

# **BVGer B-5709/2007 vom 16. Januar 2008**

Bundesverwaltungsgericht, 2008-01-16, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-5709\\_2007](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-5709_2007)

FR: TAF B-5709/2007 du 16 janvier 2008

IT: TAF B-5709/2007 del 16 gennaio 2008

## **Regeste**

Widerspruchssachen

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31, 32 und 33 lit. d VGG). Die Beschwerden wurden in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) am 27. August 2007 eingereicht, und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin bedarf es in der Beschwerdeschrift jedenfalls im Markenrecht, welches durch die nicht immer klare Unterscheidung von Rechts- und Tatfrage geprägt wird (vgl. etwa Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, Markenrecht, S. 98 f.), keiner formalen Substanziierung, ob die erhobenen Rügen die Verletzung von Bundesrecht, eine unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts oder die Unangemessenheit der getroffenen Anordnung zum Gegenstand hat. Vielmehr genügt es, dass aus der Beschwerdeschrift klar hervorgeht, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt (vgl. Art. 42 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 [Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110]) und die Beschwerdebegründung insgesamt im Bereich der gemäss Art. 49 VwVG zulässigen Rügen verbleibt (vgl. BGE 122 IV 8 E. 1b, S. 11; Entscheid des Bundesrats vom 28. August 1991, veröffentlicht in Verwaltungspraxis der Bundesbehörden [VPB] 57.10 E. 5c). Dies ist vorliegend im Wesentlichen der Fall, auch wenn die Rüge, bei der angefochtenen Marke befinde sich der Schutzvermerk nicht wie üblich oben rechts sondern unten rechts, beim Wortelement "newcare" (Beschwerde, S. 3), über den Gegenstand des Widerspruchsverfahrens hinausgreift (vgl. E. 6 hiernach). Auf die Beschwerde ist daher grundsätzlich einzutreten.

### **E. 2**

Nach Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Ihre Beurteilung richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a Boss, BGE 119 II 473 E. 2d Radion) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind

vorliegend umso höhere Anforderungen zu stellen, da beide Marken, was unbestritten ist, für identische Waren beansprucht werden (Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 3, N. 8, BGE 117 II 321 E.4 Valser). Es müssen aber noch weitere Faktoren hinzutreten, damit eine Verwechslungsgefahr bejaht wird. Massgeblich ist, ob aufgrund der festgestellten Ähnlichkeiten Fehlzurechnungen zu befürchten sind, die das besser berechnete Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 160 E. 2a, S. 166 Securitas). Dieses geniesst keinen Schutz gegen die Verwendung von Bestandteilen, die zum Gemeingut gehören oder die mit anderen Elementen zu einem neuen Gesamteindruck kombiniert werden, der von der Widerspruchsmarke genügend abweicht (Urteil des Bundesgerichts Nr. 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 3.4-4.5 Yello/Yellow Access, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7504/2006 vom 8. März 2007 E. 5 Chic/Lip Chic, B-7506/2006 vom 21. März 2007 E. 8 Karomuster, B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 14 Maxx/Max Maximum + value; Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2005 S. 292 E. 5 Crazy Creek/Crazy Kids, sic! 2002 S. 174 E.4 La City/City Collection). Im Einzelfall zu berücksichtigen sind der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer die massgeblichen Waren nachfragen, und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die ihren Schutzzumfang bestimmt (Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 17 ff.; BGE 122 III 382 E. 2a, S. 385 Kamillosan).

### **E. 3**

Im vorliegenden Fall sind die Marken aus der Sicht der Käuferschaft von pharmazeutischen und veterinärmedizinischen Erzeugnissen, Präparaten für die Gesundheitspflege; diätetischen Erzeugnissen für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mitteln zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungiziden und Herbiziden zu prüfen. Hierzu gehören einerseits human-, veterinär- und zahnärztliches, diätetisches und gartenpflegerisches Fachpersonal mit seiner geschulten Aufmerksamkeit, andererseits aber zu einem grossen Teil auch das allgemeine Publikum, welches Kennzeichen von Waren des täglichen Gebrauchs mit geringerer Aufmerksamkeit wahrzunehmen und zu unterscheiden pflegt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb, S. 320 Rivella/Apiella, BGE 95 II 191 E. II.2, S. 194 Tobler Mint/Polar Menthe).

### **E. 4**

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke NEXCARE der Beschwerdeführerin wird vor allem von ihrer ersten Silbe "Nex-" geprägt. Mit dieser Silbe verbinden die angesprochenen Verkehrskreise nämlich keine naheliegende Bedeutung im Zusammenhang mit den Waren, welche die Widerspruchsmarke beansprucht. Das bekannte englische Wort "care" ("Pflege" / "pflegen") in der zweiten Silbe gehört dagegen zum englischen Grundwortschatz und wird in diesem Warenzusammenhang ohne Weiteres verstanden. Es wirkt für beide Marken wenig kennzeichnungskräftig (vgl. RKGE in sic! 2005, 877 E. 3 Soft Care). Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin gilt dies auch in Bezug auf Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren, und ebenso für Fungizide und Herbizide. Auch solche Präparate werden nämlich in der Regel zur Pflege von Pflanzen, Möbeln, Räumen oder Aussenanlagen (Schwimmbecken etc.) verwendet. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch eine gesteigerte Bekanntheit der Marke

behauptet die Beschwerdeführerin nicht. Auch die erste Silbe "new-" ("neu") der angefochtenen Marke wird vom angesprochenen Publikum im Zusammenhang mit den entsprechenden Waren sodann ohne Weiteres verstanden (vgl. das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7404/2006 vom 9. Oktober 2007 E. 6 New Wave).

#### **E. 5**

Die Bestandteile "new-" und "-care" der angefochtenen Marke (bei der Angabe der Markennummer mit "549'906" in den Beschwerdebegehren handelt es sich offenbar um ein Versehen) verbinden sich, wie die Vorinstanz zurecht festgestellt hat, in der Wahrnehmung des angesprochenen Publikums ohne Fantasiaufwand zum Sinngehalt "neue Pflege". Neue Pflegemethoden finden in allen Pflegebereichen, namentlich der Human-, Veterinär- und Zahnmedizin, Diätküchen, der Gesundheits- und der Gartenpflege, grosse Aufmerksamkeit und Nachfrage, da in allen diesen Gebieten oft unterschiedliche Bedürfnisse der Pflegefälle bestehen und diese somit individualisierte und häufig wechselnde Kombinationen von Therapien und Präparaten benötigen, gerade neue Pflegepräparate also leicht Beachtung finden. Der Ausdruck "newcare" wirkt darum für alle Waren in Klasse 5, für die die angefochtene Marke zu beurteilen ist, stark beschreibend. Entsprechend ist die Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils gering. Eine Übereinstimmung der angefochtenen Marke mit der Widerspruchsmarke ergibt sich einzig aus diesem Wortbestandteil "newcare". Dieser weicht durch seinen eigenständigen Sinngehalt und die in der ersten Silbe unterschiedliche Aussprache zugleich erkennbar von der Widerspruchsmarke ab. Den Gesamteindruck der angefochtenen Marke prägt er infolge seiner schwachen Kennzeichnungswirkung neben dem auffälligen und originellen Bildbestandteil nur untergeordnet. Ein erweiterter Schutzzumfang der Widerspruchsmarke durch eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit wird nicht geltend gemacht. In Übereinstimmung mit den Ausführungen der Vorinstanz ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken darum trotz des aufgrund bestehender Warengleichheit strengen Prüfungsmaßstabs zu verneinen.

#### **E. 6**

Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, die angefochtene Marke zeige den Schutzvermerk "®" unmittelbar neben dem Wortelement "Newcare" anstatt rechts oben neben der ganzen Wort-Bildmarke. Dies lasse die Abnehmerkreise glauben, dass ein besonderer Markenschutz allein für den Wortbestandteil erteilt worden sei. Dieses Argument beeinflusst die Beurteilung der Kennzeichnungskraft dieses Wortbestandteils allerdings nicht, sondern läuft auf eine Prüfung absoluter Ausschlussgründe (Art. 2 lit. c MSchG) der angefochtenen Marke oder unlauterer Berühmung (Art. 3 lit. c des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezember 1986 [UWG, SR 241]) hinaus. Beides ist nicht Gegenstand des Widerspruchsverfahrens nach Art. 31 Abs. 1 MSchG und kann darum auch im vorliegenden Beschwerde-verfahren nicht geprüft werden (Art. 49 VwVG).

#### **E. 7**

Die Beschwerde ist damit abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 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), wobei bei eher unbedeutenden Zeichen ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.-- und Fr. 100'000.-- angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss" [3D] mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen.

#### **E. 8**

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendig erwachsenen Kosten aufgrund der vorliegenden Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der genannten Faktoren erscheint vorliegend eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.- angemessen.

#### **E. 9**

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 BGG). Es ist somit rechtskräftig.

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