Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-7431/2006

{T 0/2}

Urteil vom 3. Mai 2007

Mitwirkung: Richter David Aschmann, Richter Francesco Brentani, Richterin Maria Amgwerd;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher

X._____,
vertreten durch Studio Rapisardi SA, via Ariosto 6, 6901 Lugano,

Beschwerdeführerin

gegen

Y._____,
vertreten durch Isler & Pedrazzini AG Patent- und Markenanwälte,
Gotthardstrasse 53, Postfach 6940, 8023 Zürich,

Beschwerdegegnerin

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern,

Vorinstanz

betreffend

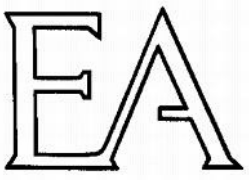
Entscheid vom 14. September 2005 im Widerspruchsverfahren Nr. 7573 EA(fig.) /EA (fig.)

Sachverhalt:

A. Die Marke CH 530'490 EA (fig.) der Beschwerdeführerin wurde am 3. Dezember 2004 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum ("Vorinstanz") für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 26 und 35 angemeldet. In Klasse 3 umfasste die Warenliste folgende Waren: "*Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices*". Die Marke wurde am 23. Februar 2005 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht und sieht wie folgt aus:



B. Am 23. Mai 2005 erhob die Beschwerdegegnerin, beschränkt auf Waren der Klasse 3, gegen diese Eintragung Widerspruch. Dieser ist auf ihre Internationale Registrierung IR 638'937 gestützt, die seit 1995 für "*Cosmétiques, produits de toilette, non à usage médical; crèmes et lotions pour les soins de la peau à usage cosmétique; produits de toilette pour le bain et la douche*" in Klasse 3 eingetragen ist. Die Widerspruchsmarke hat folgendes Aussehen:



C. Mit Stellungnahme vom 24. Juni 2005 bestritt die Beschwerdeführerin das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken.

D. Mit Verfügung vom 14. September 2005 hiess die Vorinstanz den Widerspruch beschränkt auf die Waren "*Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices*" teilweise gut.

E. Die Beschwerdeführerin erhob gegen diesen Entscheid am 14. Oktober 2005 in italienischer Sprache Beschwerde vor der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum ("RKGE"). Darin bestritt sie erstmals den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke. Überdies machte sie geltend, dass die Widerspruchsmarke zum Gemeingut zähle und keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bestehe. Gleichzeitig bat sie um eine Sistierung des Beschwerdeverfahrens, um Nichtigkeitsklage gegen die Widerspruchsmarke erheben zu können.

F. Am 14. Dezember 2005 erhob die Beschwerdeführerin vor dem Kantonsgericht des Kantons Zug Nichtigkeitsklage gegen die Widerspruchsmarke. In der Folge wurde das Beschwerdeverfahren bis zur rechtskräftigen Erledigung des Zivilprozesses sistiert.

G. Am 6. Januar 2006 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde abzuweisen, unter Hinweis auf die Begründung des angefochtenen Entscheids.

H. Am 26. Oktober 2006 wies das Kantonsgericht des Kantons Zug die Nichtigkeitsklage ab. Dieser Entscheid wurde rechtskräftig.

I. Mit Verfügung vom 15. November 2006 wurde das Verfahren per 1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen. Mit Verfügung vom 24. Januar 2007 wurde das Verfahren von diesem wieder aufgenommen und auf deutsch fortgesetzt. Der Beschwerdegegnerin wurde Frist zur Stellungnahme angesetzt, die sie jedoch unbenützt verstreichen liess. Mit Schreiben vom 1. März 2007 bestätigte sie ihren Verzicht auf eine Stellungnahme.

J. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 VGG).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31, 32 und 33 lit. d Verwaltungsgerichtsgesetz/VGG, SR 173.32). Das vorliegende Verfahren wurde am 1. Januar 2007 von der eidg. Rekurskommission für geistiges Eigentum übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes/VwVG, SR 172.021, am 14. Oktober 2005 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.

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. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Verfahrenssprache jeweils nach der Sprache der Beschwerdeschrift gerichtet (André Moser/Peter Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Basel 1998, Rz. 3.84). Die neuere Übergangsbestimmung von Art. 53 Abs. 2 VGG ist auch auf die neuen VwVG-Bestimmungen anwendbar und geht der älteren Übergangsbestimmung von Art. 81 VwVG vor. Das neue Verfahrensrecht ist mit seinem Inkrafttreten somit auch auf bereits hängige Fälle anzuwenden (Art. 53 Abs. 2 VGG). Das auf italienisch begonnene Verfahren wurde darum ab 1. Januar 2007 auf deutsch weitergeführt. Auch der vorliegende Entscheid ist somit in deutscher Sprache zu erlassen.

3. Das Bundesverwaltungsgericht ist an Entscheide von Zivilgerichten gebunden, die über einen vor dem Bundesverwaltungsgericht hängigen, zivilrechtlichen Anspruch zwischen den gleichen Parteien bereits rechtskräftig entschieden haben ("materielle Rechtskraft", OSCAR VOGEL/KARL SPÜHLER/BARBARA GEHRI, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8. Aufl. Bern 2006, S. 227 ff., MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4. Aufl. Bern 1984, S. 146; BGE 121 III 478 E. 4a *Allopurinol*). Im Patentrecht erstreckt sich die materielle Rechtskraft einer rechtskräftig abgewiesenen Nichtigkeitsklage seit einer entsprechenden Praxisänderung des Bundesgerichts im Jahr 1998 nicht nur auf den konkret geprüften Nichtigkeitsgrund, sondern auf alle gesetzlichen Nichtigkeitsgründe des Patents (BGE 125 III 246 E. 1e *Sammelhefter*). Diese Praxis wurde damit begründet, dass Widerklagen des Schutzrechtsinhabers auf positive Feststellung des Schutzrechtsbestandes verhindert werden, wenn sich dieser darauf verlassen kann, dass der Nichtigkeitskläger im Nichtigkeitsverfahren alle in Frage kommenden Nichtigkeitsgründe vorbringen muss (BGE 125 III 246 E. 1d *Sammelhefter*).

4. Dieselbe Begründung gilt auch für das Markenrecht. Es war der Beschwerdeführerin zumutbar und nach der erwähnten Praxis des Bundesgerichts auch eine Obliegenheit, alle anwendbaren gesetzlichen Nichtigkeitsgründe gegen die Widerspruchsmarke im kantonalen Nichtigkeitsverfahren vorzubringen. Während sie vor dem Kantonsgericht des Kantons Zug nur den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend machte, beruft sie sich nun im Widerspruchsbeschwerdeverfahren auch auf absolute Schutzausschlussgründe nach Art. 2 MSchG. Mit der rechtskräftigen Abweisung jener Klage ist der Bestand der Widerspruchsmarke aber für das Bundesverwaltungsgericht verbindlich entschieden worden. Die entsprechenden Vorbringen der Beschwerdeführerin sind darum nicht mehr zu hören.

5. Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin wäre die Berufung auf den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke ohnehin verspätet erfolgt. Nach Gesetz und ständiger Praxis ist die Nichtgebrauchseinrede von Art. 32 MSchG mit der ersten Eingabe vor der ersten Instanz zu erheben (Art. 22 Abs. 3 Markenschutzverordnung/MSchV, SR 232.111). Dies hat die Beschwerdegegnerin unterlassen, weshalb sie die Einrede im Beschwerdeverfahren nicht mehr nachholen kann (Rekurskommission für geistiges Eigentum/RKGE in sic! 1999, 282 E. 5 *Genesis*, sic! 2002, 610 f. E. 7 *Aesculap*). Der von der Beschwerdeführerin angerufene Sachverhalt von sic! 2004, 868 *Globex/Globix* lag anders. In jenem Verfahren war die Nichtgebrauchseinrede rechtzeitig erhoben worden, doch hatte die Widersprechende und Beschwerdeführerin den Gebrauchsnachweis im Beschwerdeverfahren erstmals angetreten.

6. Zu prüfen bleibt deshalb nur die vom Urteil des Kantonsgerichts des Kantons Zug nicht geprüfte Frage der Verwechslungsgefahr zwischen den zu vergleichenden Marken. Wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat, besteht zwischen den noch zu prüfenden Waren "*Cosmétiques, produits de toilette, non à usage médical; crèmes et lotions pour les soins de la peau à usage cosmétique: produits de toilette pour le bain et la douche"* einerseits

und "*Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices*" andererseits, alles Körperpflegeprodukte, Gleichartigkeit und teilweise Warenidentität.

7. Die Zeichen sind in ihrem prägenden Wortbestandteil "EA" identisch. Dieser ist beidseits aus denselben Grossbuchstaben gebildet und weckt als Kombination von Vokalen ohne Zuhilfenahme der Fantasie die Vorstellung von Initialen einer Person oder der Abkürzung eines Handelsnamens, da kein anderer Sinngehalt naheliegt. Die Übereinstimmung allein im Wortklang der Marken genügt aber grundsätzlich bereits zur Annahme einer Verwechslungsgefahr. Wechselbeziehungen mit dem Schriftbild und Sinngehalt sind allerdings zu berücksichtigen (EUGEN MARBACH, Markenrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht/SIWR III, Basel 1996, S. 118, LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. Basel 1999, N. 17 zu Art. 3 MSchG). Die verwendeten Typographien und der schwarze Kreis um die Buchstaben der angefochtenen Marke sind indessen unauffällig und vermögen die Zeichenähnlichkeit auf Grund des identischen Wortelements vorliegend nicht zu verhindern. Dass die eine Marke in leicht stilisierten, weissen, die andere mit dunklen Buchstaben geschrieben ist, bleibt im Erinnerungsbild der Konsumenten kaum haften und vermag die Gefahr von Fehlzurechnungen nicht zu verhindern. Da die Marken für Waren des täglichen Gebrauchs beansprucht werden, die vom breiten Publikum mit geringerer Achtsamkeit eingekauft werden (BGE 122 III 388 E. 3a *Kamillosan*, 101 II 293 *Stugeron*, 96 II 404 E. 2 *Men's Club*), sowie aufgrund der hohen Waren- und Zeichennähe ist deshalb im Gesamteindruck eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken zu bejahen.

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

9. Die Spruchgebühr des Beschwerdeverfahrens (Gerichtsgebühr) ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements über 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 stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 40'000.-- festzulegen (J. ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; L. MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff., L. DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, SIWR I/2, 2. Aufl. Basel 1998, S. 29 f.).

10. Der Beschwerdegegnerin ist keine Parteientschädigung auszurichten, da sie auf eine Stellungnahme verzichtet hat (Art. 34 MSchG, Art. 64 Abs. 1 VwVG).

11. 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]).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung bestätigt.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 4'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.-- verrechnet. Die Beschwerdeführerin hat somit noch Fr. 500.-- zu bezahlen.

3. Dieses Urteil wird eröffnet:

   - der Beschwerdeführerin (eingeschrieben)
   - der Beschwerdegegnerin (eingeschrieben)
   - der Vorinstanz (Ref-Nr. Wspr. 7573; eingeschrieben)

Der vorsitzende Richter:	Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann	Philipp J. Dannacher

Versand am: 7. Mai 2007