Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-7501/2006

œ{T 0/4}

Urteil vom 13. März 2007

Mitwirkung: Richter David Aschmann (vorsitzender Richter); Richterin Vera Marantelli; Richterin Maria Amgwerd; Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher

O._____
vertreten durch Rechtanwalt Dr. Roger Staub, Bellerivestrasse 201, 8034 Zürich

Beschwerdeführerin

gegen

S._____
vertreten durch Rechtsanwältin Regula Bähler, Oberdorfstrasse 19, 8024 Zürich

Beschwerdegegner

und

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE), Einsteinstrasse 2, 3003 Bern

Vorinstanz

betreffend
Verfügungen in den Widerspruchsverfahren Nr. 7353, 7354, 7467, Inwa International Nordic Walking Association/NordicFitnessPoint.ch

Sachverhalt:

A. Die Beschwerdeführerin hat am 30. Dezember 2004 und 16. März 2005 drei Widersprüche gegen zwei Marken des Beschwerdegegners erhoben:

B. Die Marken sind für folgende Waren und Dienstleistungen registriert:

	Widersprechende und Beschwerdeführerin	**Widerspruchs- und Beschwerdegegner**
Widerspruch Nr. 7353	CH 509'015 eingetragen für: ***41*** *Elaboration de programmes de formation dans le domaine de la réhabilitation et des exercices; formation par le biais de l'organisation d'événements relatifs à l'exercice et à la mise en forme.* ***44*** *Soins de santé par le biais de programmes de réhabilitation et d'exercices.*	Swiss Nordic Parc CH 525'891 eingetragen für: ***28*** *Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Christbaumschmuck; Spielkarten.* ***41*** *Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.*
Widerspruch Nr. 7354 **(nicht angefochten)**	nordic fitness sports park CH 524'360	Swiss Nordic Parc CH 525'891
Widerspruch Nr. 7467	CH 509'015	NordicFitnessPoint.ch CH 528'312

	eingetragen für: ***41*** *Elaboration de programmes de formation dans le domaine de la réhabilitation et des exercices; formation par le biais de l'organisation d'événements relatifs à l'exercice et à la mise en forme.* ***44*** *Soins de santé par le biais de programmes de réhabilitation et d'exercices.*	eingetragen für: ***28*** *Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Christbaumschmuck; Spielkarten; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.* ***35*** *Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.* ***41*** *Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.*

C. Der Beschwerdegegner nahm mit Schreiben vom 7. Februar 2005 zu den Widersprüchen Nr. 7353 und 7354 Stellung und bestritt das Bestehen einer Verwechslungsgefahr. Im Widerspruchsverfahren Nr. 7467 verzichtete er auf eine Stellungnahme. Dieses Verfahren ruhte auf Begehren beider Parteien vom 17. Juni bis 25. November 2005 und wurde anschliessend, da keine Einigung gefunden wurde, fortgesetzt.

D. Mit Replik vom 25. November 2005 und Duplik vom 2. Februar 2006 hielten die Parteien in den Widerspruchsverfahren Nr. 7353 und 7354 an ihren Anträgen fest. Im Widerspruchsverfahren Nr. 7467 fand kein zweiter Schriftenwechsel statt.

E. Mit Entscheiden vom 28. Juni 2006 wies die Vorinstanz alle drei Widersprüche mangels Bestehens einer Verwechslungsgefahr ab.

F. Die Beschwerdeführerin focht die Abweisung der Widersprüche Nr. 7353 und 7467 mit Beschwerden vom 4. September 2006 vor der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum an und beantragte, die Verfügungen der Vorinstanz vom 28. Juni 2006 aufzuheben und die angefochtenen Marken CH 525'891 Swiss Nordic Parc (fig.) und CH 528'312 NordicFintessPoint.ch (fig.) zu löschen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschwerdegegners. Er anerkannte dabei die Abweisung des Widerspruchs Nr. 7354.

G. Die Beschwerden wurden mit Verfügung vom 4. September 2006 vereinigt. Mit Vernehmlassung vom 20. Oktober 2006 beantragte die Vorinstanz deren Abweisung.

H. Der Beschwerdegegner beantragte mit Stellungnahme vom 22. November 2006, die Beschwerden abzuweisen. An den Verfügungen der Vorinstanz in den Widerspruchsverfahren Nr. 7353, 7354 und 7467 sei festzuhalten, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Widersprechenden und Beschwerdeführerin.

I. Auf eine mündliche und öffentliche Verhandlung haben die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 9. Februar 2007 und der Beschwerdegegner stillschweigend verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 lit. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Es hat das vorliegende Verfahren 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 vom 20. Dezember 1968 (VwVG; SR 172.021) am 14. September 2006 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG).

2. Der Beschwerdegegner hat die angefochtenen Marken im Laufe des vorinstanzlichen Verfahrens auf einen Dritten übertragen, der im Markenregister als neuer Inhaber registriert wurde. Zu Recht bejahte die Vorinstanz trotzdem die Passivlegitimation des Beschwerdegegners, da dafür der Zeitpunkt der Widersprüche massgeblich ist (vgl. E. II.3 des Entscheids im Widerspruchsverfahren Nr. 7467, Art. 21 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Zivilprozess vom 4. Dezember 1947 [BZP; SR 273] in Verbindung mit Art. 4 VwVG). Dasselbe gilt für die (unbestrittene) Passivlegitimation des Beschwerdegegners vor dem Bundesverwaltungsgericht (Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum/RKGE in sic! 2004 S. 777 E. 1 *Lonsdale*, sic! 2005 S. 757 E. 1 *Boss/Airboss*). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

3. Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die 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 lit. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [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*, 119 II 477 E. 2d *Radion*) und nach der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind. Zwischen diesen Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Waren sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, Kommentar Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz [hiernach: Kommentar DAVID], Basel 1999, Art. 3 MSchG, N. 8).

4. Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen stammten angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen (Kommentar DAVID, Art. 3 MSchG, N. 35.). Ähnliche Verwendungszwecke (Substitutierbarkeit) sprechen für gleichartige Waren und Dienstleistungen, unterschiedliche Abnehmerkreise dagegen (RKGE in sic! 2006 S. 341 E. 5 *Avonex/Avontec,* sic! 2001 S. 206 *Swift/Swix*).

5. Die Waren und Dienstleistungen der Marken sind pro Widerspruch zu vergleichen. Die Beschwerdeführerin rügt, dass die Vorinstanz die Waren in Klasse 28 und Dienstleistungen in Klasse 35 zu Unrecht nicht als gleichartig mit den Dienstleistungen in Klasse 41 beurteilt habe, für welche die Widerspruchsmarke registriert ist. Von Veranstaltern von Ausbildungsprogrammen könne erwartet werden, dass sie auch zur

Körperertüchtigung geeignete Waren anböten. Indessen begründet die Beschwerdeführerin nicht und ist auch nicht ersichtlich, warum "*Spiele, Spielzeug, Christbaumschmuck"* und "*Spielkarten"* der körperlichen Ertüchtigung dienen sollten. "*Elaboration"* (Ausarbeitung) von sowie "*soins de santé"* (Gesundheitspflege) durch Erziehungsprogramme(n) im Bereich der Rehabilitation und Ertüchtigung sind darum nicht nur ungleichartig mit denjenigen Waren und Dienstleistungen, für die die angefochtenen Marken in den Klassen 28 und 35 eingetragen sind. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz sind sie im Eintrag der Widerspruchsmarke auch derart zweckgebunden als Dienstleistungen der Gesundheitsbranche definiert, dass auch die Gleichartigkeit mit den Dienstleistungen "*Ausbildung*, *Unterhaltung"* und "*kulturellen Aktivitäten"* der angefochtenen Marken verneint werden muss. Dagegen hat die Vorinstanz die "*élaboration de programmes de formation dans le domaine de la réhabilitation et des exercices; formation par le biais de l'organisation d'événements relatifs à l'exercice et à la mise en forme*" (Klasse 41) und die **"***soins de santé par le biais de programmes de réhabilitation et d'exercices*" (Klasse 44) zu Recht als gleichartig mit "*Turn- und Sportartikeln [schweizerischer Herkunft], soweit in Klasse 28 enthalten"* (Klasse 28), mit "*Erziehung"* und mit "*sportlichen Aktivitäten"* (Klasse 41) bezeichnet, da diese Waren und Dienstleistungen ein vergleichbares Fachwissen erfordern. Es kann erwartet werden, wie die Vorinstanz richtig ausführt, dass sie aus demselben Angebot stammen.

6. Zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind die sich gegenüberstehenden Wort-/Bildmarken in ihrem Gesamteindruck zu vergleichen. Ihr Schutzumfang beurteilt sich hauptsächlich nach den Wort- und Bildbestandteilen, die die Marken prägen, und nach deren Kennzeichnungskraft. Dabei ist im Einzelfall zu prüfen, welche Wort- oder Bildbestandteile stärker im Vordergrund stehen (Kommentar David, Art. 3 MSchG, N. 11 und 24, Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Markenrecht, Basel 1996 [hiernach Kommentar Marbach], S. 122 f.). Die unveränderte Übernahme prägender, kennzeichnungskräftiger Bestandteile begründet in der Regel eine Verwechslungsgefahr (BGer in sic! 2001 S. 408 ff. *Jaguar*, RKGE in sic! 2006 S. 858 E. 6 *Puma*, AppHof BE in sic! 1997 S. 574 E. 3 *Butterverpackung,* RKGE in Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht/SMI 1995 S. 324 E. 3b *Avenir/Avenit*). Demgegenüber wird das abstrakte Bildmotiv als solches nicht geschützt und gelten Bildbestandteile als schwach, wenn sie die eingetragenen Waren und Dienstleistungen beschreiben (RKGE in sic! 1997 S. 479 E. 4 *ATP Tour/MTA*, sic! 1998 S. 482 E. 9 *Pincettes de poisson,* sic! 2002 S. 350 E. 6 *Lab med*). Auch schwache und gemeinfreie Elemente können allerdings im Gesamteindruck eine Rolle spielen (Kommentar Marbach, S. 122, Christoph Willi, in: Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, Art. 3 MSchG Rz. 65, RKGE in sic! 2000 S. 107 E. 4 xx*/XXL*).

7. Die Bildbestandteile der zu vergleichenden Marken und die beiden Wortbestandteile "INWA" und "NordicFitnessPoint.ch" prägen die Widerspruchsmarke und die angefochtene Marke CH 528'312 im Gesamteindruck je etwa im gleichen Mass. Demgegenüber fallen die klein geschriebenen und in Bezug auf die verbliebenen Dienstleistungen beschreibenden Wortbestandteile "In-

ternational Nordic Walking Association" (Widerspruchsmarke) und "Swiss Nordic Parc" (angefochtene Marke CH 525 891) weniger ins Gewicht. Die beiden Markenpaare stimmen damit nur in Bezug auf die zentralen Bildbestandteile der nach rechts ziehenden, stilisierten Läufer mit schräggeneigten, gestreckten Körpern, unten spitz zulaufenden Beinen und parallel zum Körper gehaltenen Stöcken überein. Alle drei Marken zeigen solche stilisierten Läuferfiguren in weiss vor einem schwarzen oder dunkelgrauen Kreis, den sie oben und unten durchbrechen. Die angefochtenen Marken sind grobkörniger und wie von Hand gezeichnet, zeigen zwei Läufer und vor jedem einen nach unten gebogenen, dunklen Pinselstrich. Die Widerspruchsmarke zeigt nur einen Läufer und enthält keine Grautöne. Ihr Bildbestandteil wirkt maschinell gezeichnet und dadurch stilisierter.

8. Obwohl die Bildbestandteile in den genannten Einzelheiten teilweise übereinstimmen, wird dadurch, entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin, keine Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke geschaffen. Das Bildmotiv eines oder mehrerer Nordic Walker ist schwach in Bezug auf die als gleichartig beurteilten Dienstleistungen, nämlich in Bezug auf die "*Ausarbeitung von Erziehungsprogrammen und Gesundheitspflege durch Erziehungsprogramme im Bereich der Rehabilitation und Ertüchtigung"* einerseits und in Bezug auf *"Turn- und Sportartikel [schweizerischer Herkunft], soweit in Klasse 28 enthalten, Erziehung und sportliche Aktivitäten"* andererseits. Die Abweichungen in den teilweise unterscheidungskräftigen Wortbestandteilen und die erwähnten Unterschiede in der Bilddarstellung wiegen darum im Gesamteindruck die erwähnten Übereinstimmungen auf. Es besteht folglich keine Verwechslungsgefahr zwischen den zu vergleichenden Markenpaaren.

9. Die Beschwerden sind darum abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Gerichtsgebühr der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Zudem ist sie gegenüber dem Beschwerdegegner zu einer angemessenen Parteientschädigung zu verpflichten.

10. 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 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 [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 Falle 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 Fr. 55'000.-- 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: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, S. 29 f.).

11. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerden werden abgewiesen und die angefochtenen Entscheide bestätigt.
2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'500.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem erhobenen Kostenvorschuss verrechnet.
3. Die Beschwerdeführerin hat dem Beschwerdegegner eine Parteientschädigung von Fr. 2'200.-- (inkl. allfällige MWST) zu bezahlen.
4. Dieses Urteil ist rechtskräftig. Es wird eröffnet:
   - der Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde)
   - dem Beschwerdegegner (mit Gerichtsurkunde)
   - der Vorinstanz (Ref-Nr. Wspr. 7353-7354, 7467) (eingeschrieben).

Der Vorsitzende der Spruchkammer:	Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann	Philipp J. Dannacher

Versand am: 14. März 2007