

# **BVGer BVGE 2014/34 vom 28. Juli 2014**

Bundesverwaltungsgericht, 2014-07-28, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_BVGE\\_2014\\_34](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_BVGE_2014_34)

FR: TAF BVGE 2014/34 du 28 juillet 2014

IT: TAF BVGE 2014/34 del 28 luglio 2014

## **Regeste**

Widerspruchssachen

## **Erwägungen**

### **E. 2**

Die Tatsache allein, dass ein Zeichenbestandteil im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren womöglich als beschreibend erachtet werden kann, schadet der in deren Bekanntheit begründeten erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht (E. 7.1.3).

### **E. 3**

Data la notorietà del marchio dell'opponente, la somiglianza del prodotto al quale esso si riferisce e la somiglianza del segno, occorre ammettere globalmente un rischio indiretto di confusione (consid. 7.3). Die Schweizer Wortmarke Nr. 592 707 « Land Glider » der Nissan Motor Co. Ltd. (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) wurde am 27. Mai 2009 hinterlegt und in Swissreg (elektronische Schutzrechtsdatenbank des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum) am 29. Oktober 2009 publiziert. Sie beansprucht Markenschutz im Zusammenhang mit folgenden Waren der Klasse 12: « Véhicules électriques (concept car), à l'exception des véhicules à deux roues ». Gegen diese Eintragung erhob die Land Rover (nachfolgend: Beschwerdeführerin) beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) am 29. Januar 2010 vollumfänglich Widerspruch mit der Begründung, infolge Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit bestehe die Gefahr einer Verwechslung. Sie stützte sich dabei auf ihre am 8. März 1995 hinterlegte Schweizer Marke Nr. 432 246 « LAND ROVER », welche unter anderem für die Waren « Landfahrzeuge » in Klasse 12 registriert wurde. Am 6. August 2012 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Sie verneinte eine Verwechslungsgefahr aufgrund der unterschiedlichen Begriffe « Rover » und « Glider », welche sie als nicht ähnlich erachte. Selbst angesichts des strengen Massstabs aufgrund der Warengleichartigkeit und des erhöhten Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke reiche dieser Unterschied aus, um eine Verwechslungsgefahr vollständig zu bannen. Die Beschwerdeführerin begehrt mit ihrer am 14. September 2012 erhobenen Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht die Gutheissung des Widerspruchs unter Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Zur Begründung führte sie insbesondere aus, dass die Widerspruchsmarke LAND ROVER im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen eine erhöhte Bekanntheit genieße und damit über einen erweiterten Schutzzumfang verfüge. Mithin habe sich die jüngere Marke zusätzlich zum Erfordernis des erhöhten Zeichenabstandes, welcher sich bereits aus der Identität der jeweils beanspruchten Waren ergebe, nochmals mit erhöhter Deutlichkeit von der Widerspruchsmarke zu unterscheiden. Durch die Übernahme ihres Markenbestandteils « Land » sowie der gleichartigen Zeichenzusammensetzung « Land + Begriff » bestehe eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken. In ihrer

Beschwerdeantwort vom 31. Oktober 2012 beantragt die Beschwerdegegnerin die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Sich auf die Argumentation der Vorinstanz stützend verneinte sie eine Zeichenähnlichkeit sowie das Bestehen einer Verwechslungsgefahr. Aufgrund der erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer und der Tatsache, dass die Beschwerdeführerin nicht die einzige bekannte Automobilherstellerin sei, welche eine Automarke mit der Bildungsweise « Land + Begriff » habe, könne eine Verwechslungsgefahr klar verneint werden. Das Bundesverwaltungsgericht heisst die Beschwerde letztinstanzlich gut und hebt die angefochtene Verfügung auf. Die Vorinstanz wird angewiesen, die Eintragung der angefochtenen Marke im schweizerischen Markenregister zu widerrufen. Aus den Erwägungen:

## **E. 6**

Angesichts der Gleichartigkeit zwischen den in Klasse 12 beanspruchten Waren gilt es nun zu prüfen, ob vorliegend eine Zeichenähnlichkeit besteht. Wird eine solche bejaht, so ist zu klären, welche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zukommt und damit, wie ähnlich die Marken sein dürfen, die jene neben sich zu dulden hat.

### **E. 6.1.1**

Entscheidend bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Zeichen ist der Gesamteindruck, den die Zeichen bei den massgebenden Verkehrskreisen hinterlassen (Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2009, N. 864). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des BVGer B 5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 « ADWISTA/ad-vista [fig.] » m.H.; s. auch Marbach, a.a.O., N. 705), 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, welches die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 27. April 2006 E. 6 « O [fig.] », sic! 2006 S. 673 f.). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (Marbach, a.a.O., N. 867 f.), weshalb es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 382 E. 2a « Kamillosan »). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach ausgeblendet werden (Marbach, a.a.O., N. 866 m.H. auf BGE 122 III 382 E. 5b; Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar, 2002, Art. 3 N. 65). Vielmehr ist im Einzelfall zu entscheiden, ob und inwieweit dieselben das Markenbild ungeachtet ihrer Kennzeichnungsschwäche beeinflussen (Marbach, a.a.O., N. 865 m.H. auf das Urteil des BVGer B 1085/2008 vom 13. November 2008 « RED BULL/ STIERBRÄU »). Eine Differenzierung und damit eine Gewichtung der Zeichenelemente ist zulässig (Marbach, a.a.O., N. 866 m.H. auf BGE 96 II 400 « EDEN CLUB »).

### **E. 6.1.2**

Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch Klang, Schriftbild und Sinngehalt geprägt (Marbach, a.a.O., N. 872 ff.). Den Wortklang prägen insbesondere das Silbenmass, die Aussprachekadenz und das Aufeinanderfolgen der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der Buchstaben gekennzeichnet ist (BGE 122 III 382 E. 5a; 121 III 377 E. 2b « BOSS/ BOKS »; Urteil des BVGer B 2235/2008 vom 2. März 2010 E. 5 « DERMOXANE/DERMASAN »).

## **E. 6.2**

Im vorliegenden Fall stehen sich die zwei Wortmarken « LAND ROVER » und « Land Glider » gegenüber. Beide Marken bestehen aus dreisilbigen Wortkombinationen, bei welchen die Betonung auf der ersten Silbe liegt. Die Vokalfolge der Widerspruchsmarke lautet « A-O-E », jene der angefochtenen Marke « A-I-E ». Weiter stehen sich die Konsonantenfolge « L-N-D-R-V-R » und « L-N-D-G-L-D-R » gegenüber. Die Marken stimmen demnach im Wort « Land » sowie in der Endung des zweiten Worthelements, nämlich « -ER », überein. Damit besteht eine klangliche Übereinstimmung bezüglich der Anfangs- und Endsilben.

### **E. 6.3**

Beide Marken weisen die nahezu identische Buchstabenanzahl auf, nämlich acht (Widerspruchsmarke) beziehungsweise neun (angefochtene Marke). Identisch ist ausserdem der Zeichenbau, nämlich « LAND (Begriff mit Endung auf -ER) ». Es bestehen dadurch Gemeinsamkeiten im Schriftbild.

#### **E. 6.4.1**

Das allen Marken gemeinsame Zeichenelement « LAND » gehört zum englischen Grundwortschatz und wird auf Deutsch mit « Land, Boden, Ackerland, Grundstück » übersetzt (Eintrag zu « Land » in: PONS Basiswörterbuch Schule Englisch, Berlin 2006). Als Begriff des englischen Grundwortschatzes wird das Zeichenelement sowohl von den Fachkreisen als auch von den Durchschnittsabnehmern ohne Gedankenaufwand im dargelegten Sinn erkannt (Urteile des BVGer B 3663/2011 vom 17. April 2013 E. 6.5.1 « INTEL INSIDE, intel inside [fig.]/ GALDAT INSIDE » und B 8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 6.3.1.1 « VIEW/SWISSVIEW [fig.] », je m.w.H.). Die angefochtene Marke übernimmt dieses Element der Widerspruchsmarke.

#### **E. 6.4.2**

Als weiteres Worthelement führt die Widerspruchsmarke den Begriff « ROVER » auf. Übersetzt wird er mit « Wanderer » beziehungsweise « Vagabund » (Eintrag zu « rover » in: Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin 2005; Eintrag zu « rover » in: PONS Online-Wörterbuch Deutsch-Englisch, abrufbar unter < <http://www.pons.de> >). Die Parteien und die Vorinstanz sind sich einig, dass dieser Begriff dem englischen Grundwortschatz nicht angehört und damit vom schweizerischen Abnehmer nicht ohne Gedankenaufwand im lexikalischen Sinn verstanden und daher grundsätzlich als Fantasiebegriff wahrgenommen wird.

#### **E. 6.4.3**

Die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz gehen übereinstimmend davon aus, dass der zweite Markenbestandteil der angefochtenen Marke « glider » vom schweizerischen Abnehmer im Sinne von « Gleiter » verstanden wird. Diese von der Vorinstanz mit Hinweis auf das online-Wörterbuch leo.org vorgenommene Übersetzung lässt sich zwar durch Standardwerke nicht bestätigen, denn gemäss diesen wird « glider » mit « Gleitboot » beziehungsweise « Segelflugzeug » übersetzt (Eintrag zu « glider » in: Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin 2005; Eintrag zu « glider » in: PONS Wörterbücher, Deutsch-Englisch, abrufbar unter < <http://www.pons.de> >). Auch die Beschwerdeführerin führt diese Übersetzungen auf. Doch ist der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz insofern beizupflichten, dass insbesondere von deutschsprachigen Abnehmern das Wort « glider » aufgrund seiner phonetischen Nähe zum deutschen Begriff « Gleiter » sowie als Substantivierung des Verbs « glide » ohne Weiteres in diesem Sinne verstanden wird. Das

Verb « glide » gehört jedoch entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin jedenfalls zum englischen Grundwortschatz (Eintrag zu « glider » in: Langenscheidt Premium Schulwörterbuch Englisch, Berlin 2009; Eintrag zu « glider » in: PONS Basiswörterbuch Schule Englisch, Berlin 2006), weshalb er vom schweizerischen Abnehmer mindestens im Sinne von « Segelflugzeug » verstanden wird. Dieses Zeichenelement wird demnach nicht als Fantasiebegriff wahrgenommen, sondern im dargelegten Sinne von « Gleiter » beziehungsweise « Segelflugzeug » oder « Segler » verstanden.

#### **E. 6.4.4**

Aus dem Gesagten kann geschlossen werden, dass eine tatsächliche Übereinstimmung im Sinngehalt der Marken nur bezüglich dem Element « Land » besteht. Überspitzt formuliert, wandert beziehungsweise vagabundiert das mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Fahrzeug übers Land und das mit der angefochtenen Marke gekennzeichnete gleitet beziehungsweise segelt darüber. In beiden Fällen spielt der lexikalische Sinngehalt sofern er denn im Fall der Widerspruchsmarke überhaupt erkannt wird auf ein Verhalten des Fahrzeuges an, aber übereinstimmend sind diese Sinngehalte von « Landwanderer/Landvagabund » sowie « Landgleiter/Land Segelflugzeug » nicht. Inwiefern die Abnehmer darüber hinaus wie von der Beschwerdegegnerin vorgebracht in der angefochtenen Marke « Land Glider » einen Hinweis auf das « Landspeeder » genannte Fahrzeug des Filmcharakters Luke Skywalker erkennen, kann vorliegend offen bleiben und würde am Vergleich der Sinngehalte auch nichts ändern.

#### **E. 6.5**

Damit ist festzustellen, dass die angefochtene Marke den Zeichenaufbau, das erste Wortelement sowie die Wortendung des zweiten Markenbestandteils vollkommen übernimmt. Daraus ergeben sich gewisse Ähnlichkeiten im Klang und im Schriftbild. Wohl bestehen zwischen den jeweils zweiten Markenbestandteilen ausser in deren Endung keine Ähnlichkeiten. Doch sind die Marken im Gesamteindruck miteinander zu vergleichen, weshalb selbst die festgestellten Unterschiede an der Zeichenähnlichkeit nichts zu ändern vermögen (Urteil des BVGer B 3663/2011 E. 6.6). Die Vorinstanz hat die Zeichenähnlichkeit daher zu Recht bejaht.

#### **E. 7**

Abschliessend ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren walten lassen, über die Verwechslungsgefahr zu urteilen.

##### **E. 7.1.1**

Vorliegend macht die Beschwerdeführerin die erhöhte Bekanntheit ihrer Marke « LAND ROVER » geltend. Sie stützt sich hierbei einerseits auf den Entscheid der RKGE vom 31. Januar 2000 « Land Rover/Rovers [fig.] » (sic! 2000 S. 301 ff.), in welchem festgestellt wurde, dass die Marke « LAND ROVER » in der Schweiz für Fahrzeuge der Klasse 12 über eine erhöhte Bekanntheit verfüge (vgl. E. 7 des Entscheids). Sie ist ausserdem der Ansicht, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine instituts- und gerichtsnotorisch bekannte Marke für Kraftfahrzeuge handelt.

##### **E. 7.1.2**

Sowohl die Vorinstanz als auch die Beschwerdegegnerin bestreiten die erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke grundsätzlich nicht. Indessen lässt die Vorinstanz offen, ob die Marke der Beschwerdeführerin einen gesteigerten Schutzzumfang genießt, indem sie von einem « zumindest » normalen Schutzzumfang ausgeht. Während die Beschwerdegegnerin aber auf die fehlenden Belege hinweist, und damit die tatsächliche « Höhe » dieser Bekanntheit in Frage stellt, schliesst die Vorinstanz nicht aus, dass sich die erhöhte Bekanntheit in erster Linie auf das Element « rover » bezieht. Entsprechend sind beide der Ansicht, dass die Unterschiede bezüglich Rover und Glider ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr trotz allfälliger erhöhter Bekanntheit zu verneinen.

### **E. 7.1.3**

In Bezug auf die Bekanntheit der Widerspruchsmarke ist der Beschwerdeführerin zuzustimmen, dass diese im Zusammenhang mit Landfahrzeugen insbesondere Allradfahrzeugen notorisch ist, handelt es sich doch bei « Land Rover » um eine der ältesten Marken für Allradfahrzeuge, deren hinreichende Gebrauchsintensität ausser Frage steht. Dabei ist das Fahrzeug nicht als « Rover », sondern als « Land Rover » bekannt. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz schadet die Tatsache, dass der einzelne Begriff « Land » im Zusammenhang mit Landfahrzeugen womöglich als beschreibend qualifiziert werden kann, weder der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke als Ganzes (Urteil des BVGer B 5616/2012 vom 28. November 2013 E. 5.1 « VZ Vermögens Zentrum/SVZ Schweizer VorsorgeZentrum ») noch deren Bekanntheit. Im Übrigen ändert daran auch nichts, dass das Markenportfolio der Beschwerdeführerin unter anderem die Marken « Range Rover » und « Rover » umfasst, wobei offen bleiben kann, inwiefern der Endkonsument weiss, dass ein « Rover » nicht ein « Land Rover » und ein « Range Rover » eigentlich nur ein Modell des Land Rovers ist. Der Widerspruchsmarke als Ganzes ist daher im Zusammenhang mit den von ihr beanspruchten Landfahrzeugen eine gesteigerte Kennzeichnungskraft und damit ein erhöhter Schutzzumfang zuzusprechen.

### **E. 7.2**

Weiter ist im Rahmen der Prüfung einer allfälligen Verwechslungsgefahr beider Marken der Aufmerksamkeitsgrad der Abnehmer von Bedeutung. Je höher die Aufmerksamkeit bei der Inanspruchnahme der fraglichen Waren ist, desto höher ist das Unterscheidungsvermögen der angesprochenen Abnehmerkreise (Gallus Joller, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 3 N. 52).

#### **E. 7.2.1**

Sowohl die Vorinstanz als auch die Beschwerdeführerin führen aus, die beanspruchten Fahrzeuge würden « zumindest mit einem normalen Aufmerksamkeitsgrad » gekauft. Die Beschwerdegegnerin ist hingegen der Ansicht, die beanspruchten Waren würden von den Abnehmern mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt. Sie verweist in diesem Zusammenhang auf das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) vom 12. Januar 2006 in Sachen « Picasso/ Picaro », in welchem festgestellt wurde, dass der Aufmerksamkeitsgrad der massgeblichen Verkehrskreise beim Kauf von Waren wie Kraftfahrzeugen besonders hoch sei, da diese Waren aufgrund ihrer Natur sowie insbesondere ihres Preises und ihres sehr technischen Charakters erst nach einer besonders aufmerksamen Prüfung gekauft würden (Urteil des EuGH vom 12. Januar 2006 C 361/04 « Picasso/Picaro », Slg. 2006 I 00643 Rn. 11 und 23; s. auch Simon Holzer, « Picasso/Picaro »: Markenschutz von Familiennamen Urteil des EuGH [erste Kammer] vom 12. Januar 2006

in der Rechtssache C 361/04 betreffend ein Rechtsmittel nach Artikel 56 der Satzung des Gerichtshofes, sic! 2006 S. 600 ff.).

### **E. 7.2.2**

Zunächst gilt es festzustellen, dass sich die Parteien und die Vorinstanz dahingehend einig sind, dass Fahrzeuge nicht Waren des täglichen Bedarfs sind und der Aufmerksamkeitsgrad der Abnehmer damit nicht tief ist. Auch schliessen die Beschwerdeführerin und die Vorinstanz nicht aus, dass Fahrzeuge von Endkonsumenten mit erhöhter Aufmerksamkeit erworben werden (vgl. E. 7.2.1). Es ist indessen der Beschwerdegegnerin zuzustimmen, dass dem Erwerb eines Fahrzeugs insbesondere eines Neuwagens meist eine gründliche Informationsbeschaffung durch den Käufer vorausgeht. Dieser vergleicht dabei Ausstattungen, technische Daten und Preise sowie Automarken und allenfalls deren Wert. Nicht selten soll im Übrigen die Fahrzeugwahl eine Aussage zur gesellschaftlichen Stellung des Käufers mitumfassen. Ein Fahrzeug wird demnach in den wenigsten Fällen spontan und ohne vorgängige Information gekauft. Es ist daher davon auszugehen, dass auch der Endabnehmer die beanspruchten Waren der Klasse 12 mit erhöhter Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Der Aufmerksamkeitsgrad der Fachkreise ist per se erhöht (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 58).

### **E. 7.3**

Im Sinne einer gesamthaften Würdigung kann nach dem Gesagten festgestellt werden, dass aufgrund der engen Gleichartigkeit der jeweils beanspruchten Waren, der vorhandenen Ähnlichkeiten im Vergleich der Zeichen insgesamt (vgl. E. 6.2) sowie des erhöhten Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke sich die Anforderungen an den Zeichenabstand erhöhen. Zwar ist davon auszugehen, dass die massgeblichen Abnehmer bei der Betrachtung der Marken im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren eine erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen (vgl. E. 7.2). Dieses Kriterium und die festgestellten Unterschiede im Sinngehalt genügen aber aufgrund des erhöhten Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke sowie der festgestellten Gleichartigkeit der Waren nicht, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen (Urteil des BVGer B 3663/2011 E. 7.5). So besteht insbesondere die Gefahr, dass die Abnehmer im Zusammenhang mit den beanspruchten Fahrzeugen in der angefochtenen Marke eine Variante der Widerspruchsmarke vermuten und damit fälschlicherweise auf wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen beiden Marken schliessen.

### **E. 7.4**

Schliesslich kann auch das von der Beschwerdegegnerin geltend gemachte Argument, die Gefahr einer Verwechslung könne ausgeschlossen werden, weil weitere Automarken den Begriff « Land » enthielten, nicht gehört werden. Ihrer Meinung nach deutet dies darauf, dass die Widerspruchsmarke deren Existenz geduldet habe und das Element « Land » somit verwässert worden sei. Diesem Einwand kann nicht gefolgt werden, denn selbst die mehrfache Registrierung eines Zeichenelementes führt noch nicht automatisch zu einer Verwässerung (Marbach, a.a.O., N. 982). Vielmehr muss diese in der Wahrnehmung der Abnehmer nachgewiesen sein (Marbach, a.a.O., N. 982 m.H. auf den Entscheid der RKGE vom 16. November 2006 « Médecins sans frontières/Homéopathes sans frontières II », sic! 2007 S. 533 ff.). Vorliegend fehlt ein solcher Nachweis. Auch ist irrelevant, ob es bisher zu konkreten Verwechslungen zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke gekommen ist oder nicht (vgl. BGE 126 III 315 E. 4b « apiella »; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 38 ff.). Die diesbezüglichen Umstände haben demnach keinen Einfluss auf das

Bestehen oder Nichtbestehen einer Verwechslungsgefahr.

**E. 8**

Zusammenfassend ergibt sich somit, dass dem Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin stattzugeben und die Beschwerde gutzuheissen ist. Der angefochtene Entscheid der Vorinstanz vom 6. August 2012 ist aufzuheben, soweit er die Abweisung des Widerspruchs vorsieht. Entsprechend ist die Eintragung der Marke Nr. 592 707 « Land Glider » im schweizerischen Register zu widerrufen.

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