Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-7506/2006

{T 0/4}

Urteil vom 21. März 2007

Mitwirkung: Richter David Aschmann (vorsitzender Richter);
Richter Bernard Maitre, Richter Francesco Brentani;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher

G._____
vertreten durch Dr. Thomas A. Frick und/oder Nicolas Birkhäuser, Niederer Kraft & Frey Rechtsanwälte, Bahnhofstrasse 13, 8001 Zürich,

Beschwerdeführerin

gegen

D._____
vertreten durch Schmauder & Partner AG, Zwängiweg 7, 8038 Zürich,

Beschwerdegegnerin

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

Vorinstanz

betreffend
Verfügung vom 20.7.2006 im Widerspruchsverfahren Nr. 7944 IR 800'337 [Karomuster] / IR 851'748 [Karomuster].

Sachverhalt:

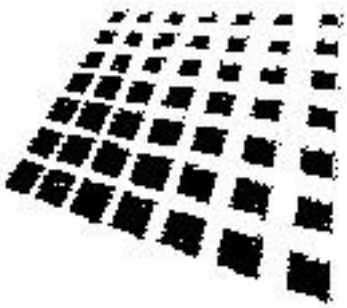
A. Die Marke IR 851'748 der Beschwerdeführerin wurde gestützt auf eine deutsche Basisregistrierung am 29. Dezember 2004 für die folgenden Waren und Dienstleistungen im Internationalen Register eingetragen:

9 Supports de son et d'images, en particulier supports de données optiques contenant des images ou des textes à caractère scientifique.

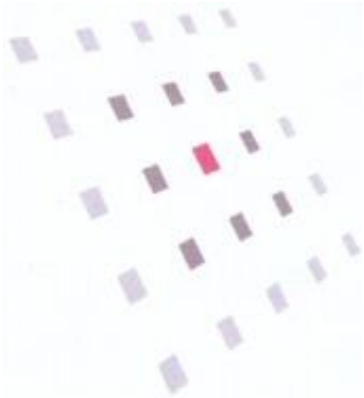
16 Produits de l'imprimerie, en particulier périodiques et livres à caractère scientifique; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Services d'une maison d'édition (à l'exception des travaux d'imprimerie); publication électronique de livres et de périodiques en ligne; organisation et conduite de séminaires, en particulier dans le domaine scientifique.

B. Die Marke sieht wie folgt aus:



C. Die Beschwerdegegnerin erhob am 1. Dezember 2005 Widerspruch gegen diese Eintragung, die sie auf ihre Internationale Registrierung IR 800 337 stützte:



Diese Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen (und ausserdem für Dienstleistungen in den Klassen 35, 36, 38, 39 und 42) registriert:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle ou d'enseignement (compris dans cette classe);

appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (à l'exception des appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles).

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; publication de livres, magazines et autres produits imprimés ainsi que leurs versions électroniques (notamment CD-ROM et CD-I).

D. Die Vorinstanz teilte der Beschwerdeführerin am 14. Dezember 2005 die einstweilige Schutzverweigerung mit. Mit Telefax vom 3. März 2006 bezeichnete diese einen schweizerischen Vertreter, worauf die Vorinstanz ihr mit Verfügung vom 8. März 2006 eine Frist zur Stellungnahme ansetzte.

E. Am 9. Juni 2006 nahm die Beschwerdeführerin zum Widerspruch Stellung.

F. Die Vorinstanz hiess am 20. Juli 2006 den Widerspruch gut und versagte der Marke der Beschwerdeführerin den Schutz für das Gebiet der Schweiz.

G. Mit Beschwerde vom 14. September 2006 an die eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum ("RKGE") beantragte die Beschwerdeführerin:

1. Der Widerspruch Nr. 7944 (IR 800'337 "(fig.)" / IR 851'748 "(fig.)" sei abzuweisen.

2. Eventualiter sei der internationalen Registrierung Nr. 851'748 "(fig.)" mit dem Farbanspruch "blau-grün (Pantone 3155)" in der Schweiz für sämtliche Waren und Dienstleistungen Schutz zu gewähren.

3. Der Widerspruchsgegnerin seien keine Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Widersprechenden.

H. Die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz beantragten je mit Stellungnahmen vom 13. November 2006, die Anträge der Beschwerdeführerin unter Kosten- und Entschädigungsfolge abzuweisen.

I. Das Verfahren wurde mit Verfügung vom 15. November 2006 per 1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.

J. Auf die Durchführung einer mündlichen und öffentlichen Verhandlung haben die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 13. Februar 2007 ausdrücklich und die Beschwerdegegnerin stillschweigend verzichtet.

K. Mit Schreiben vom 13. Februar und 2. März 2007 reichten beide Parteien dem Bundesverwaltungsgericht ihre Kostennoten ein.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes [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 (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). Auf die Beschwerde ist darum einzutreten.

2. 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 [MSchG, SR 232.11]). Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit oder Verschiedenheit 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 die Waren sind, und umgekehrt (Lucas David, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. Basel 1999, N. 8 zu Art. 3 MSchG).

3. Keinen Schutz geniessen Marken, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben (Art. 2 lit. a MSchG). Infolgedessen besteht auch kein Schutz gegenüber einer Marke, die in kennzeichnungsschwachen Teilen mit einer älteren Marke übereinstimmt, aber deren prägende Elemente nicht verwendet (Kommentar David, N. 29 zu Art. 3 MSchG, Eugen Marbach, Markenrecht, SIWR III, Basel 1996, S. 114). Wird eine Marke nur in banalen, als solchen nicht unterscheidungskräftigen Bestandteilen nachgeahmt, müssen diese in der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwar mit berücksichtigt werden. Doch sind die prägenden Elemente der Marke entsprechend stärker zu gewichten (Marbach, a.a.O., S. 116, Christoph Willi, Markengesetz, Zürich 2002, Rz. 133 zu Art. 3 MSchG, RKGE in sic! 1999, 276 E. 4 *Natural White*).

4. Flächenmuster, die nicht auf die Ausstattung oder Form der Ware hinweisen oder diese nachzeichnen, können als Marke geschützt werden (RKGE in sic! 2005, 282 E. 7 *Karomuster*, sic! 2004, 854 E. 4 *Formes répétitives,* Kommentar David, N. 20 zu Art. 2 MSchG mit Hinweisen). Ist ein Element eines Flächenmusters technisch bedingt oder wird es nur ästhetisch-dekorativ und nicht kennzeichnend verstanden, hat es ähnlich wie ein Element einer Formmarke eine schwächere Wirkung als ein auffälliger Bestandteil, der mit kennzeichnender Wirkung für eine betriebliche Herkunft steht (vgl. BGE 120 II 310 E. 3b *The Original*, 129 III 518 ff. E. 2.4 *Lego*).

5. Wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat, beanspruchen die vorliegend zu vergleichenden Marken gleichartige und teilweise identische Waren und Dienstleistungen. Dass sich die Waren- und Dienstleistungslisten der beiden Zeichen im Schwerpunkt an unterschiedliche Kreise richten, wie die Beschwerdeführerin geltend macht, ist dabei nicht massgeblich. Entschei-

dend ist der Einzelvergleich jedes Waren- und Dienstleistungseintrags mit den Waren und Dienstleistungen der anderen Marke.

6. Die Widerspruchsmarke zeigt ein in einem Winkel von etwa 60° nach rechts geneigtes Muster von fünf mal fünf regelmässig verteilten Quadraten, die relativ weit auseinander liegen. Das mittlere Quadrat sticht magentarot hervor. Die Quadrate, die es direkt umgeben, sind dunkel-lilagrau, die 16 Quadrate auf der Aussenlinie hell-lilagrau. Das Muster verjüngt sich perspektivisch nach rechts. Demgegenüber besteht die angefochtene Marke aus sieben mal sieben schwarzen Quadraten auf einer waagrechten Ebene, die von der rechten vorderen Ecke aus gesehen werden. Die weissen Linien zwischen diesen Quadraten sind schmaler als bei der Widerspruchsmarke und werden in der ebenfalls perspektivischen Darstellung von links nach rechts und von vorne nach hinten leicht dicker. Die Quadrate dieser Marke sind unscharf dargestellt und an ihren Rändern leicht ausgefranst, jedoch gut als Quadrate erkennbar.

7. Das menschliche Hirn geht bei der Unterscheidung von geometrischen Formen grundlegend weniger spezifisch vor als bei Wörtern. Wahrgenommene Formenteile werden im Geist nach Möglichkeit zu einer prägnanten Gesamtform abstrahiert und vereinfacht (E. Bruce Goldstein, Wahrnehmungspsychologie, 2. Aufl. Berlin 2002, S. 187 ff., Magdalen D. Vernon, Wahrnehmung und Erfahrung, 2. Aufl. Eschborn 1997, S. 47, Rainer Guski, Wahrnehmung, Stuttgart 1989, S. 53, vgl. RKGE in SMI 1995, 317 E. 2 *Medusa*). Ein bestimmter Blickwinkel, unscharfe Einzelheiten und Abweichungen in Nebenpunkten bleiben bei Formen darum weniger stark in der Erinnerung haften als eine verkehrte Buchstabenreihenfolge oder ähnliche Unterschiede bei Wörtern. Diese Schwäche des Erinnerungsbilds bedeutet für die zu beurteilenden Marken, dass die angesprochenen Abnehmer/innen beide Karomuster als zusammenhängende Einheit auffassen und sich seine Schräglage und den genauen Aufsichtswinkel im Erinnerungsbild nicht werden merken können. In der Erinnerung wird vielmehr ein gleichmässiges und spielerisches Muster zurückbleiben, das im Fall der Widerspruchsmarke vor allem von der magentarot hervorgehobenen Mitte und dem aufgehellten Rand geprägt wird.

8. Diese Farbgebung übernimmt die angefochtene Marke nicht. Sie erschöpft sich vielmehr im abstrahierten Erinnerungsbild, als Gesamtform, in einem indifferenten und kaum mehr kennzeichnungskräftigen Muster aus gleichmässigen dunklen Flächen und parallelen Linien, das vor allem dekorativ wirkt und darum im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen keinen näheren Bezug zur Widerspruchsmarke nimmt als eine banale Form des Gemeinguts (vgl. RKGE in sic! 2005, 282 E. 7 *Karomuster*). Daran ändert auch die unscharfe Wiedergabe der angefochtenen Marke nichts, die sie von der Widerspruchsmarke eher unterscheidet. Da die angefochtene Marke kein einziges der prägenden Bestandteile der Widerspruchsmarke übernimmt, ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken zu verneinen. Die Beschwerdegegnerin hat darauf verzichtet, die Vorinstanz zur Schutzverweigerung gegenüber der angefochtenen Marke innerhalb der zwölfmonatigen Frist von Art. 5 Abs. 2 des

Madrider Markenabkommens (MMA, SR 0.232.112.3) aufzufordern. Im Rahmen von Art. 48 Abs. 1 VwVG hätte sie, gestützt auf Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ, SR 0.232.04) absolute Ausschlussgründe gegen eine ablehnende Verfügung der Vorinstanz beschwerdeweise geltend machen können. Im Widerspruchsverfahren kann sie dies nicht (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Die angefochtene Marke ist darum im Register zu belassen und kann sich, falls ihr die ursprüngliche Unterscheidungskraft fehlen sollte, zumindest für einzelne Waren und Dienstleistungen im Verkehr noch durchsetzen (Art. 2 lit. a MSchG).

9. Die Beschwerde ist damit gutzuheissen, der angefochtene Entscheid aufzuheben und der Widerspruch vollumfänglich abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 64 Abs. 3 VwVG).

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 [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 Fr. 40'000.-- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff., LUCAS DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, SIWR I/2, 2. Aufl. Basel 1998, S. 29 f.).

11. Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der eingereichten Kostennote der Beschwerdeführerin festzusetzen. In Bezug auf den geltend gemachten Aufwand erscheint die Kostennote jedoch auch unter Berücksichtigung des erforderlichen Fachwissens höher als die notwendigen Kosten. Sie ist entsprechend herabzusetzen (Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der umfangreichen Stellungnahmen der Beschwerdeführerin im Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 4'600.-- (inkl. MWST) für das erstinstanzliche und das Beschwerdeverfahren angemessen.

12. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht [BGG, SR 173.110]). Es ist darum rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1-4 des Entscheids des eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 20. Juli 2006 werden aufgehoben, der Widerspruch wird abgewiesen und das eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum angewiesen, der Marke IR 851'748 den Schutz für die Schweiz definitiv zu gewähren.

2. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens von Fr. 4'000.-- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.

3. Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche und das Beschwerdeverfahren mit total Fr. 4'600.-- (inkl. MWST) zu entschädigen.

4. Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'500.-- zurückerstattet.

5. Dieses Urteil ist rechtskräftig. Es wird eröffnet:

   - der Beschwerdeführerin (eingeschrieben, mit Beilagen)
   - der Beschwerdegegnerin (eingeschrieben, mit Beilagen)
   - der Vorinstanz (Ref-Nr. Wspr. 7944; eingeschrieben, mit Beilagen)

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

Versand am: 22. März 2007