

# **BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007**

Bundesverwaltungsgericht, 2007-07-12, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-7492\\_2006](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-7492_2006)

FR: TAF B-7492/2006 du 12 juillet 2007

IT: TAF B-7492/2006 del 12 luglio 2007

## **Regeste**

Widerspruchssachen

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchsachen zuständig (Art. 31 f. und 33 lit. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG; SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG; SR 172.021) am 20. Dezember 2006 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 daher einzutreten.

### **E. 2**

Die Beschwerdeführerin schränkt in der Beschwerde die Waren, für welche Schutz beansprucht wird, auf "Papiertaschentücher und Gesichtstücher" ein. Es liegt somit eine Teilanfechtung vor. Der Entscheid der Vorinstanz vom 22. November 2006 ist im nicht angefochtenen Umfang in Rechtskraft erwachsen. Soweit das Bundesverwaltungsgericht angesichts der Bestimmung des Streitgegenstandes aufgrund der Parteibegehren überhaupt befugt ist, die angefochtene Verfügung zu Gunsten einer Partei zu ändern (reformatio in melius, Art. 62 Abs. 1 VwVG; vgl. aber auch André Moser/Peter Übersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Basel 1998, Rz. 2.13), ist diesbezüglich jedenfalls im Widerspruchsverfahren Zurückhaltung geboten (Moser/ Übersax, a.a.O., Rz. 3.92; Thomas Merkli / Arthur Aeschlimann / Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Bern 1997, Art. 73 N. 3). Im vorliegenden Fall besteht zur Abweichung vom Grundsatz der Bindung an die Parteibegehren keinerlei Anlass.

### **E. 3**

Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG; SR 232.11]). Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 377 E. 2a S. 378 Boss; BGE 119 II 473 E. 2d S. 477 Radion; BVGer B-7504/2006 vom 8. März 2007 E. 2 Chic / Lip Chic; BVGer B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 2 Feel 'n learn / See 'n learn) und nach der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind. Zwischen diesen Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die

Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Waren sind, und umgekehrt (Lucas David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David (Hrsg.), Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 3 N. 8). Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, 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 andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (BGE 122 II 382 E. 1 S. 384 Kamillosan; BGE 127 III 160 E. 2a S. 165 f. Securitas). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist insbesondere die Kennzeichnungskraft der Marken in Betracht zu ziehen, da schwache Marken keinen grossen Schutzzumfang verdienen (David, a.a.O, Art. 3 N. 13; BGE 122 III 382 E. 2a S. 385 f. Kamillosan; BVGer B-7491/2006 vom 16. März 2007 E. 2 Yeni Raki / Yeni Efe; BVGer B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 2.2 Feel 'n learn / See 'n learn).

#### **E. 4**

Die Vorinstanz hat festgestellt, dass "Aroma" bzw. AROMATA im Zusammenhang mit Papier und Karton kein üblicher Begriff sei. Die Widerspruchsmarke weise auf keine erwartete Eigenschaft dieser Produkte hin, da das Aroma eines Papiers oder Kartons nicht ein gängiges Kaufkriterium sei. Demzufolge erkannte die Vorinstanz der Widerspruchsmarke eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu (angefochtener Entscheid, S. 9; Plädoyer der Vorinstanz vom 24. Mai 2007). Die Beschwerdeführerin bringt dagegen vor, dass der Begriff "Aroma" für Papierwaren wie Papiertaschentücher beschreibend und freihaltebedürftig sei. Der Geruch von Papierprodukten sei für den Konsumenten entscheidend, wenn diese am Körper eingesetzt würden. "Aroma" sei deshalb eine übliche Beschreibung für eine wesentliche Eigenschaft von Papierwaren (vgl. Beschwerde vom 20. Dezember 2006, S. 6; Plädoyer der Beschwerdeführerin vom 24. Mai 2007). Die Beschwerdegegnerin bestreitet diese Auffassung. Sie ist - wie die Vorinstanz - der Meinung, dass "Aroma" für Papier- und Kartonwaren in der Klasse 16 eine kennzeichnungs-kräftige Bezeichnung darstelle. "Aroma" werde vom Durchschnittskonsumenten im Sinne von Geschmack verstanden und immer mit Nahrungsmitteln oder zumindest mit essbaren Produkten in Verbindung gebracht.

#### **E. 5**

Beschreibende Angaben sind Zeichen, die auf den Kennzeichnungsgegenstand Bezug nehmen, indem sie eine direkte Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistung machen. Dazu gehören unter anderem direkte Hinweise auf Materialeigenschaften. Vorausgesetzt ist, dass der beschreibende Charakter für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise ohne besondere Gedankenarbeit zu erkennen ist (Christoph Willi, Kommentar Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 45, 54 und 57; BGE 127 III 160 E. 2b.aa S. 166 Securitas; BVGer B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 2.3 Feel 'n learn / See 'n learn). Produkte aus Papier können einen bestimmten Duft haben. Insbesondere Papiertaschentücher und Gesichtstücher werden in der sensiblen Region der Riechorgane verwendet. Der Duft solcher Papierprodukte ist deshalb ein zu beachtendes Kaufkriterium. Kein Konsument wird ein Taschentuch nochmals kaufen, das er als muffig in Erinnerung hat. Dagegen wird er sich an einen erfrischenden Lavendel- oder wohltuenden Rosenduft

beim Kauf von Taschentüchern erinnern. Der Geruch von Papierprodukten ist deshalb für die zur Beurteilung stehenden Waren ein erhebliches Kaufkriterium. Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz wird der Begriff "Aroma" nicht nur im Sinne von Geschmack verstanden und nur im Zusammenhang mit Nahrungsmitteln benutzt. Zwar trifft es zu, dass der Begriff "Aroma" regelmässig dazu verwendet wird um auf den Geschmack von Esswaren hinzuweisen (z.B. Speiseeis mit Erdbeeraroma). In der Literatur wird die Aromawahrnehmung denn auch als "Gesamteindruck, den wir bei Speisen und Getränken durch die Zusammenarbeit von Geruchs- und Geschmackssinn erleben" umschrieben (Bruce Goldstein, Wahrnehmungspsychologie, 2. Aufl., Heidelberg / Berlin 2002, S. 605). Der Begriff "Aroma" kann nach dieser Definition jedoch nicht einzig auf den Geschmackssinn reduziert werden. Vielmehr wird ein Aroma in der Kombination von Geruchs- und Geschmackssinn wahrgenommen. Zwar ist die Widerspruchsmarke für Papier und Karton im Allgemeinen (inkl. Papeterieartikel) eingetragen. Wie die Vorinstanz und die Beschwerdeführerin zu Recht geltend machen, werden Papier, Karton und Produkte aus diesen Materialien nicht gegessen. Da jedoch der Geruchs- und der Geschmackssinn bei der Aromawahrnehmung nahe beieinander liegen, wird dem Durchschnittskonsumenten im Bezug auf die beanspruchten Waren - Produkte aus Papier - ohne Gedankenaufwand klar, dass sich der Begriff "Aroma" in diesem Fall auf den Duft des entsprechenden Produkts bezieht. "Aroma" wird vom Durchschnittsabnehmer situationsbedingt auch als Duft, den ein Produkt verströmt, verstanden. Die Widerspruchsmarke ist deshalb insbesondere in Bezug auf Papierwaren wie Taschentücher oder Gesichtstücher beschreibend. Es braucht seitens der Konsumenten keinen Fantasiaufwand, um in der Marke AROMATA in Bezug auf die beanspruchten Waren einen Hinweis auf eine wichtige Eigenschaft des Produktes, nämlich ihr spezifisches Aroma, zu sehen. Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz ist deshalb bei der Widerspruchsmarke von einem kennzeichnungsschwachen Zeichen auszugehen.

## **E. 6**

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 (Willi, a.a.O., Art. 3 N. 113 f.; BGE 122 III 382 E. 2a S. 385 Kamillosan; BVGer B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 2.2 Feel 'n learn / See 'n learn; BVGer B-7504/2006 vom 8. März 2007 E. 4 f. Chic / Lip Chic). Eine Verwechslungsgefahr kann aber nicht allein deswegen ausgeschlossen werden, weil die Marken in gemeinfreien Markenbestandteilen übereinstimmen. Vielmehr ist die Kennzeichnungskraft im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zu berücksichtigen (BGE 122 III 382 E. 5b S. 389 Kamillosan; BGE 127 III 160 E. 2b.cc S. 167 Securitas; Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 13. September 2005 in sic! 12/2005 882 E. 6 S. 882 Blue Moon / Bluecoon; Willi, a.a.O., Art. 3 N. 133). Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang und durch das Schriftbild bestimmt; gegebenenfalls kann auch ihr Sinngehalt von entscheidender Bedeutung sein. Den Klang prägen insbesondere das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (BGE 122 III 382 E. 5a S. 388 Kamillosan; BGE 121 III 377 E. 2b S. 379 Boss; BVGer B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 4.2 Feel 'n learn / See 'n learn; Entscheid der RKGE vom 19. April 1999 in sic! 4/1999 418 E. 5 S. 419 Koenig / Sonnenkönig; Entscheid der RKGE vom 16. Januar 2003

in sic! 4/2003 345 E. 5 f. S. 346 Mobilat / Mobigel). Die Marken AROMATA und AROMATHERA stimmen zunächst im kennzeichnungsschwachen Zeichenanfang - "Aroma" - überein. Sie unterscheiden sich jedoch in der Endung die bei der Widerspruchsmarke auf "-ta" und bei der angefochtenen Marke auf "-thera" lautet. Im Klang lässt sich ein unterschiedliches Silbenmass (vier Silben bei AROMATA und fünf Silben bei AROMATHERA) und eine unterschiedliche Vokalfolge feststellen (a-o-a-a gegen a-o-a-e-a). Das "-th" in der angefochtenen Marke führt zudem dazu, dass das "T", im Gegensatz zur Widerspruchsmarke, sanft ausgesprochen wird. In der klanglichen Gesamtwirkung unterscheiden sich deshalb die beiden Zeichen gerade in mehreren Punkten. Dass sich die Schriftbilder wegen der Übereinstimmung im Zeichenanfang und des identischen letzten Buchstabens gleichen, lässt sich nicht bestreiten. Dennoch fällt im Schriftbild auf, dass die angefochtene Marke erheblich - nämlich um drei Buchstaben - länger ist. Zudem sticht bei der angefochtenen Marke (wenn sie klein geschrieben werden) optisch das "-th" in der Zeichenmitte hervor. Die aufeinanderfolgenden Hochzeichen in der Mitte geben der angefochtenen Marke eine auffallend andere Symmetrie. Auch im Schriftbild lassen sich deshalb gewisse Unterschiede feststellen. Ob sich die beiden Marken auch durch einen erkennbar anderen Sinngehalt unterscheiden, erscheint fraglich. Die Vorinstanz hat zwar festgestellt, dass die Endung "-thera" allusiv für Therapie sei und die Marke die Assoziation zu Aromatherapie wecke (angefochtener Entscheid, S. 9). In Bezug auf die beanspruchten Waren ist aber doch ein gewisser Gedankenaufwand notwendig, um diesen Zusammenhang zu sehen. Durch die Verschiedenheit in Klang und Schriftbild unterscheiden sich die strittigen Marken in wesentlichen Elementen. Aus diesem Grund besteht keine genügende Zeichenähnlichkeit. In Anbetracht des eingeschränkten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke ist selbst bei Warenidentität eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ausgeschlossen. Die Frage der Warengleichartigkeit kann vorliegend deshalb offen gelassen werden.

#### **E. 7**

Die Beschwerde ist aus diesen Gründen gutzuheissen. Der Marke AROMATHERA wird für die Waren Papiertaschentücher und Gesichtstücher Schutz für die Schweiz gewährt. Die Beschwerdeführerin hat den Entscheid der Vorinstanz lediglich teilweise angefochten. Sie beschränkte in ihrer Beschwerde den Schutzanspruch auf Papiertaschentücher und Gesichtstücher (ursprünglich: Papierprodukte für persönliche und Haushaltszwecke, nämlich Papierservietten, Papiertaschentücher, Toilettentücher, Gesichtstücher und andere Weichpapierprodukte [soweit nicht in anderen Klassen enthalten]). Mit Blick auf das vorinstanzliche Verfahren obsiegt die Beschwerdeführerin damit etwa zu einem Viertel. Die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens in der Höhe von Fr. 800.-- sind deshalb zu einem Viertel von der Beschwerdegegnerin und zu drei Vierteln von der Beschwerdeführerin zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht obsiegt die Beschwerdeführerin vollumfänglich. Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Gerichtsgebühr der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). 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 [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 beschwerdeführenden Partei 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 stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 40'000.-- festzulegen (Johann Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, in sic! 7/8 2002 493 S. 505; Leonz Meyer, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, in sic! 6/2001 S. 559 ff., Lucas David, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, SIWR I/2, 2. Aufl. Basel 1998, S. 29 f.). In Anwendung dieser Grundsätze wird vorliegend die Gerichtsgebühr auf Fr. 4'000.-- festgesetzt.

#### **E. 8**

Im vorinstanzlichen Verfahren obsiegte die Beschwerdeführerin etwa zu einem Viertel (vgl. E. 7). Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin deshalb für das erstinstanzliche Verfahren eine anteilmässige Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 1'500.-- zu bezahlen (Art. 34 MSchG). Im Beschwerdeverfahren hat dagegen die Beschwerdegegnerin der vollumfänglich obsiegenden Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung für "ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten" zu bezahlen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Da die Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die Entschädigung aufgrund der Akten zu bestimmen und wird auf Fr. 3'500.-- festgesetzt (Art. 8 und 14 Abs. 2 VGKE).

#### **E. 9**

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde am Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist rechtskräftig.

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