

# **BVGer B-7506/2006 vom 21. März 2007**

Bundesverwaltungsgericht, 2007-03-21, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-7506\\_2006](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-7506_2006)

FR: TAF B-7506/2006 du 21 mars 2007

IT: TAF B-7506/2006 del 21 marzo 2007

## **Regeste**

Widerspruchssachen

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG, SR 173.32]). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der eidg. Rekurskommission für geistiges Eigentum übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021) am 14. September 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 darum einzutreten.

### **E. 2**

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 [MSchG, SR 232.11]). Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit oder Verschiedenheit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a Boss, 119 II 477 E. 2d Radion) 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 die Waren sind, und umgekehrt (Lucas David, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. Basel 1999, N. 8 zu Art. 3 MSchG).

### **E. 3**

Keinen Schutz geniessen Marken, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben (Art. 2 lit. a MSchG). Infolgedessen besteht auch kein Schutz gegenüber einer Marke, die in kennzeichnungsschwachen Teilen mit einer älteren Marke übereinstimmt, aber deren prägende Elemente nicht verwendet (Kommentar David, N. 29 zu Art. 3 MSchG, Eugen Marbach, Markenrecht, SIWR III, Basel 1996, S. 114). Wird eine Marke nur in banalen, als solchen nicht unterscheidungskräftigen Bestandteilen nachgeahmt, müssen diese in der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwar mit berücksichtigt werden. Doch sind die prägenden Elemente der Marke entsprechend stärker zu gewichten (Marbach, a.a.O., S. 116, Christoph Willi, Markengesetz, Zürich 2002, Rz. 133 zu Art. 3 MSchG, RKGE in sic!

1999, 276 E. 4 Natural White).

#### **E. 4**

Flächenmuster, die nicht auf die Ausstattung oder Form der Ware hinweisen oder diese nachzeichnen, können als Marke geschützt werden (RKGE in sic! 2005, 282 E. 7 Karomuster, sic! 2004, 854 E. 4 Formes répétitives, Kommentar David, N. 20 zu Art. 2 MSchG mit Hinweisen). Ist ein Element eines Flächenmusters technisch bedingt oder wird es nur ästhetisch-dekorativ und nicht kennzeichnend verstanden, hat es ähnlich wie ein Element einer Formmarke eine schwächere Wirkung als ein auffälliger Bestandteil, der mit kennzeichnender Wirkung für eine betriebliche Herkunft steht (vgl. BGE 120 II 310 E. 3b The Original, 129 III 518 ff. E. 2.4 Lego).

#### **E. 5**

Wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat, beanspruchen die vorliegend zu vergleichenden Marken gleichartige und teilweise identische Waren und Dienstleistungen. Dass sich die Waren- und Dienstleistungslisten der beiden Zeichen im Schwerpunkt an unterschiedliche Kreise richten, wie die Beschwerdeführerin geltend macht, ist dabei nicht massgeblich. Entscheidend ist der Einzelvergleich jedes Waren- und Dienstleistungseintrags mit den Waren und Dienstleistungen der anderen Marke.

#### **E. 6**

Die Widerspruchsmarke zeigt ein in einem Winkel von etwa 60° nach rechts geneigtes Muster von fünf mal fünf regelmässig verteilten Quadraten, die relativ weit auseinander liegen. Das mittlere Quadrat sticht magentarot hervor. Die Quadrate, die es direkt umgeben, sind dunkel-lilagrau, die 16 Quadrate auf der Aussenlinie hell-lilagrau. Das Muster verjüngt sich perspektivisch nach rechts. Demgegenüber besteht die angefochtene Marke aus sieben mal sieben schwarzen Quadraten auf einer waagrechten Ebene, die von der rechten vorderen Ecke aus gesehen werden. Die weissen Linien zwischen diesen Quadraten sind schmaler als bei der Widerspruchsmarke und werden in der ebenfalls perspektivischen Darstellung von links nach rechts und von vorne nach hinten leicht dicker. Die Quadrate dieser Marke sind unscharf dargestellt und an ihren Rändern leicht ausgefranst, jedoch gut als Quadrate erkennbar.

#### **E. 7**

Das menschliche Hirn geht bei der Unterscheidung von geometrischen Formen grundlegend weniger spezifisch vor als bei Wörtern. Wahrgenommene Formenteile werden im Geist nach Möglichkeit zu einer prägnanten Gesamtform abstrahiert und vereinfacht (E. Bruce Goldstein, Wahrnehmungspsychologie, 2. Aufl. Berlin 2002, S. 187 ff., Magdalen D. Vernon, Wahrnehmung und Erfahrung, 2. Aufl. Eschborn 1997, S. 47, Rainer Guski, Wahrnehmung, Stuttgart 1989, S. 53, vgl. RKGE in SMI 1995, 317 E. 2 Medusa). Ein bestimmter Blickwinkel, unscharfe Einzelheiten und Abweichungen in Nebenpunkten bleiben bei Formen darum weniger stark in der Erinnerung haften als eine verkehrte Buchstabenreihenfolge oder ähnliche Unterschiede bei Wörtern. Diese Schwäche des Erinnerungsbilds bedeutet für die zu beurteilenden Marken, dass die angesprochenen Abnehmer/innen beide Karomuster als zusammenhängende Einheit auffassen und sich seine Schräglage und den genauen Aufsichtswinkel im Erinnerungsbild nicht werden merken können. In der Erinnerung wird vielmehr ein gleichmässiges und spielerisches Muster zurückbleiben, das im Fall der Widerspruchsmarke vor allem von der magentarot hervorgehobenen Mitte und dem aufgehellten Rand geprägt wird.

## **E. 8**

Diese Farbgebung übernimmt die angefochtene Marke nicht. Sie erschöpft sich vielmehr im abstrahierten Erinnerungsbild, als Gesamtform, in einem indifferenten und kaum mehr kennzeichnungskräftigen Muster aus gleichmässigen dunklen Flächen und parallelen Linien, das vor allem dekorativ wirkt und darum im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen keinen näheren Bezug zur Widerspruchsmarke nimmt als eine banale Form des Gemeinguts (vgl. RKGE in sic! 2005, 282 E. 7 Karomuster). Daran ändert auch die unscharfe Wiedergabe der angefochtenen Marke nichts, die sie von der Widerspruchsmarke eher unterscheidet. Da die angefochtene Marke kein einziges der prägenden Bestandteile der Widerspruchsmarke übernimmt, ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken zu verneinen. Die Beschwerdegegnerin hat darauf verzichtet, die Vorinstanz zur Schutzverweigerung gegenüber der angefochtenen Marke innerhalb der zwölfmonatigen Frist von Art. 5 Abs. 2 des Madrider Markenabkommens (MMA, SR 0.232.112.3) aufzufordern. Im Rahmen von Art. 48 Abs. 1 VwVG hätte sie, gestützt auf Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ, SR 0.232.04) absolute Ausschlussgründe gegen eine ablehnende Verfügung der Vorinstanz beschwerdeweise geltend machen können. Im Widerspruchsverfahren kann sie dies nicht (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Die angefochtene Marke ist darum im Register zu belassen und kann sich, falls ihr die ursprüngliche Unterscheidungskraft fehlen sollte, zumindest für einzelne Waren und Dienstleistungen im Verkehr noch durchsetzen (Art. 2 lit. a MSchG).

## **E. 9**

Die Beschwerde ist damit gutzuheissen, der angefochtene Entscheid aufzuheben und der Widerspruch vollumfänglich abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 64 Abs. 3 VwVG).

## **E. 10**

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, sic! 2002, 505; Leonz Meyer, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff., Lucas David, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, SIWR I/2, 2. Aufl. Basel 1998, S. 29 f.).

## **E. 11**

Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der eingereichten Kostennote der Beschwerdeführerin festzusetzen. In Bezug auf den geltend gemachten

Aufwand erscheint die Kostennote jedoch auch unter Berücksichtigung des erforderlichen Fachwissens höher als die notwendigen Kosten. Sie ist entsprechend herabzusetzen (Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der umfangreichen Stellungnahmen der Beschwerdeführerin im Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 4'600.-- (inkl. MWST) für das erstinstanzliche und das Beschwerdeverfahren angemessen.

#### **E. 12**

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht [BGG, SR 173.110]). Es ist darum rechtskräftig.

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