

BVGer B-3488/2014 vom 25. Juni 2015

Bundesverwaltungsgericht, 2015-06-25, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-3488_2014

FR: TAF B-3488/2014 du 25 juin 2015

IT: TAF B-3488/2014 del 25 giugno 2015

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsachen zuständig (Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Widersprechende hat die Beschwerdeführerin am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen. Sie ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerde wurde innert Frist und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist darum einzutreten.

E. 2

Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 99 E. 2.c "Orfina"; Lucas David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 3 N. 8). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B 531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 mit Hinweisen "Gallo/Gallay [fig.]; Christoph Willi, Markenschutzgesetz, das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 3 N. 17 ff.).

E. 2.1

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 mit Hinweisen "Gallo/Gallay [fig.]), soweit aufgrund einer Nichtgebrauchseinrede keine Einschränkung gegeben ist (Urteil des BVGer B 5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]; Gallus Joller, in: Noth/Bühler/Thouvenin (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz (MSchG), 1. Aufl. 2009, [nachfolgend: MSchG], Art. 3 N. 235; Willi, a.a.O., Art. 3 N. 37). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen damit eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket als

marktlogische Folge, die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B 2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]" ; B 758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/G-mode"; Joller, MSchG, Art. 3 N. 300). Eine Gleichartigkeit kann nicht nur zwischen Waren oder Dienstleistungen je untereinander bestehen, sondern auch zwischen diesen beiden Kategorien von Produkten (Urteile des BVGer B 5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]" ; B 2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding"; Eugen Marbach, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 853 ff.; Willi, a.a.O., Art. 3 N. 35).

E. 2.2

Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der Marken (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; David, a.a.O., Art. 3 N. 11) sowie, da zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, nach dem Erinnerungsbild der Abnehmer (BGE 121 III 377 E. 2.a "Boss/ Boks"; 119 II 476 E. 2.d "Radion/Radiomat"; Marbach, a.a.O., Rz. 867; David, a.a.O., Art. 3 N. 15). Dabei kommt dem Zeichenanfang 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.]").

E. 2.3

Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Enthält eine Marke charakteristische Wort- wie Bildelemente, können diese den Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B 5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.4 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]" ; B 4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe/Eve"). Für die Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; Marbach, a.a.O., Rz. 872 ff.). Eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein genügt in der Regel (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 5. Juli 2006, Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2006, S. 761 E. 4 "McDonald's/McLake"; Willi, a.a.O., Art. 3 N. 69). 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. 5.a "Kamillon/Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion").

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. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, 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 5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B 5312013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]" ; Joller, MSchG,

Art. 3 N. 22 f.).

E. 2.5

Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B 5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und verdienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2.a "Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B 5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/Yellow Lounge"; vgl. Gallus Joller, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht. Eine rechtsvergleichende Untersuchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 53, 2000, S. 204). Die Verwechslungsgefahr kann hingegen im Gesamteindruck entfallen, wenn es sich beim übernommenen Element um einen schwachen Bestandteil handelt, der mit einem kennzeichnungskräftigen verbunden wurde (Urteile des BVGer B 5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]; B 502/2009 vom 3. November 2009 E. 5.2.1, 6 "Premium ingredients, s.l. [fig.]/Premium Ingredients International [fig.]").

E. 2.6

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, den 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. 3

Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Kakao- und Schokolade, für welche die Widerspruchsmarke beansprucht wird, werden gleich wie die Grundnahrungs- und Lebensmittel der angefochtenen Marke täglich von einem breiten Publikum und in unterschiedlichen Verarbeitungsstufen erworben, weshalb von einer eher geringen Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise auszugehen ist (BGE 126 III 315 E. 6b/bb "Apiella" BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan"; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yello").

E. 4

Lebensmittel des täglichen Bedarfs, die dazu bestimmt sind, in der Küche verwendet zu werden, werden als gleichartig angesehen, da ihr Verwendungszweck übereinstimmt und die Vertriebswege weitgehend identisch sind (Entscheid der RKGE vom 27. März 2001 E.4 "Elsie (fig.) / Elsa (fig.)", veröffentlicht in sic! 2001 S. 323; Entscheid der RKGE vom 14. Februar 1997 E. 7 "Gourmet House", veröffentlicht in sic! 1997 S. 177). Schokoladeprodukte in Klasse 30 wurden aufgrund ihrer unterschiedlichen Produktionsstätten jedoch nur als entfernt gleichartig mit Gemüsekonserven in Klasse 29 betrachtet (Entscheid der RKGE vom 5. Oktober 2000 E. 5 "Naturella/Naturessa",

veröffentlicht in sic! 2000 S. 800). Eine Gleichartigkeit zwischen Rohstoffen und Halbfabrikaten einerseits und Fertigprodukten andererseits, namentlich von Brot im Vergleich zu Zucker, Salz und Gewürzen, hat das BVGer verneint (Urteil des BVGer B 3622/2010 vom 1. Dezember 2010 E. 3.2.2 "Wurzelbrot/Wurzelrusti"). Die von der Beschwerdeführerin vertretene Gleichartigkeit sämtlicher Lebensmittel, die sie ohne nähere Substantiierung auf die breite Angebotspalette einzelner Grossproduzenten der Branche stützen will, widerspricht deshalb ebenso der bisherigen Rechtsprechung wie der von ihr behaupteten, fortschreitenden Diversifizierung des Lebensmittelsektors. Ein Grund, von der bisherigen Rechtsprechung abzuweichen, ist daraus nicht ersichtlich. Die Vorinstanz hat vielmehr die Gleichartigkeit von "Kakao- und Schokoladepulver; Schokolade ungefüllt und gefüllt; Schokoladekonfekt, nämlich kleinen assortierten Schokoladen (Pralinen); Schokoladenhohlfiguren und massiven Schokoladenfiguren" einerseits und Kaffee, Kakao, Kaffeeersatzmittel, Getränken auf Kaffee- oder Kakaobasis, Getränken auf Schokoladebasis, Makkaroni, Ravioli, Vermicelles, Pâtisserie- und Bäckereiwaren, Schokoladedesserts, Honig, Gelée Royale, Propolis (Bienenharz), Lebensmittel-Gewürzstoffen, Hefe, Backpulver, Mehl aller Art, Griess, Maisstärke, Kristallzucker, Würfelzucker, Puderzucker, Tee, Eistee, Confiserie, Schokolade, Biskuits, Crackers, Waffeln, Kaugummi, Eiskrem, Speiseeis, Salz, kornbasierten Produkten und Melasse-Sirup andererseits mit einlässlicher Begründung und folgerichtig differenziert beurteilt und richtigerweise betreffend Makkaroni, Ravioli, Honig, Gelée Royale, Propolis, Lebensmittel-Gewürzstoffen, Hefe, Backpulver, Mehl aller Art, Griess, Maisstärke, Kristallzucker, Würfelzucker, Puderzucker, Kaugummi, Salz und Melasse-Sirup verneint.

E. 5

Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen die Annahme einer reduzierten Kennzeichnungskraft ihrer Widerspruchsmarke TEDDY, welche die Vorinstanz mit dem verbreiteten, ursprünglich englischen Diminutiv für einen Plüschbären für Kinder ("Teddybär") begründet und ausführt, die Marke spiele aufgrund des Sinngehalts leicht erkennbar auf die mögliche Form der gekennzeichneten Schokolade an. Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Vorstellung eines flauschigen Teddybären dränge sich im Zusammenhang mit Schokolade nicht auf, gesteht aber ein, dass Schokolade in Form von Bären bzw. kindgerecht verniedlichten Bärchen häufig auf den Markt kommt. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass sich das Publikum an gewisse Tierformen wie Käfer, Mäuse, Hasen und Bären aus gegossener Schokolade besonders gewöhnt hat (vgl. Urteil des BVGer B-2054/ 2011 vom 28. November 2011 E. 5.1 "Milchbärchen"), aber auch, dass "Teddy" ein mehrdeutiger Begriff und besonders als Koseform für den Vornamen Theodor geläufig ist, während der Spielzeugbär häufiger "Teddybär" genannt und nur umgangssprachlich als "Teddy" apostrophiert wird. Ob die Schokolademarke TEDDY daher ohne Umweg über die Fantasie eine Bärengestalt erwarten lässt, erscheint möglicherweise eher spekulativ. Die Frage kann aber vorliegend offen bleiben, da es sich erweist, dass die Beschwerde ohnehin abzuweisen ist.

E. 6

Eine hinreichende Zeichenähnlichkeit zwischen den Marken, aus der auf eine Verwechslungsgefahr für die Waren, für welche die Warengleichartigkeit bejaht wird, geschlossen werden könnte, ist nämlich selbst bei Annahme einer uneingeschränkten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht festzustellen, wie dies auch die Vorinstanz korrekt darlegt. Die aus vier Buchstaben bestehende angefochtene Marke

übernimmt zwar jeweils den ersten Buchstaben beider Silben der Widerspruchsmarke, nicht aber deren auffälliges, doppeltes "D" noch die nachfolgenden Vokale. Zudem schreibt sie die beiden Wörter TA und DI übereinander und versieht sie mit einem markanten Rahmen, der sich nach unten verengt. Die angefochtene Marke nimmt auch nicht am Sinngehalt der Widerspruchsmarke (vgl. E. 5) teil, sondern wird durch die Grossschreibung und Anordnung eher wie zwei unbestimmte Akronyme verstanden. Angesichts dieser augenfälligen Unterschiede kann nicht auf die entfernte Ähnlichkeit der Wortklänge abgestellt werden, auf die sich die Beschwerde beruft. Der Gesamteindruck der Marken ist vielmehr klar verschieden. Zwischen den Marken besteht damit keine Verwechslungsgefahr. Eine Rückweisung im Sinne des Eventualbegehrens erübrigt sich. Die Beschwerde ist abzuweisen.

E. 7

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG). 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 492 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" mit Hinweisen; Urteil des BGer 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 "We make ideas work" mit Hinweis). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es rechtfertigt sich daher, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.- festzulegen. Eine Parteientschädigung entfällt, nachdem die obsiegende Beschwerdegegnerin sich nicht am Beschwerdeverfahren beteiligt hat (Art. 64 Abs. 1 VwVG).

E. 8

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

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