

# **BVGer B-4159/2009 vom 25. November 2009**

Bundesverwaltungsgericht, 2009-11-25, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-4159\\_2009](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-4159_2009)

FR: TAF B-4159/2009 du 25 novembre 2009

IT: TAF B-4159/2009 del 25 novembre 2009

## **Regeste**

Widerspruchssachen

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32] zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig. Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der verlangte Kostenvorschuss wurde fristgemäss geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (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 Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11]).

#### **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).

#### **E. 2.2**

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 besonders 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, wie beispielsweise Lebensmitteln, 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 - Apiella, BGE 122 III 382 E. 3a - Kamillosan; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 - Yello).

### **E. 2.3**

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; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: Marbach, SIWR III/1], N. 864; LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, Basel 1999 [hiernach: David, Kommentar MSchG], Art. 3 N. 11 und 15; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 N. 63 und 67).

### **E. 2.4**

Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Entscheidend sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während unterscheidungsschwache Wort- oder Bildelemente den Gesamteindruck weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den Erinnerungseindruck gleichermaßen prägen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 19. Dezember 2007 [B-7500/2006] E. 6.4 - Diva Cravatte; Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2005 S. 807 E. 8 - DVT Technisches Fernsehen [fig.] / DVT; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 143). Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild, und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc - Securitas; BGE 121 III 377 E. 2b - Boss / Boks). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird (MARBACH, SIWR III/1, N. 875; RKGE in sic! 2006 S. 761 E. 4 - McDONALD'S / McLake). 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; BGE 119 II 473 E. 2c - Radion; RKGE in sic! 2002 S. 101 E. 6 - Mikron [fig.] / Mikromat [fig.]).

### **E. 3**

In einem ersten Schritt ist zu überprüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleichartig sind.

#### **E. 3.1**

Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und

Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3 N. 35; RKGE in sic! 2003 S. 709 E. 6 - Targa / Targa [fig.]; RKGE in sic! 2002, S. 169 E. 3 - Smirnoff [fig.] / Smirnov [fig.]). Für die Warengleichartigkeit sprechen unter anderem gleiche Herstellungsstätten, gleiches fabrikationsspezifisches Know-how, ähnliche Vertriebskanäle, ähnliche Abnehmerkreise oder das Vorliegen eines ähnlichen Verwendungszweckes (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 7.1 - KaSa K97 [fig.] / biocasa [fig.], mit Verweis auf RKGE in sic! 2002, S. 169 E. 3 - Smirnoff [fig.] / Smirnov [fig.]).

### **E. 3.2**

Sowohl die Widerspruchsmarke als auch die angefochtene Marke werden für alkoholische Getränke (ausgenommen Biere) in Klasse 33 beansprucht, die angefochtene Marke zusätzlich, soweit hier interessierend, für Biere (Klasse 32). Hinsichtlich der alkoholischen Getränke besteht offensichtlich Warenidentität. Zudem ist unbestritten, dass alkoholische Getränke (Klasse 33) einerseits und Biere (Klasse 32) andererseits gleichartig sind (vgl. RKGE 2005 S. 129 E. 7 - Vismara [fig.] / Vismara [fig.]; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1085/2008 vom 13. November 2008 E. 5.2 - Red Bull / Stierbräu). Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die beanspruchten Waren der sich gegenüber stehenden Marken identisch respektive gleichartig sind. Angesichts dieses Ergebnisses ist in Bezug auf den Zeichenabstand ein strenger Massstab anzulegen (vgl. E. 2.2).

### **E. 4**

Die Widerspruchsmarke ist eine Wort-/Bildmarke. Sie besteht aus dem Worтеlement "EFE", welches in einer stilisierten Schrift geschrieben ist. Die beiden letzten Buchstaben sind in derselben stilisierten Art unterstrichen. Der mittlere Buchstabe "F" überragt zudem das vorangehende sowie das nachstehende "E" in der Höhe um etwa einen Viertel. Die angefochtene Marke ist eine reine Wortmarke mit dem Worтеlement "EVE".

#### **E. 4.1**

Das Worтеlement der Widerspruchsmarke sowie die angefochtene Marke sind gleich lang; sie bestehen aus jeweils drei Buchstaben, wobei sie im ersten (E) und im letzten Buchstaben (E) übereinstimmen. Insofern unterscheiden sie sich lediglich im mittleren Buchstaben. Der mittlere Buchstabe "F" der Widerspruchsmarke ist zudem wie erwähnt grösser als der erste und letzte Buchstabe gestaltet und unterscheidet sich somit optisch vom mittleren Buchstaben "V" der angefochtenen Marke. Die Widerspruchsmarke wird sowohl im Deutschen als auch im Französischen "e - fe" ausgesprochen. Wird die angefochtene Marke deutsch ausgesprochen (e - ve), weisen die Vergleichszeichen sowohl dieselbe Silbenzahl als auch dieselbe Vokalfolge (E - E) auf. Das Worтеlement der Widerspruchsmarke hat keinen erkennbaren Sinngehalt (vgl. auch Online-Wörterbuch Türkisch-Deutsch-Englisch, [www.mydictionary.dyndns.org/dictionary/tr\\_de](http://www.mydictionary.dyndns.org/dictionary/tr_de), Stichwort "efe"). Die angefochtene Marke kann zwei Bedeutungen haben: Einerseits handelt es sich um einen weiblichen Vornamen, nämlich die französische oder englische Version von "Eva" (LANGENSCHIEDT Handwörterbuch Englisch, Berlin / München / Wien / Zürich / New York 2005, S. 204; LANGENSCHIEDT Handwörterbuch Französisch, Berlin / München / Wien / Zürich / New York 2006, S. 285). Andererseits bedeutet "eve" auf englisch "Abend" (poetisch)

respektive "Vorabend / -tag (eines Festes)" (LANGENSCHIEDT Handwörterbuch Englisch, a.a.O., S. 204). Englisch wird die angefochtene Marke "i:v" ausgesprochen, französisch - entgegen der Auffassung der Vorinstanz - "ev". So ausgesprochen unterscheidet sich die angegriffene Marke nun in klanglicher Hinsicht von der Widerspruchsmarke: Die Silbenzahl verringert sich (eine statt zwei), der Konsonant wird weicher ausgesprochen (wie in "ouvrir") und bei englischer Aussprache verändert sich zudem die Vokalfolge (I statt E - E).

#### **E. 4.2**

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Vergleichszeichen sowohl in visueller als auch (insbesondere bei deutscher Aussprache) klanglicher Hinsicht Ähnlichkeiten aufweisen. Beim Sinngehalt ist dagegen keine Ähnlichkeit festzustellen.

#### **E. 5**

Es ist nun in einem wertenden Gesamtblick zu entscheiden, ob eine Verwechslungsgefahr besteht (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG).

#### **E. 5.1**

Zunächst ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen. Dieser bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a - Kamillosan, mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 - Yello). Die Widerspruchsmarke besteht aus lediglich drei Buchstaben und stellt somit ein Kurzzeichen dar. Kurzzeichen verfügen auf Grund ihrer geringeren Schutzwürdigkeit über einen beschränkten Schutzzumfang. Die Schutzwürdigkeit kann indessen durch eine eigenwillige oder originelle Gestaltung (Schrift, Farbe, Graphik etc.) erhöht werden (WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 147). Da das Widerspruchszeichen grafisch gestaltet ist und zudem über keinen erkennbaren Sinngehalt verfügt, erhöht sich dessen Kennzeichnungskraft, weshalb von einem normalen Schutzzumfang auszugehen ist.

#### **E. 5.2**

Kurze Wörter werden akustisch und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Daher werden bei kurzen Zeichen auch Abweichungen schneller erkannt, so dass vergleichsweise geringfügige Modifikationen bereits einen genügenden Abstand gewährleisten können (MARBACH, SIWR III/1, N. 895 und WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 147, je mit Verweis auf BGE 121 III 377 E. 2b - Boss / Boks; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3268/2007 vom 25. Januar 2008 E. 4.3.1 - MBR / MR [fig.], mit Verweis auf RKGE in sic! 2005 S. 476 E. 5 - SMI / RSMI; RKGE in sic! 2006 S. 97 E. 3 - Moët / Met [fig.]). Ob zwischen zwei Zeichen, die aus je drei Buchstaben, davon zwei gleichen, bestehen, eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab (vgl. etwa Massnahmeentscheid des Gerichtskreises VIII Bern-Laupen vom 11. Juni 2003, in sic! 2004 S. 31 E. 3.2 ff. - FMH / FNH, und RKGE in sic! 2002 S. 104 E. 6 - ran / Ram [fig.]). Die Vergleichszeichen unterscheiden sich im mittleren Buchstaben, welcher bei der Widerspruchsmarke zudem auf Grund der konkreten grafischen Gestaltung

den ersten und letzten Buchstaben in der Höhe überragt. Zu beachten ist jedoch ausserdem, wie das Zeichen von den massgeblichen Verkehrskreisen ausgesprochen wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3268/2007 vom 25. Januar 2008 E. 4.3.3 - MBR / MR [fig.]; RKGE in sic! 2006 S. 268 E. 11 - IXS / IKKS). Da die angegriffene Marke auf deutsch keinen Sinn ergibt, werden die angesprochenen Verkehrskreise - Schweizer Durchschnittskonsumenten - das Zeichen auf französisch oder englisch lesen, um darin einen ihnen bekannten Bedeutungsinhalt zu finden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.3 - Swistec). Die französischsprachigen Konsumenten werden in der Marke somit entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin den französischen Frauennamen erkennen und sie "ev" aussprechen - auch ohne den Akzent, den sie sich dazudenken werden. Da im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren (div. Getränke) ein Frauenname als Marke mehr Sinn ergibt als "Abend" respektive "Vorabend (eines Festes)", welcher Begriff ohnehin nicht ohne Weiteres zum englischen Grundwortschatz gezählt werden kann, werden sich die Konsumenten aus den anderen Sprachregionen ebenfalls am Frauennamen orientieren und die Marke englisch "i:v" aussprechen, soweit sie nicht der französischen Aussprache den Vorzug geben. Dadurch erhält einerseits die angefochtene Marke die Bedeutung eines bekannten Frauennamens (376 Treffer im elektronischen Telefonverzeichnis local.ch), der sich im Zusammenhang mit alkoholischen Getränken gut merken lässt, da er mit "Frauenge tränken" im Sinne von eher lieblichen Getränken assoziiert wird. Dagegen erkennen die angesprochenen Schweizer Durchschnittskonsumenten sofort, dass die Widerspruchsmarke keinen Sinngehalt aufweist, respektive dass anders als bei der angefochtenen Marke keine französische oder englische Bedeutung nahe liegt. Vielmehr fassen sie die Widerspruchsmarke als Fantasiebezeichnung auf (vgl. BGE 121 III 377 E. 2c - Boss / Boks), welche keine speziellen Assoziationen wachruft. Andererseits sind bei französischer und englischer Aussprache des angefochtenen Zeichens wie bereits erwähnt (vgl. E. 4.1) in klanglicher Hinsicht (Silbenzahl, bei englischer Aussprache andere Vokalfolge, unterschiedliche Aussprache des mittleren Buchstabens) Unterschiede auszumachen. Unter Berücksichtigung, dass das Widerspruchszeichen ein Kurzwort ist, fallen diese kleinen, aber doch deutlichen Unterschiede ins Gewicht. Angesichts dieser festgestellten Differenzen vermag der Umstand, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittskonsumenten beim Kauf von alkoholischen Getränken - also einem Massenartikel - nicht übermässig hoch ist (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7352/2008 vom 17. Juni 2009 E. 6.2 - Torres / Torre saracena), nichts mehr zu ändern.

### **E. 5.3**

Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass entgegen der Meinung der Vorinstanz keine Gefahr von Fehlzurechnungen besteht.

### **E. 6**

Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen, der angefochtene Entscheid aufzuheben und der Widerspruch vollumfänglich abzuweisen.

### **E. 7**

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

### **E. 7.1**

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 dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der widersprechenden Partei 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 stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall 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.

#### **E. 7.2**

Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendig erwachsenen Kosten auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). Im vorliegenden Fall erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.-- für das erstinstanzliche Verfahren und das Beschwerdeverfahren angemessen.

#### **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 deshalb rechtskräftig.

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