

BVGer B-6146/2007 vom 25. Februar 2008

Bundesverwaltungsgericht, 2008-02-25, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-6146_2007

FR: TAF B-6146/2007 du 25 février 2008

IT: TAF B-6146/2007 del 25 febbraio 2008

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Der Entscheid der Vorinstanz vom 16. August 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. a). 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

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (Teil 5 Ziffer 7.6 der Richtlinien in Markensachen, Bern 2007, mit Hinweisen). Die Zugehörigkeit zur gleichen Klasse der Nizzaer Klassifikation reicht zur Bejahung der Gleichartigkeit für sich alleine nicht aus, weil sie bloss ein Indiz hierfür darstellt (RKGE in sic! 2007, 38 ups (fig.)/Urs). Weitere Indizien sind insbesondere Substituierbarkeit sowie gleiche Technologie, während getrennte Vertriebskanäle gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen (E. Marbach, SIWR III, 108 ff.).

E. 6

Beide Parteien beanspruchen Markenschutz für Waren in Klasse 3 sowie Dienstleistungen in Klasse 44. Da die Karenzfrist gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG des Widerspruchszeichens noch nicht abgelaufen ist, ist auf die in dessen Verzeichnis eingetragenen Waren und Dienstleistungen abzustellen (vgl. L. David, a.a.O., Art. 3 MSchG N 36). Ob und inwieweit die Marke benutzt worden ist, kann insofern dahingestellt bleiben. Beide Zeichen wurden in der Warenklasse 3 für ätherische Öle sowie für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege registriert, wobei letztere Waren auch die von der Beschwerdeführerin zusätzlich noch im Einzelnen aufgezählten Cremes und Lotionen umfassen. Ebenfalls beinhalten die von der Beschwerdegegnerin in Klasse 44 beanspruchten medizinischen Dienstleistungen sowie Gesundheits- und Schönheitspflege die von der Beschwerdeführerin in derselben Dienstleistungsklasse aufgelisteten aromatherapeutischen und kosmetischen Dienstleistungen sowie Kuren und Massagen. Es ist folglich von einer Waren- bzw. Dienstleistungsidentität auszugehen.

E. 7

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). Dieser wird bei Wortmarken durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird. Beim Sinngehalt fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft, in Betracht. Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich deren Länge. Kurzwörter werden akustisch und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor (Teil 5 Ziffer 7.7.1 der Richtlinien in Markensachen, Bern 2007, mit Hinweisen).

E. 8

Vorliegend stehen sich eine Wortmarke und eine Wort-/Bildmarke gegenüber. Die grafische Gestaltung des angefochtenen Zeichens ist jedoch nicht geeignet, dessen Gesamteindruck massgeblich zu beeinflussen, handelt es sich doch um eine verkehrübliche Schrift. Einzig bei eingehender Betrachtung fällt auf, dass die Oberlänge des Anfangsbuchstabens "l" diejenige des Buchstabens "d" übersteigt. Ebensovien verfügen die beiden Marken über einen markanten Sinngehalt. Einerseits ist die germanische Prophetin "Weleda" weitestgehend unbekannt und weist keinen besonderen Bezug zur Naturheilkunde auf. Andererseits dürften beim angefochtenen Zeichen nur wenige an die traditionelle indische Heilkunst "Ayurveda" denken, zumal sich diese gemäss herrschender Schreibweise mit "v" und nicht mit "w" schreibt. Für den Durchschnittskonsumenten stellen die beiden Marken demnach reine Fantasiebezeichnungen dar. Bezüglich des Schriftbilds unterscheidet sich die angefochtene Marke von der Widerspruchsmarke insbesondere durch die Schreibung in zwei Wörtern und in Kleinbuchstaben. Das jüngere Zeichen besteht aus dem Artikel "la" und dem Hauptbestandteil "weda", wobei letzterer sich aus den beiden Anfangs- und den beiden Endbuchstaben der älteren Marke zusammensetzt. Wie die Vorinstanz zurecht festgestellt hat, findet der Wortanfang und die Endung in der Regel grössere Beachtung als die dazwischen liegenden Silben (vgl. auch BGE 122 III 382 E. 5a Kamillosan/Kamillan, Kamillon mit Hinweisen). Grösser noch als beim Schriftbild sind die Ähnlichkeiten beim Klang, verfügen doch die beiden dreisilbigen Zeichen über die identischen Wortbestandteile "we" und "da" und weicht nur beim verbleibenden Element "le" bzw. "la" der Vokal ab. Wäre letzteres nicht der Fall, wiesen die Marken eine identische Vokalabfolge auf und es läge nur die Inversion der beiden ersten Silben vor. Infolge dieser Beinaheübereinstimmung sowie der akustischen Nähe der beiden Selbstlaute "a" und "e" muss auch unter Berücksichtigung der wegen Zeichentrennung leicht unterschiedlichen Aussprachekadenz eine klangliche Ähnlichkeit der beiden Marken bejaht werden. Es lässt sich demnach festhalten, dass die Zeichen in ihrer Gesamtwirkung über eine hohe Ähnlichkeit verfügen.

E. 9

Die Verwechselbarkeit von zwei Marken kann nicht abstrakt beurteilt werden, sondern es sind immer auch die konkreten Umstände in Betracht zu ziehen. So muss die Unterscheidbarkeit nicht nur besonders gross sein, wenn die verwendeten Kennzeichen für völlig identische Waren benutzt werden, sondern es ist auch die übliche Aufmerksamkeit der Käufer in Betracht zu ziehen. Namentlich ist die Verwechslungsgefahr kleiner, wenn sich die Marken bloss an Fachleute richten, weil solche über ein gutes Unterscheidungsvermögen verfügen sollten. Andererseits ist bei Massenartikel des täglichen Bedarfs ein besonders strenger Massstab anzulegen (L. David, a.a.O., Art. 3 MSchG N 14 mit Hinweisen). Ebenfalls zu berücksichtigen gilt es den Schutzbereich einer Marke, der sich nach ihrer Kennzeichnungskraft bestimmt. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Zeichen 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 (Teil 5 Ziffer 7.5 der Richtlinien in Markensachen, Bern 2007, mit Hinweisen).

E. 10

Die Widerspruchsmarke verfügt weder über einen markanten Sinngehalt noch lehnt sie sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs an. Es handelt sich um eine reine Fantasiebezeichnung mit durchschnittlicher originärer Kennzeichnungskraft. Dem Zeichen kommt deshalb zumindest ein gewöhnlicher Schutzzumfang zu. Des Weiteren richten sich die von den Parteien beanspruchten Waren und Dienstleistungen in erster Linie an den Durchschnittsabnehmer, handelt es sich doch bei Kosmetik um Massenartikel des täglichen Bedarfs (vgl. BGE 96 II 400 E. 2 MEN'S CLUB/EDEN CLUB). Im Übrigen gilt es, da die beiden Marken für identische Waren- bzw. Dienstleistungsgattungen bestimmt sind, einen besonders strengen Massstab anzulegen (BGE 122 III 382 E. 3a Kamillosan/Kamillon, Kamillon). Die beiden Marken unterscheiden sich jedoch in ihrer Gesamtwirkung nicht wesentlich, weshalb eine Verwechslungsgefahr zu bejahen ist.

E. 11

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. 12

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. 13

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. MWST) für das Beschwerdeverfahren angemessen.

E. 14

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.