

BVGer B-6046/2008 vom 3. November 2010

Bundesverwaltungsgericht, 2010-11-03, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-6046_2008

FR: TAF B-6046/2008 du 3 novembre 2010

IT: TAF B-6046/2008 del 3 novembre 2010

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 31 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005, VGG; SR 173.32). 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. 3 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2.1

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.

E. 2.2

Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins 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).

E. 2.3

Bei den Bestandteilen "Roseman" in der angefochtenen und "Rothmans" in der Widerspruchsmarke handelt es sich, darüber sind sich Parteien und Vorinstanz einig, um englische Familiennamen. Gemäss Rechtsprechung und Doktrin sind Personennamen grundsätzlich eintragungsfähig, sie können monopolisiert werden und geniessen entsprechenden Schutz. Das geltende Recht sieht für Marken, die aus Personennamen bestehen, keinen unterschiedlichen Schutz vor, weshalb auch für die Eintragung von Vor- und Familiennamen ins Markenregister dieselben absoluten Kriterien für die Eintragung der übrigen Markenkategorien massgeblich sind (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 1. Dezember 2008 B-2635/2008 E. 2.3 mit zahlreichen Hinweisen auf Lehre und

Praxis sowie vom 7. November 2007 B-7433/2006 E. 3). Analog verhält es sich mit dem Widerspruchsverfahren. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Marken, die aus Personennamen bestehen, kommen grundsätzlich dieselben Kriterien wie für die übrigen Markenkategorien zur Anwendung (vgl. nachfolgend E. 4 ff.).

E. 3.1

Der Inhaber der älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG Widerspruch gegen entsprechende Markeneintragungen erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Die Eintragung der angefochtenen Marke wurde am 9. Mai 2007 veröffentlicht, womit der am 9. August 2007 erhobene Widerspruch rechtzeitig erfolgte (vgl. Art. 31 Abs. 2 MSchG). Erweist sich ein Widerspruch als begründet, so wird die Eintragung ganz oder teilweise widerrufen, andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen (Art. 33 MSchG).

E. 3.2

Art. 3 Abs. 1 MSchG schliesst jüngere Zeichen vom Markenschutz aus, wenn sie einer älteren Marke derart ähnlich sind, dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Gefahr der Verwechslung bedeutet, dass ein Kennzeichen in seinem Schutzbereich durch gleiche oder ähnliche Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung bestimmter Personen oder Gegenstände gefährdet wird. Dabei können schlechter berechnete, gleiche oder ähnliche Zeichen Fehlzurechnungen derart verursachen, dass die Adressaten die gekennzeichneten Gegenstände für jene halten, die mit den besser berechtigten Zeichen individualisiert werden (unmittelbare Verwechslungsgefahr). Ferner können die schlechter berechtigten Zeichen eine mittelbare Verwechslungsgefahr schaffen, indem die Adressaten die Zeichen zwar auseinander zu halten vermögen, aber auf Grund der Ähnlichkeit falsche Zusammenhänge vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (BGE 128 III 146 E. 2a, VW, BGE 128 III 441 E. 3.1 - Appenzeller, BGE 127 III 160 E. 2a - Securitas). Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund 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 - Kamilloosan).

E. 3.3

Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwächere 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 - Kamilloosan, mit Hinweisen; Urteil vom Bundesgericht 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 - Yello).

E. 4

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es sowohl auf die Zeichenähnlichkeit (vgl. nachfolgend E. 6) als auch auf die Warengleichartigkeit (vgl. nachfolgend E. 5) an,

wobei zwischen den beiden Elementen eine Wechselwirkung besteht (LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N 8 ad Art. 3 MSchG).

E. 5

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 strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (BGE 126 III 315 E. 6b/bb - apiella, BGE 122 III 382 E. 3a - Kamillosan). 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). Aus den entsprechenden Einträgen im Markenregister geht hervor, dass sowohl die angefochtene Marke als auch die Widerspruchsmarke den Markenschutz für verschiedene, grösstenteils identische Waren der Klasse 34 beanspruchen: Zigaretten, Tabak, Produkte aus Tabak; Raucherartikel; Feuerzeuge (für Raucher), Streichhölzer. Bei den Produkten, für welche die sich gegenüberstehenden Marken geschützt sind, gehen Lehre und Rechtsprechung davon aus, dass sich diese an bestehende, aber auch an potentielle Raucherinnen und Raucher richten; für diese Waren komme das gesamte breite Publikum als Endabnehmer in Frage (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 15. April 2009 B-7515/2008 E. 4.2 i. f.; auch in jenem Fall beanspruchten die Vergleichszeichen Waren der Klasse 34; vgl. auch Alexander Pfister, Die Absatzmittler als relevanter Verkehrskreis im Markeneintragungsverfahren, in: sic! 2009 S. 683 ff., insbesondere S. 687). Unter diesen Umständen ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung auf Warenidentität geschlossen hat. Dies umso mehr, als ihre Würdigung von den Parteien auch nicht in Abrede gestellt wird.

E. 6.1

Die Ähnlichkeit von zwei Zeichen beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den diese in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a - Boss; EUGEN MARBACH, Markenrecht, 2., vollständig überarbeitete Auflage, in: Roland von Büren/Lucas David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Dritter Band: Kennzeichenrecht, Erster Halbband SIWR III/1, 2009, Basel, Rz. 864 ff.). Der Gesamteindruck wird bei Wortmarken durch den Klang, das Schriftbild und, gegebenenfalls, den Sinngehalt bestimmt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc - Securitas, BGE 122 III 382 E. 5a - Kamillosan). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird (MARBACH, a. a. O., Rz. 875). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 119 II 473 E. 2c - Radion).

E. 6.2

Bei den sich vorliegend gegenüberstehenden Zeichen handelt es sich um zwei Wort-/Bildmarken. Bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit hat die Vorinstanz den

Vergleich der Marken zunächst aufgrund der Gegenüberstellung der Wortelemente "Rothmans" der Widerspruchsmarke und "Roseman" der angefochtenen Marke angestellt. Dies seien die prägenden Bestandteile, welche den Gesamteindruck bestimmten (vgl. hierzu noch E. 6.3.1-6.3.3).

E. 6.2.1

Auf der Ebene des Schriftbildes ist festzuhalten, dass das prägende Element der angefochtenen Marke ("Roseman") aus sieben bzw. dasjenige der Widerspruchsmarke ("Rothmans") aus acht Buchstaben besteht. Neben der beinahe identischen Wortlänge weisen beide Zeichen die identischen Anfangsbuchstaben "Ro" auf, während am Wortende drei Buchstaben ("man") identisch sind. Neben diesen stark in den Vordergrund tretenden gemeinsamen Punkten unterscheiden sich beide Marken im zweiten Teil der ersten Silbe ("th" bei der Widerspruchsmarke, "se" bei der angefochtenen Marke). Im Gegensatz zur angefochtenen Marke endet die Widerspruchsmarke mit dem angehängten Genitiv-s. Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass hinsichtlich des Schriftbildes die Gemeinsamkeiten die Unterschiede überwiegen. Da dem Aspekt des Schriftbildes praxismässig aber eine eher geringe Bedeutung zugeschrieben wird (MSchG-WILLI, N 78 ad Art. 3 MSchG; MARBACH in: SIWR III/1, a. a. O., Rz. 885), sind nachfolgend die Aspekte des Wortklangs und Sinngehalts zu untersuchen.

E. 6.2.2

Mit Bezug auf die prägenden Elemente beider Marken hat die Vorinstanz eine Ähnlichkeit im Wortklang bejaht. Die Vergleichsmarken stimmen in der Anzahl Silben (2), im Wortanfang (jeweils "Ro") sowie im Wortende (jeweils "man") überein. Des Weiteren weisen sie eine ähnliche Vokalfolge auf. Ein Unterschied lässt sich bloss im zweiten Teil der ersten Silbe feststellen ("roth" bei der Widerspruchs- bzw. "rose" bei der angefochtenen Marke) und im Schlussbuchstaben der Widerspruchsmarke (Genitiv-s). Bei der Prüfung des Klangbilds ist die Aussprache in allen Landesteilen zu berücksichtigen. Ausgangspunkt ist grundsätzlich die korrekte Aussprache. Bei diesem Kriterium wird auf die allgemeinen Regeln der Aussprache abgestellt. Bei fremdsprachigen Marken ist die Berücksichtigung einer fremdsprachigen Aussprache gerechtfertigt, wenn es sich erkennbar um eine fremdsprachige Marke handelt und die Abnehmer einer entsprechenden Fremdsprache mächtig sind oder das die Marke prägende Fremdwort allgemein geläufig ist, wie das namentlich bei englischsprachigen Marken der Fall sein kann (vgl. zum Thema der Aussprache: MSchG-WILLI N 71 f. ad Art. 3 MSchG; vgl. auch LUCAS DAVID, a. a. O., N 19 ad Art. 3 MSchG; MARBACH in SIWR III/1, a. a. O., Rz. 876). In korrektem Englisch wird "Rothmans" \rothmans\, "Roseman" \r?zman\ ausgesprochen. Die Endung "s" der Widerspruchsmarke vermag den Gesamteindruck der Marke weniger zu prägen als der Wortanfang und die Buchstabengruppe "ro" und "man". Dies umso mehr, als das angehängte Genitiv-s selbst bei einer korrekten Aussprache weniger stark betont wird. Bei der Prüfung des Klangbilds aufgrund des Markenvergleichs wird ersichtlich, dass die Buchstaben "th" bei der Widerspruchsmarke und "se" bei der angefochtenen Marke in Englisch zwar nicht gleich ausgesprochen werden. Dennoch, selbst bei einer korrekten englischen Aussprache sind die Buchstabenpaare "th" und "se" im Vergleich zu den restlichen Markenelementen weniger stark akzentuiert und infolgedessen leicht zu überhören. Mit Bezug auf die Buchstabengruppe "Ro" am Anfang der jeweiligen Zeichen bringt die Beschwerdeführerin in der Stellungnahme vom 8. Februar 2008 vor, der Vokal "o" werde bei der angefochtenen Marke aufgrund der unterschiedlich nachfolgenden

Buchstaben nicht gleich wie bei der Widerspruchsmarke, sondern runder und klangvoller ausgesprochen. Ein allfälliger Unterschied in der Aussprache des gemeinsamen Wortanfangs "ro" aufgrund der nachfolgenden Buchstaben dürfte für die Mehrheit der angesprochenen Konsumenten aber schwer erkennbar sein und kann daher bloss marginale Bedeutung haben. Es ist unter diesen Aspekten nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz festhält, dass es trotz der bestehenden Unterschiede in der Aussprache schon einer sehr klaren Aussprache und eines aufmerksamen Zuhörers bedürfe, um die klanglichen Unterschiede herauszuhören. Wie bereits angeführt, wird bei der Prüfung des Klangbilds grundsätzlich von der korrekten Aussprache ausgegangen. Der Vollständigkeit halber, wenn auch für sich allein nicht unbedingt ausschlaggebend, ist dennoch anzumerken, dass der englische "th"-Laut in keiner der schweizerischen Nationalsprachen vorkommt, weshalb dieser - auch von Schweizerinnen und Schweizern, die die englische Sprache beherrschen - oft fehlerhaft ausgesprochen wird. Nicht nur bei Französisch- sondern auch bei Deutsch- und allenfalls bei Italienischsprachigen wird das Buchstabenpaar "th" oft als "s", "d" oder "z" gesprochen. Mit Bezug auf den vorliegenden Fall ist somit zu erwarten, dass Schweizer Abnehmer, die nicht über Englischkenntnisse verfügen oder trotz vorhandener Sprachkenntnisse Mühe mit der Aussprache haben, dazu neigen, den "th"-Laut der Widerspruchsmarke so ähnlich wie die Buchstaben "se" der angefochtenen Marke zu betonen, was unvermeidlich zu einer klanglichen Ähnlichkeit der prägenden Markenbestandteile führt. Gemäss Rechtsprechung wird dem Wortanfang und der Endung in der Regel grössere Beachtung als die dazwischen liegenden Silben geschenkt (vgl. BGE 122 III 390 Kamillosan / Kamillan und Kamillon). Wie bereits angeführt, weisen die zu beurteilenden Marken einen identischen Wortanfang (ro) und eine beinahe identische Endung (man) auf. Im dominanten Bestandteil stimmen die beiden Zeichen in fünf von acht Buchstaben (Widerspruchsmarke) bzw. von sieben Buchstaben (angefochtene Marke) überein. Das "th" in der Widerspruchs- bzw. das "se" in der angefochtenen Marke sind als phonetisch schwach zu bezeichnen, da sie - unabhängig davon, ob sie korrekt ausgesprochen werden - leicht zu überhören bzw. zu übersehen sind. Die unterschiedlichen Buchstabenpaare am Ende der ersten Silbe vermögen weder die überwiegenden Ähnlichkeiten im Klangbild aufzuheben noch den Gesamteindruck zu beeinflussen, den die Marken beim Publikum hinterlassen. Nach den vorstehenden Ausführungen ist festzuhalten, dass die hier zu beurteilenden Marken auch im Wortklang ähnlich sind.

E. 6.2.3

Auf der Ebene des Sinngehalts sind sich die Parteien und die Vorinstanz darüber einig, dass beide Konfliktzeichen vom Publikum als allgemeine englische Familiennamen wahrgenommen werden. Eher weit hergeholt und gekünstelt erscheint indessen das Argument der Beschwerdeführerin, wonach die gegenständlichen englischen Familiennamen beim Betrachter auch unterschiedliche Sinnassoziationen wecken, nämlich zu einem "Rosenmann" einerseits und einem "Rotmann" oder "roten Mann" bzw. einer Farbe andererseits (vgl. auch MARBACH in: SIWR III/1, a. a. O., N. 866 ad Art. 3 MSchG). Mit Bezug auf die semantische Bedeutung ist zusammenfassend anzumerken, dass in den Vergleichszeichen kein konkreter Sinngehalt zu erkennen ist.

E. 6.3

Die Beschwerdeführerin beanstandet, dass die Vorinstanz bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit die sich gegenüberstehenden Marken einzig anhand der Wortelemente und Familiennamen "Rothmans" und "Roseman" verglichen habe, obwohl sich die Zeichen

gemäss Registereintrag bezüglich verschiedener Elemente klar voneinander unterschieden. Es sei nicht zulässig, das aus fünf Worten bestehende Wortelelement der angefochtenen Marke auf ein Wort zu reduzieren.

E. 6.3.1

Wie bereits ausgeführt, beurteilt sich die Zeichenähnlichkeit zweier Marken aufgrund des Gesamteindrucks, den sie bei den massgeblichen Verkehrskreisen hinterlassen (vgl. MSchG-WILLI N 63 ad Art. 3 MSchG; MARBACH in: SIWR III/1, a. a. O., Rz. 864 ff.; BGE 128 III 441 E. 3.1 Appenzeller; 121 III 377 E. 2 Boss/Boks; 119 II 473 E. 2c Radion/Radiomat). Ausgangspunkt für die Beurteilung der Markenähnlichkeit sind grundsätzlich die Eintragungen im Register (BGE 119 II 475 E. 2b Radion; MschG-Willi), worauf die Beschwerdeführerin im Übrigen zutreffend hinweist. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, das die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (vgl. MSchG-WILLI, N 67 f. ad Art. 3 MSchG; MARBACH in: SIWR III/1 a. a. O., Rz. 867 f.; Entscheid der RKGE vom 27. April 2005 E. 6 O (fig.)/O (fig.), veröffentlicht in sic! 2006 S. 673). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (MARBACH in: SIWR III, a. a. O., Rz. 867 f.), wobei es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a Kamillosan).

E. 6.3.2

Die angefochtene Marke ist als kombinierte Wort-/Bildmarke im Register eingetragen. Bei den graphischen Elementen handelt es sich um eine rechteckige Etikette. Auf ihrem - gemäss Registereintrag - dunklen Hintergrund erscheint in der oberen Hälfte das Wort "Roseman" in relativ grossen weissen Buchstaben. Unterhalb dieses Wortes ist in deutlich kleinerer Schrift das Wortelelement "Crown Agencies" angebracht. Unmittelbar unter "Crown Agencies" wird in etwas grösserer Schrift das in Grossbuchstaben gehaltene Wortelelement "KING SIZE" sichtbar. Gemäss konstanter Rechtsprechung sind bei kombinierten Wort-/Bildmarken die prägenden Wort- oder Bildelemente für den Gesamteindruck entscheidend, 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 9. Februar 2009 [B-3508/2008] E. 6 i. S. KaSa K97 [fig.] / biocasa [fig.] und vom 19. Dezember 2007 [B-7500/2006] E. 6.4 - Diva Cravatte). Anders gesagt, bei kombinierten Wort-/Bildmarken kann der Gesamteindruck praxisgemäss oft von den Wortelelementen geprägt sein, zumindest wenn die graphischen Elemente nicht wegen besonderer Originalität auffallen und nicht ohne weiteres in der Erinnerung der Abnehmer haften bleiben (vgl. Urteil BVGer B-8011/2007 vom 24. Oktober 2008 Emotion/e motion (fig.), E. 6.3; Urteil BVGer B-1171/2007 vom 3. Juni 2008 Orthofix (fig.)/Orthofit (fig.) E. 8.2.1). Im Sinne der geschilderten Praxis ist nachfolgend zu prüfen, ob die Vorinstanz die Prüfung der Zeichenähnlichkeit der fraglichen Marken zu Recht schwergewichtig anhand der Bestandteile "Roseman" und "Rothmans" vornahm. Mit Bezug auf die angefochtene Marke stellt sich die Frage, ob die Vorinstanz auch die Bild- (Etikette) und Wort-Elemente ("Crown Agencies" und "King Size") hätte mitberücksichtigen sollen.

E. 6.3.3

Vorliegend zeichnet sich die in schwarzweiss gehaltene viereckige Etikette nicht durch besondere Originalität aus. Ebenso wenig sind die verschiedenen Schreibweisen, mit welchen die drei Wortelemente gestaltet sind, besonders auffallend oder aussergewöhnlich. Diese weichen auch nicht speziell von den Standardschriften ab, die üblicherweise auf Zigarettenpackungen gedruckt sind. Auf der visuellen Ebene ist anzumerken, dass sich die in einer grösseren Schrift bzw. in Grossbuchstaben dargestellten Wortelemente grundsätzlich deutlicher als solche erkennen lassen, die in einer kleineren Schrift in Erscheinung treten. Unter diesen Umständen ist nachvollziehbar, dass die Angabe "Crown Agencies" auf Grund der kleineren Schriftgrösse leicht übersehen werden kann. Indessen ist der Wortbestandteil "Roseman" auf Grund seiner grösseren und dickeren Buchstaben ohne weiteres geeignet, für die Wahrnehmung einen Blickfang darzustellen und das Erinnerungsbild der Abnehmer entscheidend zu prägen. Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin hat die Vorinstanz nicht nur beim bildlichen Vergleich sondern auch bei der Beurteilung des Sinngehalts als Teilaspekt der Zeichenähnlichkeit die angefochtene Marke unter Berücksichtigung aller Wortbestandteile geprüft. Ins Deutsche übersetzt heisst das Element "Crown Agencies" wörtlich "Krone Agenturen", im übertragenen Sinn "Agenturen der (englischen) Krone". Gestützt auf diese Übersetzung dürften die Konsumenten den Zusatz "Crown Agencies" als Hinweis auf ein Königshaus bzw. eine Adelsfamilie interpretieren. Mit ähnlichen Ausdrücken, die Luxus, Eleganz, Prestige und Genuss symbolisieren, werden Zigaretten und Rauchwaren, wie sie von der angefochtenen Marke im Übrigen beansprucht werden, auch typischerweise beworben (vgl. z. B. Dunhill, Benson & Hedges, Philip Morris). Im Segment der Raucherartikel kommt es zudem häufig vor, dass Hoheitszeichen in Form von Wappen zur bildlichen Darstellung von Marken verwendet werden (vgl. Zigaretenschachteln der Marken "Marlboro", "Benson & Hedges", "Philip Morris", "Dunhill", "Pall Mall"). Aus diesen Ausführungen folgt, dass der Wortbestandteil "Crown Agencies" weder unter dem visuellen noch unter dem Aspekt des Sinngehalts das Erinnerungsvermögen der Abnehmer wesentlich zu beeinflussen vermag und daher für den Gesamteindruck der angefochtenen Marke nicht entscheidend sein dürfte. Die englische Bezeichnung "King Size" heisst ins Deutsche übersetzt "extragross" (Online-Duden-Oxford Englisch-Deutsch). Mit Bezug auf die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 34 - namentlich Zigaretten - stellt sie einen beschreibenden Hinweis auf das (Zigaretten)format dar. Es darf daher angenommen werden, dass ein solcher beschreibender Zusatz nicht geeignet ist, den Gesamteindruck der angefochtenen Marke entscheidend zu beeinflussen. Nach dem Gesagten ergibt sich, dass den Markenbestandteilen "Crown Agencies" und "King Size" schon für sich allein betrachtet keine signifikante Bedeutung zukommen kann. Aber auch in Verbindung mit dem Markenbestandteil "Roseman" vermögen beide kennzeichnungsschwachen Wortelemente der Marke als Ganzes nicht zu einem höheren Individualisierungsgrad zu verhelfen. Denn gesamthaft betrachtet kann "Roseman Crown Agencies King Size" beim Publikum wohl kaum den Eindruck erwecken, dass sich hinter der angefochtenen Marke eine bestimmte reelle oder fiktive Persönlichkeit verbirgt, zumal die Zusätze "Crown Agencies" bzw. "King Size" wohl kaum als Personennamen interpretiert werden können (vgl. in Bezug auf Marken, die aus einem Vor- und Familiennamen zusammengesetzt sind Urteil BVGer B-2635/2008 vom 1. Dezember 2008 monari /Anna Molinari E. 6.3). Es darf deshalb zu Recht angenommen werden, dass sich die Abnehmer im vorliegenden Fall aufgrund der schwachen Wortkomponenten "Crown Agencies" bzw. "King Size" vorab am Familiennamen "Roseman" orientieren und diesem grösseres Gewicht zumessen. Die

Fokussierung auf den Familiennamen "Roseman" lässt sich im Übrigen auch sonst auf dem Zigarettenmarkt beobachten, wo zahlreiche Marken oft nur aus einem einzigen Familien- bzw. Phantasienamen bestehen (vgl. z. B. Davidoff, Barclay, Dunhill, Winston, Chesterfield, Vogue, Kent, usw.). Zusammenfassend ergibt sich, dass die Auffassung der Vorinstanz, wonach die Abnehmer im Fall der angefochtenen Marke nicht vom Gesamtnamen ausgehen, sondern auf den wesentlichen kennzeichnenden Bestandteil "Roseman" abstellen würden, nicht zu beanstanden ist.

E. 7

Schliesslich ist in einer wertenden Gesamtbetrachtung darüber zu befinden, ob eine Verwechslungsgefahr besteht (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Marken, die aus Personennamen (Vor- und / oder Familiennamen) gebildet sind, gelten grundsätzlich dieselben Kriterien wie für die übrigen Markenkategorien (vgl. RKG in: sic! 2006 S. 859, E. 8 Pfleger/CP Caren Pfleger; BGE 116 II 614).

E. 7.1

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass die Vergleichszeichen für praktisch identische Waren beansprucht werden, weshalb ein strenger Massstab anzulegen ist. Als Genussmittel stellen Zigaretten, Tabak- und Rauchwaren, wie sie von den sich gegenüberstehenden Marken beansprucht werden, sogenannte Produkte des täglichen Gebrauchs dar. Diese richten sich an ein breites Publikum, von dem bei der Prüfung hinsichtlich Markenunterschiede keine besondere Aufmerksamkeit erwartet werden darf (vgl. auch vorne E. 5 mit Hinweisen).

E. 7.2

Der Widerspruchsmarke "Rothmans" kann in Verbindung mit den massgeblichen Waren kein beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden, weshalb ihr - entgegen der Meinung der Beschwerdegegnerin - ein normaler Schutzzumfang zukommt (vgl. vorne E. 3.3). Zwar sehen die graphischen Ausgestaltungen beider Marken auf den ersten Blick unterschiedlich aus, aber näher betrachtet stimmen sie in einem entscheidenden Punkt überein. Bei beiden Zeichen erscheint die weisse Invers-Schrift auf schwarzem Hintergrund. Die dominanten Wortbestandteile beider Marken stimmen in den Anfangs- (Ro) und Endsilben (man) überein. Die gemeinsamen Buchstaben stehen im Verhältnis fünf zu acht bei der Widerspruchsmarke bzw. im Verhältnis fünf zu sieben bei der angefochtenen Marke. Aufgrund der Überschneidung im Wortanfang und in drei von vier Schlussbuchstaben bzw. aufgrund der untergeordneten Bedeutung der weiteren Markenkomponten in der angefochtenen Marke ist eine Zeichenähnlichkeit auf der Ebene des Schriftbildes und des Wortklangs zu bejahen. Bezüglich des Sinngehalts ist festzuhalten, dass die Konsumenten in den Vergleichszeichen je einen Familiennamen erblicken können. Aufgrund der schwachen Kennzeichnungskraft der zwei Markenelemente "Crown Agencies" und "King Size" der angefochtenen Marke ist davon auszugehen, dass die massgeblichen Verkehrskreise diesen Beifügungen keine grosse Bedeutung beimessen und ihre Aufmerksamkeit auf den Familiennamen "Roseman" lenken. Da weder für die Widerspruchsmarke noch für die angefochtene Marke ein konkreter Sinngehalt erkennbar ist bzw. da unter dem Aspekt des Sinngehalts die Vergleichszeichen nicht einer bestimmten Person zugeordnet werden können, werden die Gemeinsamkeiten auf der Ebene des Schriftbildes und des Wortklangs nicht kompensiert.

E. 7.3

Aufgrund der vorstehenden Erwägungen und unter Berücksichtigung, dass die von den Vergleichszeichen beanspruchten Waren nahezu identisch sind, sich beide Marken in visueller und klanglicher Hinsicht ähneln und beim Publikum unter dem Aspekt des Sinngehalts keine besonderen Gedankenassoziationen zu bestimmten Personen vermitteln, ist zu folgern, dass eine Gefahr von Fehlzurechnungen besteht. Es liegt somit eine Verwechslungsgefahr vor.

E. 8

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. 9

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 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008, 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.). Vorliegend rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.- festzulegen. Diese werden mit dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.

E. 10

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Der Aufwand des Rechtsvertreters der Beschwerdegegnerin beschränkt sich auf die Einreichung einer Beschwerdeantwort kleineren bis mittleren Umfangs (5 Seiten). Trotz der eingereichten Kostennote in der Höhe von Fr. 3'766.- erscheint vorliegend eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.- angemessen (Art. 14 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE).

E. 11

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 endgültig.

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