

BVGer B-7312/2008 vom 27. März 2009

Bundesverwaltungsgericht, 2009-03-27, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-7312_2008

FR: TAF B-7312/2008 du 27 mars 2009

IT: TAF B-7312/2008 del 27 marzo 2009

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1.1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht, Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32).

E. 1.2

Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren, VwVG, SR 172.021). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 VwVG), und der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG).

E. 1.3

Auf die Beschwerde ist deshalb 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]). Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung gegen die Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 und 2 MSchG). Die Widerspruchsmarke wurde am 5. Mai 1976 in das internationale Register eingetragen, die angefochtene Marke am 26. Juli 2007. Die Vorinstanz ist daher auf den bei ihr fristgerecht und unter Entrichtung der Widerspruchsgebühr (Art. 31 Abs. 2 MSchG) eingereichten Widerspruch zu Recht eingetreten.

E. 3.1

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 berechnigte, 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 Produktelinien des gleichen Unternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (BGE 128 III 146 E. 2.a - VW, BGE 128 III 441 E. 3.1 - Appenzeller, BGE 127 III 160 E. 2.a - 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. 3.2

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. 2.a - Kamillosan, mit Hinweisen, Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 - Yello). 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. 6.b.bb - apiella, BGE 122 III 382 E. 3.a - Kamillosan). Gleichartigkeit 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 der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (Lucas David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3 N. 35; Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 1. April 2003 in Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2003 709 E. 6 - Targa / Targa [fig.] et al. II, RKGE vom 18. September 2001 in sic! 2002 169 E. 3 - Smirnoff [fig.] / Smirnov [fig.]). Für die Warengleichartigkeit sprechen unter anderem gleiche Herstellungsstätten, gleiches fabrikationsspezifisches Know-how, ähnliche Vertriebskanäle, ähnliche Abnehmerkreise oder das Vorliegen eines ähnlichen Verwendungszweckes (RKGE vom 18. September 2001 in sic! 2002 169 E. 3 - Smirnoff [fig.] / Smirnov [fig.], vgl. auch RKGE vom 16. August 2004 in sic! 2004 863 E. 6 - Harry [fig.] / Harry's Bar Roma [fig.], RKGE vom 25. Juli 2000 in sic! 2000 594 E. 5 - Longlife Valdalpone [fig.] / Longlife developed by Dr. Tork [fig.]). 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. 3.a - Kamillosan; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 - Yello).

E. 3.3

Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a - Boss; Eugen Marbach, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III Kennzeichenrecht, Basel und Frankfurt a. M. 1996, S. 116; 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). Bei Wortmarken sind deren Klang, das Schriftbild und, gegebenenfalls, der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b.cc - Securitas, BGE 122 III 382 E. 5.a - Kamillosan). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird (Marbach, a.a.O., S. 118). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 127 III 160 E. 2.b.cc - Securitas, BGE 122 III 382 E. 5.a - Kamillosan, BGE 119 II 473 E. 2.c - Radion). Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Entscheidend sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während unterscheidungsschwache Wort- oder Bildelemente den Gesamteindruck weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 6.4 - Diva Cravatte; RKGE vom 19. August 2005 in sic! 2005 807 E. 8 - DVT Technisches Fernsehen [fig.] / DVT; Marbach, a.a.O., S. 122 f., Willi, a.a.O., Art. 3 N. 143).

E. 4

Anders als im von der Beschwerdeführerin erwähnten Urteil des Bundesgerichts, bei dem es um eine Marke für ein orientalisches alkoholisches Getränk ging, das in erster Linie für türkische Konsumenten bestimmt ist (BGE 120 II 144 E. 3.bb - Yeni Raki), lassen sich im vorliegenden Fall die beanspruchten Waren nicht klar mit einer bestimmten Herkunft der Konsumenten in Verbindung bringen. Demzufolge kann der Adressatenkreis nicht auf Russisch sprechende oder aus Russland stammende Konsumenten eingeschränkt werden. Vielmehr ist, wie in den beiden bereits erwähnten Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts, in denen es ebenfalls um alkoholische Getränke ging, auch hier davon auszugehen, dass sich das zur Diskussion stehende Warenangebot an den Schweizerischen Durchschnittskonsumenten richtet (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1698/2007 vom 26. Februar 2008 E. 4 - Moskovskaya / moskovskaya (fig.) und B-1427/2007 vom 28. Februar 2008 E. 4 - Kremlyovs-kaya / KP???EBK?).

E. 5

Soweit hier interessierend, wird die Widerspruchsmarke für "Brandies" (Klasse 33), die angefochtene Marke für "Boissons alcoolisées (à l'exception des bières)" (Klasse 33) beansprucht. Da auch "Brandies" unter "boissons alcoolisées" fallen, ist hier, wie die Vorinstanz zu Recht festhält, von einer zumindest hochgradigen Gleichartigkeit der Waren auszugehen, die nicht weiter erläutert werden muss. Angesichts dieses Ergebnisses ist in Bezug auf den Zeichenabstand aber ein strenger Massstab anzulegen (E. 3.2.).

E. 6

Im vorliegenden Fall stehen sich die kombinierte internationale Registrierung "IMPERATOR Special Old French Brandy" und die in kyrillischer Schrift dargestellte internationale Registrierung "?????????" (fig.) gegenüber.

E. 6.1

Die kombinierte Registrierung der Widerspruchsmarke wird zum einen durch einen Ausschnitt des bekannten Bildes der Selbstkrönung Napoleons zum Kaiser bestimmt, über dem ein kleiner Lorbeerkranz steht, der eine Krone umfasst. Zum anderen enthält die Marke unterhalb des soeben erwähnten Bildes in Grossbuchstaben das lateinische Substantiv "IMPERATOR", das in der Schweiz in allen Landesteilen ohne weiteres als "Feldherr, Kaiser" oder "Herrscher" verstanden wird. Substantiv und Bild werden von einem Lorbeerkranz umfasst, entlang dessen unterem Rand, in deutlich kleinerer Schrift die Worte "Special Old French Brandy" angebracht sind. Wie die Vorinstanz zu Recht festhält, verleiht diese grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke zwar ein eigenes Gepräge, das nicht ausser Acht gelassen werden darf; mit ihr ist aber auch davon auszugehen, dass sich das Publikum im mündlichen Verkehr vorwiegend an diese Gestaltung stark prägenden Markenbestandteil "IMPERATOR" orientieren wird, zumal die anderen zusätzlichen Wortelemente "Special Old Brandy" rein beschreibender Natur sind und somit nichts zur Unterscheidungskraft der Marke beitragen können. Die angefochtene Marke enthält demgegenüber einzig den in kyrillischer Schrift angebrachten Begriff "Imperator".

E. 6.1.1

Gemäss den Richtlinien in Markensachen des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 1. Juli 2008 werden in der Schweiz unübliche Schriften als Bildzeichen behandelt und grundsätzlich als unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig erachtet (Teil 4, Ziff. 4.5.6.1). Das Bundesverwaltungsgericht unterscheidet die kyrillische Schrift, deren Buchstaben teilweise denen des lateinischen Alphabets entsprechen, jedoch von anderen Zeichen z.B. jenen der japanischen oder chinesischen Sprache. Dabei geht es davon aus, dass kyrillische Buchstaben in drei Kategorien unterteilt werden können: Buchstaben die dem lateinischen Alphabet entsprechen und gleich ausgesprochen werden, solche, die dem lateinischen Alphabet entsprechen aber anders ausgesprochen werden, und schliesslich diejenigen, die nicht dem lateinischen Alphabet entsprechen. Ausgehend von dieser Unterscheidung sind Wörter in kyrillischer Sprache gemäss dem Bundesverwaltungsgericht auf ihre Lesbarkeit durch die Abnehmerkreise zu prüfen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1698/2007 vom 26. Februar 2008 E. 7 - Moskovskaya / moskovskaya (fig.) und B-1427/2007 vom 28. Februar 2008 E. 7 - Kremlyovskaya / KP??EBK?).

E. 6.1.2

Wie bereits erwähnt (vgl. vorangehende E. 4) richtet sich das Warenangebot der vorliegend zu beurteilenden Marken, das aus alkoholischen Getränken besteht, an den Schweizerischen

Durchschnittskonsumenten. Gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, von der abzuweichen hier keine Veranlassung besteht, können von diesem keine Kenntnisse des kyrillischen Alphabets erwartet werden (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1698/2007 vom 26. Februar 2008 E. 4 - Moskovskaya / moskovskaya (fig.) und B-1427/2007 vom 28. Februar 2008 E. 4 - Kremlyovskaya / KPEM???KA). Dass gewisse Konsumenten Kenntnisse der russischen Sprache bzw. der kyrillischen Schrift haben, ist zwar nicht auszuschliessen. Wie das Bundesverwaltungsgericht aber schon in den bereits genannten Urteilen feststellte, handelt es sich hierbei um eine Minderheit der Konsumenten, auf deren Sichtweise nicht abzustellen ist (Urteile des Bundesverwaltungsgericht B-1698/2007 vom 26. Februar 2008 E. 8 in fine - Moskovskaya / moskovskaya (fig.) und B-1427/2007 vom 28. Februar 2008 E. 8 in fine - Kremlyovskaya / KP???EBK?; anders offenbar RKG vom 18. September 2002 in sic! 2002 169 E. 7 - Smirnoff [fig.] / Smirnov [fig.]).

E. 6.1.3

Die Buchstaben "M", "E", "A", "T" und "O" entsprechen in ihrer Aussprache und Bedeutung denjenigen des lateinischen Alphabets. Der zweimal verwendete Buchstabe "?" entspricht zwar dem lateinischen "P", wird aber als "R" ausgesprochen. "?" (mit der Bedeutung "I") und "?" (mit der Bedeutung "P") hingegen entsprechen keinem Buchstaben im lateinischen Alphabet (vgl. Transliteration und Transkription des russischen Alphabets in: Peter Rehder Hrsg., Einführung in die slavischen Sprachen, 1991 Darmstadt, S. 51).

E. 6.1.4

Somit ist davon auszugehen, dass der Schweizer Durchschnittskonsument zwar die Buchstaben "M", "E", "A", "T" und "O" verstehen und auch richtig aussprechen kann, den Buchstaben "P" aber falsch (als "p" statt "r") ausspricht und "?" wie auch "?" überhaupt nicht versteht. Die Marke ????????? dürfte daher vom Durchschnittskonsumenten als "-m-epatop" gelesen werden, was die Zuordnung eines Sinngehaltes offensichtlich ausschliesst.

E. 6.2

Mit der Vorinstanz ist damit davon auszugehen, dass sich die beiden hier zur Diskussion stehenden Marken sowohl bezüglich ihrer grafischen Ausgestaltung als auch in (schrift-)bildlicher und klanglicher Hinsicht sowie in ihrem Sinngehalt unterscheiden.

E. 7

Unter diesen Umständen hat die Vorinstanz dem Widerspruch zu Recht nicht stattgegeben. Die sich gegen diesen Entscheid richtende Beschwerde ist abzuweisen.

E. 8

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). 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 bei eher unbedeutenden Zeichen ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 - Turbinenfuss [3D], mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert

ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Eine Parteienschädigung wird nicht zugesprochen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).

E. 9

Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach dem Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Die Beschwerdegegnerin gab der Aufforderung, einen in der Schweiz niedergelassenen Rechtsvertreter zu bezeichnen, keine Folge. Der Beschwerdegegnerin wird der Entscheid daher, sofern dessen Übermittlung durch den diplomatischen Weg scheitern sollte, durch Publikation im Bundesblatt eröffnet (vgl. Art. 36 Bst. b VwVG).

E. 10

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde ans Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110). Es ist somit rechtskräftig.

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