

BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007

Bundesverwaltungsgericht, 2007-07-26, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-758_2007

FR: TAF B-758/2007 du 26 juillet 2007

IT: TAF B-758/2007 del 26 luglio 2007

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 f. und 33 lit. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). 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 über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968, VwVG, SR 172.021). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), die Vertreterin hat sich rechtsgenüchlich ausgewiesen (Art. 11 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor. Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

E. 2

Am 1. Januar 2007 ist Art. 33a VwVG in Kraft getreten. Nach Abs. 2 dieser Bestimmung ist für das Beschwerdeverfahren die Sprache des angefochtenen Entscheids massgebend. Vorliegendenfalls wurde das Widerspruchsverfahren vor der Vorinstanz auf Deutsch durchgeführt, weshalb auch der vorliegende Entscheid in deutscher Sprache zu erlassen ist. An diesem Ergebnis vermag der Umstand, dass die Beschwerdeführerin ihre Eingaben sowohl im Widerspruchs- als auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren in französischer Sprache eingereicht hat, nichts zu ändern. Im Übrigen hat die Beschwerdeführerin auch keine Einwände gegen Deutsch als Verfahrenssprache erhoben.

E. 3

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen wie diese bestimmt 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) und nach der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind. Ob zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke eine Verwechslungsgefahr besteht, ist aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, welche die Marken in ihrem Erinnerungsbild auseinanderhalten können sollen (BGE 121 III 378 E. 2a

Boss, 119 II 477 E. 2d Radion). Zwischen der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen als Kriterien der Verwechslungsgefahr besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren oder Dienstleistungen der zu vergleichenden Marken sind, und umgekehrt (Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 3, N. 8).

E. 4

Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen (mögen sie auch von einander völlig verschieden sein und unterschiedlichen Zwecken dienen) würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder zumindest unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (David, a.a.O., MSchG Art. 3, N. 35). Nach Marbach ist letztlich immer die Frage ausschlaggebend, ob das eine Angebot als die marktlogische Folge des anderen wahrgenommen wird (E. Marbach, Gleichartigkeit - ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, ZSR 2001, 268). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen dabei insbesondere 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 und das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (RKGE in sic! 2004 S. 864 E. 6 Harry/Harry's Bar, sic! 2006 S. 36 E. 5 Käserosette). Eher gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (RKGE in sic! 2004 S. 864 E. 6 Harry/Harry's Bar; Eugen Marbach, Gleichartigkeit - ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, Zeitschrift für Schweizerisches Recht [ZSR], 2001, S. 264 ff.).

E. 5

Im vorliegenden Fall geht es um zwei Wortmarken. Die Widerspruchsmarke wird für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 41 und 42 beansprucht, die angefochtene Marke ist indessen für Waren der Klasse 9 registriert.

E. 5.1

Die Rekurskommission für geistiges Eigentum hat die Praxis der Vorinstanz, wonach sie die Gleichartigkeit zwischen Computerhardware (Datenverarbeitungsgeräte) und Computersoftware (Datenverarbeitungsprogramme) mit der Begründung bejaht, dass zwischen den beiden ein enger Sachzusammenhang bestehe, als gerechtfertigt erachtet (vgl. auch mit Bezug auf die nachstehenden Ausführungen RKGE in sic! 2005 S. 581 E. 4 "Global Sources" (fig.) / "Global Source", RKGE in sic! 2005 S. 296 E. 4 "Onyx" / "Onyx (fig.)"). Es ist demnach davon auszugehen, dass es sich bei Computer und Computer-Software um Waren handelt, die eng zusammengehören, indem sie sich gegenseitig zu einem funktionsfähigen Produkt ergänzen und oft als Einheit verkauft werden können. Abnehmerkreise und Vertriebsstätte sind oft dieselben. Werden Computer und Computer-Software unter identischen oder ähnlichen Marken angeboten, so liegt es auf der Hand, dass das Publikum auf eine gemeinsame Herkunft schliessen könnte. Massgebend erscheint die Beziehungsnähe des im Register eingetragenen Waren- und

Dienstleistungskatalogs und weniger der Umstand, dass sich die Waren im Rahmen des konkreten Vertriebs auch an unterschiedliche Abnehmerkreise, im einen Fall an Hersteller von Hardware, im anderen Fall an Anwender und Konsumenten, richten können (vgl. hierzu auch die nachfolgenden Ausführungen unter E. 5. 3 zur Massgeblichkeit des Registereintrags).

E. 5.2

Nicht anders verhält es sich im vorliegenden Fall. Aufgrund des engen Zusammenhangs zwischen der mit der Widerspruchsmarke beanspruchten "Software in Form von Bildern und Tönen" (Kl. 9) und den mit der angefochtenen Marke beanspruchten "matériel informatique" sowie "systèmes de commande électroniques et systèmes de commande électromécanique", worunter in beiden Fällen Computer-Hardware zu verstehen ist (vgl. www.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riel_informatique, www.foldoc.org), ist eine Gleichartigkeit der Waren im Sinne der zitierten Praxis zu bejahen. Wie die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid korrekt darlegte, bestehen hinsichtlich des produktespezifischen Herstellungs-Know-How enge markenrechtlich relevante Berührungspunkte, welche für eine Gleichartigkeit sprechen. Des Weiteren ist mit der Vorinstanz festzuhalten, dass zwischen der mit der Widerspruchsmarke beanspruchten "Software, in Form von Bildern und Tönen" (Kl. 9) und den mit der angefochtenen Marke beanspruchten "logiciels informatiques" (Kl. 9), was im Übrigen der französischen Bezeichnung für Software entspricht, eine hochgradige Gleichartigkeit bestehen dürfte, die bei Warenübereinstimmung sogar zu Warenidentität führen könnte. Auch zwischen den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42, namentlich Computerprogrammierung, und den mit der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 9 ist eine Gleichartigkeit zu bejahen, da der Konsument Ware und Dienstleistung als wirtschaftlich sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen beziehungsweise das eine Angebot als die marktlogische Folge des anderen betrachten kann (E. Marbach, Gleichartigkeit - ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, ZSR 120/2001, 267 f.). Berührungspunkte ergeben sich hier im Allgemeinen aus dem engen Zusammenhang und der Nähe, die Soft- und Hardware für die Abnehmer haben (vgl. vorne E. 5.1. m. w. H.), insbesondere aus dem Umstand, dass die Waren und Dienstleistungen der hier zur Diskussion stehenden Marken unter anderem im Zusammenhang mit der Herstellung von Halbleitern verwendet werden. Die Beschwerdeführerin verneint eine marktlogische Folge des Angebots zwischen den Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 unter Hinweis auf den Entscheid der RKGE in Sachen Visart / Visarte. (sic! 2003 S. 343-345). Diesem Entscheid lag allerdings ein mit dem vorliegenden Fall nicht vergleichbarer Sachverhalt zugrunde, denn es handelte sich dort nicht um den Zusammenhang zwischen Soft- und Hardware, sondern zwischen Werbung und Drucksachen. Aus diesem Umstand kann die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten. Gemäss Praxis der RKGE ist Computer-Software (und in diesem Sinne auch deren französische Bezeichnung "logiciels informatiques") als Ware notwendigerweise das Ergebnis eines Herstellungsvorgangs, der als Dienstleistung mit "Erstellen von Computerprogrammen" und wie vorliegend "Computerprogrammierung" umschrieben werden kann, womit ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Ware und dieser Dienstleistung gegeben ist (vgl. RKGE in sic! 2005 S. 296 E. 5 i. f.). Damit können Konsumenten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 als wirtschaftlich sinnvolles Leistungspaket auffassen. Nach dem Gesagten ist die Gleichartigkeit zwischen den mit der angefochtenen Marke beanspruchten Produkten und den mit der

Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen gegeben.

E. 5.3

Die von der Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang erhobenen Rügen vermögen an diesem Ergebnis nichts zu ändern. Da die Gleichartigkeit aus der Sicht der Abnehmerkreise zu beurteilen ist, welche von der Einteilung der Waren und Dienstleistungen in Klassen grundsätzlich keine Kenntnis haben dürften, kann das Argument der Beschwerdeführerin nicht gehört werden, wonach der Umstand, dass die Liste der beanspruchten Produkte von den zwei Marken eng definiert sei, an sich schon genüge, um eine Gleichartigkeit auszuschliessen. Nach ständiger Praxis des Bundesgerichts und der RKGE wird der Klasseneinteilung kaum Bedeutung für die Beurteilung der Gleichartigkeit beigemessen (vgl. RKGE in sic! 2005 S. 296 E. 5 m. w. H.). Ebenso irrelevant für die Prüfung der Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen ist das von der Beschwerdeführerin geltend gemachte unterschiedliche Einsatzgebiet. In dieser Hinsicht hatte die RKGE bereits erkannt, dass allein der Registereintrag massgebend für die Frage ist, ob Marken den Schutz für gleichartige bzw. identische Waren beanspruchten (vgl. RKGE in sic! 2006 S. 763 f. CLS / C.S.I., E. 3 und Regeste 1). Auch mit dem Einwand, die zu vergleichenden Marken beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit verschiedenem Verwendungszweck, vermag die Beschwerdeführerin nicht durchzudringen. Dass Software für unterschiedliche Verwendungszwecke gebraucht wird, schliesst lediglich die Annahme einer Warenidentität, nicht aber der Warengleichartigkeit aus. Demnach kann Software nicht je nach Einsatzzweck als unterschiedliches Produkt aufgefasst werden (vgl. Entscheid der RKGE vom 22. Juni 2005 MA-WI 49/05 SAFETY NET / SAFEDNET E. 4 i. f.).

E. 6

Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich aufgrund des Gesamteindrucks, den die sich gegenüberstehenden Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen. Bei Wortmarken sind der Wortklang, das Erscheinungsbild und gegebenenfalls deren Sinngehalt zu vergleichen. Markenzeichen sind schon dann ähnlich, wenn sie nur in einem einzigen der aufgezählten Aspekte übereinstimmen (David, a.a.O., MSchG, Art. 3, N. 17). Bei all dem ist zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die Zeichen in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf den von den Marken ausgehenden Erinnerungseindruck abzustellen, der wesentlich vom Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird. Die unveränderte Übernahme prägender, kennzeichnungskräftiger Bestandteile begründet in der Regel eine Verwechslungsgefahr (BGer in sic! 2001 S. 408 ff. Jaguar, RKGE in sic! 2006 S. 858 E. 6 Puma, AppHof BE in sic! 1997 S. 574 E. 3 Butterverpackung, RKGE in Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht [SMI], 1995 S. 324 E. 3b Avenir/Avenit).

E. 7

Die zu vergleichenden Marken setzen sich aus identischen Buchstaben zusammen und unterscheiden sich lediglich dadurch, dass bei der Widerspruchsmarke der Beschwerdegegnerin der Anfangsbuchstabe "G" durch einen Bindestrich vom Begriff "mode" getrennt ist und bei der angefochtenen Marke die Zeichen in Grossbuchstaben und zusammen geschrieben werden. Diese Unterschiede sind aus markenrechtlicher Sicht irrelevant. Der Bindestrich ist bei der Aussprache der Widerspruchsmarke nicht hörbar (sic! 2001 S. 645). Unterschiede bezüglich Gross- und Kleinbuchstaben bewirken keinen

rechtlich relevanten Unterschied des Schriftbilds (MSchG-Willi Nr. 81 ad Art. 3). Auf der Ebene des Sinngehalts kann von beiden Marken behauptet werden, dass sie keine klar verständige Bedeutung aufweisen. Eine solche kann ebenso wenig den einschlägigen Lexika entnommen werden, wie dies die Vorinstanz zu Recht erkannt hat. Aufgrund der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft beider Marken liegt es auf der Hand, dass die Anwendung beider Marken auf dem Markt zu einer Verwechslungsgefahr führen könnte. Vorliegend sind der Wortklang und das Schriftbild der zu vergleichenden Marken ausgesprochen ähnlich. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Zeichen ist daher zu bejahen.

E. 8

Aufgrund der starken Zeichenähnlichkeit (vgl. vorne E. 7) und der anzunehmenden, teils hochgradigen Warengleichartigkeit (vgl. vorne E. 5) ist eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken gegeben.

E. 9

Die Beschwerde ist damit abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind bei diesem Ausgang des Verfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und mit dem geleisteten Vorschuss zu verrechnen (Art. 63 Abs. 1 und 4 VwVG).

E. 10

Die Spruchgebühr des Beschwerdeverfahrens (Gerichtsgebühr) ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 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 Widerspruchsbeschwerdeverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der beschwerdeführenden Partei im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache 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! 200, 559 ff.; Lucas David, *Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht*, SIWR I/2, 2. Aufl. Basel 1998, S. 29 f.).

E. 11

Der anwaltlich vertretenen Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Eingaben der Beschwerdegegnerin ans Bundesverwaltungsgericht beschränken sich auf das Fristverlängerungsgesuch vom 3. April 2007 sowie auf die Beschwerdeantwort. Trotz der von der Beschwerdegegnerin mit (allerdings nicht detaillierter) Kostennote vom 27. April 2007 geltend gemachten Fr. 3 500.- erscheint daher eine Parteientschädigung im Umfang von Fr. 2 500.- als angemessen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 14 VGKE).

E. 12

Dieser Entscheid unterliegt keiner Beschwerde ans Bundesgericht und ist daher rechtskräftig (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 [Bundesgerichtsgesetz, BGG; 173.110]).

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