Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-5709/2007
{T 0/2}

Urteil vom 16. Januar 2008

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Hans Urech,
Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.

Parteien

D._____,
vertreten durch Bovard AG Patentanwälte VSP,
Optingenstrasse 16, 3000 Bern 25,
Beschwerdeführerin,

gegen

E._____,
vertreten durch Ruoss Vögele Partner, Kreuzstrasse 54,
8032 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 8613 CH 439'695 NEXCARE / CH 549'908 NEWCARE (fig.).

Sachverhalt:

A.
Am 19. September 2006 wurde die Wort-Bildmarke CH 549'908 Newcare (fig.) der Beschwerdegegnerin im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert:



B.
Diese Marke und die Wortmarke CH P-493'695 NEXCARE der Beschwerdeführerin sind unter anderem wortgleich für "*pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide*" in Klasse 5 registriert.

C.
Gestützt auf ihre Marke NEXCARE und beschränkt auf die genannten Waren in Klasse 5, erhob die Beschwerdeführerin am 18. Dezember 2006 Widerspruch vor dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum ("Vorinstanz") gegen die Marke der Beschwerdegegnerin. Zur Begründung führte sie aus, angesichts der Warenidentität und Ähnlichkeit der Markenzeichen bestehe zwischen den beiden Eintragungen eine Verwechslungsgefahr.

D.
Mit Stellungnahme vom 4. Juni 2007 bestritt die Beschwerdegegnerin das Bestehen einer Verwechslungsgefahr, da der Wortbestandteil "newcare" zum Gemeingut gehöre.

E.
Mit Verfügung vom 28. Juni 2007 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab, indem sie sich der Auffassung der Beschwerdegegnerin anschloss, dass das Wort "Newcare" zum Gemeingut gehöre.

F.
Am 27. August 2007 erhob die Beschwerdeführerin gegen diese Verfügung Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte:

1. Der Entscheid des IGE vom 28. Juni 2007 sei aufzuheben und der Widerspruch sei gutzuheissen.

2. Der Schweizerischen Marke Nr. 549'906 [sic!] "newcare" sei für sämtliche Waren der Klasse 5 der Schutz zu verweigern.

3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Widerspruchsgegnerin beziehungsweise der Beschwerdegegnerin.

G.
Mit Schreiben vom 15. Oktober 2007 empfahl die Vorinstanz, die Beschwerde im Sinne des angefochtenen Entscheids abzuweisen.

H.
Mit Beschwerdeantwort vom 15. November 2007 beantragte die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdeführerin.

I.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

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 VGG). Die Beschwerden wurden in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) am 27. August 2007 eingereicht, und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG).

Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin bedarf es in der

Beschwerdeschrift jedenfalls im Markenrecht, welches durch die nicht immer klare Unterscheidung von Rechts- und Tatfrage geprägt wird (vgl. etwa EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, Markenrecht, S. 98 f.), keiner formalen Substanziierung, ob die erhobenen Rügen die Verletzung von Bundesrecht, eine unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts oder die Unangemessenheit der getroffenen Anordnung zum Gegenstand hat. Vielmehr genügt es, dass aus der Beschwerdeschrift klar hervorgeht, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt (vgl. Art. 42 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 [Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110]) und die Beschwerdebegründung insgesamt im Bereich der gemäss Art. 49 VwVG zulässigen Rügen verbleibt (vgl. BGE 122 IV 8 E. 1b, S. 11; Entscheid des Bundesrats vom 28. August 1991, veröffentlicht in Verwaltungspraxis der Bundesbehörden [VPB] 57.10 E. 5c). Dies ist vorliegend im Wesentlichen der Fall, auch wenn die Rüge, bei der angefochtenen Marke befinde sich der Schutzvermerk nicht wie üblich oben rechts sondern unten rechts, beim Wortelement "newcare" (Beschwerde, S. 3), über den Gegenstand des Widerspruchsverfahrens hinausgreift (vgl. E. 6 hiernach). Auf die Beschwerde ist daher grundsätzlich einzutreten.

2.

Nach Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG 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. Ihre Beurteilung richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss*, BGE 119 II 473 E. 2d *Radion*) 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 vorliegend umso höhere Anforderungen zu stellen, da beide Marken, was unbestritten ist, für identische Waren beansprucht werden (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 3, N. 8, BGE 117 II 321 E.4 *Valser).* Es müssen aber noch weitere Faktoren hinzutreten, damit eine Verwechslungsgefahr bejaht wird. Massgeblich ist, ob aufgrund der festgestellten Ähnlichkeiten Fehlzurechnungen zu befürchten sind, die das besser berechtigte Zeichen in seiner Indivi-

dualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 160 E. 2a, S. 166 *Securitas*). Dieses geniesst keinen Schutz gegen die Verwendung von Bestandteilen, die zum Gemeingut gehören oder die mit anderen Elementen zu einem neuen Gesamteindruck kombiniert werden, der von der Widerspruchsmarke genügend abweicht (Urteil des Bundesgerichts Nr. 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 3.4-4.5 *Yello/Yellow Access,* Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7504/2006 vom 8. März 2007 E. 5 *Chic/Lip Chic*, B-7506/2006 vom 21. März 2007 E. 8 *Karomuster*, B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 14 *Maxx/Max Maximum + value;* Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2005 S. 292 E. 5 *Crazy Creek/Crazy Kids*, sic! 2002 S. 174 E.4 *La City/City Collection*). Im Einzelfall zu berücksichtigen sind der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer die massgeblichen Waren nachfragen, und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die ihren Schutzumfang bestimmt (Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 17 ff.; BGE 122 III 382 E. 2a, S. 385 *Kamillosan*).

3.

Im vorliegenden Fall sind die Marken aus der Sicht der Käuferschaft von pharmazeutischen und veterinärmedizinischen Erzeugnissen, Präparaten für die Gesundheitspflege; diätetischen Erzeugnissen für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mitteln zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungiziden und Herbiziden zu prüfen. Hierzu gehören einerseits human-, veterinär- und zahnärztliches, diätetisches und gartenpflegerisches Fachpersonal mit seiner geschulten Aufmerksamkeit, andererseits aber zu einem grossen Teil auch das allgemeine Publikum, welches Kennzeichen von Waren des täglichen Gebrauchs mit geringerer Aufmerksamkeit wahrzunehmen und zu unterscheiden pflegt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb, S. 320 *Rivella/Apiella*, BGE 95 II 191 E. II.2, S. 194 *Tobler Mint/Polar Menthe*).

4.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke NEXCARE der Beschwerdeführerin wird vor allem von ihrer ersten Silbe "Nex-" geprägt. Mit dieser Silbe verbinden die angesprochenen Verkehrskreise nämlich keine naheliegende Bedeutung im Zusammenhang mit den Waren, welche die Widerspruchsmarke beansprucht. Das bekannte englische Wort "care" ("Pflege" / "pflegen") in der zweiten Silbe gehört dagegen

zum englischen Grundwortschatz und wird in diesem Warenzusammenhang ohne Weiteres verstanden. Es wirkt für beide Marken wenig kennzeichnungskräftig (vgl. RKGE in sic! 2005, 877 E. 3 *Soft Care*). Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin gilt dies auch in Bezug auf Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren, und ebenso für Fungizide und Herbizide. Auch solche Präparate werden nämlich in der Regel zur Pflege von Pflanzen, Möbeln, Räumen oder Aussenanlagen (Schwimmbecken etc.) verwendet. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch eine gesteigerte Bekanntheit der Marke behauptet die Beschwerdeführerin nicht. Auch die erste Silbe "new-" ("neu") der angefochtenen Marke wird vom angesprochenen Publikum im Zusammenhang mit den entsprechenden Waren sodann ohne Weiteres verstanden (vgl. das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7404/2006 vom 9. Oktober 2007 E. 6 *New Wave*).

5.

Die Bestandteile "new-" und "-care" der angefochtenen Marke (bei der Angabe der Markennummer mit "549'906" in den Beschwerdebegehren handelt es sich offenbar um ein Versehen) verbinden sich, wie die Vorinstanz zurecht festgestellt hat, in der Wahrnehmung des angesprochenen Publikums ohne Fantasieaufwand zum Sinngehalt "neue Pflege". Neue Pflegemethoden finden in allen Pflegebereichen, namentlich der Human-, Veterinär- und Zahnmedizin, Diätküchen, der Gesundheits- und der Gartenpflege, grosse Aufmerksamkeit und Nachfrage, da in allen diesen Gebieten oft unterschiedliche Bedürfnisse der Pflegefälle bestehen und diese somit individualisierte und häufig wechselnde Kombinationen von Therapien und Präparaten benötigen, gerade neue Pflegepräparate also leicht Beachtung finden. Der Ausdruck "newcare" wirkt darum für alle Waren in Klasse 5, für die die angefochtene Marke zu beurteilen ist, stark beschreibend. Entsprechend ist die Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils gering.

Eine Übereinstimmung der angefochtenen Marke mit der Widerspruchsmarke ergibt sich einzig aus diesem Wortbestandteil "newcare". Dieser weicht durch seinen eigenständigen Sinngehalt und die in der ersten Silbe unterschiedliche Aussprache zugleich erkennbar von der Widerspruchsmarke ab. Den Gesamteindruck der angefochtenen Marke prägt er infolge seiner schwachen Kennzeichnungswirkung neben dem auffälligen und originellen Bildbestandteil nur untergeordnet. Ein erweiterter Schutzumfang der Widerspruchsmarke durch eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit wird nicht geltend gemacht. In Überein-

stimmung mit den Ausführungen der Vorinstanz ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken darum trotz des aufgrund bestehender Warengleichheit strengen Prüfungsmassstabs zu verneinen.

6.

Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, die angefochtene Marke zeige den Schutzvermerk "®" unmittelbar neben dem Wortelement "Newcare" anstatt rechts oben neben der ganzen Wort-Bildmarke. Dies lasse die Abnehmerkreise glauben, dass ein besonderer Markenschutz allein für den Wortbestandteil erteilt worden sei. Dieses Argument beeinflusst die Beurteilung der Kennzeichnungskraft dieses Wortbestandteils allerdings nicht, sondern läuft auf eine Prüfung absoluter Ausschlussgründe (Art. 2 lit. c MSchG) der angefochtenen Marke oder unlauterer Berühmung (Art. 3 lit. c des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezember 1986 [UWG, SR 241]) hinaus. Beides ist nicht Gegenstand des Widerspruchsverfahrens nach Art. 31 Abs. 1 MSchG und kann darum auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht geprüft werden (Art. 49 VwVG).

7.

Die Beschwerde ist damit abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). 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 11. Dezember 2006 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), wobei bei eher unbedeutenden Zeichen ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.-- und Fr. 100'000.-- angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 "*Turbinenfuss"* [3D] mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen.

8.

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendig erwachsenen Kosten aufgrund der vorliegenden Akten

fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der genannten Faktoren erscheint vorliegend eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.- angemessen.

9.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 BGG). Es ist somit rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen und der angefochtene Entscheid bestätigt.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000 werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4000.- verrechnet.

3.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.-- zu bezahlen.

4.
Dieses Urteil wird eröffnet:

- der Beschwerdeführerin (Einschreiben, mit Beilagen)
- der Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
- der Vorinstanz (Ref. Widerspruchsverfahren Nr. 8613; Einschreiben, mit Beilagen)

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

Versand: 18. Januar 2008