

# **BVGer B-3882/2017 vom 28. August 2019**

Bundesverwaltungsgericht, 2019-08-28, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-3882\\_2017](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-3882_2017)

FR: TAF B-3882/2017 du 28 août 2019

IT: TAF B-3882/2017 del 28 agosto 2019

## **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 VGG). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 VwVG eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

### **E. 2.1**

Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, 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]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind, und umgekehrt. Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.>"; 128 III 99 E. 2c "Orfina"; Letzterer m.H.).

### **E. 2.2**

Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich aufgrund der Registereinträge. Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen u.a. eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 f. "Qnective und Qnective [fig.]/Q qnnect [fig.]" m.H.; B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]").

### **E. 2.3**

Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks" m.H.). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine grössere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160 E. 2a, 2b/cc "Securitas/Securicall"). Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und

gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-6173/2018 vom 30. April 2019 E. 3.3 "World Economic Forum [fig.]/Zurich Economic Forum [fig.]; Letzteres m.H. auch zum Folgenden). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; 119 II 473 E. 2c "Radion/Radomat"; je m.H.).

#### **E. 2.4**

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteile des BVGer B-5972/2017 vom 7. Juni 2019 E. 2.3 "Medical Park [fig.]/Medical Reha Park [fig.]", m.H. auch zum Folgenden; B-7017/2008 vom 11. Februar 2012 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]"). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für starke Marken. Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben. Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan" m.H.; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]; Gallus Joller, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., 2017, Art. 3, Rz. 78 f.).

#### **E. 3**

Als Erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren sowie deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke (Joller, a.a.O., Rz. 51, m.H.). Die beanspruchten Waren der Klasse 25 vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie richten sich an ein breites, modebewusstes Publikum und werden mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt, da sie in der Regel vor dem Kauf anprobiert werden (BGE 121 III 377 E. 3d "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-3706/2016 vom 20. Juli 2018 E. 3.2 "Pupa/Fashionpupa").

#### **E. 4**

Vorliegend werden sowohl von der Widerspruchsmarke als auch der angefochtenen Marke die Waren vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie bzw. articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria der Klasse 25 beansprucht, womit aufgrund der identischen Klassenoberbegriffe Warenidentität vorliegt. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist folglich ein strenger Massstab anzulegen (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan").

#### **E. 5.1.1**

Die vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke bringt grundsätzlich bereits eine starke Zeichenähnlichkeit mit sich (Joller, a.a.O., Rz. 134 f.; m.H. auch zum Folgenden). Sie ist daher gemäss ständiger Rechtsprechung unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr unzulässig, wenn das ältere Zeichen nicht wesentlich verändert wird. Die Übernahme einer Marke kann ausnahmsweise zulässig sein, wenn der übernommene Bestandteil derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass er seine Individualität verliert und nur noch als untergeordneter Teil des jüngeren Zeichens erscheint (Urteile des BVGer B-552/2017 vom 4. Dezember 2018 E. 5.1 f.

"Hirsch/Apfelhirsch"; B-5697/2016 vom 27. Juni 2018 E. 5.1 f. "Manufactum/espresso manufactum"; B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.1 f. "Stingray/Roamer Stingray";

B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 5.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]"; B-3118/2007 vom 1. November 2007 E. 2 und E. 6.1 "Swing/Swing Relaxx, Swing & Swing Relaxx [fig.]; je m.H.).

### **E. 5.1.2**

Die Widerspruchsmarke besteht vorliegend einzig aus dem Wort "Thea", während die angefochtene Marke aus den zwei Wörtern "Rosa Thea" zusammengesetzt ist. Das ältere Zeichen ist somit vollständig im Jüngeren enthalten, dem das Wort "Rosa" vorangestellt wird. Eine Verschmelzung der beiden Zeichen liegt nicht vor, da "Thea" sowohl im Schrift- wie auch im Klangbild klar als eigenständiger und prägender Bestandteil erkennbar bleibt. Die jüngere Marke besteht aus acht, die ältere hingegen aus vier Buchstaben. Die Zeichen unterscheiden sich auch von der Silbenanzahl her (THE-A bzw. RO-SA THE-A). Diese Unterschiede vermögen die aufgrund der integralen Übernahme des älteren Zeichens festgestellte Ähnlichkeit in Schrift- und Klangbild allerdings nicht zu beseitigen. Daran ändern auch die Ausführungen der Beschwerdeführerin nichts, wonach dem Anfang einer Marke in der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit besonderes Gewicht zukomme oder, dass das Zeichen nach seinem Gesamteindruck zu beurteilen sei. Die Zeichenähnlichkeit ist somit aufgrund der Übereinstimmung im Element "Thea" bezüglich Schrift- und Klangbild zu bejahen.

### **E. 5.2.1**

Indes kann ein veränderter Sinngehalt eine bestehende Zeichenähnlichkeit unter Umständen aufheben (BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"; Joller, a.a.O., Rz. 182; Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 886 ff.; je m.H.). Dies setzt allerdings voraus, dass die konfligierenden Marken je einen für die massgebenden Verkehrskreise tatsächlich erkennbaren Sinngehalt aufweisen, der spontan erkannt und verstanden wird (vgl. Urteile des BVGer B-2864/2017 vom 4. Mai 2018 E. 6.2 "7seven [fig.]/SEVENFRIDAY"; B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 5.4 "Pulcino/Dolcino"; je m.H.).

### **E. 5.2.2**

"Rosa" bezeichnet als Substantiv zunächst einmal die rosa Farbe und einen weiblichen Vornamen (vgl. < <https://www.duden.de> > Rosa, abgerufen im August 2019). Als wissenschaftlicher Name bezeichnet "Rosa" auf Lateinisch die Pflanzengattung der Familie der Rosengewächse (vgl. < <https://de.wikipedia.org/wiki/Rosen> >, abgerufen im August 2019). Auf Italienisch und Spanisch bedeutet "rosa" als weibliches Substantiv "Rose" (vgl. < <http://www.garzantilinguistica.it> > rosa; < [www.le-o.org/spanisch-deutsch](http://www.le-o.org/spanisch-deutsch) > rosa, abgerufen im August 2019). Das Wort "Thea" bezeichnet einen weiblichen Vornamen, sowie die Pflanzengattung der Teegewächse (vgl. < <https://www.duden.de> > Thea, abgerufen im August 2019). Auf Griechisch bedeutet "Thea" Göttin (< <https://de.pons.com> >, abgerufen im August 2019). Die Wahrnehmung von "Thea" als Nachname ist unwahrscheinlich, bezeichnet das Wort doch primär einen weiblichen Vornamen (vgl. hierzu die Einträge zu "Thea" im elektronischen Telefonbuch < [www.tel.search.ch](http://www.tel.search.ch) > [unter "Private" gesucht], abgerufen im August 2019; vgl. hingegen zum Vornamen "Leon" als Nachname Urteil des BVGer B-3824/2015 vom 17. Mai 2017 E. 7.2.1.2 f. "JEAN LEON/Don Leone [fig.]"). Die relevanten Verkehrskreise verstehen die Marke "Rosa Thea" somit auf drei Arten, und zwar entweder als zwei weibliche Vornamen, als Farbbezeichnung "Rosa" und den Vornamen "Thea" oder als Bezeichnung für die Blume

Rose und den Vornamen "Thea".

### **E. 5.2.3**

Geht man im Sinngehalt von zwei weiblichen Vornamen aus, handelt es sich - wie von der Vorinstanz festgestellt - mit Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 25 bei "Rosa" und "Thea" um zwei Fantasiezeichen. Der Argumentation der Beschwerdeführerin, wonach dem Vornamen "Rosa" in der Personenbezeichnung "Rosa Thea" erhöhte Aufmerksamkeit zukomme und daher ein veränderter Gesamteindruck vorliege, kann nicht gefolgt werden. Zwar ist der Vorname "Rosa" in der Schweiz in der Tat viel bekannter als "Thea" und befand sich im Jahr 2017 mit insgesamt 16'500 Trägerinnen auf Platz 38 der weiblichen Vornamen, während "Thea" mit 545 Trägerinnen nur Platz 925 belegte (vgl. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/vornamen-schweiz.assetdetail.5946317.html> >, abgerufen im August 2019). Dieser Umstand führt vorliegend allerdings nicht zu einer relevanten Unterscheidung der Zeichen, da der in beiden Zeichen klar erkennbare Stamm "Thea" auf eine Zusammengehörigkeit der beiden Zeichen hinweist. Zudem wird dem breiten Publikum wohl eher der seltenere Name "Thea" und nicht der geläufige Name "Rosa" in Erinnerung bleiben. Zudem zieht "Thea" die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise auch durch den aus den zwei Konsonanten "T" und "h" bestehenden ungewöhnlichen Anlaut auf sich. Die Tatsache, dass der Bestandteil "Rosa" am Anfang des angefochtenen Zeichens steht, und daher im Gesamteindruck eine leicht erhöhte Beachtung erfährt (vgl. hierzu vorn E. 2.3), vermag daran nichts zu ändern. Auch aus der zitierten Rechtsprechung im Zusammenhang mit Vornamen im Verhältnis zu Herkunftsangaben kann die Beschwerdeführerin vorliegend nichts zu ihren Gunsten ableiten.

### **E. 5.2.4**

Wird der Bestandteil "Rosa" im Sinne eines Farbzusatzes zum Vornamen "Thea" aufgefasst, geht die Vorinstanz davon aus, dass die Farbe Rosa in Bezug auf Bekleidung, Schuhwaren und Kopfbedeckungen der Klasse 25 beschreibend wirke. Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, dass Farbangaben im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren nur dann beschreibend seien, wenn sie ein übliches Ausstattungsmerkmal bilden oder anpreisend wirken, was vorliegend nicht der Fall sei. Ob die Farbe Rosa für die beanspruchten Waren der Klasse 25 beschreibend wirkt, kann im vorliegenden Verfahren offenbleiben. Es ist - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin - anzunehmen, dass die Aufmerksamkeit der relevanten Verkehrskreise im jüngeren Zeichen nicht auf der allgemeinen Farbbezeichnung "Rosa", sondern dem kennzeichnungs kräftigeren Bestandteil "Thea" liegt (vgl. zur Kennzeichnungskraft allgemein vorn E. 2.4 und insbesondere von Wörtern des allgemeinen Sprachgebrauchs Joller, a.a.O., Rz. 94; Marbach, a.a.O., Rz. 981; je m.H.). Im Gesamteindruck kann daher nicht von einem veränderten Sinngehalt des jüngeren Zeichens ausgegangen werden.

### **E. 5.2.5**

Das Zeichen "Rosa Thea" kann von den massgeblichen Verkehrskreisen aufgrund des italienischen oder spanischen Begriffs "rosa" auch als "Rose Thea" im Sinne einer Blume namens "Thea" verstanden werden. Die "Rosa thea hybrida" bezeichnet denn auch auf Lateinisch die Rosen-sorten der Teerosen. Da die in Frage stehenden Waren sich vorliegend an ein breites, modebewusstes Publikum richten (vgl. vorn E. 3), ist nicht davon auszugehen, dass die relevanten Verkehrskreise das jüngere Zeichen in diesem Sinn

verstehen werden. Die Beschwerdeführerin macht in diesem Zusammenhang geltend, die Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise liege angesichts der grossen Bekanntheit der Blume Rose auf "Rosa". Dieser Argumentation kann vorliegend allerdings nicht gefolgt werden, da die Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise im jüngeren Zeichen nicht auf der allgemeinen Gattungsbezeichnung Rose liegt, sondern dem eigentlichen Namen der Blume, "Thea".

#### **E. 5.2.6**

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass keine rechtsgenügenden Unterschiede in den Sinngehalten auszumachen sind, welche geeignet wären, die festgestellte Zeichenähnlichkeit auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene zu kompensieren.

#### **E. 6**

Weiter ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen. Der Schutzzumfang des älteren Zeichens bestimmt sich nach dessen Kennzeichnungskraft (vgl. hierzu vorn E. 2.4). Die Vorinstanz ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke "Thea" ausgegangen, da dieser im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 25 kein beschreibender Sinngehalt zukomme und sie als Fantasiezeichen verstanden werde. Diese Feststellung ist korrekt und wird von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten, weshalb der Widerspruchsmarke eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit ein durchschnittlicher Schutzzumfang zuzuerkennen ist.

#### **E. 7**

In einer Gesamtbetrachtung ist nun die Verwechslungsgefahr zu beurteilen. Die relevanten Verkehrskreise bestehen vorliegend aus dem allgemeinen Publikum, welches beim Kauf der beanspruchten Waren eine leicht erhöhte Aufmerksamkeit aufwendet. Die Warenidentität zwischen den beanspruchten Waren der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke ist erstellt. Damit ist auch ein strenger Massstab bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr anzulegen. Weiter übernimmt die angefochtene Marke "Rosa Thea" die Widerspruchsmarke "Thea" integral und ohne wesentliche Veränderung. Das Hinzufügen des Elements "Rosa" am Wortanfang der angefochtenen Marke und die damit einhergehenden Unterschiede im Schriftbild und in der Phonetik vermögen die angefochtene Marke weder sinngemäss noch auf eine andere Weise so zu verändern, dass sie zu einem unterschiedlichen Gesamteindruck führen würden. Der Zeichenstamm "Thea" bleibt in beiden Zeichen klar erkennbar und weist auf ein Zusammengehören der beiden Marken zum selben Hersteller hin. Da die Widerspruchsmarke über eine normale Kennzeichnungskraft verfügt, kann vor dem Hintergrund der einschlägigen Rechtsprechung (vgl. hierzu vorn E. 5.1.1) - trotz leicht erhöhter Aufmerksamkeit der Verkehrskreise - eine mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Marken nicht ausgeschlossen werden.

#### **E. 8**

Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist daher abzuweisen.

#### **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 "Turbinefuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.- festgesetzt und dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 4'500.- entnommen.

### **E. 9.2**

Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, bei Fehlen einer solchen, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin verlangt vorliegend keine Parteientschädigung; sie hat sich vor Bundesverwaltungsgericht nicht vertreten lassen und liess ihre Eingabe durch Personen verfassen, die offensichtlich in einem Arbeitsverhältnis zu ihr stehen (vgl. Art. 9 Abs. 2 VGKE). Auch sonst hat sie keine weiteren Auslagen geltend gemacht (vgl. Art. 13 VGKE), und solche ergeben sich auch nicht aus den Akten. Es ist deshalb nicht anzunehmen, dass ihr im Zusammenhang mit dem Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht notwendige und verhältnismässig hohe Kosten entstanden wären, die das Zusprechen einer Parteientschädigung rechtfertigen würden (vgl. Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 4 VGKE; Michael Beusch, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2. Aufl., 2019, Rz. 14, 16, 19 zu Art. 64).

### **E. 10**

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig. (Dispositiv nächste Seite)

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