck wird bei Wortmarken durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Den Klang prägen das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird. Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortanfang beziehungsweise der Wortstamm und die Endung in der Regel grössere Beachtung finden als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc - Securitas/Securicall; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE] vom 20. August 2002, Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2002, S. 756 f., E. 7 - Bally/Ball [fig.]; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 130 ff.). Bereits die Nähe auf einer der genannten Beurteilungsebenen kann genügen, um auf Zeichenähnlichkeit zu schliessen (RKGE vom 7. Juni 2000, sic! 2001, 133, E. 3 - Otor/Artor). Bestehen auf mehreren Ebenen Ähnlichkeiten, so verstärkt dies die Ähnlichkeit. Andererseits kann die Ähnlichkeit auf einer Ebene durch klare Unterschiede auf einer anderen Ebene neutralisiert werden, so beispielsweise ein ähnlicher Wortklang durch einen klar abweichenden Sinngehalt (Eugen Marbach, a.a.O., N. 875).

E. 3

Die fraglichen Marken sind aus der Sicht der Käuferschaft der entsprechenden Konsumgüter zu beurteilen. Die bezeichneten Waren richten sich vorwiegend an das allgemeine Publikum. Vorliegend ist unbestritten, dass die beanspruchten Waren der sich gegenüber stehenden Marken weitgehend identisch sind (vgl. Sachverhalt A. und B. sowie E. 2.3), weshalb die Verwechslungsgefahr streng zu beurteilen ist (BGE 122 III 387 E. 3 - Kamillosan/Kamillon, Kamillan; vgl. E. 2.2 f.).

E. 4

Ausgehend von der Warengleichartigkeit sind die beiden Marken nun auf ihre Zeichenähnlichkeit und Verwechselbarkeit hin zu überprüfen (vgl. E. 2.4).

E. 4.1

Die Widerspruchsmarke und die angefochtene Marke sind Wortmarken. Sie weisen die gleiche Anzahl Buchstaben auf und stimmen in den letzten vier Buchstaben -ALLY überein. Sie unterscheiden sich somit lediglich im Anfangsbuchstaben B bzw. T.

E. 4.2

In Bezug auf den Sinngehalt der strittigen Marken hat die Vorinstanz ausgeführt, dass die Marke BALLY aus einem Familiennamen besteht. Entgegen ihren Ausführungen erscheint indessen zweifelhaft, ob dieser Hintergrund der Marke für den massgebenden Abnehmerkreis wirklich erkennbar ist. Mindestens ebenso naheliegend ist vielmehr, dass die Marke als Phantasiemarke verstanden wird, bei welcher es sich um eine Abwandlung der englischsprachigen Worte "Ball" oder "Ballsy" handeln könnte. Für den massgebenden Abnehmerkreis dürfte ebenso wenig erkennbar sein, dass die Marke TALLY aus dem Vornamen der Firmengründerin besteht. Der Sinngehalt beider Marken bleibt damit für den durchschnittlichen Konsumenten unklar; es kann nicht von einem klar erkennbaren

unterschiedlichen Sinngehalt ausgegangen werden.

E. 4.3

Die Vorinstanz bejahte die Ähnlichkeit der fraglichen Marken sowohl in schriftbildlicher als auch in klanglicher Hinsicht. Demgegenüber würde die Verschiedenheit der Konsonanten B und T kaum ins Gewicht fallen. Diese seien klangschwach und nicht geeignet, die beiden Marken im mündlichen Verkehr (vor allem bei nicht sehr deutlicher Aussprache) klar auseinanderzuhalten. Dieser Auffassung ist aus nachfolgenden Gründen zuzustimmen:

E. 4.4

Das Schriftbild der beiden Marken präsentiert sich mit Ausnahme des Anfangsbuchstabens gleich; Silbenanzahl und Wortlänge von TALLY und BALLY stimmen überein. Die Konsonanten B und T verfügen zwar beide über einen senkrechten Strich, doch fügen sich beim B unmittelbar daran zwei Bogen an, während das T lediglich einen waagrechten darüber liegenden Strich aufweist. Der schriftbildliche Unterschied zwischen B und T ist jedoch unter Berücksichtigung der bisherigen Rechtsprechung (RKGE vom 28. Juni 2005, sic! 2005, 754 ff., E. 8 - Gabel/Kabel 1; RKGE vom 15. Juli 1999, E. 4 - Bico/Hico, auszugsweise publiziert in sic! 1999, 566 ff.) als marginal einzustufen; zumindest besteht diesbezüglich eine grosse Ähnlichkeit.

E. 4.5

Die angefochtene Marke wird "TA-LLY", die Widerspruchsmarke "BA-LLY" ausgesprochen. Vokalfolge und Aussprachekadenz sind zwar identisch, doch wird der Anfangsbuchstabe T mit der Zunge und dem Gaumen gebildet, was eine harte Klangfolge bewirkt, während der Anfangsbuchstabe B mit den Lippen gebildet und entsprechend weicher ausgesprochen wird. Insofern sind die beiden Marken phonetisch voneinander abgegrenzt. Weiter ist zu beachten, dass gemäss ständiger Rechtsprechung dem Wortanfang erhöhte Bedeutung zukommt, weil er in der Regel besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc - Securitas/Securicall; vgl. E. 2.4). Es handelt sich dabei jedoch lediglich um ein Indiz, welches sich schematischer Anwendung entzieht und im Einzelfall ohne Weiteres eine abweichende Beurteilung zulässt (RKGE vom 7. Juni 2000, sic! 2001, 133, E. 4 - Otor/Artor). Eine solch differenzierte Sichtweise drängt sich im vorliegenden Fall auf, weil der, beiden Marken gemeinsamen, Endung "ALLY" prägendes Gewicht zukommt und die marginalen Unterschiede in Schriftbild und Aussprache dadurch in den Hintergrund treten.

E. 4.6

Daraus ergibt sich zusammenfassend, dass, obschon gewisse Unterschiede in Schriftbild und Aussprache bestehen, die Buchstabenfolge "ALLY" dominiert und die fraglichen Marken bei den angesprochenen Verkehrskreisen keinen deutlich verschiedenen Gesamteindruck (Anwendung eines strengen Beurteilungsmassstabs, vgl. E. 3) hinterlassen, zumal TALLY und BALLY nicht über einen klar erkennbaren unterschiedlichen Sinngehalt verfügen (vgl. E. 4.2). Die Marken erweisen sich daher gesamthaft betrachtet als nicht genügend unterscheidungskräftig. Dies gilt gleichermassen im Französischen sowie im Italienischen. Dies steht im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung (BGE 126 III 315 - Rivella/Apiella; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7438/2006 vom 10. Mai 2007 - Cellini [fig.]/Elini [fig.]; RKGE vom 28. Juni 2005, sic! 2005, 754 ff. - Gabel/Kabel 1; RKGE vom 13. August 2004, sic! 2004, 927 ff. - Ecofin/Icofin [fig.]; RKGE vom 20. August 2002, sic! 2002, 756 f. - Bally/Ball [fig.]; RKGE vom 7. Juni 2000, sic! 2001, 133 -

Otor/Artor; RKGE vom 15. Juli 1999, sic! 1999, 566 ff. - Bico/Hico; RKGE vom 21. März 1995, Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht [SMI] 1995, 311 ff. - Bally/Sali) und es besteht vorliegend kein Anlass, von dieser Rechtsprechung abzuweichen.

E. 5

Zusammenfassend ergibt sich, dass vorliegend eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG besteht. Die Beschwerde erweist sich daher als unbegründet und ist abzuweisen.

E. 6

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

E. 6.1

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 Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, bzw. der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3, mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Daraus ergeben sich Verfahrenskosten von Fr. 3'000.-, die der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen sind. Der den Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 4'000.- übersteigende Betrag von Fr. 1'000.- ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten.

E. 6.2

Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten der Beschwerdegegnerin zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE.). 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. Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin mit Eingabe vom 18. Juni 2010 eine solche eingereicht, die sich auf ein anwaltliches Honorar in Höhe von Fr. 3'800.- (pauschal für die Durchsicht der Beschwerde und die Ausarbeitung sowie Einreichung der Beschwerdeantwort) beläuft. Angesichts der durchschnittlichen Komplexität dieses Widerspruchsverfahrens erscheint dies angemessen. Damit ist der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 4'088.80, bestehend aus einem Honorar in Höhe von Fr. 3'800.-, zuzüglich Fr. 288.80.- Mehrwertsteuer (7.6 %), aufzuerlegen.

E. 7

Entscheide, die im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens gegen eine Marke getroffen worden sind, sind nach Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) nicht an das Bundesgericht weiterziehbar. Das vorliegende Urteil ist somit

rechtskräftig.

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