

# **BVGer B-626/2015 vom 9. Juni 2016**

Bundesverwaltungsgericht, 2016-06-09, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-626\\_2015](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-626_2015)

FR: TAF B-626/2015 du 9 juin 2016

IT: TAF B-626/2015 del 9 giugno 2016

## **Regeste**

Widerspruchssachen

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat als Widersprechende am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1 Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurde (Art. 63 Abs. 4 VwVG), ist auf die Beschwerde einzutreten.

### **E. 2.1**

Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind, und umgekehrt (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 99 E. 2.c "Orfina"; Lucas David, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 3 N. 8). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B 531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 mit Hinweisen "Gallo/Gallay (fig.)"; Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 3 N. 17 ff.).

### **E. 2.2**

Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B 531/2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay (fig.)"), soweit aufgrund einer Nichtgebrauchseinrede keine Einschränkung gegeben ist (Urteil des BVGer B 5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD (fig.)"; Gallus Joller, in: Noth/Bühler/ Thouvenin (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz (MSchG) [nachfolgend: MSchG], Art. 3 N. 235; Willi, a.a.O., Art. 3 N. 37). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter

Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.5 "Lido Champs-Élysées Paris (fig.)/Lido Exclusive Escort (fig.)"; B 4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 "Efe (fig.)/Eve"; David, a.a.O., Art. 3 N. 35). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how, die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B 2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "Bonewelding (fig.)"; B 758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; Joller, MSchG, Art. 3 N. 221 ff.). Die Zugehörigkeit zum gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation bildet ein Indiz für Gleichartigkeit (Urteil des BVGer B-5073/2011 E. 2.6 "Lido Champs-Élysées Paris (fig.)/Lido Exclusive Escort (fig.)"; Joller, MSchG, Art. 3 N. 242).

### **E. 2.3**

Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der Marken (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; David, a.a.O., Art. 3 N. 11) sowie, weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, basierend auf dem Erinnerungsbild der Abnehmer (BGE 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; 119 II 476 E. 2.d "Radion/Radiomat"; Marbach, Markenrecht, in: von Büren/David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N. 867 [nachfolgend: SIWR]; David, a.a.O., Art. 3 N. 15). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (Urteile des BVGer B 3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"; B 6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex (fig.)").

### **E. 2.4**

Für die Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; Marbach, SIWR, N. 872 ff.). Eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein genügt in der Regel (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 5. Juli 2006, in: sic! 2006 S. 761 E. 4 "McDonald's/McLake"; Willi, a.a.O., Art. 3 N. 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillon/Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion").

### **E. 2.5**

Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer B 5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow

Lounge"; B 531/2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay (fig.)"; Joller, MSchG, Art. 3 N. 22 f.).

### **E. 2.6**

Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B 5179/2012 E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD (fig.)"). Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und verdienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2.a "Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B 5692/2012 E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/Yellow Lounge"; vgl. Gallus Joller, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Eine rechtsvergleichende Untersuchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 53, 2000, S. 204).

### **E. 2.7**

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 (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer B 5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump (fig.)/Jumpman", B 5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H<sub>2</sub>O<sub>3</sub> pH/Regulat (fig.)"). Zum Gemeingut gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Bestimmung, die Beschaffenheit, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasiaufwand 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"). Ihr Schutzzumfang ist in der Regel schon eingeschränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff umfassten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetragen sind (Urteile des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 "Ergo"; B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo" m.w.H.).

### **E. 3**

Zu den massgeblichen Verkehrskreisen für die vorliegend beanspruchten Waren in Klasse 2 gehören einerseits Erwachsene, die in ihrer Freizeit handwerklich oder künstlerisch tätig sind, ohne sich spezifischer Inhaltsstoffe dieser Waren stets bewusst zu sein; andererseits bildende Künstler sowie Fachleute aus der Baubranche und dem Malbedarfhandel, die über vertiefte Kenntnisse der in Frage stehenden Waren verfügen (Maler, Gipser, Farbhändler, Heimwerker). Je nach Einsatzbereich werden Farben mit spezifischen Eigenschaften verwendet. So stellen bewohnbare Innenräume andere Anforderungen an Farbeigenschaften als Aussenräume, die der Witterung ausgesetzt sind, oder als hygienisch sensible und keimanfällige Bereiche. Zum Malen eines Aquarells wird andere Farbe verwendet als für ein Wand- oder Ölbild. Entsprechend wird Farbe auch von den Abnehmern, die über keine Fachkenntnisse verfügen, mit grösserer Aufmerksamkeit nachgefragt denn Massenartikel des täglichen Gebrauchs (vgl. BGE 126 III 315 E. 6 b)bb) "Rivella/Apiella").

### **E. 4**

Die Vorinstanz schliesst aufgrund von Überschneidungen hinsichtlich Verwendungszweck und Vertriebskanäle auf eine ausgeprägte Gleichartigkeit bzw. teilweise Identität der beanspruchten Waren in Klasse 2. Diese Feststellung erweist sich als zutreffend und wird von den Parteien nicht bestritten.

### **E. 5.1**

Die Vorinstanz bejaht eine Zeichenähnlichkeit auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene, da fünf von sieben Buchstaben sowie zwei von drei Silben übereinstimmen und auch die Vokalfolge ähnlich sei. In Verbindung mit den beanspruchten Waren werde der Bestandteil "Kali" in der Bedeutung von "Kalisalz", "Kalium" oder "Kaliumverbindungen" verstanden, da in modernen Farben Kaliumsilikat bzw. Kaliumwasserglas als Bindemittel verwendet werde. Dabei handle es sich um Kaliumverbindungen. Im Sinnegehalt seien somit ebenfalls keine wesentlichen Unterschiede auszumachen. Die Beschwerdeführerin ist ebenfalls der Ansicht, dass insgesamt eine Zeichenähnlichkeit vorliegt, bemängelt aber die Auslegung des Bestandteils "Kali" durch die Vorinstanz. Sie bestreitet, dass dieser in der Bedeutung von "Kalium" zu verstehen sei. Die von der Vorinstanz beigezogene Online-Ausgabe des Duden sei fehlerhaft und nicht bindend. Ein Nachschlagewerk für Rechtschreibung eigne sich ohnehin nicht dazu, die Bedeutung eines chemischen Begriffs herzuleiten, vielmehr sei hierzu ein wissenschaftliches Werk heranzuziehen. "Kali" sei einerseits der Name einer indischen Göttin und bezeichne andererseits natürlich vorkommende Kalisalze, welche nicht im Zusammenhang mit Farben verwendet würden, bilde jedoch keine Kurzform für "Kalium". Selbst falls dem so wäre, stünde "Kali" in keiner Verbindung zu den beanspruchten Waren, da Farben kein reines Kalium enthielten. Das in Farben verwendete Wasserglas bzw. Alkalisilikat könne zwar Kalium umfassen, es handle sich dabei jedoch nicht um natürlich vorkommende Kalisalze. Diese würden vielmehr als Ätz- und Düngemittel eingesetzt. Zudem seien sich die Verkehrskreise der Bedeutung von "Kali" nicht bewusst, da sie nicht über das entsprechende Fachwissen verfügten und sich nicht für die Zusammensetzung von Farben, sondern nur für deren Einsatzbereich interessierten. Ferner sei die von der Vorinstanz vorgenommene Aufspaltung der angefochtenen Marke in die Bestandteile KALI und SAN willkürlich; eine Zergliederung in die Elemente KA und LISAN sei ebenso denkbar, da "Lisan" einen weiblichen, aus Elisabeth-Anne hergeleiteten Vornamen bilde. KALISAN sei deshalb ein Fantasiezeichen. Die Beschwerdegegnerin stimmt der Vorinstanz darin zu, dass "Kali" im Zusammenhang mit Farben in der Bedeutung von "Kalisalz" oder "Kalium" verwendet und nicht als Name einer indischen Göttin verstanden werde. In modernen Farben werde kein reines Kalium, jedoch Kaliumsilikat bzw. Kaliwasserglas als Bindemittel verwendet. Die Verkehrskreise interessierten sich sehr wohl für die Art des Bindemittels einer Farbe, da hiervon die Farbeigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten bestimmt würden.

### **E. 5.2**

Die Wortmarken KALISAN und KALISIL bestehen beide aus sieben Buchstaben, wovon fünf identisch sind und an derselben Position stehen (KALIS). Von drei Silben stimmen zwei überein (KA-LI). Unterschiede lassen sich lediglich bei zwei Buchstaben am Zeichenende ausmachen (AN / IL). Auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene besteht deshalb eine grosse Ähnlichkeit.

### **E. 5.3**

Nachfolgend ist der Sinngehalt der Zeichen zu klären.

### **E. 5.3.1**

Sowohl die Vorinstanz auch als die Beschwerdegegnerin stützten sich bei der Auslegung des Wortelements "Kali" auf die Online-Ausgabe des Duden, was die Beschwerdeführerin bemängelt. Zwar ist ihr darin zuzustimmen, dass technische Begriffe mittels Expertendefinitionen in Lehrbüchern zu erörtern sind. Indessen kommt es im Markenrecht weniger auf die exakte Definition wissenschaftlicher oder technischer Begriffe an, die auch den Fachkreisen möglicherweise nicht im Detail bekannt oder umstritten sind, sondern vielmehr auf das Sprachverständnis der Verkehrskreise, zu denen auch Abnehmer ohne Fachkenntnisse zählen (E. 3). Der Vorinstanz kann nicht vorgeworfen werden, dass sie mit dem "Duden" ein Nachschlagewerk zur deutschen Rechtschreibung herangezogen hat, um das allgemeine Sprachverständnis in Bezug auf den Begriff "Kali" zu eruieren. Zudem sind keine Gründe dafür ersichtlich, weshalb lediglich auf die Druckversion des Duden abgestellt werden sollte, wird doch die Online-Version, genau wie die Druckversion, vom Duden-Verlag herausgegeben und kontrolliert ([www.duden.de/woerterbuch](http://www.duden.de/woerterbuch)). Die Bedenken der Beschwerdeführerin betreffend die aus der Online- und Druckversion des Duden abgeleitete Definition des Begriffs "Kali" sind deshalb unbegründet.

### **E. 5.3.2**

Weder KALISAN noch KALISIL weisen als Einheit einen Sinngehalt auf. Der Bestandteil "Kali" bezeichnet zunächst das natürlich vorkommende Kalisalz, das insbesondere als Düng- und Ätzmittel verwendet wird, andererseits bildet er die Kurzform von Kalium[verbindungen] (Duden, Das Fremdwörterbuch, 11. Aufl. 2015; Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006). Insofern ist "Kali" eine unpräzise Sammelbezeichnung (Meyers Grosses Standard Lexikon, Bd. 2, 1983). Weiter ist "Kali" der Name einer indischen Göttin (Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 26. Aufl. 2013).

### **E. 5.3.3**

Kalium ist ein chemisches Element und Alkalimetall, das in der Natur nur in Form von Verbindungen, eben Kaliumverbindungen, vorkommt (Duden, Das Fremdwörterbuch, 11. Aufl. 2015; <https://roempp.thieme.de/roempp4.0/do/data/RD-11-00148>; <https://de.wikipedia.org/wiki/Kalium>, besucht am 12. Mai 2016). Kalium wurde als erstes Alkalimetall 1807 entdeckt (Ulrich Wietelmann, Alkali- und Erdalkalimetalle, Weinheim 2006, S. 3). Alkalimetalle sind die chemischen Elemente aus der ersten Hauptgruppe des Periodensystems. Ihr Name leitet sich von dem arabischen Wort "al-qalya" für "Pottasche" ab, der alten Bezeichnung für Kaliumcarbonat (<https://de.wikipedia.org/wiki/Alkalimetalle>). Mineralfarben enthalten als Bindemittel entweder Kalk oder Kaliumsilikat, auch Kaliwasserglas genannt. Silikatanstriche sind witterungsbeständiger und langlebiger als Kalkanstriche, zudem sind sie schmutzresistent und farbtourenstabil (<https://de.wikipedia.org/wiki/Mineralfarbe>, besucht am 12. Mai 2016). Die Fachleute unter den Verkehrskreisen werden dem Bindemittel eine grosse Aufmerksamkeit widmen, da die Art des Bindemittels dem Füllstoff bestimmte Verarbeitungs- und Materialeigenschaften verleiht (<https://de.wikipedia.org/wiki/Bindemittel>, besucht am 12. Mai 2016). Mithin ist das Wissen um die Inhaltsstoffe von Farben unerlässlich, um deren Verwendungszweck und Eigenschaften zu bestimmen. Dieses Wissen kann bei Fachkreisen wie Farbhändlern, Malern, Handwerkern oder Künstlern ohne Weiteres vorausgesetzt werden. Hingegen ist nicht anzunehmen, dass die Durchschnittsabnehmer mit der Zusammensetzung von Farben vertraut sind. In Verbindung mit den beanspruchten Waren überwiegt aus Sicht wenigstens

eines Teils der Verkehrskreise die Bedeutung von "Kali" als Kurzform für Kalium, während die Bedeutung als Name einer indischen Göttin in den Hintergrund tritt.

#### **E. 5.3.4**

Die Endsilbe "San" der Widerspruchsmarke leitet sich aus dem lateinischen "sanus" bzw. dem italienischen "sano" und dem französischen "sain" oder "santé" ab und steht für "gesund", was von sämtlichen Verkehrskreisen erkannt wird (BGE 122 III 382 E. 2b "Kamillosan/Kamillon"; Urteil des BVGer B-2235/2008 vom 2. März 2010 E. 6.3.3 "Dermoxane/Dermasan"; B-6291/2007 vom 28. Mai 2008 E. 7 "Corposana"). Der Endsilbe "Sil" der angefochtenen Marke kommt demgegenüber kein erkennbarer Sinngehalt zu.

#### **E. 5.3.5**

Weist ein Zeichen als Einheit keinen direkt erkennbaren Sinngehalt auf, wird der Abnehmer versuchen, sich aus den Bestandteilen des Zeichens einen Sinn zu erschliessen, bevor er von einem reinen Fantasiezeichen ausgeht (Urteile des BVGer B-1710/2008 E. 3.3 "Swistec"; B 6375/2011 vom 12. August 2013 E. 7.4.2 "Fucidin/Fusiderm"). Da sowohl dem Element "Kali" als auch der Endung "San" aus Sicht wenigstens eines Teils der Verkehrskreise ein Sinngehalt zukommt, ist eine gedankliche Aufspaltung in die beiden Elemente KALI und SAN naheliegend. Demgegenüber liegt die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Zergliederung des Zeichens KALISAN in die Bestandteile KA und LISAN nicht auf der Hand, da sich diesen kein eindeutiger Sinngehalt entnehmen lässt. Zwar trifft es zu, dass "Lisan" einen weiblichen Vornamen bildet. Dieser ist jedoch äusserst selten und dürfte den Verkehrskreisen nicht bekannt sein. Im Übrigen widerspricht sich die Beschwerdeführerin, wenn sie einerseits behauptet, das Element "Kali" sei in der Widerspruchsmarke nicht zentral, andererseits aber auf ihre Serienmarke mit ebendiesem Stammelement verweist.

#### **E. 5.3.6**

Im Ergebnis wird das Zeichen KALISAN als "Kalium enthaltendes Produkt mit gesundheitlich positiver Wirkung" verstanden, das Zeichen KALISIL als "Kalium enthaltendes Produkt". Damit besteht eine weitgehende Ähnlichkeit im Sinngehalt beider Zeichen.

#### **E. 5.4**

Bei Übereinstimmungen auf den drei Ebenen von Klang, Schriftbild und Sinngehalt ist im Ergebnis eine ausgeprägte Zeichenähnlichkeit zu bejahen.

#### **E. 6**

Nachfolgend ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft beider Marken zu prüfen, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt.

#### **E. 6.1**

Der Vorinstanz zufolge ist das Element "Kali" für die Waren "Peintures, vernis, laques; agents antirouille, produits pour la conservation du bois; apprêts sous forme de peintures; produits de protection pour le bois; colorants; mordants, en particulier mordants pour le bois; préparations d'enduction à base de matières plastiques, sous forme de pâtes ou liquides, destinées à protéger les surfaces en bois et métalliques contre l'humidité ; sous-couches à étaler pour la préparation de surfaces, sous forme de peintures pour apprêt" gemeinfrei, da es in der Bedeutung von "Kalisalz", "Kalium" oder "Kalium[verbindungen]" einen möglichen Bestandteil dieser Waren beschreibe. Mindestens die Fachleute unter den

Verkehrskreisen hätten Kenntnis von den in den betreffenden Waren enthaltenen Kaliumverbindungen und nähmen den Bestandteil "Kali" somit als beschreibenden Hinweis auf die Eigenschaften der Waren wahr. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke könne sich deshalb nicht auf das Element "Kali" erstrecken. Eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke, welche ausnahmsweise eine Verwechslungsgefahr trotz Übereinstimmung in einem gemeinfreien Element begründen könne, liege nicht vor. Hinsichtlich der übrigen beanstandeten Waren in Klasse 2 verfüge die Widerspruchsmarke jedoch über einen gewöhnlichen Schutzzumfang, da diese kein Kalium enthielten. Diesbezüglich sei das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu bejahen. Die Beschwerdeführerin stellt sich auf den Standpunkt, das Element "Kali" sei mangels Zusammenhang mit den gekennzeichneten Waren und aufgrund seiner Mehrdeutigkeit für die beanspruchten Waren weder beschreibend, noch sei es gemeinfrei. Die Endung "San" habe durch ihre Nähe zum lateinischen "sanus" einen beschreibenden Charakter für Produkte mit Heilwirkung, nicht jedoch für Farben. Folglich komme dem Zeichen KALISAN ein durchschnittlicher Schutzzumfang bei gewöhnlicher Kennzeichnungskraft zu. Schliesslich sei die Beschwerdeführerin Inhaberin der Markenregistrierungen bzw. Anmeldungen KALIPHIL und KALIPURA, weshalb die Verkehrskreise irrigerweise davon ausgehen könnten, die angefochtene Marke gehöre zur Markenserie der Beschwerdeführerin. Die Beschwerdegegnerin bringt vor, die Vorinstanz habe das Element "Kali" für die Mehrheit der beanstandeten Waren zurecht als direkt beschreibend und gemeinfrei eingestuft. Es weise im Zusammenhang mit Farben darauf hin, dass diese auf "kalihaltigen" Bindemitteln basierten und sich von den weniger witterungsanfälligen, weniger atmungsaktiven und deshalb preislich günstigeren Dispersionsfarben mit künstlichen Bindemitteln abhoben. Das Vorliegen einer Serienmarke setze deren Bekanntheit beim Publikum voraus; handle es sich noch dazu um eine beschreibende Angabe, müsse sich die Serienmarke im Verkehr durchgesetzt haben. Die Beschwerdeführerin habe den entsprechenden Nachweis nicht erbracht. Die beschreibende Endsilbe "San" schwäche die ohnehin schon kennzeichnungsschwache Marke zusätzlich, da sie auf gesundheitlich positive Eigenschaften der damit gekennzeichneten Waren hinweise, was bei schimmelwidrigen oder in hygienisch sensiblen Bereichen verwendeten Farben durchaus relevant sei.

## E. 6.2

Wasserglas ist das aus einer Schmelze erstarrte Kaliumsilikat oder dessen wässrige Lösung (<https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserglas>; [http://www.chemie.de/lexikon/Wasserglas\\_\(Chemie\).html](http://www.chemie.de/lexikon/Wasserglas_(Chemie).html), besucht am 17. Mai 2016). Kaliumsilikat ist eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Kaliumverbindungen und wird durch Zusammenschmelzen von Quarzsand, Kaliumcarbonat und Kohle gewonnen (<https://de.wikipedia.org/wiki/Kaliumsilikat>, besucht am 17. Mai 2016). Es wurde bereits erwähnt, dass "Kali" eine Sammelbezeichnung für Kaliumverbindungen bildet; zudem weckt der Begriff Assoziationen zu den Alkalimetallen, deren namensgebendes Element es ursprünglich war (vgl. E. 5.3.3). Kaliwasserglas fällt als Kaliumverbindung unter den Sammelbegriff "Kali". Entsprechend bildet der Bestandteil "Kali" aus der Sicht wenigstens eines Teils der massgeblichen Verkehrskreise einen direkt beschreibenden Hinweis auf einen möglichen Inhaltsstoff der Waren "Peintures, vernis, laques; agents antirouille, produits pour la conservation du bois; apprêts sous forme de peintures; produits de protection pour le bois; colorants; mordants, en particulier mordants pour le bois; préparations d'enduction à base de matières plastiques, sous forme de pâtes ou liquides,

destinées à protéger les surfaces en bois et métalliques contre l'humidité ; sous-couches à étaler pour la préparation de surfaces, sous forme de peintures pour apprêt". Da Farben mit Kaliwasserglas als Bindemittel qualitativ hochwertiger sind als Farben mit künstlichen Bindemitteln, wirkt der Bestandteil "Kali" als bestimmter, spezifischer und zudem anpreisender Hinweis. Für diese Waren verfügt der Bestandteil "Kali" über eine geringe Kennzeichnungskraft, ist jedoch entgegen Ansicht der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin nicht gleichzeitig gemeinfrei. "Kaliwasserglas" wird oft schlechthin als "Wasserglas" und die das entsprechende Bindemittel enthaltenden Farben als "Wasserglasfarben" bezeichnet (<https://de.wikipedia.org/wiki/Mineralfarbe>; <https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserglas>, besucht am 17. Mai 2016). Der Wortanfang "Kali" wird also nicht zwingend zur Bezeichnung von Kaliwasserglas oder von Farben mit Kaliwasserglas als Bindemittel benötigt. Im Gegensatz zu "Acrylfarben", "Kalkfarben", "Ölfarben" usw. gibt es auch keine "Kalifarben". Folglich sind die Anbieter von Kaliwasserglas enthaltenden Waren nicht zwingend auf den Bestandteil "Kali" angewiesen, um diese zu kennzeichnen und zu bewerben. An ihm besteht somit kein Freihaltebedürfnis.

### **E. 6.3**

Die Endsilbe "San" der Widerspruchsmarke weist, wie bereits erwähnt wurde, auf gesundheitlich positive Eigenschaften der Waren hin (vgl. E. 5.3.4 hievon). Entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin besteht durchaus ein Zusammenhang zwischen Gesundheit und Farben. So beugt die hohe Alkalität des in Mineralfarben enthaltenen Bindemittels Wasserglas dem Befall mit Mikroorganismen vor (<https://de.wikipedia.org/wiki/Mineralfarbe>, besucht am 17. Mai 2016). Dadurch ist die Farbe hypoallergen und zum Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen wie Kliniken oder Lebensmittellagerräumen geeignet, wie die Beschwerdeführerin bei der Bewerbung ihrer Produkte im Übrigen selbst hervorhebt ([www.sax.ch/kalisan.html](http://www.sax.ch/kalisan.html); [www.sax.ch/kalipura.html](http://www.sax.ch/kalipura.html), besucht am 13. Mai 2016). Gemäss ständiger Rechtsprechung gehört der Begriff "San" bei gegebenem thematischen Zusammenhang zum Gemeingut (Urteile des BVGer B-2235/2008 E. 6.3.3 "Dermoxane/Dermasan"; B-6291/2007 E. 8 "Corposana").

### **E. 6.4**

Mit "Kali" und "San" ist die Widerspruchsmarke aus einem schwachen und einem gemeinfreien Bestandteil zusammengesetzt und verfügt damit insgesamt über einen geringen Schutzzumfang für die in Klasse 2 beanspruchten Waren "Peintures, vernis, laques; agents antirouille, produits pour la conservation du bois; apprêts sous forme de peintures; produits de protection pour le bois; colorants; mordants, en particulier mordants pour le bois; préparations d'enduction à base de matières plastiques, sous forme de pâtes ou liquides, destinées à protéger les surfaces en bois et métalliques contre l'humidité ; sous-couches à étaler pour la préparation de surfaces, sous forme de peintures pour apprêt". Die sich gegenüberstehenden Zeichen stimmen lediglich im kennzeichnungsschwachen Element "Kali" sowie im ersten Buchstaben der Endung "San" überein. Während diese gemeinfrei ist, verfügt die Endung "Sil" der angefochtenen Marke über eine gewisse Kennzeichnungskraft. Angesichts der erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise ist ein strenger Massstab anzuwenden und genügen die geringen Unterschiede zwischen den Zeichen bereits, um einen hinreichenden Abstand herzustellen. Dass die Beschwerdeführerin über eine dem Publikum bekannte Markenserie mit dem Bestandteil "Kali" verfügt, hat sie nicht hinreichend belegt. Zudem könnte sie sich nur dann erfolgreich

auf eine Markenserie berufen, wenn der Stammbestandteil kennzeichnungskräftig wäre; eine Übereinstimmung in gemeinfreien oder, wie vorliegend, kennzeichnungsschwachen Bestandteilen genügt nicht (Urteil des BVGer vom 3. Oktober 2007 E. 6.4 "Street Parade/Summer Parade"; Entscheid der RKGE in: sic! 2005 S. 199 E. 4 "Lipton Ice Tea Fusion/ Nes Fusion"). Betreffend die eingangs erwähnten Waren ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr somit zu verneinen.

#### **E. 6.5**

Anders verhält es sich mit den Waren "diluant pour tous les produits précités; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; mastics (résine naturelle)", welche - wie die Vorinstanz treffend festgestellt hat - keine Kaliumverbindungen enthalten. Diesbezüglich wird der Bestandteil "Kali" nicht als Hinweis auf einen möglichen Inhaltsstoff verstanden und verfügt über eine gewöhnliche Kennzeichnungskraft. Die unveränderte Übernahme dieses Bestandteils durch die angefochtene Marke muss hier unter Berücksichtigung der Warengleichartigkeit und teilweisen Identität sowie der ausgeprägten Zeichenähnlichkeit zu einem anderen Ergebnis führen. Die Abweichung der Zeichen in den letzten zwei Buchstaben sind nicht ausreichend, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Auch diesbezüglich ist der Vorinstanz recht zu geben.

#### **E. 6.6**

Im Ergebnis ist die Beschwerde abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen.

#### **E. 7**

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

#### **E. 7.1**

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 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), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'000.- festzulegen. Sie werden dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen.

#### **E. 7.2**

Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, wird keine Kostennote eingereicht, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8

i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin reichte keine Kostennote ein, machte aber in ihrer Beschwerdeantwort vom 19. März 2015 Kosten von mindestens Fr. 2'500.- geltend. Anhand des aktenkundigen Aufwands bei zweimaligem Schriftenwechsel erscheint eine Parteientschädigung zugunsten der Beschwerdegegnerin von Fr. 3'500.- (ohne Mehrwertsteuer, die vorliegend nicht geschuldet ist, vgl. Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Mehrwertsteuergesetz [MWSTG, SR 641.20] sowie Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE) angemessen.

#### **E. 8**

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 Eröffnung rechtskräftig.

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