BVGer B-6137/2013 vom 18. Juni 2015

Bundesverwaltungsgericht, 2015-06-18, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-6137_2013

FR: TAF B-6137/2013 du 18 juin 2015

IT: TAF B-6137/2013 del 18 giugno 2015

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 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2.1

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 Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]).

E. 2.2

Ob sich zwei Marken hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund aller relevanten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt dabei 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/Kamillan").

E. 2.3

Warengleichartigkeit 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 Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (Urteil des BVGer B 2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "[fig.]/Bonewelding [fig.]" m.H.; Lucas David, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., 1999, Art. 3 N. 35). Für das

Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten der Waren, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-How, den Vertriebskanälen, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des BVGer B 7934/2007 vom 26. August 2009 E. 5.1 "Fructa/Fructaid" m.H.). Für eine Gleichartigkeit sprechen mitunter auch ein aus Sicht des Abnehmers sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren (Urteil des BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode"). Gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (Urteil des BVGer B 7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 "Martini Baby/martini [fig.]"; Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., 2009, N. 845).

E. 2.4

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" m.H.; Marbach, a.a.O., N. 864; David, a.a.O, Art. 3 N. 11 und 15; Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 3 N. 63 und 67).

E. 2.5

Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks" m.H.). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird (RKGE in: sic! 2006 S. 761 E. 4 "McDonald's/McLake"; Marbach, a.a.O., N. 875). 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. Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortanfang respektive Wortstamm in der Regel grössere Beachtung findet als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Buchstaben oder Silben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas", 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillan", 119 II 473 E. 2c "Radion/Radomat"; RKGE in: sic! 2002 S. 101 E. 6 "Mikron [fig.]/ Mikromat [fig.]").

E. 2.6

Eine Verwechslungsgefahr kann in zweierlei Formen entstehen. Einerseits wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 in: sic! 2002 S. 99 E. 1b "Stoxx/StockX [fig.]", BGE 128 III 97 E. 2a "Orfina/Orfina", 127 III 166 E. 2a "Securitas"). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marken hinterlegt sind (Gallus Joller, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/ Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Stämpflis Handkommentar, 2009, Art. 3 N. 45).

E. 2.7

Je gleichartiger 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 für die Verwechselbarkeit von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und Dienstleistungen richten und unter welchen Umständen sie üblicherweise gehandelt bzw. angeboten werden. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten bzw. Spezialdienstleistungen, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yello/Yellow Access AG", BGE 126 III 315 E. 6b/bb "Rivella/Apiella", 122 III 382 E. 3a "Kamillosan/Kamillan").

E. 3

Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren und deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen. Eine erhöhte Aufmerksamkeit und eine reduzierte Tendenz zur Verwechslungsgefahr wird in der Regel angenommen, wenn sich eine Marke nur an Fachleute wendet (Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yello/Yellow Access AG"; Urteil des BVGer B-1398/2011 vom 25. September 2012 E. 5.4 "Etavis/Estavis 1993"; David, a.a.O., Art. 3 N. 14) oder es sich um Waren handelt, die nicht zum täglichen Bedarf gehören (Urteil des BVGer B-38/2011 vom 29. April 2011 E. 7 ff. "IKB/ICB, ICB [fig.]"), während bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit der Verkehrskreise zu rechnen ist (BGE 133 III 342 E. 4.1 "trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]"; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 52). Richten sich die relevanten Waren und Dienstleistungen gleichzeitig an Fachleute und an das allgemeine Publikum, ist in erster Linie die Sicht des letzteren massgeblich, wobei das Verständnis der betroffenen Fachkreise aber nicht ausser Acht gelassen werden darf (Urteile des BVGer B-6632/2011 vom 18. März 2013 E. 4.1 "Adaptive Support Ventilation" und B-6629/2011 vom 18. März 2013 E. 5.1 "ASV" und B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.3 "Ironwood"). Die für Markenschutz beanspruchten Waren der Klasse 3 stellen verschiedene Reinigungs- und Pflegeprodukte dar. Diese können sowohl privat als auch professionell eingesetzt werden. Sie richten sich damit an Fachleute und an das allgemeine Publikum. Reinigung und Pflege haben weiter in regelmässig wiederkehrenden Abständen zu erfolgen, weshalb die Waren Massenartikel des gelegentlichen bis täglichen Bedarfs darstellen. Bei solchen Artikeln ist demnach mit einer leicht verminderten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise zu rechnen.

E. 4

Weiter ist zu prüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Zeichen aus Sicht der Abnehmerkreise gleichartig sind.

E. 4.1

Sogleich zu bejahen ist die Warenidentität aufgrund gleichen Sinngehalts, namentlich zwischen auf der einen Seite Wasch- und Bleichmittel; Putzmittel, Poliermittel, Fettentfernungsmittel und Schleifmittel und auf der anderen Seite préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser.

E. 4.2

Als gleichartig scheinen weiter die Zahnputzmittel und dentifrices. Hierfür gilt es festzuhalten, dass "dentifrice" mit "Zahnpasta" zu übersetzen ist (Eintrag zu "dentifrice" in: PONS Online-Wörterbuch Deutsch-Französisch, abrufbar unter http://www.pons.de). Damit steht ein Unterbegriff als Ware der Widerspruchsmarke dem Oberbegriff Zahnputzmittel als Ware der angefochtenen Marke gegenüber. Im häufiger anzutreffenden, umgekehrten Fall, in welchem die Widerspruchsmarke den Oberbegriff für eine Ware der angefochtenen Marke beansprucht, ist die Gleichartigkeit offensichtlich. Aber auch im vorliegenden Fall, in welchem die angefochtene Marke den Oberbegriff und die Widerspruchsmarke nur einen kleinen bestimmten Teil dieses Oberbegriffs beansprucht, ist grundsätzlich von einer engen Gleichartigkeit auszugehen (Urteile des BVGer B-6099/2013 vom 27. Juni 2015 E. 4.2.2 und 4.2.3 "CARPE DIEM/carpe noctem" m.H., B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 4.1 "Quadratischer Rahmen [fig.]/Quadratischer Rahmen [fig.]" und B-7312/2008 vom 27. März 2009 E. 5 "Imperator/Imperator"). Demnach bezeichnen Zahnputzmittel und dentifrices stark gleichartige Waren.

E. 4.3

Die Warengleichartigkeit zwischen einerseits Seifen und andererseits préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer ist ebenfalls zu bejahen. Diese Waren sind schon begrifflich ähnliche Waren und können auch allesamt zum selben Zweck, nämlich Waschen und/oder Reinigen eingesetzt werden. Daher liessen sie sich auch zu einem sinnvollen Leistungspaket zusammenstellen (vgl. E. 2.3). Ausserdem werden sie mehrheitlich über dieselben Kanäle vertrieben.

E. 4.4

Die Frage der Warengleichartigkeit zwischen einerseits Parfümeriewaren, ätherischen Ölen, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässern und andererseits préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, détergents à vaisselle, assouplissants, détachants; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, pour autant qu'elles soient comprises dans cette classe, produits de récurage, produits pour le nettoyage de canalisations (y compris tous les produits précités pour les toilettes); dentifrices bedarf einer vertiefteren Prüfung.

E. 4.4.1

Diese ist nach Ansicht der Beschwerdeführerin mitunter wegen der verschiedenen Verwendungszwecke dieser Waren nicht gegeben. Wäh-rend Parfümeriewaren, ätherische Öle, Haarwässer die Steigerung des geistigen Wohlbefindens bzw. die Stärkung der Haarwurzel bezweckten, ziele der Gebrauch von préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, détergents à vaisselle, assouplissants, détachants; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, pour autant qu'elles soient comprises dans cette classe, produits de récurage, produits pour le nettoyage de canalisations (y compris tous les produits précités pour les toilettes); dentifrices auf eine wirksame Reinigung ab. Ausserdem bedürfe es zur Herstellung von Parfümeriewaren, ätherischen Öle, Haarwässer eines anderen Know-Hows. An der fehlenden Gleichartigkeit ändere der von der Vorinstanz herangezogene Oberbegriff "hygienische und kosmetische Mittel" nichts. Die Subsumption der Waren unter diesen Oberbegriff entbehre der erforderlichen Differenzierung und sei unrichtig. Zwar habe das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil B 2996/2011 vom 30. Januar

2011 die Warengleichheit zwischen Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege und dentifrices bejaht. Der Oberbegriff "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" sei jedoch nicht mit dem Oberbegriff "hygienische und kosmetische Mittel" zu vergleichen. Letzterer beinhalte, anders als der Oberbegriff "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege", sämtliche Waren der Klasse 3, namentlich auch Putzmittel oder Fettentferungsmittel, welche auch für hygienische Zwecke verwendet würden. In der Konsequenz müssten sämtliche Waren der Klasse 3 untereinander gleichartig sein. Dem stehe die im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 6146/2007 vom 25. Februar 2008 festgehaltene Praxis entgegen, wonach die Zugehörigkeit zur gleichen Klasse für sich alleine nicht zur Bejahung der Gleichartigkeit ausreiche. Da der Oberbegriff "hygienische und kosmetische Mittel" zu weit ginge und damit unzulässig sei, dürften Parfümeriewaren, ätherische Öle, Haarwässer nicht darunter subsumiert werden. Die Beschwerdegegnerin vermag dieser Argumentation nicht zu folgen. Sie bringt vor, gemäss Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 2996/2011 vom 30. Januar 2012 bestehe zwischen den von der Widerspruchsmarke für Schutz beanspruchten Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege und den von der Marke der Beschwerdegegnerin geschützten dentifrices Warengleichartigkeit. Vor diesem Hintergrund werde der von der Vorinstanz verwendete Oberbegriff "hygienische und kosmetische Mittel" irrelevant. Betreffend Parfümeriewaren, ätherische Öle, Haarwässer laufe die Argumentation der Beschwerdeführerin, wonach es zu deren Herstellung eines anderen Know-Hows als zur Herstellung von préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, détergents à vaisselle, assouplissants, détachants; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, pour autant qu'elles soient comprises dans cette classe, produits de récurage, produits pour le nettoyage de canalisations (y compris tous les produits précités pour les toilettes); dentifrices bedürfe, ins Leere. Die von der Marke der Beschwerdegegnerin für Schutz beanspruchten Spülmittel seien nämlich auch parfümiert und enthielten pflegende Öle.

E. 4.4.2

Zunächst ist betreffend Warengleichartigkeit zwischen Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege und dentifrices festzuhalten, dass das Bundesverwaltungsgericht diese mit Urteil B 2996/2012 vom 30. Januar 2011 E. 4.3 "Swisscode/SKINCODE" bejahte. Diese Erkenntnis folgt ebenfalls der Logik des in Erwägung 4.2 gesagten, weshalb sich keine anderweitige Beurteilung aufdrängt.

E. 4.4.3

Im strittigen Bereich stehen daher noch die Parfümeriewaren, ätherische Öle, Haarwässer den Waren der Widerspruchsmarke gegenüber. Dabei besteht eine zumindest entfernte Warengleichartigkeit zwischen einerseits Parfümeriewaren, Haarwässern und andererseits dentifrices. Diese Waren werden mehrheitlich über dieselben Kanäle, namentlich Drogerien, Apotheken oder entsprechende Abteilungen von Supermärkten, vertrieben. Im Übrigen liessen sich diese Waren ebenfalls zu einem sinnvollen Leistungspaket, etwa in Form eines Pflegesets bzw. Necessaires, zusammenstellen.

E. 4.4.4

Schliesslich bleibt noch die Warengleichartigkeit zwischen ätherischen Ölen und den Waren der Widerspruchsmarke zu klären. Dabei kann zwischen ätherischen Ölen sowie préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser zumindest entfernte Gleichartigkeit als erstellt gelten. Diese Waren werden nämlich zum gleichen Zweck eingesetzt, namentlich

zur Raumpflege; so dienen die préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser dem Erhalt der Reinlichkeit von Räumen und die ätherischen Öle dem Erhalt des angenehmen Geruchs in Räumen. Zudem werden diese Waren über die gleichen Vertriebskanäle verkauft. Weiter macht ein Set zur Raumpflege, bestehend aus ätherischen Ölen zur Pflege des Raumdufts kombiniert mit Putzmitteln zur Pflege von Raumoberflächen als ergänzendes Leistungspaket durchaus Sinn.

E. 4.5

Als Zwischenergebnis ist demnach festzuhalten, dass die strittigen Waren teilweise identisch, teilweise (stark) gleichartig und teilweise zumindest entfernt gleichartig sind.

E. 5

Als nächstes werden die Zeichen auf ihre Ähnlichkeit hin überprüft. Es stehen sich die reinen Wortmarken TERRA und VETIA TERRA gegenüber.

E. 5.1

Die vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke bringt grundsätzlich bereits eine starke Zeichenähnlichkeit mit sich. Gemäss ständiger Rechtsprechung ist die unveränderte Übernahme einer älteren Marke in eine jüngere Marke grundsätzlich unzulässig, wenn die ältere Marke nicht wesentlich verändert wird (Urteile des BVGer B-4772/2012 vom 12. August 2012 E. 5.2 "Mc [fig.]/MC2[fig.]" und B-3118/2007 vom 1. November 2007 E. 2 und 6.1 "Swing/Swing Relaxx, Swing & Relaxx [fig.]"; RKGE in: sic! 2006 S. 269 E.6 "Michel [fig.]/Michel Compte Waters", sic! 2005 S. 757 E.6 "Boss/Airboss", sic! 2005 S. 571 E.6 "CJ Cavalli Jeans [fig.]/Rocco Cavalli [fig.]"). Die Übernahme des Hauptbestandteils einer Marke kann allerdings dann 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-5616/2012 vom 28. November 2013 E. 4.2 "VZ VermögensZentrum/SVZ Schweizer VorsorgeZentrum" und B 4772/2012 vom 12. August 2012 E. 5.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]" m.H.; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 128).

E. 5.2

Die Widerspruchsmarke wird als Ganzes in der angefochtenen Marke verwendet und lediglich mit dem vorangestellten, vom Zeichenelement TERRA getrennten Zusatz, VETIA ergänzt. Dabei bleibt das Zeichenelement TERRA sowohl schriftbildlich als auch klangbildlich klar individualisierbar und als prägender Bestandteil erkennbar. Der Zeichenbestandteil VETIA ist entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht derart kennzeichnungskräftig bzw. dominant, dass er den ebenfalls prägenden Bestandteil TERRA in den Hintergrund treten lassen könnte. Ausserdem lassen sich die Zeichen nicht durch verschiedene Sinngehalte unterscheiden, da dem Begriff VETIA keine Bedeutung zugemessen werden kann. Gestützt darauf kann geschlossen werden, dass die Beifügung des Zeichenelements VETIA das angefochtene Zeichen nicht derart verändert, dass das ältere Zeichen TERRA seine Identität verlöre und nicht mehr erkennbar wäre.

E. 6.1

Weiter ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu bestimmen. Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine ausreichende Unterscheidbarkeit zu bewirken (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillan"; Urteile

des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 4 "jump [fig.]/JUMPMAN", B 1427/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6.1 "Kremlyovskaya/Kremlyevka" m.H., B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 "Aromata/Aromathera"). Als ganz oder partiell kennzeichnungsschwach gilt eine Marke, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer B 6103/2013 E. 3.5.2, B-7346/2009 vom 27. September 2010 E. 5 "Murolino/Murino", B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump/Jumpman", B 5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H2O3 pH/Regulat]"). Hierzu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften der entsprechenden Waren und Dienstleistungen, die ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood").

E. 6.2

Betreffend die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke argumentiert die Beschwerdeführerin, die Marke TERRA habe in Bezug auf Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer keine Kennzeichnungskraft, da zwischen TERRA und den Bestandteilen dieser Waren eine offensichtliche sachliche Beziehung bestehe. Diesbezüglich verweist sie darauf, dass die Vorinstanz mit der definitiven partiellen Schutzverweigerung vom 6. Dezember 2010 für diese Waren der internationalen Registrierung Nr. 1 002 216 TERRA den Markenschutz wegen absoluten Ausschlussgründen i.S.v. Art. 2 lit. a MSchG verweigert habe. Ausserdem sei die Marke TERRA auch in Bezug auf Zahnputzmittel kennzeichnungsschwach, denn die in Zahnputzmittel enthaltenen Putzkörper seien natürliche Inhaltsstoffe aus dem Boden, beispielsweise Schlämmkreide oder Marmorpulver. Damit unterschieden sich die Zahnputzmittel nicht von Seifen, Parfümeriewaren, ätherischen Ölen, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässern, die ebenfalls aus natürlichen Inhaltsstoffen bestehen würden. Auch zwischen TERRA und den für Schutz beanspruchten Waren der Widerspruchsmarke bestehe eine sachliche Beziehung. Soweit diese Waren aus natürlichen Tensiden hergestellt würden, komme TERRA keine Kennzeichnungskraft zu. Auch wenn die genannten Waren aus synthetischen Tensiden hergestellt würden, bestehe eine offensichtliche sachliche Beziehung, denn TERRA werde in Gedanken mit Oberfläche assoziiert, welche mit (Boden)reinigungs- und Spülmittel gereinigt werden solle. Die Beschwerdegegnerin hält der Beschwerdeführerin entgegen, die Vor-instanz habe im Entscheid Nr. 9931 vom 13. Mai 2009 entschieden, dass TERRA in Bezug auf Gemüse etc. beschreibend sei. Der Begriff TERRA sei in diesem Entscheid als "Erde" und nicht als Boden oder Fussboden übersetzt worden. Da Erdböden klar nicht mit préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, détergents à vaisselle, assouplissants, détachants; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, pour autant qu'elles soient comprises dans cette classe, produits de récurage, produits pour le nettoyage de canalisations (y compris tous les produits précités pour les toilettes) zu behandeln seien, könne TERRA für diese Waren nicht beschreibend sein.

E. 6.3

Es ist konkret die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bezüglich der von ihr beanspruchten Waren zu bestimmen. Die Markenprüfung im Hinblick auf den Ausschlussgrund aufgrund des beschreibenden Charakters des Zeichens erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Eine Eintragung kann bereits dann verweigert werden, wenn das Zeichen in einem einzigen

Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend verstanden wird (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller", BGE 128 III 477 E. 1.5 "PREMIERE", BGE 127 III 160 E. 2b.aa "Securitas").

E. 6.3.1

Das Wort TERRA kennt in der Schweiz einzig im italienischsprachigen Raum eine Bedeutung. TERRA bedeutet in der italienischen Sprache "Erde; Erd(boden)" (Eintrag zu "TERRA" in: PONS Online-Wörterbuch Deutsch-Italienisch, abrufbar unter http://www.pons.de). Rein sprachlogisch ist der Begriff TERRA in der Bedeutung "Erde; Erd(boden)" für préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, détergents à vaisselle, assouplissants, détachants; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, pour autant qu'elles soient comprises dans cette classe, produits de récurage, produits pour le nettoyage de canalisations (y compris tous les produits précités pour les toilettes); dentifrices offensichtlich nicht direkt beschreibend.

E. 6.3.2

Auch bei einem breiten Sinngehaltsverständnis ist der Begriff TERRA für die genannten Waren nicht beschreibend. Soweit die Marke TERRA als Andeutung auf die Inhaltsstoffe der von ihr geschützten Waren zu verstehen ist, kann ihr nämlich kein beschreibender Charakter zugestanden werden. So ist nur schon zu bezweifeln, dass die relevanten Verkehrskreise überhaupt die Inhaltsstoffe oder deren Gewinnung kennen. Entscheidend ist aber, dass die angesprochenen Verkehrskreise vom Zeichen TERRA nicht erwarten, dass mit diesem préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, détergents à vaisselle, assouplissants, détachants; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, pour autant qu'elles soient comprises dans cette classe, produits de récurage, produits pour le nettoyage de canalisations (y compris tous les produits précités pour les toilettes); dentifrices angeboten werden. So besteht die Gedankenassoziation zwischen TERRA und diesen Waren höchstens nachdem eine gewisse Gedankenkette beginnend beim Zeichen TERRA hin zu Erdboden, hin zu dessen einzelnen Inhaltsstoffen bis zur fertigen Ware durchschritten wurde. Eine solche mit dem Wort TERRA verbundene über mehrere Gedankenschritte hinweg erweckte Assoziation deutet jedoch nur entfernt auf die Waren hin, weshalb TERRA für diese nicht direkt beschreibend ist.

E. 6.3.3

Soweit die Widerspruchsmarke als Andeutung auf (Oberflächen)reinigungs- und spülmittel zu verstehen ist, fällt das Zeichen TERRA ebenfalls nicht in das Gemeingut. Das Wort TERRA bedeutet "(Erd)boden" und nicht etwa Bodenputzmittel, weshalb eine rein sprachlogische Beschreibung für (Oberflächen)reinigungs- und Spülmittel zu verneinen ist. Auch deutet die mit dem Zeichen TERRA verbundene Gedankenassoziation höchstens entfernt auf (Oberflächen)reinigungs- und Spülmittel hin. So bedarf der Schluss vom Zeichen TERRA hin zu diesen Waren nämlich mehrerer Gedankenschritte. Zunächst müsste eine Verbindung zwischen TERRA zu Fussboden und anschliessend zu (Oberflächen)reinigungs- und Spülmittel erstellt werden. Dabei erscheint insbesondere der Gedankenschritt von Fussboden hin zu (Oberflächen)reinigungs- und Spülmittel unwahrscheinlich, da die Waren sich auch zur Reinigung anderer Oberflächen als Fussböden nutzen lassen.

E. 6.3.4

Die Widerspruchsmarke TERRA erweist sich demnach in Bezug auf die von ihr für Schutz beanspruchten Waren der Klasse 3 als nicht beschreibend. Ihr kann daher nicht aufgrund eines beschreibenden Charakters schwache Kennzeichnungskraft attestiert werden. Vielmehr ist mangels beschreibenden Charakters vorliegend davon auszugehen, dass das Widerspruchszeichen TERRA für die von ihr für Schutz beanspruchten Waren der Klasse 3 normale Kennzeichnungskraft aufweist.

E. 7

Sodann muss in einer Gesamtbetrachtung aller Vorbringen beurteilt werden, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Die sich gegenüberstehenden Waren sind identisch bis zumindest entfernt gleichartig und die Zeichen ähneln sich aufgrund der vollständigen Übernahme des Zeichens TERRA stark. Der massgebliche Aufmerksamkeitsgrad ist leicht reduziert, da die Waren Artikel des gelegentlichen bis täglichen Gebrauchs, die sich an das allgemeine Publikum richten, darstellen. Aus diesen Gründen ist zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein eher strenger Massstab anzuwenden.

E. 7.1

Eine direkte Verwechslungsgefahr ist vorliegend allerdings eher unwahrscheinlich. Der Unterschied aufgrund des Zusatzes in der jüngeren Marke, d.h. dem Wort VETIA, besitzt nämlich eine Signifikanz, die - auch unter Berücksichtigung der leicht verminderten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise - durchaus ins Gewicht fällt. Aufgrund dieses Unterschieds ist eher nicht davon auszugehen, dass die relevanten Verkehrskreise die Zeichen nicht auseinanderhalten können.

E. 7.2

Hingegen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Marken zwar als zwei verschiedene Zeichen angesehen werden, aber nicht zwei unterschiedlichen Herstellern zugeordnet werden. Vorliegend stehen sich zwei Marken mit dem gemeinsamen Stammelement TERRA gegenüber. Dies kann als Hinweis auf eine gemeinsame Herkunft aufgefasst werden (BGE 102 II 122 E. 2 "Annabelle/Annette"). Hinzu kommt, dass es sich bei den vorliegend strittigen Waren um Reinigungs- und/oder Pflegemittel handelt. Bei derartigen Waren ist die Anpreisung mittels einer Markenserie dem Publikum durchaus bekannt. Die relevanten Verkehrskreise könnten somit der Auffassung sein, dass es sich bei der angefochtenen Marke um eine Variante der Widerspruchsmarke handle. Bei der Annahme einer lediglich normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und in Kombination des strengen anzuwendenden Massstabs führt die Übernahme des Hauptelements der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke daher für die massgeblichen Verkehrskreise zu einer mittelbaren Verwechslungsgefahr. Die Beschwerde ist deshalb abzuweisen.

E. 8

Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

E. 8.1

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad 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).

Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- auszugehen ist (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" m.H.; Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 "we make ideas work" m.H.). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.- festgelegt.

E. 8.2

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemessene Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzulegen (Art. 14. Abs. 2 VGKE). Da die Beschwerdegegnerin die Einreichung einer Kostennote unterliess, ist die Parteientschädigung in Würdigung der Aktenlage festzusetzen. Gestützt auf die Aktenlage erscheint eine Parteientschädigung der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin in der Höhe von Fr. 2'100.- (exkl. MWST) als angemessen.

E. 8.3

Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 (MWSTG, SR 641.20) i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdegegnerin hat ihren Sitz in Düsseldorf, Deutschland. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Sie ist somit für die Parteientschädigung nicht MWST-pflichtig, weshalb die Parteientschädigung exklusive MWST aufzufassen ist.

E. 8.4

Der Beschwerdeführerin ist angesichts der Gutheissung des Revisionsbegehrens in Anwendung von Art. 68 Abs. 2 VwVG i.V.m. Art. 64 Abs. 1 VwVG eine Parteientschädigung für die notwendigen Vertretungskosten zuzusprechen (Art. 7 Abs. 1 VGKE). Der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin reichte eine Kostennote ein. Der in der Kostennote festgesetzte Zeitaufwand von 5.2 Stunden erscheint - insbesondere mit Blick auf das geringe Mass an Komplexität - unverhältnismässig hoch. Für die Erstellung eines Revisionsbegehrens, dessen Eckpunkte wie vorliegend durch das Bundesverwaltungsgericht telefonisch instruiert wurden, erscheint ein Zeitaufwand von 2.0 Stunden (inkl. Telefonate) angemessen. Deshalb ist gestützt auf die in Betracht zu ziehenden Bemessungsfaktoren (Art. 8, Art. 9 und Art. 10 Abs. 2 VGKE) die durch das Bundesverwaltungsgericht zu entrichtende Parteientschädigung auf Fr. 600.- festzusetzen. Darin enthalten ist der Mehrwertsteuerzuschlag im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE.

E. 9

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es wird daher mit der Eröffnung rechtskräftig.

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