

BVGer B-6804/2010 vom 24. März 2011

Bundesverwaltungsgericht, 2011-03-24, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-6804_2010

FR: TAF B-6804/2010 du 24 mars 2011

IT: TAF B-6804/2010 del 24 marzo 2011

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG; SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) am 20. September 2010 eingereicht. Der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig bezahlt. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Somit ist sie zur Beschwerde legitimiert. Aus diesen Gründen ist auf die Beschwerde einzutreten.

E. 2

Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, 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 Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11]).

E. 2.1

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

zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und andererseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 Kamillosan).

E. 2.2

Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a Kamillosan, mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 Yello).

E. 2.3

Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (BGE 126 III 315 E. 6b/bb apiella; BGE 122 III 382 E. 3a Kamillosan). Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb apiella; BGE 122 III 382 E. 3a Kamillosan; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 Yello).

E. 3

In einem ersten Schritt ist zu überprüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleichartig sind.

E. 3.1

Gleichartigkeit bedeutet, dass die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Lucas David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 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 Bundesverwaltungsgerichts B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 Martini Baby; RKGE in sic! 2004, S. 863 Harry/Harry's Bar; RKGE in sic! 2006, S. 36 Käserosette). 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 Bundesverwaltungsgerichts B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 Martini Baby; RKGE in sic! 2004 S. 863 Harry/Harry's Bar; Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 817 ff.).

E. 3.2

Die Widerspruchsmarke geniesst in der Schweiz unter anderem Schutz für savons cosmétiques; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques in Klasse 3. Kosmetika sind Mittel der Schönheitspflege (Duden Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim 2006, S. 1007). Bei den vorliegend beanstandeten Waren des jüngeren Zeichens handelt es sich neben Seifen, Badezusätzen, essentiellen Ölen, Parfümen und kosmetischen Produkten um eine Reihe von Pflegepräparaten für Haut, Haar sowie Nägel. Sämtliche Waren stellen Kosmetika dar. Sie sind aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise, welche sich neben Fachpersonen, wie Kosmetikerinnen, Drogistinnen und Verkaufspersonal, auch aus Durchschnittsabnehmern zusammensetzen, offensichtlich gleichartig und teilweise identisch, was von der Beschwerdeführerin denn auch nicht bestritten wird.

E. 4

Ausgehend von dieser Warengleichartigkeit gilt es nun in einem zweiten Schritt die beiden Marken auf ihre Zeichenähnlichkeit hin zu überprüfen.

E. 4.1

Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a Boss; Marbach, a.a.O., N. 864 ff.; David, a.a.O., Art. 3 N. 11 und 15; Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 N. 63 und 67). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (BGE 119 II 475 E. 2b Radion), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, das die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (RKGE in sic! 2006, S. 673 O [fig.]). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (Marbach, a.a.O., N. 867 f.), wobei es wesentlich durch die kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a Kamillozan). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach weggestrichen werden (Willi, a.a.O., Art. 3, N. 65; vgl. Entscheid der RKGE vom 20. Oktober 2005 E. 6 f. Mictonorm, veröffentlicht in sic! 2006, S. 90). Massgebend für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Wortklang, das Erscheinungsbild und gegebenenfalls der Sinngehalt; dabei genügt für die Annahme einer Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser drei Kriterien vorliegt (RKGE in sic! 2006, S. 270 Michel (fig.) / Michel Comte Waters mit Hinweisen). Der anwendbare Massstab hängt vom Schutzbereich der älteren Marke ab, der sich nach ihrer Kennzeichnungskraft bestimmt. Demnach ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Zeichen kleiner als für starke. Während die Beschwerdeführerin den Schutzbereich einer zumindest durchschnittlichen Marke beansprucht, spricht die Beschwerdeführerin von einem schwachen Zeichen mit geringer Schutzfähigkeit. Es gilt

daher vorweg den Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu prüfen.

E. 4.1.1

Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um eine Wort-/Bildmarke, welche aus dem in einer reduktiven Schriftart mit grossem Zeichenabstand, in Kleinbuchstaben geschriebenen Wort "zero" besteht. Die grafische Ausgestaltung prägt den Gesamteindruck des Zeichens jedoch nur marginal und hat auf die Lesbarkeit des Wortelements kaum einen Einfluss. Zero bzw. zéro bedeutet sowohl in der englischen, französischen als auch in der italienischen Sprache null, was nahezu sämtlichen Marktteilnehmern verständlich sein dürfte. In Alleinstellung kommt der Bezeichnung Zero bzw. dem Sinngehalt null für Waren der Klasse 3, anders als etwa bei Süssgetränken, wo der Konsument darunter einen Hinweis auf das Fehlen von Zucker versteht, keine Bedeutung zu. So dürften die Verkehrskreise entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin darin ohne präzisierende Angaben kaum die Andeutung, wonach die damit bezeichneten Produkte frei von den in Kosmetika zuweilen enthaltenen, schädlichen Inhaltsstoffen seien, erkennen. Die Widerspruchsmarke ist somit bezüglich der vorliegend relevanten Waren nicht beschreibend, weshalb von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen werden darf. Im Entscheid 4C.88/2007 vom 17. Juli 2007 kam das Bundesgericht ausgehend von der Wortmarke zero hinsichtlich Waren der Klasse 25 denn auch zum selben Schluss (sic! 2008, S. 46 zero/zerorh+ [fig.]).

E. 4.2

Auch beim angefochtenen Zeichen handelt es sich um eine kombinierte Marke. Sein Erscheinungsbild setzt sich aus einem kleinen, eingerahmten, horizontalen und einem grossen, darüber stehenden, vertikalen Schriftzug zusammen, wobei letzterer erst bei genauerem Hinsehen als ein solcher erfasst werden dürfte. Trotz seiner im Verhältnis zum restlichen Zeichen relativ geringen Grösse wird das eingerahmte Wortelement "EMMEBI" aufgrund seiner waagrechten Ausrichtung einigermassen gut erkannt. Einzig die untere Hälfte des vierten und fünften Buchstabens wird durch ein weiteres, auf der Markenmeldung unlesbares Element überschrieben, was eine etwas längere Betrachtungszeit der beiden Schriftzeichen erfordert, der Lesbarkeit jedoch nur wenig Abbruch tut. Oberhalb des Bestandteils "EMMEBI", der aufgrund seiner Einrahmung wie ein Sockel wirkt, erhebt sich säulenartig das vertikale Wortelement. In letzterem dürfte dem Betrachter im ersten Augenblick - aufgrund seiner zentralen Lage und der infolge seiner Rundungen im Gegensatz zu den anderen Schriftzeichen organischen Erscheinung - das sich an dritt oberster Stelle befindende, mit einem Längsstrich gefüllte Oval ins Auge springen. Darüber dürfte er den Buchstaben "M" sowie an unterster Stelle einen "N" zu erkennen glauben, bevor er möglicherweise realisieren wird, dass der Schriftzug um neunzig Grad im Uhrzeigersinn gedreht werden muss, um entziffert werden zu können. Von unten nach oben gelesen wird der "N" zu einem "Z", auf den die beiden stark abstrahierten Buchstaben "E" und "R" folgen. Bezüglich des - aus dem neuen Betrachtungswinkel nun über einen Querstrich verfügenden - Ovals dürfte Verwirrung herrschen, ob es sich dabei um die Ziffer "0" oder den Buchstaben "O" handelt. Die Breite des Ovals spricht eher für den Buchstaben, der Strich innerhalb des Ovals - existieren doch Schriftarten, bei welchen die Ziffer "0" zur besseren Unterscheidbarkeit vom Buchstaben "O" über einen Punkt im Zentrum verfügt oder von einem umgekehrten Schrägstrich durchzogen ist - dagegen eher für die Zahl. Bei den letzten zwei Schriftzeichen kann sich der Betrachter nicht sicher sein, ob es sich um die Ziffer "3" oder den spiegelverkehrten Buchstaben "E" bzw. um eine "5"

oder einen "S" handelt. Daraus ergeben sich zahlreiche mögliche Lesarten, wie etwa "Zero 35", "ZER 035" und "Zeroes".

E. 4.3

Die Verkehrskreise, welche sich neben Fachpersonen, wie Kosmetikerinnen, Drogistinnen und Verkaufspersonal, auch aus Durchschnittsabnehmern zusammensetzen, dürften bei der angefochtenen Marke, sollten sie den vertikalen Zeichenbestandteil überhaupt als Wortelement wahrnehmen, sich wie das Bundesverwaltungsgericht bis zuletzt nicht darüber im Klaren sein, wie diese zu lesen ist. In dieser Unsicherheit dürften sie sich an den Markenbestandteil halten, den sie sicher lesen können, nämlich EMMEBI, zumal dieser aufgrund der Schriftrichtung des vertikalen Zeichenelements von unten nach oben auch als Zeichenanfang aufgefasst werden darf. Der Marktteilnehmer wird folglich im angefochtenen Zeichen keine Ähnlichkeit zur Widerspruchsmarke zero (fig.) feststellen.

E. 4.4

Anzumerken bleibt, dass sich der vorliegende Fall von der vom Bundesgericht am 17. Juli 2007 mit Entscheid 4C.88/2007 beurteilten Markenkollision zero/zerorh+ (fig.), in welchem eine Markenähnlichkeit bejaht wurde (sic! 2008, S. 46), wesentlich unterscheidet. Einerseits verfügte jenes angefochtene Zeichen über keine die Lesbarkeit erschwerende grafische Ausgestaltung, stand der übernommene Wortbestandteil "zero" prominent am Zeichenanfang und war vom angefügten Element "rh+" farblich abgegrenzt, weshalb er weder im Gesamteindruck des jüngeren Zeichens aufging noch darin als untergeordneter Bestandteil erschien. Andererseits basierte der damalige Widerspruch, abweichend vom vorliegenden Fall, auf einer reinen Wortmarke. Solchen kommt gegenüber Wort-/Bildmarken prinzipiell ein grösserer Schutzzumfang zu, wird der Schutz doch nicht auf eine bestimmte grafische Gestaltung beschränkt, weshalb eine solche im Widerspruchsverfahren auch nicht zum Abweichen des Gesamteindrucks der beiden Marken beitragen kann.

E. 4.5

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass zwischen den beiden Zeichen zero (fig.) und ZERO35 EMMEBI (fig.) eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG mangels Zeichenähnlichkeit ausgeschlossen werden kann. 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. 5

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 21. Februar 2008 [VGKE; SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der Widersprechenden im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels anderer

streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000. und Fr. 100'000. festzulegen (J. Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, S. 505; L. Meyer, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, S. 559 ff., L. David, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, S. 29 f.).

E. 6

Der obsiegenden Beschwerdegegnerin ist eine Parteientschädigung für ihr erwachsene "notwendige und verhältnismässig hohe Kosten" des Beschwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Im vorliegenden Verfahren hat die Beschwerdegegnerin dem Bundesverwaltungsgericht eine Kostennote eingereicht. Sie enthält jedoch lediglich einen Totalbetrag. Da sich somit weder die Stundenansätze noch der Zeitaufwand überprüfen lassen, mangelt es an einer detaillierten Kostennote im Sinne des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht. Die Parteientschädigung wird deshalb aufgrund der Akten und des geschätzten Aufwands durch das Gericht festgesetzt. Nach den gegebenen Umständen erscheint eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 2'000. als angemessen.

E. 7

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. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000. werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000. verrechnet. 3. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren mit Fr. 2'000. zu entschädigen 4. Dieses Urteil geht an: - die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück) - die Beschwerdegegnerin (Einschreiben) - die Vorinstanz (Widerspruchsverfahren Nr. 10400; Einschreiben; Akten zurück) Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber: Hans Urech Marc Hunziker

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