Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-7475/2006

{T 0/2}

Urteil vom 20. Juni 2007

Mitwirkung: Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Bernard Maitre (Abteilungspräsident), Richter Hans Urech;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.

P._____,
vertreten durch Monsieur Gilles Robert-Nicoud, Chaudet Bovay & Mustaki, 2, place Benjamin-Constant, case postale 5624, 1002 Lausanne,

Beschwerdeführer

gegen

Q._____,
vertreten durch BOHEST Intellectual Property, A. Braun Braun Héritier Eschmann AG, Postfach 160, 4003 Basel,

Beschwerdegegner

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

Vorinstanz

betreffend
Verfügung vom 12.10.2006 im Widerspruchsverfahren Nr. 8234 Converse All Star [Stern] (fig.) / Army tex [Stern] (fig.).

Sachverhalt:

A. Die Beschwerdeführerin hinterlegte am 8. August 2005 die Marke Nr. CH 541'971 Army Tex (fig.) beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum ("Vorinstanz"). Das Zeichen wurde unter anderem für "*Vêtements, chaussures, chapellerie*" (Klasse 25) im Schweizerischen Markenregister eingetragen und am 1. Februar 2006 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht. Es sieht wie folgt aus:



B. Am 28. April 2006 erhob die Beschwerdegegnerin gegen diese Marke, beschränkt auf die Eintragung für "*chaussures*" in Klasse 25, Widerspruch an die Vorinstanz. Sie machte eine Verwechslungsgefahr mit ihrer am 5. September 1984 hinterlegten Marke CH P-334'760 Converse All Star (fig.) geltend und führte aus, auch weitere ihrer Marken (P-334'759, P-334'757, P-334'758) würden den auffälligen Stern in der Mitte der Marke verwenden. Ihre Schuhwaren, die sie stets mit dem Stern kennzeichne, hätten zudem in der Schweiz einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht.

C. Die Widerspruchsmarke ist für "*Schuhwaren, Bekleidungsstücke, Sporttaschen*" in Klasse 25 registriert und sieht folgendermassen aus:



D. Die Beschwerdeführerin bestritt mit Widerspruchsantwort vom 7. Juni 2006 das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr und machte geltend, dass der fünfzackige Stern als Zeichen für amerikanische Flug- und Fahrzeuge im Zweiten Weltkrieg und als Teil der amerikanischen Flagge zum Gemeingut zähle. Ihre Waren erhielten durch das Anbringen ihrer Marke einen militärischen Anschein. Sie würden auch nur in Läden mit Militärwaren verkauft. Dagegen sei die Marke der Beschwerdegegnerin für leichte "Casual"-Schuhe bekannt. Die Sterne in den zu vergleichenden Marken hätten eine unterschiedliche Farbe, und die verwendeten Wortbestandteile wichen völlig voneinander ab. Darum bestehe keine Verwechslungsgefahr.

E. Die Vorinstanz hiess den Widerspruch mit Entscheid vom 12. Oktober 2006 gut und widerrief die Eintragung der angefochtenen Marke für "chaussures" in Klasse 25, indem sie das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Marken bejahte.

F. Am 9. November 2006 erhob die Beschwerdeführerin auf Französisch Beschwerde an die Rekurskommission für geistiges Eigentum (hiernach: "RKGE") mit den Begehren: "*que la Commission de recours en matière de*

Propriété intellectuelle prononce: I. L'opposition n° 8234 est rejetée. II. L'inscription de la marque suisse n° 541'971 « ARMY TEX SUISSE – 1972 » (fig.), en particulier dans la classe 25 pour des chaussures, est maintenue et cette marque est admise à la protection en Suisse."

G. Mit Präsidialverfügung vom 15. November 2006 wurde die Beschwerde per 1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen. Mit Verfügung vom 15. Januar 2007 bestimmte dieses, dass das Verfahren auf Deutsch fortgesetzt werde.

H. Mit Beschwerdeantwort vom 25. Januar 2007 und Vernehmlassung vom 1. Februar 2007 beantragten die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz, die Beschwerde abzuweisen.

I. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

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 VGG). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der RKGE übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) am 9. November 2006 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher 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). Die abweichende Sprache wird nicht von beiden Parteien benützt (Art. 33a Abs. 2 VwVG, zweiter Satz). Das auf Französisch begonnene Verfahren wurde darum ab 1. Januar 2007 auf Deutsch weitergeführt. Auch der vorliegende Entscheid ist in deutscher Sprache zu erlassen.

3. Ein Zeichen ist vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn es einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist wie diese, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c des Markenschutzgesetzes [MSchG, SR 232.11]).

Ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach Wahrnehmung und Erinnerung der massgeblichen Verkehrskreise, namentlich der Letztabnehmer, zu beurteilen (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss/Boks*, 119 II 477 E. 2d *Radion/Radomat*).

4. Zwischen der Ähnlichkeit der zu vergleichenden Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marken beansprucht werden, besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Waren oder Dienstleistungen der zu vergleichenden Marken sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8). Allerdings verlangt Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG für jedes Kriterium auch ein gewisses Minimum an Ähnlichkeit (EUGEN MARBACH, Gleichartigkeit – ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, Zeitschrift für Schweizerisches Recht [ZSR] 2001, S. 259; RKGE in sic! 2001 S. 136 E. 6 *Kraft*). Die Ähnlichkeit von Zeichen, die verbale und figurative Elemente kombinieren, ist nach dem Gesamteindruck zu beurteilen, den sie bei den massgeblichen Abnehmerkreisen hinterlassen. Nach den individuellen Umständen ist für jedes Zeichen einzeln zu bestimmen, welcher Bestandteil diesen Gesamteindruck in welchem Mass beeinflusst (BGE 128 III 446 E. 3.2 *Appenzeller)*.

5. Die Beschwerdeführerin bestreitet das Bestehen von Warengleichartigkeit. Die von der Beschwerdegegnerin unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Casual-Schuhe würden sich von den militärisch wirkenden Feldschuhen, die sie unter der angefochtenen Marke anbiete, deutlich unterscheiden und seien überdies nicht mit jenen substituierbar. Sie übersieht dabei, dass die Beurteilung der Marken auf Grund des Registereintrags und nicht nach ihrem tatsächlichen Gebrauch erfolgt (DAVID, N. 12 zu Art. 3 MSchG). Wie die Vorinstanz korrekt festgestellt hat, sind beide Marken für "Schuhwaren" beziehungsweise "chaussures" registriert. Zwischen den Marken besteht somit Warenidentität, so dass ein strenger Massstab an die Verwechslungsgefahr anzulegen ist (BGE 121 II 379 E. 2a *Boss*, 122 III 382 E. 3a *Kamillosan*).

6. Ein weiteres Kriterium für den Schutzumfang der Widerspruchsmarke ist ihre Kennzeichnungskraft. In Bezug auf Sachbezeichnungen, beschreibende Angaben und andere im Gemeingut stehende Elemente, die in einer Marke verwendet werden, ist ihr Schutz eingeschränkt. In dieser Hinsicht macht die Beschwerdeführerin geltend, dass der in beiden Marken verwendete, fünfzackige Stern im Kreis als Tragflächen- und Türkennzeichnung amerikanischer Flug- und Fahrzeuge im Zweiten Weltkrieg zum Gemeingut gehöre. Allerdings wurde nicht behauptet, entsprechend gekennzeichnete Schuhe aus Amerika seien in der Schweiz verbreitet. Ebenso wenig ist dargetan, dass jene militärische Kennzeichnung der Käuferschaft von Schuhen in der Schweiz bekannt sei. Würden die Abnehmer/innen die angefochtene Marke tatsächlich als Hinweis auf die US-amerikanische Armee verstehen, wie die Beschwerdeführerin behauptet, hätte die Vorinstanz die Marke als irreführende Herkunftsbezeichnung beanstandet und

eine Einschränkung auf Waren amerikanischer Herkunft verlangt (vgl. BGE 132 III 770 *Colorado*). Auch ein Freihaltebedürfnis in Bezug auf jene veraltete Feldzeichnung ist nicht ersichtlich. Die Ähnlichkeit der Marken mit einer historischen Markierung der amerikanischen Armee hat darum keine Schwächung der Widerspruchsmarke zur Folge.

7. Andererseits vermag eine durch den Gebrauch einer Marke im Verkehr erworbene Bekanntheit den Schutzumfang zu vergrössern (BGE 122 II 382 E. 2 *Kamillosan)*. Im Widerspruchsverfahren hat die urteilende Behörde den Sachverhalt grundsätzlich von Amtes wegen zu ermitteln (Art. 12 VwVG), doch ist die Mitwirkungspflicht der Parteien im Vergleich zu typischen Verwaltungsverfahren grösser, da es sich um eine Zivilsache handelt (Art. 13 VwVG). So wird das Widerspruchsverfahren nur nach einem fristgerecht erklärten Widerspruch anhand genommen und dient es zur Hauptsache dem Schutz der Widerspruchsmarke (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die oft zur selben Branche gehörenden Verfahrensparteien kennen die Marktverhältnisse vielfach aus eigener Erfahrung, und eine korrekte Sachverhaltsermittlung liegt in ihrem eigenen Interesse. Die Widerspruchsbehörde kann sich darum auf eine übereinstimmende Schilderung des Sachverhalts durch beide Widerspruchsparteien verlassen, wenn sich ihr aus eigener Anschauung oder eigenen Abklärungen keine Zweifel aufdrängen (CHRISTOPH AUER, Streitgegenstand und Rügeprinzip im Spannungsfeld der verwaltungsrechtlichen Prozessmaximen, Diss. Bern 1997, S. 79 und 198, RKGE in sic! 2003 S. 904 E. 2 *7seven*). In ihrer Stellungnahme vom 7. Juni 2006 vor der Vorinstanz hat die Beschwerdeführerin die Behauptung der Beschwerdegegnerin ausdrücklich bestätigt, dass die Widerspruchsmarke für Schuhe (die Beschwerdeführerin spricht einschränkend nur von "Casual-Schuhe aus leichtem Leinen") bekannt sei. Unter Beilage von Abbildungen hat die Beschwerdeführerin diese Bekanntheit auch angerufen, um das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zu bestreiten. Die Vorinstanz hat darum im angefochtenen Entscheid das Bestehen einer solchen Bekanntheit nicht offen lassen dürfen. Vielmehr erscheint es im anerkannten Umfang glaubhaft, dass die Widerspruchsmarke für Casual-Schuhe aus leichtem Leinen bekannt ist und ihr ein entsprechend erweiterter Schutzumfang gebührt.

8. Im Vergleich der beiden Marken ist zu beachten, dass die Widerspruchsmarke nicht nur Schutz für die Abbildung eines fünfzackigen Sterns verlangt, sondern für ein aus verbalen und grafischen Bestandteilen zusammengesetztes, als Blickfang gestaltetes Logo mit Rundschrift um den im Zentrum des Kreises stehenden Stern. Während ein regelmässiger, fünfzackiger Stern allein kaum als Zeichen für eine betriebliche Herkunft wahrgenommen würde, ist die kombinierte Widerspruchsmarke sofort als solches erkennbar. Sie ist als Ganzes mit der angefochtenen Marke zu vergleichen. Dabei fällt auf, dass die Marken auf Schuhen kaum in einer Weise angebracht werden können, welche die verwendeten Wortbestandteile "Converse, All Star, Chuck Taylor", beziehungsweise "Army Tex, Suisse 1972" deutlich lesbar in den Vordergrund bringt. Schuhe zeigen die Schuhmarke meistens so klein, dass zwar das Vorhandensein und die Position

eines Textes wahrgenommen wird, die einzelnen Wörter aber nicht immer gelesen werden können. Die Wortbestandteile sind bei beiden Marken, mit Ausnahme des verschnörkelten Zusatzes "Chuck Taylor" in der Widerspruchsmarke, identisch angeordnet. Die in der angefochtenen Marke verwendeten waagrechten Linien wirken auf Schuhen unauffällig dekorativ und vermögen die Marke nicht zu individualisieren. In der übereinstimmenden Kombination eines gleichmässigen fünfzackigen Sterns mit gleich angeordneten, rundgeschriebenen Wörtern in einem Kreis gleichen sich die Marken, in Berücksichtigung der Bekanntheit der Widerspruchsmarke und in Bezug auf Schuhe, zu sehr, als dass eine Verwechslungsgefahr durch die abweichenden Wortbestandteile und die invertierte Farbgebung bei der angefochtenen Marke verhindert werden könnte. Dass noch weitere Marken der Widersprechenden einen fünfzackigen Stern enthalten, wie die Widersprechende noch geltend macht, könnte als Markenserie unter dem Aspekt einer mittelbaren Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren zwar berücksichtigt werden (RKGE in sic! 1998 S. 198 E. 2b *Torres*), setzt aber voraus, dass auch die Serienmarken dem Publikum bekannt sind (RKGE in sic! 2005 S. 805 *Suprême des ducs*), was nicht dargetan wurde. Die Serienmarken blieben im angefochtenen Entscheid damit zu Recht ausser Acht. Dennoch hat die Vorinstanz das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken zu Recht bejaht.

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

10. 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 vom 11. Dezember 2006 (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 (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, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, SIWR I/2, 2. Aufl. Basel 1998, S. 29 f.).

11. Der anwaltlich vertretenen Beschwerdegegnerin ist eine Parteientschädigung auszurichten. Da diese in der Beschwerdestellungnahme auf materielle Ausführungen verzichtet hat, erscheint eine Entschädigung von Fr. 600.-- als angemessen (Art. 64 Abs. 1 VwVG).

12. 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 wird 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. Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 600.-- zu bezahlen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
   - der Beschwerdeführerin (eingeschrieben) (mit Beilagen)
   - der Beschwerdegegnerin (eingeschrieben)
   - der Vorinstanz (Ref-Nr. Wspr. 8234) (eingeschrieben) (mit Beilagen)

Der Abteilungspräsident:	Der Gerichtsschreiber:
Bernard Maitre	Philipp J. Dannacher

Versand am: 26. Juni 2007