

BVGer B-6540/2017 vom 9. Dezember 2019

Bundesverwaltungsgericht, 2019-12-09, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-6540_2017

FR: TAF B-6540/2017 du 9 décembre 2019

IT: TAF B-6540/2017 del 9 dicembre 2019

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 VGG). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 VwVG eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

E. 2.1

Der Inhaber einer älteren Marke kann gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG Widerspruch gegen die Eintragung einer jüngeren Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich ist und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken hinterlegt sind (Gallus Joller, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Als eine Wechselwirkung zwischen der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit sind an die Verschiedenheit der Zeichen umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (Städeli/Brauchbar-Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3 Aufl. 2017, Art. 3 N. 154).

E. 2.2

Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten, 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 2. August 2009 E. 5.1 "Fructa/Fructaid" mit Hinweisen). Für eine Gleichartigkeit sprechen auch aus der Sicht des Abnehmers sinnvolle Leistungspakete 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.]").

E. 2.3

Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; 119 II 473 E. 2d "Radion/Radomat"; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 41). Hierfür ist der Registereintrag einschlägig (Urteile des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/ad-vista [fig.]"; B-7475 vom 20. Juni 2007 E. 5 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]). Bei Bildmarken mit Sinngehalt können für Gesamteindruck und Kennzeichnungskraft sowohl äussere Gestaltung als auch Sinngehalt prägend sein. Übereinstimmungen mit kollidierenden Marken können auf beiden Ebenen eine Verwechslungsgefahr begünstigen, Unterschiede eine solche vermeiden. Die Verwechslungsgefahr ist in der Regel zu bejahen, wenn die angefochtene Marke sich nur als Variation, Bearbeitung oder Modernisierung der älteren Marke präsentiert, statt dem Betrachter eine originelle Bildwirkung zu vermitteln (Urteile des BVGer B-3812/2012 vom 25. November 2014 E. 7.2.4 "Winston [fig.] und [fig.]/FX Blue Style Effects [fig.]"; B-4841/2007 vom 28. August 2008 E. 9.3 "Herz [fig.]/Herz [fig.]"; B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 7.2 "Salamander [fig.]/Gecko [fig.]"; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 210 und 215.).

E. 2.4

Sofern die strittigen Marken für Massenartikel des täglichen Gebrauchs hinterlegt sind, beurteilt sich die Verwechslungsgefahr nach einem strengen Massstab (BGE 117 II 321 E. 4 "Valser"). Bei diesen Artikeln ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und mit einem geringeren Unterscheidungsvermögen zu rechnen als bei Spezialprodukten bzw. Dienstleistungen, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Fachleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb "Rivella/ Apiella"; Urteil des BVGer B-234/2014 vom 4. Juli 2015 E. 3.4 "Juke/Jook Video [fig.]").

E. 2.5

Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Zeichenähnlichkeit und Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind. Unmittelbare Verwechslungsgefahr bedeutet, dass ein Zeichen für das andere gehalten wird. Bei der mittelbaren Verwechslungsgefahr können die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, vermuten aber wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen den Markeninhabern (BGE 102 II 122 E. 2 "Annabelle"; Urteile des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 26 f.). Anspielungen und Anlehnungen an bekannte Marken schaffen aber keine Verwechslungsgefahr, wenn sie deren Bekanntheit wegen zwar erkannt werden, aber auf Waren und Dienstleistungen ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs beschränkt sind (E. 2.2) oder keine Zeichenähnlichkeit zur Folge haben (E. 2.3).

E. 3

Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Gemäss Rechtsprechung richten sich die Waren der Klasse 14, wie sie vorliegend von der Widerspruchsmarke beansprucht werden, regelmässig an das allgemeine Publikum (Urteile des BVGer B-5779/2007 vom 3. November 2008 E. 4 "Lancaster", B-3052/2009 vom 16. Februar 2010

E. 4 "DIAMONDS OF THE TSARS" mit Hinweisen), d.h. an den Endverbraucher, welcher bei der Nachfrage der genannten Waren eine durchschnittliche Aufmerksamkeit aufwendet (Urteile des BVGer B-2642/2012 vom 7. Mai 2013 E. 3 "Lotus/Lotusman [fig.]", B-4260/2010 vom 21. Dezember 2011 E. 7 "Bally/BALU [fig.]", B-5467/2011 vom 20. Februar 2013 E. 4.2 "NAVITIMER/Maritimer"). Waren der Klasse 25 richten sich zwar auch an das allgemeine Publikum und werden daher grundsätzlich mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit betrachtet, gemäss Rechtsprechung kann beim Kauf von Kleidern aber davon ausgegangen werden, dass diese vor dem Kauf meist anprobiert und daher mit grösserer Aufmerksamkeit geprüft werden (vgl. BGE 121 III 377 E. 3d "Boss / Boks").

E. 4

Weiter ist die Gleichartigkeit der Waren zu prüfen. Die Waren der Klasse 14 sind zum Teil identisch; soweit Schmuckwaren betroffen sind zumindest gleichartig. Betreffend die oggetti d'arte e statuette in metalli preziosi kann mit der Vorinstanz einiggegangen werden, dass der Übergang von Kunstgegenständen zu Schmuckwaren und Edelmetallen, wie sie die Widerspruchsmarke beansprucht, fließend sind und entsprechend auch die Vertriebswege sowie das Herstellungsknow-how sehr ähnlich sind. Entsprechend kann auch diesbezüglich von gleichartigen Waren ausgegangen werden. Die Waren der Klasse 25 sind offensichtlich identisch bzw. können unter die Waren der Widerspruchsmarke subsumiert werden. Insgesamt ist daher von starker Gleichartigkeit bis Warenidentität auszugehen.

E. 5

Folgend ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Es stehen sich die Widerspruchsmarke "DALIGRAMME" und die angefochtene Marke mit folgendem Aussehen gegenüber:

E. 5.1

Die Beschwerdeführerin macht geltend, die angefochtene Marke enthalte die Worte "Salvador Dali" und würde insgesamt die Unterschrift des Künstlers Salvador Dali darstellen. Mit der Übernahme des Wortes "Dali" sei das zentrale Element der Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke wiederzufinden, weshalb eine Zeichenähnlichkeit schon auf der Schriftebene zu bejahen sei. Zudem gäbe es auch eine Ähnlichkeit im Sinngehalt. Denn "DALIGRAMME" bezeichne nichts anderes als die Unterschrift von Salvador Dali, welche die angefochtene Marke abbilde.

E. 5.2

Die Beschwerdegegnerin ist indes der Ansicht, dass es sich bei der angefochtenen Marke um eine reine Bildmarke handle, welche die Unterschrift von Salvador Dali abbilde. Die besondere Handschrift von Salvador Dali sei fast unleserlich und könne nur von Experten auf dem Gebiet der Kunst identifiziert werden. Ausserdem nähme die angefochtene Marke einige Bildelemente aus dem Repertoire von Salvador Dali auf, so z.B. die Krone, die Spirale, ein Kreuz und ein Vogel, welche bei der Widerspruchsmarke vollständig fehlten.

E. 5.3

Vorab ist zu erwähnen, dass die Vorinstanz grundsätzlich zurecht die Marke so beurteilt hat, wie sie im Markenregister eingetragen wurde (vgl. E. 2.3 oben). Die vorinstanzliche Feststellung, dass die Abbildung, wie sie im Register hinterlegt und in diesem Urteil wiedergegeben ist, eine sehr schwache Linienführung aufweist und einzelne Buchstaben bzw. ganze Wörter nur schwierig zu identifizieren seien und somit schon eine Zeichenähnlichkeit zu verneinen sei, ist daher dem Grundsatz nach richtig. Ob allerdings

ein alleiniges Abstellen auf eine schwache Wiedergabe der Marke im Markenregister, welches in erster Linie eine administrative Funktion erfüllt, ausreichend ist, um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen, soll vorliegend offengelassen werden. Denn unabhängig davon, ob die Marke bzw. deren Schriftzug lesbar ist oder nicht, kann aufgrund des Vergleichs der Marken auf der Zeichenebene keine Verwechslungsgefahr angenommen werden. Denn ginge man davon aus, dass die Schrift in der angefochtenen Marke erkennbar wäre, bestünde die Gemeinsamkeit der beiden Marken lediglich im Wort "Dali". Das nicht übernommene Wort "-gramme" ist für die Widerspruchsmarke indes ähnlich prägend wie das Wort "Dali". Die Marken unterscheiden sich daher in einem prägenden Schriftelement. Zudem enthält die angefochtene Marke noch Bildelemente, welche der Zeichenähnlichkeit ebenfalls entgegenstünden (vgl. Urteil des BVGer B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 7.2 "Gridstream AIM/aim [fig]"). Eine Verwechslungsgefahr lediglich aufgrund der schriftlichen und bildlichen Gestaltung der beiden Marken wäre somit in jedem Fall zu verneinen.

E. 5.4.1

Die Beschwerdeführerin macht weiter eine sinngeltliche Ähnlichkeit der strittigen Zeichen geltend. "DALIGRAMME" müsse in dem Sinne verstanden werden, dass damit eine Unterschrift von Dali gemeint sei. Und die Abbildung der Unterschrift von Salvador Dali, wie sie die angefochtene Marke enthalte, würde diesen Sinngehalt übernehmen. Die Vorinstanz entgegnet in ihrer Vernehmlassung, dass Salvador Dali verschiedene Unterschriften und Signaturen verwendete und diese auch nicht besonders bekannt seien. Entsprechend werde von den relevanten Verkehrskreisen nur ein sehr kleiner Teil eine Gedankenverbindung zwischen "DALIGRAMME" und der Unterschrift von Salvador Dali herstellen. Auch die Beschwerdegegnerin bestreitet diese Ansicht und macht geltend, dass die relevanten Verkehrskreise nicht eine derart komplexe Argumentation vornehmen würden und daher auch keiner Verwechslungsgefahr unterlägen.

E. 5.4.2

Es ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen, dass sich eine Zeichenähnlichkeit aus der Übernahme des Sinngehalts der Widerspruchsmarke ergeben kann (vgl. Urteil des BVGer B-1085/2008 vom 13. November 2018 E. 6.2ff. "Red Bull/Stierbräu"). Eine lediglich entfernte Sinnverwandtschaft, wie etwa zwischen "Fish" und "Lake", genügt indes nicht (RKGE, sic! 2006, 762 "Fish Mac/Mc Lake"). Um eine sinngeltliche Übereinstimmung annehmen zu können, müssen die Verkehrskreise allerdings auch den Sinngehalt der beiden Marken tatsächlich verstehen. "DALIGRAMME" ist eine Wortneuschöpfung zwischen dem Nachnamen Dali und dem Wort gramme. Die Beschwerdeführerin macht nun geltend, der Sinngehalt von Daligramme sei "Unterschrift von Salvador Dali". Dali ist ein nicht übermässig seltener Nachname in der Schweiz, eine Suchabfrage bei search.ch ergibt doch 507 Einträge (abgerufen am 5. November 2019). Die Endung "-gramme" wird in englischer oder französischer Sprache oft für den Hinweis verwendet, dass etwas eine graphische Darstellung ist. So etwa in pictogramme, hologramme oder monogramme. Diesbezüglich ist der Beschwerdeführerin beizupflichten. Indes wird gerade das Wort Autogramm im Englischen und Französischen nicht in dieser Art gebildet, sondern als autograph bzw. autographe (Langenscheidt Online Wörterbuch, abgerufen am 6. November 2019). Es ist damit nicht zum Vorhinein klar, dass die relevanten Verkehrskreise den Namen "Dali" mit dem berühmten Künstler Salvador Dali in Verbindung bringen und gleichzeitig in der Endung "-gramme" den Hinweis auf eine Unterschrift sehen und so der Widerspruchsmarke

den Sinngehalt "Unterschrift von Salvador Dali" zuschreiben. Viel näher liegt der Sinngehalt "etwas von Dali Gezeichnetes bzw. graphisch Dargestelltes", wobei unklar bleibt, wer Dali ist bzw. auf was sich Dali oder das Gezeichnete genau bezieht. Der Sinngehalt der angefochtenen Marke besteht einerseits aus einem nicht konkret zu identifizierenden Schriftzug, beginnend mit einem grossen S, sowie kleinen Zeichnungen von Salvador Dali. Auf einer Metaebene könnte man von einem Sinngehalt als "graphische Darstellung von Salvador Dali" sprechen, soweit die Zeichnungen als solche von Salvador Dali erkannt werden. Damit besteht zwar in der Tat ein Zusammenhang zwischen den Sinngehalten der beiden Marken. Dieser ist aber eher lose, assoziativ und unspezifisch und daher eindeutig zu wenig stark, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

E. 5.4.3

Die Beschwerdeführerin macht allerdings geltend, dass der Künstler Salvador Dali eine hohe Bekanntheit geniesse, entsprechend müsse bei der Widerspruchsmarke auch von einem grossen Schutzzumfang ausgegangen werden. Sinngemäss leitet die Beschwerdeführerin daraus ab, dass damit auch ein entfernt ähnlicher Sinngehalt eine Verwechslungsgefahr schaffen würde. Dem ist folgendes entgegenzuhalten: Träfe man die Annahme, die relevanten Verkehrskreise schliessen vom Nachnamen Dali auf den bekannten Künstler Salvador Dali, dann hat die Marke nur insofern eine erhöhte Bekanntheit, als sie Waren beansprucht, welche den Werken und Schaffensarten des Künstlers entsprechen. Zudem muss der Künstler oder die entsprechend berechtigte Person zur Markenregistrierung eingewilligt haben, ansonsten eine Irreführungsgefahr vorliegen kann. Da Salvador Dali in erster Linie für seine Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen bekannt ist, die Marke für solche Waren aber nicht beansprucht wird, kann diese nicht von einer derivativen erhöhten Bekanntheit aufgrund der Reputation des Künstlers Salvador Dali profitieren. Mit anderen Worten ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke nicht erhöht, dies selbst wenn die relevanten Verkehrskreise vom Nachnamen Dali auf den Künstler Salvador Dali schliessen würden. Die Frage, ob eine rechtsgültige Einwilligung zur Markenregistrierung vorliegt, kann dabei offengelassen werden. Die sinngemässliche Ähnlichkeit der Marken bleibt damit, wie in Erwägung 5.4.2 ausgeführt, lediglich entfernt und lose, was keine Verwechslungsgefahr schafft.

E. 5.4.4

Die Beschwerdeführerin behauptet weiter, "DALIGRAMME" beziehe sich auf das Werk "La Toile de Daligram", was wiederum in Teilen in der angefochtenen Marke wiedergefunden werden könne. Diesbezüglich ist zu sagen, dass das Werk "La Toile de Daligram", von dem die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeschrift eine Kopie als Beilage ins Recht legt, ein gänzlich anderes Aussehen hat, als die angefochtene Marke. Lediglich vereinzelte Motive oder Teile von Motiven werden übernommen. Da zudem der Rückschluss von "DALIGRAMME" auf das Werk "La Toile de Daligram" nicht ohne weiteres ersichtlich ist, kann die Beschwerdeführerin auch mit dieser Argumentation nichts für sich ableiten.

E. 5.5

Im Ergebnis ist daher festzuhalten, dass zwischen den strittigen Marken keine Zeichenähnlichkeit besteht. Eine Verwechslungsgefahr kann somit nicht angenommen werden, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist.

E. 6.1

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Verfahrenskosten sind 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 73.320.2]). 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 gewichten ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen (BGE 133 III 490 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. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 3'500.- festgesetzt und dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 3'500.- entnommen.

E. 6.2

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 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, bei Fehlen einer solchen, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin hat vorliegend keine Kostennote eingereicht, entsprechend wird die Parteientschädigung vorliegend auf Grundlage der Akten bestimmt und unter Würdigung sämtlicher Umstände auf Fr. 2'400.- (inkl. MWST) festgesetzt.

E. 7

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.

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