

# **BVGer B-7663/2009 vom 26. Juli 2010**

Bundesverwaltungsgericht, 2010-07-26, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-7663\\_2009](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-7663_2009)

FR: TAF B-7663/2009 du 26 juillet 2010

IT: TAF B-7663/2009 del 26 luglio 2010

## **Regeste**

Widerspruchssachen

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32, und 33 Bst. d VGG). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widersprechende ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist darum einzutreten.

### **E. 2**

Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie 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 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [MSchG, SR 232.11]). Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a Boss) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung. An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3, N. 8).

### **E. 2.1**

Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III 166 E. 2a Securitas). Dabei ist nicht nur von einer Verwechslungsgefahr auszugehen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise zwei Marken nicht auseinander zu halten vermögen (sogenannte unmittelbare Verwechslungsgefahr), sondern auch dann, wenn sie die Zeichen zwar auseinander halten können, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber unzutreffende Zusammenhänge vermuten - insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien ein und desselben Unternehmens oder verschiedener, wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sogenannte mittelbare Verwechslungsgefahr, BGE 128 III 445 E. 3.1 Appenzeller, BGE 122 III 384 E. 1 Kamillosan/Kamillon, Kamillan, je mit weiteren Hinweisen). Die Beurteilung von Art. 3 Abs. 1 MSchG richtet sich nach dem

Registereintrag der Marken und nicht nach ihrem tatsächlichen Gebrauch (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 Adwista mit Hinweisen, B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 5 Converse All Star [fig.]/Army tex [fig.]).

### **E. 2.2**

Der anzuwendende Massstab bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit hängt vom Schutzzumfang der älteren Marke ab. Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher bereits bescheidenere Abweichungen in der jüngeren Marke, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen (BGE 122 II 385 E. 2a Kamillosan/Kamillon, Kamillan; Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 4 jump [fig.]/JUMPMAN, B-1427/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6.1 Kremlyovskaya/ Kremlyevka mit Hinweisen, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 Aromata/Aromathera). Stark sind Marken, die entweder aufgrund ihres Fantasiegehalts ursprünglich unterscheidungskräftig sind oder sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 385 E. 2a Kamillosan/Kamillon, Kamillan mit Hinweisen; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 Converse All Star [fig.]/Army tex [fig.] und Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 26. Oktober 2006 E. 7 Red Bull [fig.]/Red, Red Devil, veröffentlicht in sic! 2007 S. 531; EUGEN MARBACH, in Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Kennzeichenrecht, Basel 2009, Markenrecht [nachfolgend: MARBACH 2009], N. 979). Als schwach gelten demgegenüber Marken, die sich eng an Sachbegriffe anlehnen oder eine allgemein gebräuchliche Bezeichnung für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen darstellen (Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 jump [fig.]/JUMPMAN, B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 Regulat/H2O3 ph/Regulat [fig.], B-8320/2007 vom 13. Juni 2008 E. 5.1.1 iBond/HY-Bond Resiglass, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 Aromata/Aromathera, MARBACH 2009, N. 981 f.). Es gilt zusätzlich zu beachten, dass der Schutzzumfang jeder Marke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt wird, denn was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs gegenüber Marken, die einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind, soweit ihre Ähnlichkeit auf das Gemeingut beschränkt ist. Solche Marken können zwar schutzfähig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Urteil des BVGer vom 21. März 2007 E. 3 Karomuster (fig.), Entscheid der RKGE vom 11. Mai 1999 E. 2c Compaq/CompactFlash, veröffentlicht in sic! 1999 S. 420; vgl. auch Entscheide der RKGE vom 21. April 2006 E. 11 Sbrinz [fig.]/sbrinz [fig.], veröffentlicht in sic! 2006 S. 484 ; vom 16. Mai 2000 E. 6 Assura (fig.)/Assurapoint etc., veröffentlicht in sic! 2000 S. 378).

### **E. 2.3**

Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen 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 Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG, Art. 3, N 35). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen ihren Herstellungsstätten, dem

fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-how, den Vertriebskanälen, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das Verhältnis zwischen Hauptware und Zubehör (Urteil des BVGer vom 17. April 2007 E. 5 Martini Baby, veröffentlicht in sic! 2007 S. 748; Entscheide der RKGE vom 16. August 2004 E. 6 Harry/Harry's Bar, veröffentlicht in sic! 2004 S. 863; vom 25. Mai 2005 E. 5 Käserosette, veröffentlicht in sic! 2006 S. 36). 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 BVGer vom 17. April 2007 E. 5 Martini Baby, veröffentlicht in sic! 2007 S. 748; Entscheid der RKGE vom 16. August 2004 E. 6 Harry/Harry's Bar, veröffentlicht in sic! 2004 S. 863; MARBACH 2009, N. 853 ff.).

#### **E. 2.4**

Ob sich zwei Zeichen ähnlich sind, ist aufgrund ihres Gesamteindrucks zu beurteilen (Entscheid der RKGE vom 11. Mai 2006 E. 4 Hero/Hello, veröffentlicht in sic! 2006 S. 478). Dabei ist von den Eintragungen im Register auszugehen (BGE 119 II 475 E. 2b Radion), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, das die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April 2005 E. 6 O [fig.]/O [fig.], veröffentlicht in sic! 2006 S. 673). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an, wobei es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a Kamillosan/Kamillon, Kamillan, BGE 128 III 441 E. 3.3 Appenzeller). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch nicht einfach weggestrichen werden (CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N 65; vgl. Entscheid der RKGE vom 20. Oktober 2005 E. 6 f. Mictonorm, veröffentlicht in sic! 2006 S. 90).

#### **E. 2.5**

Nach ständiger Praxis kann eine reine Wortmarke, entgegen den Vorbringen der Beschwerdegegnerin, auch einer aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG ähnlich sein. Insbesondere kann durch die Beifügung eines Bildelementes nur dann ein unterschiedlicher Gesamteindruck erzielt werden, wenn dieses Bildelement dominiert und dem Wortbestandteil nur ein untergeordneter Stellenwert zukommt (BGE 96 II 248 E. 1, Entscheid der RKGE vom 23. Juni 1999 theWave (fig.)/WAVE RAVE E. 4, veröffentlicht in sic! 1999 S. 648). Bei kombinierten Wort-/Bildmarken wird oft auf das Wortelement abgestellt, weil dasselbe - im Unterschied zu Bildern - gleichzeitig auch im direkten Kundengespräch verwendet wird (EUGEN MARBACH in Roland von Büren/Eugen Marbach/Patrik Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bern 2008, N. 655).

#### **E. 3**

Die massgeblichen Abnehmerkreise bestehen bei beiden Marken einerseits aus Vertreibern, Zwischenhändlern und Konsumenten von Wasch- und Bleichmitteln, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmitteln und andererseits aus Vertreibern, Zwischenhändlern und Konsumenten von Seifen, Parfümeriewaren, ätherischen Ölen, Mitteln zur Körper- und

Schönheitspflege, Haarwässern und Zahnputzmitteln. Zu den - in der Regel allerdings erwachsenen - Konsumenten der beiden Produktgruppen zählen breite Kreise der Bevölkerung unterschiedlichen Alters und Kaufkraft.

#### **E. 4**

Vor einem Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke "ECO-CLIN" zu bestimmen (vgl. E. 2.2). Die Widerspruchsmarke ist eine reine Wortmarke und besteht aus den mit einem Bindestrich getrennten Elementen "eco" und "clin". "Eco" (ursprünglich griechisch "oiko-", Haus-) stammt aus dem Englischen und Französischen und ist als Abkürzung für "ökologisch" oder "ökonomisch" verbreitet bekannt (Langenscheidts e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0, Französisch-Deutsch 5.0). Aufgrund der Verbreitung der englischen Sprache im Publikum (vgl. E. 3) ist das verwendete Wort, das zum englischen Grundwortschatz gehört, für die massgeblichen Abnehmerkreise verständlich (Urteil des BVGer B-4848/2009 vom 14. April 2010 E. 5.1 Trendline/Comfortline). Für das zweite Element der Widerspruchsmarke "clin" lassen sich in der französischen Sprache mehrere Bedeutungen finden. Mit "clin" wird die "Klinkerbauweise", eine Methode im Holzschiffsbau um die Beplankung (Hülle aus Planken, die auf dem Skelett aus Kiel und Spanten aufgebaut wird und mit diesem zusammen den Schiffsrumpf bildet) aufzubringen, umschrieben. Es wird auch übersetzt mit "Platte für Wand- und Deckenbekleidungen" (Le Grand Robert - version électronique 2.0), und auch im Begriff "clin d'oeil", worunter "Augenzwinkern", "Zwinkern" oder "Blinzeln" zu verstehen ist (www.leo.org), hat das Element "clin" eine Bedeutung. In Zusammenhang mit den beanspruchten Waren ist jedoch weder in der "Klinkerbauweise" noch in der "Platte" ein Sinn erkennbar. Weiter bedürfte es Denkarbeit um von "clin" auf ein "Augenzwinkern" oder ein "Blinzeln" zu schliessen, so dass die genannten Sinngehalte keine Berücksichtigung finden. Das Element "clin" weist dadurch einen gewissen Fantasiegehalt auf, so dass der Widerspruchsmarke insgesamt ein normaler Schutzzumfang zukommt.

#### **E. 5**

Wie die Vorinstanz richtig festgestellt hat und von den beteiligten Parteien auch nicht bestritten wurde, stehen sich bei den zu vergleichenden Registereinträgen in der Klasse 3 gleiche und gleichartige Waren gegenüber. Es besteht Warenidentität zwischen "Wasch- und Bleichmitteln" sowie "Seifen" der Widerspruchsmarke und den "substances pour lessiver et blanchir" der angefochtenen Marke. Warengleichheit besteht zwischen "Parfümeriewaren" und den "Produits de parfumerie", den "Haarwässern" und den "produits chimiques pour le soin des cheveux", den "Putz- und Poliermitteln" und den "matières à nettoyer et à polir", den "ätherischen Ölen" und den "huiles essentielles", den "Zahnputzmitteln" und den "préparations non médicinales pour le soin des dents et de la bouche". Gleichartigkeit besteht zwischen den "Fettentfernungs- und Schleifmitteln" und den "produits chimiques destinés à nettoyer les machines, les métaux, le bois, les pierres, la porcelaine, les matières synthétiques et les textiles". Ebenfalls von Warengleichartigkeit kann im Vergleich von "Mitteln zur Schönheitspflege" mit "huiles essentielles, cosmétiques" ausgegangen werden.

#### **E. 6**

Bei der Betrachtung der Zeichenähnlichkeit stimmen die sich gegenüberstehenden Marken, wie die Beschwerdeführerin richtig festgestellt hat, in den Bestandteilen und der

Reihenfolge "ECO-CLIN" und "Eco Clean" annähernd überein. Bezüglich des Wortklanges können zwar je nach Sprachgebrauch auch Unterschiede festgestellt werden. So betonen z.B. die französisch sprechenden Adressaten "clin" nicht gleich wie das englische Wort "clean", und auch bei den Deutschsprachigen gibt es unterschiedliche Intonationsmöglichkeiten. Auch das vorangestellte Wort "eco" gibt keinen eindeutigen Hinweis auf die Aussprache, da es, wie erwähnt, als französische oder englische Abkürzung aufgefasst werden kann. Somit kann der Beschwerdeführerin, die eine Identität der Marken im Wortklang geltend macht, nicht vollumfänglich zugestimmt werden. Die die angefochtene Marke ergänzenden und herkunftsbeschreibenden Elemente "swiss" und das Matterhornbild sind andererseits, wie von der Beschwerdeführerin richtig ausgeführt, kaum geeignet eine deutliche Unterscheidbarkeit der beiden Marken herbeizuführen (vgl. E. 2.5). Sinngehaltlich verstehen die Adressatenkreise den sprachlichen Teil "Swiss Eco Clean" der angefochtenen Marke mit dem Sinn "schweizerisch ökologisch sauber", während sich bei der Widerspruchsmarke "Eco-Clin" kein unmittelbar verständlicher Sinngehalt erkennen lässt. Dass die Marke im Zusammenhang mit etwas Ökologischem oder Ökonomischen steht, liegt den Adressaten zwar nahe, welche Bedeutung "eco" aber in Verbindung mit "clin" hat, ist ohne grössere Denkarbeit für den Adressaten nicht ersichtlich. Die Sinngehalte stimmen somit nicht überein.

#### **E. 7**

Eine Wortkombination gemeinfreier Zeichen ist dann schutzfähig, wenn sie eine originelle oder fantasievolle Bedeutung ergibt, indem kein Wort das andere präzisiert, sie keinen klaren oder einheitlich beschreibenden Sinn ergibt und dadurch nicht kennzeichnend wirkt (Entscheid der RKGE vom 5. September 1996 E. 5, veröffentlicht in PMMBI 35/1996 I 80 Alumold). Im vorliegenden Fall sind die Worte "eco" und "clean" einzeln betrachtet beschreibend für die beanspruchten Waren und dadurch je für sich betrachtet Gemeingut. In Bezug zu den beanspruchten Waren liegen sie in einem sinngehaltlichen Widerstreit. "Eco" preist die Produkte als ökologisch, also umweltschonend, an, während "clean" das gewünschte Resultat der beanspruchten Waren bezeichnet, nämlich dass sie sauber machen, den Körper reinigen usw. Das Bewusstsein, dass Waren, die etwas sauber machen oder zur Reinigung benutzt werden, meist Stoffe enthalten, die der Umwelt schaden, kann bei den angesprochenen Verkehrskreisen notorisch vorausgesetzt werden. Sie erkennen darum im Zusammenhang mit den eingetragenen Waren ohne Zuhilfenahme der Fantasie die doppelte Aussage, dass diese zugleich sauber machen (deshalb kauft man sie), aber nicht der Umwelt schaden. Nicht anders wäre zu entscheiden, wenn das Verständnis der angefochtenen Marke im Gesamtzusammenhang im Sinne von "ökonomisch-sauber" (preisgünstig aber wirkungsvoll) beurteilt würde. Die Kombination der gemeinfreien Wörter "swiss", "eco" und "clean" kommuniziert somit leicht verständlich ein dreifaches Verkaufsargument für die beanspruchten Waren. Als Wortfolge (ohne Bildbestandteil) wirkt sie dadurch auch gesamthaft unmittelbar beschreibend.

#### **E. 8**

Obwohl die Widerspruchsmarke einen normalen Schutzzumfang genießt, kann dieser sich nicht auf die gesamthaft beschreibende und darum als Kombination nicht unterscheidungskräftige Wortfolge "Swiss Eco Clean (fig.)" erstrecken. Da die Übereinstimmung der beiden Marken solcherart nur in einem sehr schwachen Element besteht, welches sich aus der Kombination gemeinfreier Elemente zu einem ebenfalls gemeinfreien Gesamtelement zusammensetzt, ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr

zu verneinen. Die Beschwerde erweist sich demzufolge als unbegründet und ist abzuweisen.

## **E. 9**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

### **E. 9.1**

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 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. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.

### **E. 9.2**

Eine nicht anwaltlich vertretene Partei hat grundsätzlich keinen Anspruch auf Entschädigung der Vertretungskosten für das Beschwerdeverfahren (MARCEL MAILLARD, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/ Weissenberger [Hrsg.], Zürich 2009, Art. 64, N 34). Der nicht anwaltlich vertretenen Beschwerdegegnerin ist daher keine Parteientschädigung zuzusprechen.

## **E. 10**

Gegen dieses Urteil ist keine Beschwerde ans Bundesgericht möglich (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [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.