Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-3622/2010
{T 0/2}

Urteil vom 1. Dezember 2010

Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter Bernard Maitre, Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

Parteien

X._____,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Marco Bundi,
Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters,
Beschwerdeführerin,

gegen

Y._____,
vertreten durch Rechtsanwalt Erich Herzog,
meyerlustenberger Rechtsanwälte, Forchstrasse 452,
Postfach 1432, 8032 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 9851 - CH-Marke Nr. 525 093 WURZELBROT / CH-Marke Nr. 572 620 WURZEL-RUSTI.

Sachverhalt:

A.
Die Schweizer Marke Nr. 572'620 WURZEL-RUSTI der Beschwerdegegnerin wurde am 20. März 2008 für "Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Hefe, Backpulver, Zucker, Salz, Gewürze" (Klasse 30) hinterlegt und deren Eintragung am 17. Juni 2008 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht.

Am 12. August 2008 erhob die Beschwerdeführerin gegen die Eintragung dieser Marke, gestützt auf ihre Schweizer Marke Nr. 525'093 WURZELBROT, Widerspruch beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz). Die Widerspruchsmarke war am 25. Juni 2004 für verschiedene Waren der Klasse 16 und "Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditoreiwaren" in Klasse 30 hinterlegt worden.

Mit Stellungnahme vom 13. Oktober 2008 beantragte die Beschwerdegegnerin, der Widerspruch sei vollumfänglich abzuweisen. Sie verneinte das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr mit der Begründung, der Begriff Wurzelbrot werde von den Abnehmern als Sachbezeichnung und nicht als Marke verstanden. Dementsprechend sei das Widerspruchszeichen beschreibend und kennzeichnungsschwach. Es könne daher nur Schutz gegen identische Marken beanspruchen.

Am 14. Oktober 2008 ersuchte die Vorinstanz die Beschwerdeführerin, zur behaupteten Kennzeichnungsschwäche des Widerspruchszeichens Stellung zu nehmen.

Mit Eingabe vom 16. April 2009 erklärte die Beschwerdeführerin unter ausführlicher Begründung, der Beschwerdegegnerin sei es nicht gelungen, die behauptete Kennzeichnungsschwäche nachzuweisen oder auch nur glaubhaft zu machen. Vielmehr sei von einer sehr bekannten Marke mit erweitertem Schutzbereich auszugehen.

In einem weiteren Schreiben vom 7. Juli 2009 wies die Beschwerdeführerin darauf hin, dass am 1. Juli 2009 die Marke PANE RADICI in ihrem Namen registriert worden sei.

Mit Stellungnahme vom 18. September 2009 bestätigte die Beschwerdegegnerin ihren am 13. Oktober 2008 gestellten Antrag.

Die Vorinstanz wies mit Verfügung vom 28. April 2010 den Widerspruch ab. Zur Begründung führte sie aus, hinsichtlich der von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 30 (Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Hefe und Backpulver) bestehe Gleichheit respektive Gleichartigkeit, hinsichtlich "Zucker, Salz, Gewürze" sei die Gleichartigkeit zu verneinen. Da die Vergleichsmarken im in der Regel besonders prägenden Wortanfang "WURZEL" übereinstimmten, sei von einer Zeichenähnlichkeit auszugehen. Hingegen resultiere eine Abweichung beim Sinngehalt. Der Zeichenbestandteil "WURZEL" sei im Zusammenhang mit den Waren "Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren" als äusserst kennzeichnungsschwach einzustufen, da er als geringfügig zu ergänzende Anspielung auf die Ausgestaltung der Produkte oder deren Zusammensetzung zu werten sei. Der Zeichenbestandteil "BROT" der Widerspruchsmarke sei im Zusammenhang mit den vorgenannten Waren entweder als gemeinfrei oder als kennzeichnungsschwach zu werten; der Widerspruchsmarke eigne folglich insgesamt ein schwacher Schutzumfang. Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke könne sich nicht auf den als kennzeichnungsschwach zu beurteilenden Bestandteil "WURZEL" der angefochtenen Marke erstrecken. Bei schwachen Marken reichten bereits bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Folglich führe vorliegend insbesondere der Unterschied in den zweiten Zeichenelementen "BROT" und "RUSTI" der Vergleichszeichen auf visueller als auch klanglicher Ebene zu einem unterschiedlichen Gesamteindruck der Vergleichszeichen. Das jüngere Zeichen unterscheide sich somit rechtsgenüglich von der Widerspruchsmarke, weshalb das Vorliegen einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr zu verneinen sei. In casu könne auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr ausgemacht werden.

B.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 19. Mai 2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und der Widerspruch vollumfänglich gutzuheissen.

C.
Mit Schreiben vom 12. Juli 2010 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragt, unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen.

D.
Die Beschwerdegegnerin beantragt in ihrer Beschwerdeantwort vom 12. August 2010 die Abweisung der Beschwerde.

E.
Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig. Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]), der verlangte Kostenvorschuss wurde fristgemäss geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG).

1.2 Gemäss Art. 17 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess (BZP, SR 273), der auf Grund von Art. 4 VwVG anwendbar ist, gilt die Rechtsnachfolge auf Grund von Gesamtnachfolge sowie kraft besonderer gesetzlicher Bestimmungen nicht als Parteiwechsel. Ein Gesamtnachfolger tritt somit unabhängig von der Zustimmung der Gegenpartei in das Verfahren ein.

Wie sich aus dem online-Auszug des Handelsregisters des Kantons St. Gallen ergibt, übernahm die X._____ gemäss Fusionsvertrag vom 17. Juni 2010 die Aktiven und Passiven der Z._____, welche die Beschwerde eingereicht hat, und wurde folglich deren Gesamtnachfolgerin (vgl. BGE 106 II 346 E. 1). Die X._____ ist daher anstelle der Z._____ als Beschwerdeführerin in das Verfahren eingetreten; das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist auf ihren Namen auszustellen. Als neue Inhaberin der Widerspruchsmarke (vgl.

Swissregauszug-Marken, Stand: 4. November 2010) ist diese durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und wie eine Verfügungsadressatin beschwert (Art. 48 Abs. 1 Bst. b-c VwVG; vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-127/2010 vom 29. März 2010 E. 1 – V [fig.]).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt 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 [Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11]).

2.1 Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht auf Grund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und anderseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 – Kamillosan).

2.2 Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb – Apiella, BGE 122 III 382 E. 3a – Kamillosan; Urteil des Bundesgerichts [BGer] 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 – Yello).

3.
In einem ersten Schritt ist zu überprüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise – im vorliegenden Fall sind dies Durchschnittskonsumenten und Fachleute aus den Bereichen Gastronomie und Bäckerei – gleichartig sind.

Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (Urteil des BVGer B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 – EFE [fig.] / EVE, mit Verweis u.a. auf: LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3 N. 35). Für die Warengleichartigkeit sprechen unter anderem gleiche Herstellungsstätten, gleiches fabrikationsspezifisches Know-how, ähnliche Vertriebskanäle, ähnliche Abnehmerkreise oder das Vorliegen eines ähnlichen Verwendungszweckes (Urteil des BVGer B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 7.1 – KaSa K97 [fig.] / biocasa [fig.], mit Verweis auf RKGE in sic! 2002, S. 169 E. 3 – Smirnoff [fig.] / Smirnov [fig.]).

3.1 Die Vorinstanz stellte fest, dass zwischen den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren "Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditoreiwaren" (Klasse 30) einerseits und den von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren "Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Hefe, Backpulver" (Klasse 30) andererseits Gleichheit respektive Gleichartigkeit bestehe. Dies wird von den Parteien zu Recht nicht bestritten.

3.2 Die Beschwerdeführerin rügt indessen, dass die Vorinstanz zu Unrecht die Gleichartigkeit zwischen den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren der Klasse 30 und "Zucker, Salz, Gewürze" (Klasse 30) der angefochtenen Marke verneint habe. Denn es gebe kaum ein Brot oder Gebäck, welches nicht Zucker und / oder Salz enthalte. Gewürze würden als Zutat zum Schmackhaftmachen von Speisen verstanden und umfassten als Oberbegriff auch die übrigen Zutaten, weshalb auch hier die Gleichartigkeit zu bejahen sei. Die Be-

schwerdegegnerin hält dagegen, die Tatsache allein, dass Brot Zucker, Salz oder Gewürze enthalten könne, mache diese Stoffe noch lange nicht zu einem zu Brot komplementären Gut, ansonsten zahlreiche Lebensmittel, welche in Gebäcke eingearbeitet würden oder mit Gebäck zusammen verkauft würden, zu Brot komplementär wären.

3.2.1 Im Verhältnis zwischen Rohstoffen und Halbfabrikaten einerseits und Fertigprodukten andererseits fehlt typischerweise die Gleichartigkeit. Der Verwendungszweck von Rohstoffen und Zwischenprodukten ist regelmässig anders als derjenige des Endproduktes selbst, auch bezüglich der Abnehmer und Verkaufsstellen bestehen kaum Überschneidungen (EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, Basel 2009, N. 845, mit Verweisen auf die Rechtsprechung).

3.2.2 Dieser Grundsatz gilt auch für "Brot" (Klasse 30) einerseits und "Zucker, Salz, Gewürze" (Klasse 30) andererseits. Zucker, Salz und Gewürze werden zwar auch für die Herstellung von Brot und anderen Backwaren verwendet, kennen aber noch andere Verwendungszwecke, nämlich das Kochen, Abschmecken, Würzen und Süssen von Speisen und Getränken. Zudem werden diese Waren, anders etwa als Hefe, nicht typischerweise von Bäckereien respektive, was Supermärkte betrifft, in der Nähe von Brotregalen angeboten (vgl. bereits Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2004 S. 863 E. 10 – Harry [fig.] / Harry's Bar Roma [fig.]). Die Vorinstanz hat daher zu Recht die Gleichartigkeit zwischen diesen Waren verneint.

4.

Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a – Boss / Boks; MARBACH, SIWR III/1, N. 864). Der Gesamteindruck wird bei Wortmarken durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Den Klang prägen das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird. Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortanfang respektive Wortstamm und die Endung in der Regel grössere Beachtung finden als

dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc – Securitas; BGE 122 III 382 E. 5a – Kamillosan).

4.1 Im vorliegenden Fall stehen sich zwei Wortmarken gegenüber, nämlich "WURZELBROT" (Widerspruchsmarke) und "WURZEL-RUSTI" (angefochtene Marke). Sie stimmen im ersten Wortbestandteil "WURZEL" überein, unterscheiden sich aber im zweiten Wortbestandteil – "BROT" bei der Widerspruchsmarke, "RUSTI" bei der angefochtenen Marke – sowohl in schriftbildlicher als auch in klanglicher Hinsicht deutlich. Dies zeigt sich vor allem an der unterschiedlichen Vokalfolge und Silbenzahl dieses Wortbestandteils: "O" respektive eine Silbe bei der Widerspruchsmarke, "U – I" respektive zwei Silben bei der angefochtenen Marke. Angesichts des übereinstimmenden Wortanfangs sind sich die Vergleichszeichen dennoch ähnlich.

4.2 In der Literatur und Rechtsprechung ist anerkannt, dass eine klangliche oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken durch einen ausgeprägt verschiedenen Sinngehalt derart kompensiert werden kann, dass eine Verwechslungsgefahr abgeschwächt wird oder ganz entfällt. Es wird verlangt, dass die Wahrnehmung einer Marke sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff bewirkt respektive dass sich die Sinngehalte beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen. Ausserdem müssen die unterschiedlichen Sinngehalte in allen Landesteilen unmittelbar verständlich sein. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die klangliche oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken so gross sein kann, dass beim flüchtigen Hören oder Lesen die Gefahr des Verhörens bzw. des Verlesens besteht und der verschiedene Sinngehalt gar nicht zum Bewusstsein des Betrachters gelangt (Urteil des BVGer B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 5.4 – Pulcino / Dolcino, mit Verweis u.a. auf RKGE in sic! 1998 S. 50 E. 6 – Clinique / Unique frisch Kosmetik [fig.], und BGE 121 III 377 E. 3c – Boss / Boks).

4.2.1 Die Widerspruchsmarke besteht aus dem der deutschen Sprache entstammenden Begriff "WURZELBROT". Wie die Vorinstanz zu Recht festhält, wird das Zeichen von den angesprochenen Konsumenten in erster Linie als Anspielung auf ein wurzelförmiges Brot verstanden.

4.2.2 Die angefochtene Marke "WURZEL-RUSTI" enthält als ersten Bestandteil das deutsche Wort "Wurzel", als zweiten Bestandteil das in keinem Wörterbuch auffindbare Wort "Rusti". Die Vorinstanz fasst

"Rusti" als unbestimmtes Wort auf, während die Beschwerdeführerin die Auffassung vertritt, bei "Rusti" handle es sich um nichts anderes als eine Abkürzung für "Rustico". "Rustico" sei einerseits eine Sorte Mehl, welche unter anderem für Brote verwendet werden könne, und könne andererseits – besonders im italienischen Sprachraum – im Sinne von "rustikal, bäuerlich" verstanden werden. Zudem werde das Fachpublikum (Bäckereien) den Bestandteil "Rusti" auch als klaren Hinweis auf die Beschaffenheit des Brotes, nämlich "Rustico", verstehen. Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin ist "Rusti" eine fantasievolle Kurzform von "rustikal", welche auf spielerische Art Assoziationen mit dem Begriff "herzhaft" weckt und vom Konsumenten nicht als Hinweis auf einen bestimmten Mehltypus verstanden wird.

Angesichts der fehlenden Schlusssilbe "-co" (italienische Version) respektive "-kal" (deutsche Version) werden die angesprochenen Verkehrskreise den zweiten Zeichenbestandteil "Rusti" nicht ohne Weiteres mit "rustico" respektive "rustikal" im Sinne von "bäuerlich, herzhaft" in Verbindung bringen. Selbst wenn "Rusti" mit "rustico" assoziiert würde, würde dies nicht bedeuten, dass die angesprochenen Verkehrskreise an einen Mehl- respektive Brottyp namens "Rustico" denken würden, denn die Beschwerdeführerin vermochte anhand der eingereichten Unterlagen nicht darzulegen, dass es sich um eine geläufige Sachbezeichnung für Mehl oder Brot handelt. Auch aus den Dokumenten der Beschwerdegegnerin ergibt sich nicht, dass Mühlen "Rustico"-Mehl anbieten (vgl. Beilagen 28 und 29 zur Stellungnahme der Beschwerdegegnerin vom 18. September 2009 an die Vorinstanz). Die von der Beschwerdeführerin bei der Internetsuche von Broten namens "Rustico" erzielten Treffer (Beilage 14 zur Beschwerde) betreffen grösstenteils glutenfreie Brote und sprechen somit nur einen geringen Anteil der Brotkonsumenten an. Mit der Vorinstanz ist daher von einem unbestimmten Sinngehalt auszugehen. In seiner Gesamtheit kann das Zeichen "Wurzel-Rusti" z.B. an die Bezeichnung eines Fantasiegeschöpfes denken lassen.

Die Vergleichsmarken differieren somit im Sinngehalt.

5.
Es ist nun in einem wertenden Gesamtblick zu entscheiden, ob eine Verwechslungsgefahr besteht (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG).

5.1 Zunächst ist der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen. Dieser bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für

schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder auf Grund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a – Kamillosan, mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 – Yello).

5.1.1 In Bezug auf die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren der Klasse 30 "Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditoreiwaren" ist der zweite Bestandteil "Brot" als gemeinfrei oder zumindest kennzeichnungsschwach zu werten, was auch die Beschwerdeführerin einräumt.

Hinsichtlich der Kennzeichnungskraft des ersten Bestandteils "Wurzel" rügt die Beschwerdeführerin, dass die Vorinstanz diesen Bestandteil nur in Bezug auf Brot geprüft habe und verweist auf Ziffer C.6 der angefochtenen Verfügung. Damit übersieht die Beschwerdeführerin, dass sich die Vorinstanz auch in Ziffer D.3 der angefochtenen Verfügung zur Kennzeichnungskraft dieses Zeichenbestandteils geäussert hat, wobei sie sich dort auf alle von der Widerspruchsmarke in Klasse 30 beanspruchten Waren bezogen hat. Dort erklärte die Vorinstanz, dass der Zeichenbestandteil "Wurzel" im Zusammenhang mit den Waren "Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren" als kennzeichnungsschwach einzustufen sei, da er als geringfügig zu ergänzende Anspielung auf die Ausgestaltung der Produkte oder deren Zusammensetzung zu werten ist.

Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren, bei welchen es sich um Lebensmittel handelt, erscheint die von der Beschwerdeführerin behauptete Assoziation mit einem (nicht als Inhaltsstoff verstandenen) Pflanzenteil respektive mit einem mathematischen Zeichen als wenig wahrscheinlich. Vielmehr kann "Wurzel" mit einer vielfach praktizierten Formgebung des Brotes assoziiert werden. So ist etwa in der "Allgemeinen BäckerZeitung" ein Foto mit Wurzelbroten der Beschwerdeführerin abgebildet, dem die Bildunterschrift "Gedreht wie eine Bergbaumwurzel" angefügt ist (vgl. www.abzonline.de/praxis/Schweizer-Brot). "Wurzel" könnte zudem gedanklich mit einer Zutat für die be-

anspruchten Waren (z.B. ein Wurzelextrakt oder gemahlene Wurzeln) verknüpft werden. In der Schweiz ist eine derartige Zutat indessen nicht gebräuchlich, weshalb eine solche Anspielung als zu weit hergeholt qualifiziert werden muss.

Die Kennzeichnungskraft des ersten Bestandteils der Widerspruchsmarke ist also mit Bezug auf "Brot" reduziert. In Bezug auf die übrigen in Klasse 30 beanspruchten Waren "Mehle und Getreidepräparate, feine Backwaren und Konditoreiwaren", welche nicht in Wurzelform gebracht werden (können), ist die Kennzeichnungskraft des Wortelements "Wurzel" aber unversehrt anzuerkennen (zur differenzierten Kennzeichnungskraft vgl. auch Urteil des BVGer B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 4.2 – Fructa / Fructaid). In seiner Gesamtheit erweist sich das Zeichen zumindest für "Brot" als kennzeichnungsschwach, zumal "Wurzelbrot" auch als Sachbezeichnung verwendet wird, wie die zahlreichen von der Beschwerdegegnerin gesammelten Unterlagen zeigen (vgl. Beilagen 2 – 11 zur Beschwerdeantwort).

5.1.2 Weiter ist zu prüfen, ob die Widerspruchsmarke ihre in Bezug auf "Brot" schwache Kennzeichnungskraft zufolge langjähriger und intensiver Benutzung in der Schweiz gesteigert hat und so zu einer Marke mit erweitertem Schutzumfang geworden ist (vgl. Urteil des BVGer B-789/2007 vom 27. November 2007 E. 5.3.3 – Pfotenabdruck [fig.] / Tuc Tuc [fig.]). Intensiver Gebrauch lässt sich insbesondere mit Umsatzzahlen dokumentieren (GALLUS JOLLER, in: Michael Noth / Gregor Bühler / Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 3, N. 100, mit Verweis auf RKGE in sic! 2006 S. 857 E. 7 – Geschwungener Streifen).

Aus der Tabelle "Umsatz- und Wertschöpfungsentwicklung von Wurzelmehl und Wurzelbrot" (Beilage 9 zur Beschwerde) ergibt sich, dass sich die Produktionsmenge von Wurzelmehl von 513'000 kg im Jahre 2003 auf 1'581'000 kg Wurzelmehl im Jahre 2009 gesteigert hat. Daraus errechnete die Beschwerdeführerin für die genannten Jahre – unter Annahme eines durchschnittlichen Brotpreises von Fr. 3.40 – bei den Bäckereien eine "Wurzelbrot" betreffende Umsatzsteigerung von Fr. 6'279'120.– auf Fr. 19'351'440.–. Während sich die Beschwerdeführerin über den Marktanteil ausschweigt, ergibt sich hingegen aus Beilage 2 zur Beschwerdeschrift ("Wurzelbrot-Bäckereien in der Schweiz"), dass zahlreiche (ca. 200) Bäckereien vor allem im Kanton Graubünden und in der übrigen Ostschweiz (Kantone Thurgau, St.

Gallen, Glarus, Appenzell Ausserrhoden), in mehr als in einer Bäckerei auch in den Kantonen Zürich, Schwyz, Wallis und Tessin Wurzelbrot produzieren. Diese werden mit Brotverpackungen und Werbematerial, welche mit der Widerspruchsmarke versehen sind, versorgt. Somit verfügt die Widerspruchsmarke zumindest in den genannten Gebieten über eine relativ grosse Bekanntheit, was auch die Presseberichte belegen (Beilage 10 zur Beschwerdeschrift); in der übrigen Schweiz, insbesondere in der Westschweiz, in der Nordwestschweiz und in Bern, dürfte die Widerspruchsmarke angesichts fehlender Herstellung von Wurzelbrot indessen kaum oder nicht bekannt sein. Im vorliegenden Fall kann auf Grund mangelnder Benutzung der Marke in allen Landesteilen nicht von einem gesteigerten Schutzumfang auf Grund intensiver Benutzung ausgegangen werden (vgl. auch Urteil des BVGer B-7435/2006 vom 30. Mai 2007 E. 6.4 – La Côte / COTE MAGAZINE, mit Verweis u.a. auf BGE 127 III 33 E. 2 – Brico).

5.1.3 Die Kennzeichnungskraft einer Marke kann auch durch deren Verwendung in einer Markenserie gestärkt werden (JOLLER, a.a.O., Art. 3, N. 101; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 116). Die Beschwerdeführerin beruft sich in diesem Zusammenhang auf ihre Schweizer Marken Nr. 520968 BERGWURZELBROT, Nr. 522936 WURZELMEHL und Nr. 522937 BERGWURZELMEHL.

Die Rechtsprechung verlangt, dass die von der geltend gemachten älteren Marke abgeleiteten Serienmarken dem Publikum durch tatsächlichen Gebrauch bekannt geworden sind (JOLLER, a.a.O., Art. 3, N. 101, mit Verweis u.a. auf Urteil des BVGer B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 8 – Quadrat [fig.] / Quadrat [fig.]). Die Beschwerdeführerin beschränkt sich im vorliegenden Fall auf den blossen Hinweis auf die vorgenannten Marken, was jedoch nicht genügt (Urteil des BVGer B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 8 – Quadrat [fig.] / Quadrat [fig.]).

5.1.4 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass der Widerspruchsmarke bezüglich "Brot" eine geringe Kennzeichnungskraft zukommt. Bei schwachen Marken genügen schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a – Kamillosan).

5.2 Die Vergleichsmarken stimmen im Bestandteil "Wurzel" überein, welcher in Bezug auf "Brot" kennzeichnungsschwach ist (E. 5.1.1). Die

Übernahme eines für sich genommen nicht oder nur schwach schutzfähigen Bestandteils schafft nach ständiger Rechtsprechung indessen grundsätzlich noch keine Verwechslungsgefahr (Urteile des BVGer B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 10 – Quadrat [fig.] / Quadrat [fig.], und B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 6.2 – Pulcino / Dolcino, mit Verweisen). Da es sich bei der Widerspruchsmarke um ein zumindest für "Brot" schwaches Zeichen handelt, besteht daher in Bezug auf diese Ware keine unmittelbare Verwechslungsgefahr.

Hinsichtlich der übrigen beanspruchten Waren der Klasse 30, nämlich "Mehle und Getreidepräparate, feine Backwaren und Konditoreiwaren", stimmen die Vergleichsmarken dagegen in einem normal kennzeichnungskräftigen Element überein (E. 5.1.1), weshalb insbesondere die festgestellte Warenidentität respektive -gleichheit sowie die Zeichenähnlichkeit zur Bejahung der unmittelbaren Verwechslungsgefahr führen.

5.3 Schliesslich ist zu untersuchen, ob bezüglich "Brot" allenfalls eine mittelbare Verwechslungsgefahr besteht, mithin ob das Publikum auf Grund des gemeinsamen Bestandteils "Wurzel" einen wirtschaftlichen Zusammenhang vermutet, zumal die Beschwerdeführerin Inhaberin weiterer "Wurzel-Marken" ist, wie sie in ihrer Beschwerdeschrift geltend macht (vgl. E. 5.1.3).

Die Vermutung eines wirtschaftlichen Zusammenhangs setzt voraus, dass der betreffende (gemeinsame) Bestandteil der jüngeren Marke eine Gedankenverbindung zu der älteren Marke auslöst. Hat dieser Bestandteil keine oder nur eine schwache Kennzeichnungskraft, so wird sich eine solche Gedankenverbindung nicht einstellen (Urteil des BVGer B-1641/2007 vom 3. Oktober 2007 E. 6.4 – Street Parade / Summer Parade, mit Verweis auf RKGE in sic! 2005 S. 199 E. 4 – Lipton Ice Tea Fusion / Nes Fusion, und RKGE in sic! 2006 S. 761 E. 5 – McDONALD'S / McLake; vgl. auch MARBACH, SIWR III/1, N. 964).

Angesichts der schwachen Kennzeichnungskraft des gemeinsamen Bestandteils "Wurzel" bezüglich "Brot" ist somit auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu verneinen.

5.4 Die Beschwerde ist somit teilweise gutzuheissen und der angefochtenen Marke "Wurzel-Rusti" für die Waren "Mehle und Getreidepräparate, feine Backwaren und Konditorwaren, Hefe, Backpulver" (Klasse 30) der Schutz zu verweigern; diesbezüglich ist der

angefochtene Entscheid aufzuheben. Mit Bezug auf "Brot, Zucker, Salz, Gewürze" (Klasse 30) ist die Beschwerde abzuweisen und der vorinstanzliche Entscheid zu bestätigen.

6.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin teilweise kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

6.1 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). 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 einen Betrag zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3 – Turbinenfuss). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.– festzulegen, wobei die Beschwerdeführerin davon einen Drittel (Fr. 1'335.–) und die Beschwerdegegnerin zwei Drittel (Fr. 2'665.–) zu tragen hat.

6.2 Angesichts des Umstands, dass die Beschwerdeführerin etwa zu zwei Dritteln und die Beschwerdegegnerin zu einem Drittel obsiegt, hat die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin eine entsprechend ermässigte Parteientschädigung zu zahlen. Im vorliegenden Fall erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 1'000.– (inkl. MWSt) für das Beschwerdeverfahren als angemessen.

6.3 Da der vorinstanzliche Entscheid teilweise aufzuheben ist, sind die diesbezüglichen Kosten neu zu verteilen. Die Beschwerdegegnerin hat zwei Drittel der von der Beschwerdeführerin geleisteten und von der

Vorinstanz zurückbehaltenen Widerspruchsgebühr (Fr. 800.–) zu bezahlen (Fr. 535.–). Zusätzlich ist der Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche Verfahren zu Lasten der Beschwerdegegnerin eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 665.– (inkl. MWSt), basierend auf der ursprünglich von der Vorinstanz für einen zweifachen Schriftenwechsel auferlegten Parteientschädigung von Fr. 2'000.–, zuzusprechen.

7.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist daher rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziffer 1 und 3 der Verfügung der Vorinstanz vom 28. April 2010 betreffend CH-Marke Nr. 525'093 WURZELBROT / CH-Marke Nr. 572'620 WURZEL-RUSTI werden aufgehoben und der Widerspruch wird teilweise gutgeheissen. Die Vorinstanz wird angewiesen, der CH-Marke Nr. 572'620 WURZEL-RUSTI den Markenschutz für die Waren "Mehle und Getreidepräparate, feine Backwaren und Konditorwaren, Hefe, Backpulver" (Klasse 30) zu verweigern.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 1'335.– auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– verrechnet. Der Beschwerdeführerin sind daher Fr. 2'665.– aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten. Der verbleibende Verfahrenskostenanteil von Fr. 2'665.– wird der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren mit insgesamt Fr. 1'000.– (inkl. MWSt) zu entschädigen.

4.
Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin die Kosten des erstinstanzlichen Widerspruchsverfahrens in der Höhe von Fr. 535.–

sowie eine Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren von insgesamt Fr. 665.– (inkl. MWSt) zu bezahlen.

5.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein; Beilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref.-Nr. WV 9851; Einschreiben; Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin:	Die Gerichtsschreiberin:
Maria Amgwerd	Kathrin Bigler

Versand: 7. Dezember 2010