

BVGer B-5477/2007 vom 28. Februar 2008

Bundesverwaltungsgericht, 2008-02-28, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-5477_2007

FR: TAF B-5477/2007 du 28 février 2008

IT: TAF B-5477/2007 del 28 febbraio 2008

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Der Entscheid der Vorinstanz vom 17. Juli 2007 stellt eine Verfügung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Diese Verfügung kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

E. 2

Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 3

Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können Marken aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionalen Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung im Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). Es verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Auch kann er gegen die Eintragung von Zeichen, die seiner älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt, Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen (Art. 31 Abs. 2 Satz 1 MSchG). Ist der Widerspruch begründet, so wird die Eintragung ganz oder teilweise widerrufen; andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen (Art. 33 MSchG).

E. 4

Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG besteht, 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 das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinander zu halten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet (BGE 128 III 96 E. 2a Orfina (fig.)/Orfina mit Hinweis auf BGE 127 III 160 E. 3 Securitas/Securicall und BGE 122 III 382 E. 1

Kamillosan/Kamillan, Kamillon). Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es sowohl auf die Zeichenähnlichkeit als auch auf die Warengleichartigkeit an, wobei zwischen den beiden Elementen eine Wechselwirkung besteht (L. David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 3 MSchG N 8): Je näher sich die Waren 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 (BGE 122 III 382 E. 3a Kamillosan/Kamillan, Kamillon).

E. 5

Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Eindruck, den die Zeichen als Ganzes beim angesprochenen Verkehrskreis hinterlassen. Abzustellen ist stets auf den Markeneintrag und nicht auf den allenfalls davon abweichenden Markengebrauch, wobei nicht das Resultat eines gleichzeitigen Vergleichs, sondern allein der Eindruck im Erinnerungsvermögen des Abnehmers massgebend ist. Besondere Bedeutung kommt dem prägenden Markenbestandteil zu, verleiht er doch einem Zeichen seine Individualität. Aber auch die - für sich alleine genommen schutzunfähigen - gemeinfreien Elemente vermögen den Gesamteindruck mitzubeeinflussen (vgl. L. David, a.a.O., Art. 3 MSchG N 11 und 15 mit Hinweisen). Massgebend für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist bei Marken der Wortklang, das Erscheinungsbild und gegebenenfalls der Sinngehalt; dabei genügt für die Annahme einer Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser drei Kriterien vorliegt (RKGE in sic! 2006, 270 Michel (fig.) / Michel Comte Waters mit Hinweis auf E. Marbach, SIWR III, Basel 1996, 118 und BGE 122 III 388 E. 5a Kamillosan, Kamillon / Kamillan). Der anwendbare Massstab hängt vom Schutzbereich der älteren Marke ab, der sich nach ihrer Kennzeichnungskraft bestimmt. Demnach ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Zeichen kleiner als für starke. Während die Beschwerdeführerin den Schutzbereich einer zumindest durchschnittlichen Marke beansprucht, spricht die Beschwerdegegnerin von einem schwachen Zeichen mit geringer Schutzfähigkeit. Es gilt daher vorweg den Schutzbereich der Widerspruchsmarke zu prüfen.

E. 6

Als schwach haben Marken zu gelten, deren wesentliche Elemente eng mit Sachbegriffen verbunden sind und zum allgemeinen Sprachgebrauch gehören; stark sind hingegen Marken, welche durch die Phantasie ihres Inhaltes auffallen oder sich beim Publikum eingepägt haben (BGer in sic! 2000, 196 CAMPUS / LIBERTY CAMPUS). Die Vorinstanz hat zurecht erkannt, dass sich die Widerspruchsmarke an den zum allgemeinen Sprachgebrauch gehörenden Begriff "regulieren" anlehnt. Die Beschwerdeführerin sieht denn auch ein, dass ihr Zeichen den Betrachter auf etwas "Regulierendes" oder

"Ausgleichendes" schliessen lasse, einen Sinngehalt ergebe sich daraus jedoch nicht. Allenfalls werde noch eine diffuse Verwandtschaft zum Wort "Granulat" hergestellt. Auch wenn die Widerspruchsmarke für die angemeldeten Waren nicht direkt beschreibend ist, so gilt es doch in Zusammenhang mit chemischen Erzeugnissen bzw.

Nahrungsergänzungsmitteln, wie die Vorinstanz zurecht befunden hat, chemische Reaktionen bzw. den Stoffwechsel zu regulieren. Desweiteren werden Nahrungsergänzungen oftmals in Granulatform angeboten. Zusammenfassend lässt sich demnach festhalten, dass die Widerspruchsmarke für Waren der Klasse 1 und 30 wenig phantasievoll ist. Da die Beschwerdeführerin keine Verkehrsdurchsetzung geltend machte, muss insgesamt von einem eher schwachen Zeichen ausgegangen werden.

E. 7

Aus der vollständigen Übernahme der Widerspruchsmarke REGULAT in die angefochtene Marke darf nicht per se auf eine Zeichenähnlichkeit geschlossen werden. Ob eine solche vorliegt, beurteilt sich anhand des Erscheinungsbildes, des Wortlautes und gegebenenfalls des Sinngehaltes.

E. 7.1

Beim angefochtenen Zeichen handelt es sich anders als bei der Widerspruchsmarke nicht um eine reine Wort- sondern um eine Wort-/Bildmarke. Ihr Erscheinungsbild wird denn auch durch ein dunkles, auf der linken Seite mit anhaftenden bzw. herunterrinnenden Tropfen sowie beidseitig mit hellen Spalten verziertes elliptisches Oval und durch die darauf eingemittete chemische Formel "H₂O₃" geprägt. Letzterer kommt aufgrund ihrer zentralen Position, ihrer Grösse sowie ihrer Zweifarbigkeit besondere Beachtung zu. Die beiden Buchstaben und die Zahl 3 sind in weisser, stark kursiver Schrift geschrieben, wobei die Ziffer noch unterstrichen ist. Vor den beiden Buchstaben steht in leicht kursiver Negativschrift die Zahl 2. An ihrem unteren Ende verschmilzt sie mit dem dunklen ovalen Hintergrund. Unterhalb der Formel steht in weisser, leicht kursiver Schrift das Worтеlement "pH - Regulat". Dieses beeinflusst jedoch aufgrund seiner rund zehnmal kleineren Schriftgrösse und seiner unauffälligen Gestaltung das Erscheinungsbild der angefochtenen Marke kaum. Dagegen kann offen bleiben, ob durch eine abweichende Markenbenutzung im Geschäftsverkehr, insbesondere durch die Verwendung des angefochtenen Zeichens im Fliesstext, eine Verwechslungsgefahr entsteht, ist doch niemals vom tatsächlichen Einsatz der Marke, sondern einzig von deren Eintragung auszugehen (L. David, a.a.O., Art. 3 MSchG N 12).

E. 7.2

Die angefochtene Marke wird in ihrer vollen Länge "H₂O hoch 3 pH-Regulat" ausgesprochen. Diese Artikulation ergibt sich aus dem Domainnamen www.h2ohoch3.ch und der Wortmarke CH 554 634 H₂O 3 der Beschwerdegegnerin. Das Zeichen ist mit neun Silben viel länger als die Widerspruchsmarke, die nur über deren drei verfügt. Es besteht aus den beiden akustischen Gruppierungen "H₂O hoch 3" und "pH-Regulat", wobei aufgrund der Markenlänge im täglichen Gebrauch davon meist nur die erste ausgesprochen werden dürfte. Aber auch vollständig artikuliert, geht die Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke klanglich unter. Dies liegt neben der Länge des Zeichens am Umstand, dass die Widerspruchsmarke und der Begriff "pH" eine akustische Einheit bilden und letzterer weniger Beachtung als der am Zeichenbeginn stehenden Klangverbindung zukommt.

E. 7.3

Entgegen der Auffassung der Vorinstanz handelt es sich bei der angefochtenen Marke nicht um die chemische Formel von Dihydrogentrioxid (H_2O_3), sondern um jene von Wasser (H_2O), die hoch drei gerechnet, d.h. mit der Zahl 3 potenziert wird. Das Zeichen deutet demnach auf potenziertes bzw. höherwertiges Wasser hin. Des Weiteren kann aus dem Markenbestandteil "pH - Regulat" geschlossen werden, dass diese Höherwertigkeit durch Regulierung des pH-Wertes erreicht werden soll. Demgegenüber deutet die Widerspruchsmarke nur generell auf etwas Regulierendes bzw. Ausgleichendes sowie allenfalls noch auf Granulat hin. Zusammenfassend lässt sich demnach festhalten, dass das angefochtene Zeichen der Widerspruchsmarke weder im Erscheinungsbild noch im Wortklang noch vom Sinngehalt her ähnlich ist.

E. 8

Zu keinem anderen Resultat führt auch die bundesgerichtliche Rechtsprechung betreffend die Übernahme des prägnanten Hauptbestandteils einer älteren Marke. Diese ist ausnahmsweise zulässig, wobei eine solche Ausnahme voraussetzt, dass der Sinngehalt des Zeichens durch das hinzugefügte Element verändert wird oder dass es sich beim übernommenen Element um ein schwaches Zeichen handelt und dieses mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. RKGE in sic! 2006, 270 MICHEL (fig.) / MICHEL COMPTE WATERS). Die Widerspruchsmarke stellt ein eher schwaches Zeichen dar (vgl. E. 6), wohingegen dem originelleren, angefochtenen Zeichen mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt. Die Verbindung der Widerspruchsmarke mit dem Element "pH" führt zu einer Veränderung des Sinngehaltes (vgl. E. 7.3). Im Bestandteil "pH - Regulat" wird denn auch nicht mehr die Widerspruchsmarke, sondern eine Beschaffenheitsangabe der mit " H_2O_3 " bezeichneten Ware entdeckt. Die Übernahme des älteren Zeichens als solches ist nicht erkennbar. Es geht im Gesamteindruck der jüngeren Marke auf (vgl. RKGE in sic! 2005, 477 SMI / RSMI).

E. 9

Mangels Markenähnlichkeit, ist eine Verwechslungsgefahr zu verneinen, weshalb auf die Frage der Warengleichartigkeit nicht einzugehen ist. Die Beschwerde erweist sich demzufolge als unbegründet, womit sie abzuweisen und die Verfügung der Vorinstanz zu bestätigen ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig und es steht der Beschwerdegegnerin ein Anspruch auf Parteientschädigung zu (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

E. 10

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 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 [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 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 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 (J. Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; L. Meyer, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff., L. David, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, 29 f.).

E. 11

Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten für die notwendigen erwachsenen Kosten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der massgeblichen Faktoren erscheint eine Parteientschädigung der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin von Fr. 2'000.- (inkl. allfällige MWST) für das Beschwerdeverfahren angemessen.

E. 12

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (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.