Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-3578/2007
{T 0/2}

Urteil vom 31. Oktober 2007

Besetzung

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

Parteien

P._____,
vertreten durch A. W. Metz & Co. AG,
Hottingerstrasse 14, Postfach, 8024 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Q._____,
vertreten durch Dr. Urs Leu, Staiger, Schwald & Partner Rechtsanwälte, Postfach 281, 3000 Bern 6,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Entscheid vom 20. April 2007 im Widerspruchsverfahren Nr. 8523 - IR 663 349 FOCUS/CH-Marke 547 582 PURE FOCUS.

Sachverhalt:

A.
Die Eintragung der schweizerischen Wortmarke Nr. 547'582 PURE FOCUS der Beschwerdeführerin wurde am 18. Juli 2006 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) veröffentlicht. Die Marke wird für "*Kosmetische Produkte und Schminkmittel*" in Klasse 3 beansprucht.

B.
Am 17. Oktober 2006 erhob die Beschwerdegegnerin beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum ("Vorinstanz") gegen diese Eintragung Widerspruch. Ihre Widerspruchsmarke IR 663'349 FOCUS war am 23. Mai 1996 unter anderem in Klasse 3 für "*Savons, parfumerie, huiles essentielles, savons, fards, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits de soins corporels et de beauté, eaux et crèmes de rasage, désodorisants à usage personnel; produits de toilette tels que produits de nettoyage et dentifrices*" registriert worden. Die Beschwerdegegnerin begründete den Widerspruch mit dem Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken. Sie wies darauf hin, dass ein Widerspruchsbeschwerdeverfahren gegen die deutsche Basiseintragung der Widerspruchsmarke erst am 8. Oktober 2003 seinen Abschluss gefunden habe, weshalb der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke noch nicht aufgenommen worden sei. Die Gebrauchsschonfrist für die Widerspruchsmarke habe erst an diesem Datum zu laufen begonnen.

C.
Mit Stellungnahme vom 23. November 2006 bestritt die Beschwerdeführerin den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke sowie das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken. Sie machte geltend, dass der deutsche Widerspruch gegen die Basisregistrierung der Widerspruchsmarke, soweit er Waren der Klasse 3 betroffen habe, zusammen mit anderen Widersprüchen gegen diese Marke am 11. Januar 2001 abgewiesen worden sei. Die Beschwerdegegnerin habe gegen diesen Entscheid vor dem deutschen Bundespatentgericht selber die Beschwerde eingereicht, die zum Entscheid vom 8. Oktober 2003 geführt habe. Sie habe sich damit aber nur gegen die Gutheissung von Widersprüchen in anderen Klassen gewehrt; die Abweisung in Bezug auf Waren der Klasse 3 sei nicht Gegenstand dieses Beschwerdeverfahrens gewesen. Die Beschwerdegegnerin habe somit schon am 11. Januar 2001 nicht mehr befürchten

müssen, ihre Basismarke in Klasse 3 zu verlieren, sondern den Gebrauch der Marke an diesem Datum aufnehmen können. Dass die unterlegene Widerspruchspartei nach der anwendbaren Verfahrensordnung theoretisch noch bis zum Versand des Beschwerdeentscheids eine Anschlussbeschwerde gegen die Abweisung ihres Widerspruchs in Klasse 3 hätte einlegen dürfen, ändere daran nichts.

D.
Mit Replik vom 11. Januar 2007 und Duplik vom 1. Februar 2007 hielten die Parteien an diesen Standpunkten fest.

E.
Die Vorinstanz hiess den Widerspruch mit Entscheid vom 20. April 2007 gut und verfügte die Löschung der Marke CH 547'582 PURE FOCUS.

F.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 24. Mai 2007 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Sie hielt an ihrer Ansicht fest, dass die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke im Zeitpunkt des Widerspruchs abgelaufen war, die Widerspruchsmarke nicht rechtserhaltend benützt worden sei und eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken überdies durch das vorangestellte Element "PURE" verhindert werde.

G.
Mit Vernehmlassung vom 15. August 2007 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Sie verwies zur Begründung auf den angefochtenen Entscheid.

H.
Die Beschwerdegegnerin hielt in einer Stellungnahme vom 20. August 2007 daran fest, dass es ihr vor dem 8. Oktober 2003 nicht zumutbar gewesen sei, den Gebrauch der Widerspruchsmarke für Waren der Klasse 3 in der Schweiz aufzunehmen. Zwischen den Marken bestehe aufgrund des übereinstimmenden Elements "FOCUS" eine Verwechslungsgefahr. Die Beschwerde sei darum abzuweisen.

I.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Verwaltungsgerichtsgesetzes 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 f. und 33 Bst. d VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG; SR 172.021) am 24. Mai 2007 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 daher 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 Bst. 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 377 E. 2a S. 378 *Boss*; BGE 119 II 473 E. 2d S. 477 *Radion*; Bundesverwaltungsgerichtsurteile B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 *Aromata*; B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 2 *Feel 'n learn/See 'n learn*; B-7504/2006 vom 8. März 2007 E. 2 *Chip/Lip Chic*) 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 zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David (Hrsg.), Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 3 N. 8). Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (BGE 127 III 160 E. 2a S. 165 f. *Securitas*; BGE 122 III 382 E. 1 S. 384 *Kamillosan*). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist insbesondere die Kennzeichnungskraft der Marken in Betracht zu ziehen, da schwache Marken

keinen grossen Schutzumfang verdienen (David, a.a.O., Art. 3 N. 13; BGE 122 III 382 E. 2a S. 385 f. *Kamillosan*; Bundesverwaltungsgerichtsurteile B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 2.2 *Feel 'n learn/See 'n learn*; B-7491/2006 vom 16. März 2007 E. 2 *Yeni Raki/Yeni Efe*).

Die Beurteilung der Vorinstanz, zwischen den Wortmarken FOCUS und PURE FOCUS bestehe eine Verwechslungsgefahr, ist vorliegend ohne Zweifel zu bestätigen. "*Savons, parfumerie, huiles essentielles, savons, fards, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits de soins corporels et de beauté, eaux et crèmes de rasage, désodorisants à usage personnel; produits de toilette tels que produits de nettoyage et dentifrices*" und "*kosmetische Produkte und Schminkmittel*" sind identisch. Das Wort "Focus" wird vom durchschnittlichen Publikum wegen seiner Entsprechung zu den deutschen und französischen Wörtern "Fokus" bzw. "focus" ohne Weiteres verstanden, hat aber keinen direkt beschreibenden Charakter gegenüber den gekennzeichneten Waren. Es wirkt darum erinnerungsfähig und kennzeichnungskräftig. Die Übereinstimmung zwischen diesen Markenworten wird durch das nur verstärkende und ebenfalls leicht verständliche Adjektiv "pure", dem im Deutschen "pur" und im Französischen "pure" entsprechen, die etwa dasselbe bedeuten, nicht verfremdet oder verhindert. Eine Verwechslungsgefahr ist zwischen den Marken, entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin, mithin zu bejahen.

3.

Diese Verwechslungsgefahr führt jedoch nur zum Schutz der Widerspruchsmarke, wenn diese von der Beschwerdegegnerin entweder markenmässig gebraucht wird oder, während der fünfjährigen Benutzungsschonfrist von Art. 12 Abs. 1 MSchG, ungebraucht geltend gemacht werden darf. Die Beschwerdegegnerin hat anerkannt, die Widerspruchsmarke bisher weder in Deutschland noch in der Schweiz für Waren der Klasse 3 markenmässig zu gebrauchen. Sie macht jedoch geltend, dass sie bis 2003 aus wichtigen Gründen auf die Aufnahme des Markengebrauchs verzichtet habe. Die fünfjährige Benutzungsschonfrist habe darum erst am 8. Oktober 2003 zu laufen begonnen.

In BGE 130 III 371 *Focus/Color Focus* vom 20. Februar 2004 hatte das Bundesgericht die Frage des begründeten Gebrauchsverzichts zwischen denselben Parteien und mit Bezug auf die Widerspruchsmarke des vorliegenden Verfahrens bereits im Rahmen eines zivilgerichtlichen Markennichtigkeitsverfahrens zu beurteilen. Es stellte in jenem

Entscheid fest, dass ein ausländisches Widerspruchsverfahren gegen die Basiseintragung einer Internationalen Marke mit Schutzwirkung für die Schweiz zwar nicht unter den Begriff des Widerspruchsverfahrens nach Art. 12 Abs. 1 MSchG falle. Doch sei dem klaren Willen des Gesetzgebers, die Benutzung der Marke dem Inhaber erst dann zuzumuten, wenn ihre Eintragung durch keinen Widerspruch mehr in Frage gestellt sei, dahingehend Rechnung zu tragen, dass auch ein ausländisches Widerspruchsverfahren ein "wichtiger Grund" im Sinne jener Bestimmung sei, sofern dieses Verfahren gegen eine ausländische Basiseintragung gerichtet sei und, als "zentraler Angriff" gemäss Art. 6 Abs. 3 des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken, revidiert am 14. Juli 1967 (SR 0.232.112.3), zugleich deren Schutzausdehnung auf die Schweiz in Frage stelle. Dieser "wichtige Grund" für den Nichtgebrauch bestehe jedenfalls so lange, als die Beschwerdegegnerin nicht über jenes Verfahren die Verfügungsmacht erlangt habe, indem sie die dortige Widerspruchsmarke erwarb, und zudem keine Anzeichen dafür bestünden, dass der Widerspruch rechtsmissbräuchlich erhoben worden sei, um die hiesige Benutzungsschonfrist zu verlängern. Dagegen könne der Widersprechenden nicht zugemutet werden, den Ausgang eines noch hängigen Widerspruchsverfahrens abzuschätzen und den Gebrauch des umstrittenen Zeichens gestützt auf eine vorläufige Beurteilung bereits aufzunehmen, selbst wenn ihre Marke für andere Waren und Dienstleistungen registriert und eine Verwechslungsgefahr deshalb unwahrscheinlich erscheine (BGE 130 III 371 E. 1.3 S. 375 und E. 2.2 S. 378 f. *Focus/Color Focus*).

4.

Diese Ausführungen zum selben deutschen Widerspruchsbeschwerdeverfahren, auf welches sich die Beschwerdegegnerin im vorliegenden Fall beruft, sind hier analog anzuwenden. Sie widerlegen namentlich die Vorbringen der Beschwerdeführerin, wonach die Beschwerdegegnerin sich auf kein Widerspruchsbeschwerdeverfahren berufen dürfe, das sie obwohl teilweise mit Erfolg selbst in die Wege geleitet habe, und dass sie den Gebrauch ihrer Marke für Waren der Klasse 3 schon früher hätte aufnehmen müssen, da der auf Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 42 gestützte Widerspruch in diesem Umfang "aussichtslos" gewesen sei. Dieselben Argumente hat das Bundesgericht, wie ausgeführt, in BGE 130 III 371 *Focus/Color Focus* bereits begründet verworfen.

Von BGE 130 III 371 *Focus/Color Focus* unterscheidet sich der vorliegende Sachverhalt mit Ausnahme der angefochtenen Marke einzig darin, dass die Beschwerdegegnerin den Nichtgebrauch ihrer Marke anstatt mit einem hängigen Löschungsbegehren gegen die Basismarke in Klasse 3 nur noch mit der prozessualen *Möglichkeit* eines Löschungsbegehrens gegen die Basismarke in Klasse 3 begründet. Nach dem anwendbaren deutschen Verfahrensrecht vor dem Bundespatentgericht hätte die betreffende Widerspruchspartei als Antwort auf die Beschwerde der Beschwerdegegnerin bis zum Entscheid vom 8. Oktober 2003 Anschlussbeschwerde erheben und den Entscheid des Deutschen Patent- und Markenamtes anfechten können, der den Widerspruch abwies, soweit er die Waren der Klasse 3 betraf (PAUL STRÖBELE/FRANZ HACKER/IRMGARD KIRSCHNEK, Markengesetz, 8. Aufl., München 2006, § 66 N. 44, CHRISTIAN DONLE, in: Detlef v. Schultz (Hrsg.), Markenrecht, Heidelberg 2002, § 66 N. 17). Eine solche Anschlussbeschwerde wurde zwar letztlich nicht erklärt, und dem Entscheid des Bundespatentgerichts ist zu entnehmen, dass die betreffende Widerspruchspartei sich stattdessen im Laufe des Verfahrens geäussert und nur die Abweisung der Beschwerde unter Kostenauflage beantragt hat. Auf die ihr zustehende Anschlussbeschwerde hatte sie aber nicht verzichtet.

Auch wenn die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke damit im Endeffekt von fünf auf fast zwölf Jahre verlängert wird, war der Beschwerdegegnerin im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung vor Erlass des Entscheids des Bundespatentgerichts nicht zuzumuten, den Gebrauch des umstrittenen Zeichens aufzunehmen. Die Frage, ob gegenüber einer überlangen Erstreckung der Benutzungsschonfrist auch Interessen von Mitbewerbern und anderer Marktteilnehmer berücksichtigt werden müssten, worauf das Bundesgericht im erwähnten Entscheid verzichtet hat, ist als ausserhalb des Verfahrens liegender Sachverhalt der Prüfung im Widerspruchsbeschwerdeverfahren entzogen. Eine derartige "Verwirkung" des Markenrechts infolge höherrangiger Drittinteressen nach einer allzu langen Verfahrensdauer des ausländischen Widerspruchsprozederes müsste erneut vor dem Zivilrichter geltend gemacht werden (vgl. DAVID, a.a.O., Art. 31 N. 5, CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 31 N. 16, IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 152). Die Vorinstanz hat darum

vorliegend zurecht die Löschung der angefochtenen Marke angeordnet.

5.
Die Beschwerde ist abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Der Beschwerdegegnerin ist eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG).

6.
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 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, in sic! 7/8 2002, S. 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, in sic! 6/2001, S. 559 ff., LUCAS DAVID, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, S. 29 f.). In Anwendung dieser Grundsätze wird vorliegend die Gerichtsgebühr auf Fr. 4'000.-- festgesetzt.

7.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde am Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen und die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 20. April 2007 wird bestätigt.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 5'000.-- verrechnet. Die Differenz von Fr. 1'000.-- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.

3.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren mit Fr. 2'000.-- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Eingeschrieben; mit Beilagen)
- die Beschwerdegegnerin (Eingeschrieben)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruch Nr. 8523; Eingeschrieben; mit Beilagen)

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

Versand: 6. November 2007