

# **BVGer B-7768/2008 vom 23. März 2009**

Bundesverwaltungsgericht, 2009-03-23, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-7768\\_2008](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-7768_2008)

FR: TAF B-7768/2008 du 23 mars 2009

IT: TAF B-7768/2008 del 23 marzo 2009

## **Regeste**

Widerspruchssachen

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG). Die Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) am 3. Dezember 2008 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG) Die Beschwerdeführerin ist vom angefochtenen Entscheid besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist aus diesen Gründen einzutreten.

### **E. 2**

Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen 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. 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). Damit eine Verwechslungsgefahr droht, müssen aber noch weitere Faktoren hinzukommen. Ausschlaggebend ist, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnete Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 E. 2a Securitas). Zu berücksichtigen sind im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft, da diese massgeblich den Schutzzumfang einer Marke bestimmt (CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 17 ff.).

### **E. 3**

Gleichartigkeit 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 der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (LUCAS DAVID, a.a.O., Art. 3, N. 35). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen 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 sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 Martini Baby, Entscheide der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 16. August 2004 E. 6 Harry (fig.), veröffentlicht in sic! 2004 S. 863 f. und vom 25. Mai 2005 E. 5 Käserosette (3D), 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 Bundesverwaltungsgerichts B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 Martini Baby, Entscheid der RKGE vom 16. August 2004 E. 6 Harry (fig.), veröffentlicht in sic! 2004 S. 863 f.; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 109 f.).

#### **E. 4**

Ob sich Zeichen ähnlich sind, wird aufgrund ihres Gesamteindrucks beurteilt (Entscheid der RKGE vom 11. Mai 2006 E. 4 Hero (fig.), veröffentlicht in sic! 2006 S. 478). Beim Zeichenvergleich 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 2006 E. 6 O [fig.], veröffentlicht in sic! 2006 S. 673 f.). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (MARBACH, a.a.O., S. 116 f.), wobei es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a Kamillosan). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach weggestrichen werden (WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 65; Entscheid der RKGE vom 20. Oktober 2005 E. 6 f. Mictonorm, veröffentlicht in sic! 2006 S. 91).

#### **E. 5**

Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen, also die Händler und Endabnehmer der interessierenden Waren (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 20). Die massgeblichen Verkehrskreise für die im vorliegenden Fall beanspruchten Waren setzten sich nicht nur aus Fachleuten des Baugewerbes, wie Bauherren, Handwerkern (Installateure, Gipser, Maurer, Zimmermänner, Dachdecker u.ä.) oder Angestellten von Baufirmen, sondern auch aus Hausbesitzern und Heimwerkern zusammen, wobei auch letztere über ein technisches Fachwissen und einen gewissen Sachverstand verfügen.

#### **E. 6**

Der Begriff "Farben" im Warenverzeichnis der Beschwerdegegnerin ist eine Sammelbezeichnung für alle farbgebenden Stoffe (Pigmente, Farbstoffe). "Firnisse" und "Lacke" sind demgegenüber Sammelbezeichnungen für Beschichtungsstoffe auf Basis

organischer Bindemittel und können Lösungsmittel, unlösliche Farbträger (Pigmente), Füllstoffe und andere Zusätze enthalten (Der Brockhaus, Multimedial Premium 2008, aktualisierte Version vom 15. Juni 2007). Das in der Registrierung der Beschwerdeführerin erwähnte "Baumaterial" (Klasse 19) ist eine Sammelbezeichnung für Materialien, die zur Fertigung von Bauteilen und Bauwerken dienen. Le Grand Robert de la langue française zählt als "matériaux de construction" Folgendes auf: acier, ardoise, béton, bois, brique, ciment, fer, moellon, mortier, pierre, pisé, plâtre, staff, torchis und tuile (Le Grand Robert de la langue française, Version électronique 2.0). Der Brockhaus nennt unter dem Stichwort "Baustoff" folgende Materialien: Kies, Sand, Naturstein, Lehm, Stahl, Zement, Glas und Keramik (Der Brockhaus, a.a.O.). Demgegenüber fallen Anstrichmittel wie Farben, Firnisse und Lacke nicht unter den Begriff "Baumaterial", da ihnen das errichtende bzw. bildende Element fehlt. Eine Warenidentität liegt daher nicht vor. Zu prüfen ist nunmehr, ob zwischen "Baumaterial" und "Farben, Firnissen und Lacken" eine Warengleichartigkeit vorliegt. Der Begriff "Baumaterial" im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke umfasst Rohstoffe, die zu einem Bauwerk weiterverarbeitet werden. In diesem Weiterverarbeitungsprozess können die Waren der angefochtenen Marke zum Tragen kommen, indem beispielsweise Beton, Holz oder Glas einen Farb- oder Lackanstrich erhalten. Hierbei handelt es sich um ein typisches Ergänzungsverhältnis von Waren der Widerspruchsmarke zu den Waren der angefochtenen Marke. Auch wenn die Waren der angefochtenen Marke sich in ihrer konkreten Art und ihrem Verwendungszweck von denen der Widerspruchsmarke unterscheiden, besteht zwischen ihnen ein funktionaler Zusammenhang insofern, als die Waren der angefochtenen Marke zu denen der Widerspruchsmarke komplementär sind. Zwar können die jeweiligen Nutzer der Waren (Maurer bzw. Maler) unterschiedliche Personen sein, bei kleineren Bauprojekten ist dies in der Regel jedoch nicht der Fall. Zudem ist auch bei grösseren Bauprojekten häufig nur eine Person für die Materialbeschaffung verantwortlich. Die beanspruchten Waren richten sich im Übrigen nicht nur an Fachkreise, sondern auch an Hausbesitzer und Heimwerker. Diese werden die Baumaterialien in der Regel gleichzeitig mit dem sie schützenden und pflegenden Anstrichmittel besorgen. Zwar unterscheiden sich die Herstellungsstätten für Waren der angefochtenen Marke regelmässig von jener für "Baumaterial", hat doch die Farb- und Lackindustrie wenig mit der Stein-, Holz- oder Keramikindustrie gemein, doch ist letztere für gewöhnlich auch Abnehmerin von Anstrichmitteln der oben erwähnten Art. Daher ist es möglich, dass die massgeblichen Verkehrskreise beim Erwerb von Baumaterial davon ausgehen, die Waren der angefochtenen Marke stammten aus demselben Unternehmen bzw. aus miteinander verbundenen Unternehmen. Vor diesem Hintergrund ist daher von einer entfernten Gleichartigkeit zwischen "Farben, Firnissen und Lacken" der angefochtenen Marke und dem "Baumaterial" der Widerspruchsmarke auszugehen (vgl. auch Entscheid der RKGE vom 1. Mai 2001 E. 2 Poxilith [fig], veröffentlicht in sic! 2001 S. 425). Wie bei den "Farben, Firnissen und Lacken" verhält es sich auch mit den im Warenverzeichnis der Beschwerdegegnerin genannten "Rostschutz-, Holzkonservierungs- und Beizmitteln". Mit "Rostschutzmitteln" wird die Oberfläche von Eisen und Stahl behandelt, um die Korrosion zu verhindern. "Holzkonservierungsmittel" sind demgegenüber Mittel chemischer Art, die zur Erhöhung der Haltbarkeit von Hölzern und zum Schutz der Hölzer vor Holzschädlingen, Witterungseinflüssen und Feuer dienen. Mit "Beizmitteln", nämlich Lösungen von Säuren, Salzen u. a. (Beize), werden schliesslich die Oberflächen bestimmter Werkstoffe und Verbrauchsgüter zur Weiterverarbeitung oder zum Verbrauch behandelt. Zwischen den "Rostschutz-, Holzkonservierungs- und Beizmitteln"

einerseits und dem "Baumaterial" andererseits besteht aus diesem Grund ebenfalls ein funktionaler Zusammenhang, indem die Rohstoffe im Weiterverarbeitungsprozess mit den obgenannten Mitteln behandelt und konserviert werden. Keine Gleichartigkeit besteht hingegen zwischen den in der Registrierung der Beschwerdegegnerin aufgeführten "Naturharzen im Rohzustand" und dem im Warenverzeichnis der Beschwerdeführerin erwähnten "Gummi und Kautschuk" sowie dem "Isolierungsmaterial" in Klasse 17. "Harze" ist ein Sammelbegriff für organische, nichtkristalline Stoffe, die beispielsweise als Bindemittel für Formmassen, Klebstoffe und Lacke sowie zur elektrischen Isolation (z.B. als Gießharze) verwendet werden (Der Brockhaus, a.a.O.), wobei Naturharze - im Gegensatz zu den im Warenverzeichnis der Beschwerdegegnerin nicht enthaltenen "Kunstharzen" (Klasse 1) - in der Regel nicht zur elektrischen Isolation verwendet werden. Der rohe Naturkautschuk wird meist durch Mastikation und Vulkanisation in Gummi ("vulkanisierter Naturkautschuk") überführt. Er zeichnet sich durch hohe Elastizität, Zugfestigkeit und Kälteflexibilität aus (Der Brockhaus, a.a.O., vgl. auch Le Grand Robert, a.a.O.). Auch wenn "Gummi" und "Harze", in natürlicher Weise vermischt, als sog. Gummiharze auftreten können, ist der Verwendungszweck der Waren der Beschwerdegegnerin (Naturharze im Rohzustand) und derjenige von "Kautschuk und Gummi" ein anderer. Bei der Mischung von "Gummi" und "Naturharzen" (Gummiharzen) stehen im Übrigen die Eigenschaften als Bindemittel, Klebstoff und Lack im Vordergrund, weshalb sie auch der Klasse 2 zuzuordnen sind (vgl. Deutsches Patent- und Markenamt [Hrsg.] Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken Teil I - Klassifikation von Nizza, Liste von Waren und Dienstleistungen in alphabetischer Reihenfolge, 9. Ausgabe, München 2006). "Naturharze im Rohzustand" sind mit anderen Worten mit "Kautschuk und Gummi" nicht substituierbar. Schliesslich weisen die "Naturharze" im Gegensatz zu "Kautschuk und Gummi" auch einen anderen Vertriebskanal auf. Ebenfalls keine Gleichartigkeit besteht zwischen "Blattmetallen und Metallen in Pulverform für Maler, Dekorateur, Drucker und Künstler" und den im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke aufgelisteten Waren, namentlich dem "Packungsmaterial" (Klasse 17). Als "Blattmetalle" werden etwa sehr dünn ausgewalzte und geschlagene Metallfolien bezeichnet, die weder mit "Packungsmaterial" substituierbar sind, noch die gleiche Herstellungsstätte oder den gleichen Vertriebskanal aufweisen. Keine Gleichartigkeit besteht schliesslich auch zwischen den Waren der angefochtenen Marke sowie der Dienstleistung "Bearbeitung von Materialien" (Klasse 40). Unter letzterer Bezeichnung werden insbesondere folgende Dienstleistungen subsumiert: (i) Dienstleistungen in Bezug auf die Umwandlung eines Gegenstandes oder Stoffes sowie jedes Verfahren, das eine Änderung seiner Grundeigenschaften zur Folge hat (z.B. das Färben eines Kleidungsstückes), (ii) Dienstleistungen in Bezug auf die Materialbearbeitung bei der Herstellung eines Stoffes oder Gegenstandes, ausgenommen Bauwerke; z.B. Dienstleistungen in Bezug auf das Zuschneiden, Zurichten, Polieren durch Abschleifen oder Überziehen mit Metall (Deutsches Patent- und Markenamt [Hrsg.], a.a.O.). Auch wenn die im Warenverzeichnis der Beschwerdegegnerin aufgeführten "Farben, Firnisse, Lacke, Rostschutz-, Holzkonservierungs- und Beizmittel" (Klasse 2) Gegenstand einer Änderung einer Grundeigenschaft eines Stoffes sein können, ist doch der Zweck, die Natur und der Endverbraucher solcher Waren ein anderer als derjenige der Dienstleistung der Klasse 40. Zwischen "Bearbeitung von Materialien" (Klasse 40) und "Farben, Firnissen, Lacken, Rostschutz-, Holzkonservierungs- und Beizmitteln, Naturharzen im Rohzustand und Blattmetallen sowie Metallen in Pulverform" besteht daher keine Gleichartigkeit.

## **E. 7**

Da für "Farben, Firnisse, Lacke, Rostschutz-, Holzkonservierungs- und Beizmittel" eine entfernte Gleichartigkeit zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke bejaht wird, ist im Folgenden eine Ähnlichkeit zwischen den Zeichen zu prüfen und festzustellen, ob zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke eine Verwechslungsgefahr besteht. Die Widerspruchsmarke URSA (fig.) ist eine kombinierte Wort-/Bildmarke, wobei dem Wortbestandteil prägender Charakter zukommt. Der Zeichenbestandteil "URSA" bezeichnet etwa in den lateinischen Wendungen "Ursa Maior" und "Ursa Minor" das Sternbild des grossen bzw. kleinen Bären (DER BROCKHAUS, a.a.O.). Die mit URSA verwandten Begriffe "orsa" (ital. Bärin) sowie "ourse" (frz. Bärin), beide vom lateinischen Begriff "ursus" (Bär) abgeleitet, rufen daher möglicherweise bei einem Teil der massgeblichen Abnehmer eine Assoziation mit einer Bärin hervor. In Bezug auf die beanspruchten Waren der Klassen 17, 19 und 40 ist diese Assoziation aussergewöhnlich und ebenso unterscheidungskräftig, wie wenn die Marke als blosses Kennzeichen ohne Sinngehalt verstanden wird. Es ist daher von einer starken Marke auszugehen. Die angefochtene Marke URSA PAINT übernimmt diesen kennzeichnungsstarken Zeichenbestandteil der Widerspruchsmarke unverändert und ergänzt ihn lediglich mit dem kennzeichnungsschwachen Zusatz "PAINT", der in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 2 von beschreibender Natur ist und den Gesamteindruck nicht massgebend zu prägen vermag. Aus diesem Grund ist eine Ähnlichkeit zwischen dem Zeichen URSA PAINT mit dem älteren Zeichen URSA (fig.) selbst in Anbetracht der bloss entfernten Gleichartigkeit zu bejahen. Folglich liegt in Bezug auf die Waren "Farben, Firnisse, Lacke, Rostschutz-, Holzkonservierungs- und Beizmittel" (Klasse 2) der angefochtenen Marke URSA PAINT eine Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke URSA (fig.) vor. Der angefochtenen Marke ist daher der Schutz für diese Waren zu verweigern.

## **E. 8**

Die Beschwerde ist somit teilweise gutzuheissen. In Bezug auf die Waren "Naturharze im Rohzustand sowie Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateur, Drucker und Künstler" (Klasse 2) ist der angefochtenen Marke URSA PAINT der Schutz zu gewähren und die Beschwerde abzuweisen, während für die Waren "Farben, Firnisse, Lacke, Rostschutz-, Holzkonservierungs- und Beizmittel" (Klasse 2) der Schutz zu verweigern und die Beschwerde diesbezüglich gutzuheissen ist.

## **E. 9**

Die Kosten des erstinstanzlichen Widerspruchsverfahrens (Widerspruchsgebühr von Fr. 800.-) sind bei diesem Ausgang des Verfahrens im Umfang von Fr. 600.- der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (Art. 34 MSchG, Art. 54 VwVG).

## **E. 10**

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 Widerspruchsbeschwerdeverfahren ist dafür das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu

den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache deshalb nach Erfahrungswerten auf Fr. 40'000.- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, S. 505, LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, S. 559 ff., LUCAS DAVID, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, S. 29 f.). Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.- festzulegen, wobei die Beschwerdeführerin einen Anteil von Fr. 1'000.-, die Beschwerdegegnerin dagegen einen Anteil von Fr. 3'000.- zu tragen hat.

#### **E. 11**

Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote der obsiegenden Partei festzusetzen und der unterliegenden Gegenpartei aufzuerlegen (Art. 64 VwVG). In Würdigung des Umstandes, der die Überbindung eines Teils der Verfahrenskosten auf die Beschwerdeführerin rechtfertigt und in Anbetracht, dass der Beschwerdeführerin lediglich die notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten ersetzt werden können, erscheint eine ermässigte Parteientschädigung der Beschwerdegegnerin an die Beschwerdeführerin von Fr. 2'500.- (inkl. allfällige MWST) für das erstinstanzliche sowie das Beschwerdeverfahren als angemessen.

#### **E. 12**

Gegenüber einer Partei, die sich im Ausland aufhält und entgegen von Art. 11b Abs. 1 VwVG kein Zustelldomizil in der Schweiz bezeichnet hat, kann eine sie betreffende Verfügung durch Veröffentlichung in einem amtlichen Blatt eröffnet werden (Art. 36 VwVG). In Bezug auf die Beschwerdegegnerin wird das Urteil daher androhungsgemäss im Bundesblatt eröffnet.

#### **E. 13**

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde ans Bundesgericht zur Verfügung (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.