

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-3508/2008
{T 0/2}

Urteil vom 9. Februar 2009

Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz), Richter Marc Steiner,
Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

Parteien

X._____,
vertreten durch E. Blum & Co. AG,
Patentanwälte und Markenanwälte VSP, Vorderberg 11,
8044 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Y._____,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Cruzio Fontana,
viale Stazione 30, Postfach 1087, 6501 Bellinzona,
Beschwerdegegner,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 09374 (KaSa K97 [fig.] /
biocasa [fig.]

Sachverhalt:**A.**

Die Eintragung der Marke Nr. 562'778 "biocasa" (fig.) des Beschwerdegegners wurde am 24. April 2007 hinterlegt und am 10. Oktober 2007 im Schweizerischen Handelsamtsblatt ("SHAB") veröffentlicht. Das Zeichen wurde für verschiedene Waren und Dienstleistungen in den Klassen 3, 29, 30, 31, 32 und 35 eingetragen.

Es sieht wie folgt aus:

**B.**

Am 10. Januar 2008 erhob die Beschwerdeführerin gegen die Eintragung dieser Marke, gestützt auf ihre Schweizerische Marke Nr. 547'522 "KaSa K97" (fig.), beschränkt auf die Eintragung für „alimenti per gli animali (Klasse 31)“, Widerspruch beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz). Die Widerspruchsmarke wurde am 3. Mai 2006 für Futtermittel und Futtermittelzusatzstoffe (nicht für medizinische Zwecke) in Klasse 31 hinterlegt und sieht wie folgt aus:

**C.**

Mit Stellungnahme vom 5. März 2008 beantragte der Beschwerdegegner die Abweisung des Widerspruchs.

D.

Mit Verfügung vom 28. April 2008 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, dass die jeweilige grafische Ausgestaltung völlig verschieden sei. Trotz Warengleichheit wiesen die Konfliktzeichen einen genügenden Abstand auf, weshalb

das Vorliegen einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr zu verneinen sei.

E.

Gegen diese Verfügung erhebt die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 29. Mai 2008 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und beantragt:

1. Es sei der Entscheid des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) vom 28. April 2008 im Widerspruchsverfahren Nr. 9374 aufzuheben und der Widerspruch sei gutzuheissen;
2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschwerdegegners.

Zur Begründung führt sie im Wesentlichen folgendes aus: In erster Linie sei die Frage, ob der Bestandteil "casa" der angefochtenen Marke kennzeichnungskräftig ist, zu prüfen. Einzelne Markenbestandteile seien bei der Prüfung der Verwechselbarkeit von sich gegenüberstehenden Marken immer auch im Zusammenhang mit den übrigen Zeichenbestandteilen zu beurteilen. Einzelne gemeinfreie Markenelemente könnten den Gesamteindruck zweier Zeichen mitbestimmen, in einzelnen Fällen die Verwechslungsgefahr verstärken oder abschwächen. Deshalb müsse der Bestandteil "casa" auch im Zusammenhang mit dem Bestandteil "bio" beurteilt werden. Der Bestandteil "casa" verwende mit der Bedeutung „Firma/Unternehmen“ stehe nach der italienischen Sprachbildung immer in Verbindung mit einem zusätzlichen Begriff und im Verhältnis zu diesem an erster Stelle (z.B. casa di mode, casa editrice). Die Marke "biocasa" widerspreche der italienischen Sprachbildung und müsse korrekt "casa bio" heissen. Allein schon der Wortaufbau spreche dafür, dass es sich um eine Fantasiemarke handle. Selbst italienische Abnehmer würden den Begriff "biocasa" nicht im Sinne von Bio-Unternehmen oder Bio-Firma verstehen. Bei den nicht italienischsprachigen Abnehmern sei die Bedeutung „Firma/Unternehmen“ auf Grund deren geringen Verbreitung gar nicht bekannt. Der massgebliche Sinngehalt des Elements "casa" in der angefochtenen Marke sei dementsprechend schlichtwegs "Haus, Zuhause".

Unter dem Aspekt der Kennzeichnungskraft sei der Bestandteil "casa" selbstverständlich im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten zu betrachten. Die Vorinstanz habe nicht begründet, wieso dieser Ausdruck im Zusammenhang mit Futtermittel (für Tiere) ein üblicher Ausdruck sein und deswegen zum Gemeingut gehören solle. Das Wort "casa" weise im Zusammenhang mit den gegenständlichen Waren

(Tierfuttermittel) keinen direkt beschreibenden Charakter auf, weder hinsichtlich Bestimmung und Verwendungszweck, noch hinsichtlich Einsatzort. Das Präfix "bio" stelle lediglich einen nicht kennzeichnungskräftigen Hinweis auf den biologischen Anbau der gekennzeichneten Produkte dar. Somit werde klar, dass es sich sowohl beim Bestandteil "casa" wie auch bei der Wortverbindung "biocasa" um eine Phantasiebezeichnung bzw. Phantasiemarke handle und damit der Bestandteil "casa" entgegen der Auffassung der Vorinstanz durchaus kennzeichnungskräftig sei. Die angefochtene Marke stimme demnach im kennzeichnungskräftigen Bestandteil "casa" mit der Widerspruchsmarke praktisch überein. Marken mit identischen charakteristischen Bestandteilen, bei denen die anderen Teile den Gesamteindruck zu wenig beeinflussen, würden von der Rechtsprechung regelmässig als verwechselbar bezeichnet.

Auch die graphische Gestaltung der beiden Marken sei nicht geeignet, die Verwechslungsgefahr in relevanter Weise herabzusetzen oder auszuschliessen, denn der Wortlaut der beiden Marken dominiere den Gesamteindruck. Da die Grafik der angefochtenen Marke den relevanten Wortbestandteil "casa" speziell hervorhebe, trage sie im Gegenteil zu einer erhöhten Verwechslungsgefahr bei. Nach dem Gesamteindruck sei das Vorliegen der Verwechslungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG zu bejahen und der Widerspruch gutzuheissen.

F.

Mit Eingabe vom 9. Juni 2008 ersuchte der Beschwerdegegner das Bundesverwaltungsgericht, die Beschwerdeführerin mit Sitz im Ausland zur Sicherstellung einer allfälligen Parteientschädigung zu verpflichten.

Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 30. Juni 2008 auf die Einreichung einer diesbezüglichen Stellungnahme.

Am 1. Juli 2008 nahm die Beschwerdeführerin dazu Stellung und beantragte, von einer Verpflichtung der Beschwerdeführerin zur Sicherstellung einer allfälligen Parteientschädigung sei, unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten des Beschwerdegegners, abzusehen.

Mit Zwischenverfügung vom 24. Juli 2008 wies das Bundesverwaltungsgericht das Gesuch des Beschwerdegegners, die Beschwerdeführerin zur Sicherstellung einer allfälligen Parteientschädigung zu verpflichten, ab.

G.

Die Vorinstanz verzichtete mit Eingabe vom 3. Juli 2008 auch in der Hauptsache auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragt, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen.

H.

Mit Stellungnahme vom 14. Juli 2008 beantragt der Beschwerdegegner die Abweisung der Beschwerde. Zur Begründung führt er unter anderem Folgendes aus: Die fraglichen Marken seien total verschieden und es bestehe daher keine Verwechslungsgefahr. Die Marke "biocasa" setze sich vorwiegend aus einer Zeichnung und einem Hintergrund zusammen (im Gegensatz zum Zeichen "KaSa K97", das weder eine Zeichnung noch einen Hintergrund enthalte). Die Farben seien verschieden, ebenso die Schrift. Die beanspruchten Waren seien insofern nicht gleichartig, als die Futtermittel, welche von der Marke "biocasa" geschützt würden, aus kontrolliertem biologischem Anbau stammten, die vom Zeichen "KaSa K97" geschützten jedoch nicht. Was das Element „casa“ betreffe, sei mit der Vorinstanz dafür zu halten, dass dieses ein banaler, beschreibender Begriff sei, welcher zum Gemeingut gehöre und daher allen zur Verfügung gestellt werden müsse. Hinzu komme, dass "casa" im Gegensatz zu "KaSa" eine Bedeutung habe. Das Element „bio“ mache aus „casa“ keine Fantasiebezeichnung. Das angefochtene Zeichen werde im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren als Geschäft, welches biologische Produkte kaufe, verkaufe und produziere, verstanden. Ohne grafisches Element wäre die angefochtene Marke daher wahrscheinlich kaum eingetragen worden.

I.

Die Parteien haben stillschweigend auf eine öffentliche Verhandlung verzichtet.

Auf die dargelegten und weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32] zur Beurteilung

von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig. Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und – form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der verlangte Kostenvorschuss wurde fristgemäss geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11]).

3.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht auf Grund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und andererseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 – Kamillosan).

4.

Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Mas-

senartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb – Apiella, BGE 122 III 382 E. 3a – Kamillosan; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 – Yello).

5.

Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a – Boss; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III Kennzeichenrecht, Basel und Frankfurt a. M. 1996 [hiernach: Marbach, SIWR III], S. 116; LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, Basel 1999 [hiernach: David, Kommentar MSchG], Art. 3 N. 11 und 15; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 N. 63 und 67).

6.

Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Entscheidend sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während unterscheidungsschwache Wort- oder Bildelemente den Gesamteindruck weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 19. Dezember 2007 [B-7500/2006] E. 6.4 – Diva Cravatte; Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2005 S. 807 E. 8 – DVT Technisches Fernsehen [fig.] / DVT; MARBACH, SIWR III, S. 122 f.; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 143).

Bei reinen Bildmarken ist die Gestaltung und, sofern es sich nicht um abstrakte Darstellungen handelt, der begriffliche Inhalt der Marken massgebend (MARBACH, SIWR III, S. 121; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3 N. 23), bei reinen Wortmarken der Wortklang, das Schriftbild und, gegebenenfalls, der Sinngehalt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc – Secu-

ritas; BGE 121 III 377 E. 2b – Boss). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird (MARBACH, SIWR III, S. 118; RKGE in sic! 2006 S. 761 E. 4 – McDONALD'S / McLake). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a – Kamillo-san; BGE 119 II 473 E. 2c – Radion; RKGE in sic! 2002 S. 101 E. 6 – Mikron [fig.] / Mikromat [fig.]).

7.

In einem ersten Schritt ist zu überprüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleichartig sind.

7.1 Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3 N. 35; RKGE in sic! 2003 S. 709 E. 6 – Targa / Targa [fig.]; RKGE in sic! 2002, S. 169 E. 3 – Smirnoff [fig.] / Smirnov [fig.]). Für die Warengleichartigkeit sprechen unter anderem gleiche Herstellungsstätten, gleiches fabrikationsspezifisches Know-how, ähnliche Vertriebskanäle, ähnliche Abnehmerkreise oder das Vorliegen eines ähnlichen Verwendungszweckes (RKGE in sic! 2002, S. 169 E. 3 – Smirnoff [fig.] / Smirnov [fig.]; vgl. auch RKGE in sic! 2004, S. 863 E. 6 – Harry [fig.] / Harry's Bar Roma [fig.]; RKGE in sic! 2000, S. 594 E. 5 – Longlife Valdalpone [fig.] / Longlife developed by Dr. Tork [fig.]).

7.2 Soweit hier interessierend, wird die Widerspruchsmarke für "Futtermittel und Futtermittelzusatzstoffe (nicht für medizinische Zwecke)" (Klasse 31), die angefochtene Marke für "alimenti per gli animali" (Futtermittel) aus kontrolliert biologischer Herkunft (Klasse 31) beansprucht.

Die Vergleichsmarken sind hinsichtlich der Futtermittel für fast identische Waren eingetragen. Weil Herstellung, Abnehmerkreise und Vertriebskanäle für die zur Diskussion stehenden Waren im Wesentlichen dieselben sind, fällt die biologische Herkunft der von der angefochte-

nen Marke "biocasa" geschützten Waren, entgegen der Ansicht des Beschwerdegegners, nicht ins Gewicht.

Die von der angefochtenen Marke beanspruchten Futtermittel und die von der Widerspruchsmarke zusätzlich beanspruchten Futtermittelzusatzstoffe stehen im Verhältnis von Hauptware und Zubehör und bilden ein wirtschaftlich sinnvolles Leistungspaket. Daher ist auch bezüglich dieser Waren die Gleichartigkeit zu bejahen (vgl. MARBACH, SIWR III, S. 108).

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die beanspruchten Waren der sich gegenüber stehenden Marken fast identisch respektive gleichartig sind. Angesichts dieses Ergebnisses ist - wie schon die Vorinstanz und die Beschwerdeführerin zutreffend festgehalten haben - in Bezug auf den Zeichenabstand ein strenger Massstab anzulegen (vgl. E. 4).

8.

In einem nächsten Schritt sind die beiden Zeichen zu vergleichen.

8.1 Bei der angefochtenen Marke "biocasa" handelt es sich um eine kombinierte Wort-/Bildmarke ohne Farbanspruch. Diese Marke weist ein Bildmotiv auf. Es besteht aus einem dunklen Oval, in welchem ein stilisierter Obstbaum dargestellt ist. Es bildet den Hintergrund des in einer hellen Farbe erscheinenden Präfixes "bio". Das daran angehängte Worтеlement "casa" ist, wie auch der Obstbaum, in einem halbdunklen Farbton dargestellt. Alle Buchstaben sind klein geschrieben.

Bei der Widerspruchsmarke "KaSa K97" handelt es sich auch um eine kombinierte Wort-/Bildmarke, jedoch mit Farbanspruch (blau, rot, weiss). Sie besteht ausschliesslich aus Buchstaben und Zahlen. Dem blauen Zeichenelement "KaSa" folgt der den letzten Buchstaben überlappende rot-weiße Zusatz "K97". Das Element "K97", welches als Typenbezeichnung aufgefasst werden kann, liegt tiefer als das Zeichenelement "KaSa" und ist mit einer kleineren Schrift gestaltet. Die Buchstaben sind abwechselungsweise gross und klein geschrieben.

Der Wortbestandteil "KaSa" bzw. "casa" ist in klanglicher Hinsicht fast identisch; lediglich hinsichtlich der Aussprache des jeweiligen Anfangsbuchstabens (K bzw. c) besteht ein kleiner Unterschied.

Beim Schriftbild des Elements "casa" weist die angefochtene Marke insofern eine gewisse Ähnlichkeit zum Element „KaSa“ der Widerspruchsmarke auf, als diese beiden Wortbestandteile grafisch ähnlich gestaltet sind. Jedoch ist die angefochtene Marke ausschliesslich mit Kleinbuchstaben geschrieben, während sich bei der Widerspruchsmarke gross und klein geschriebene Buchstaben abwechseln.

Bezüglich des Sinngehalts der beiden sich gegenüberstehenden Marken ist festzustellen, dass die Widerspruchsmarke "KaSa K97" soweit ersichtlich keinen bestimmten Sinngehalt aufweist. Die angefochtene Marke hingegen enthält mit dem Element "bio" eine gängige Abkürzung für „biologisch“ (vgl. DUDEN, Das Grosse Fremdwörterbuch, Mannheim / Leipzig / Wien / Zürich 1994, S. 203). Das zusätzliche Element "casa" entstammt dem Italienischen und bedeutet auf Deutsch nebst „Haus, Wohnung“ auch „Familie, Dynastie, Handelshaus, Firma“ (Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, 8. Auflage 2007, Berlin und München, S. 137), auf Französisch "maison" (vgl. il Boch, Dizionario francese-italiano italiano-francese, terza edizione, Milano 1995, S. 1301).

8.2 Zusammenfassend lässt sich demnach festhalten, dass das Element "KaSa" der Widerspruchsmarke von der angefochtenen Marke in leicht veränderter Form ("casa") übernommen worden ist. Die beiden Zeichen sind sich bezüglich des Zeichenbestandteils "casa" bzw. "KaSa" sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher Hinsicht ähnlich.

9.

Es ist nun in einem wertenden Gesamtblick zu entscheiden, ob eine Verwechslungsgefahr besteht (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG).

9.1 Zunächst ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen. Dieser bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a – Kamillosan, mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 – Yello).

Über keinen erkennbaren Sinngehalt verfügend, kommt dem Widerspruchszeichen an sich ein normaler Schutzzumfang zu. Zu beachten ist indessen, dass der Schutzzumfang jeder Marke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt wird, denn was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (RKGE in sic! 1999 S. 420 E. 2c – Compaq / CompactFlash; vgl. auch RKGE in sic! 2006 S. 484 E. 11 – Sbrinz [fig.] / sbrinz [fig.]).

Als Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG gelten einerseits Zeichen, denen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, und andererseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, (RKGE in sic! 2003 S. 495 E. 2 – Royal Comfort; WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 34; MARBACH, SIWR III, S. 35). Dazu gehören Qualitätsangaben allgemeiner Art, aber auch die im allgemeinen Sprachgebrauch stehenden geschäftlichen oder kaufmännischen Bezeichnungen wie z.B. Firma, Gesellschaft, Industrie, usw. (vgl. den Entscheid der RKGE MA-AA 03/95 vom 28. Februar 1996 E. 2 – Enterprise, mit Verweis u.a. auf Entscheid der RKGE vom 3. Juli 1995, in: PMMBI 1995 I 81 – Postkonto).

9.2 Wie bereits ausgeführt, hat der Wortbestandteil „casa“ der angefochtenen Marke auch die Bedeutung von „Firma, Unternehmen“. Zumindest vom italienischsprachigen Teil der angesprochenen Verkehrskreise wird „casa“ in diesem Sinne verstanden werden, wird doch der Begriff auch in gängig erscheinenden Wortkombinationen wie „casa discografica“ (Schallplattenfirma), „casa editrice“ (Verlagshaus) und „casa farmaceutica“ (Pharmaunternehmen) gebraucht (vgl. Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, a.a.O., S. 137; vgl. auch il Boch, a.a.O., S. 1301, Ziff. 3, und lo Zingarelli, Bologna 2004, S. 320, Ziff. II.4). Zwar wird im vorliegenden Fall der beschreibende Zusatz „bio“ im Gegensatz zu den genannten Wortkombinationen vorangestellt und ist insofern von der Sprachbildung her nicht korrekt. Angesichts der von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren wie Kosmetik (Klasse 3), Fleisch (Klasse 29) und landwirtschaftliche Produkte (Klasse 31) ist indessen anzunehmen, dass beim Begriff „casa“ die beteiligten Verkehrskreise in erster Linie an den ökonomischen Sinngehalt des

Ausdrucks, d.h. an „Firma, Unternehmen“, denken. So verstanden handelt es sich aber um ein Wort des allgemeinen wirtschaftlichen Sprachgebrauchs, das in jeder Verwendungsart, d.h. nicht nur im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren, der Allgemeinheit freigehalten werden muss und daher dem Gemeingut zuzurechnen ist (vgl. den Entscheid der RKGE MA-AA 03/95 vom 28. Februar 1996 E. 3 – Enterprise). Somit kann sich der Schutz der Widerspruchsmarke trotz der an sich gegebenen Ähnlichkeit nicht auf das Wort „casa“ erstrecken (vgl. RKGE in sic! 1999 S. 420 E. 3 – Compaq / CompactFlash).

9.3 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass bei den zu vergleichenden Marken die grösste Übereinstimmung lediglich im gemeinfreien Element "casa" besteht. Wenn Marken jedoch nur in an sich nicht eintragungsfähigen Elementen übereinstimmen, liegt keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr vor (vgl. hierzu RKGE in sic! 2005 S. 131 E. 4 – Marché Mövenpick [fig.] / Place du Marché [fig.]; RKGE in sic! 1999 S. 420 E. 5 – Compaq / CompactFlash; RKGE in sic! 1997 S. 180 E. 7 – Ecoline / Decoline; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3 N. 29).

Abschliessend ist noch zu bemerken, dass ein bedeutender Unterschied zwischen den beiden Marken darin besteht, dass in der angefochtenen Marke zusätzlich zu den beiden Wortelementen ein grosses Bildelement (stilisierter Obstbaum) dargestellt ist, das den Gesamteindruck der angefochtenen Marke stark beeinflusst. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist die grafische Gestaltung der beiden Marken geeignet, eine Verwechslungsgefahr in relevanter Weise herabzusetzen oder auszuschliessen. Kommt hinzu, dass es sich bei Futtermittel respektive Futtermittelzusatzstoffe um Spezialprodukte handelt, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten (insbesondere Landwirte) beschränkt bleibt, weshalb mit einer erhöhten Aufmerksamkeit der Konsumenten zu rechnen ist (vgl. E. 4).

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass das Bestehen einer Verwechslungsgefahr i. S. v. Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG zu verneinen ist. Die Beschwerde erweist sich demzufolge als unbegründet und ist abzuweisen.

10.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Gerichtsgebühr der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsge-

büß ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 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 einen Betrag zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3; vgl. auch JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002 S. 493 ff., S. 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001 S. 559 ff.; LUCAS DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, in: Roland von Büren/Lucas David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, 2. Aufl., Basel 1998, S. 29 f.). Vorliegend rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000 festzulegen.

Mit Zwischenverfügung vom 24. Juli 2008 wurde das Gesuch des Beschwerdegegners, die Beschwerdeführerin mit Sitz im Ausland zur Sicherstellung einer allfälligen Parteientschädigung zu verpflichten, abgewiesen. Es rechtfertigt sich daher, dem Beschwerdegegner Verfahrenskosten für einen Betrag von Fr. 250.- aufzuerlegen.

11.

Die obsiegende Partei hat Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Das Anwaltshonorar ist nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters zu bemessen. Der Stundenansatz beträgt für Anwälte mindestens 200 und höchstens 400 Franken (Art. 10 Abs. 1 und 2 VGKE). In Würdigung der massgeblichen Faktoren erscheint eine Parteientschädigung der Beschwerdeführerin an den Beschwerdegegner von Fr. 2'400.- (inkl. MWSt) für das Beschwerdeverfahren als angemessen.

Für die durch das Gesuch des Beschwerdegegners, die Beschwerdeführerin mit Sitz im Ausland zur Sicherstellung einer allfälligen Parteientschädigung zu verpflichten, der Beschwerdeführerin erwachsenen Kosten, erscheint eine Parteientschädigung des Beschwerdegegners an die Beschwerdeführerin von Fr. 400.- (inkl. MWSt) als angemessen. Diese ist mit der Parteientschädigung, welche die Beschwerdeführerin an den Beschwerdegegner zu entrichten hat, zu verrechnen. Die Beschwerdeführerin hat daher Fr. 2'000.- (inkl. MWSt) an den Beschwerdegegner auszurichten.

12.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.- verrechnet. Der Beschwerdeführerin sind daher Fr. 500.- aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

3.

Die sich auf die Zwischenverfügung vom 24. Juli 2008 beziehenden Verfahrenskosten von Fr. 250.- werden dem Beschwerdegegner auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

4.

Die Beschwerdeführerin hat dem Beschwerdegegner eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.- (inkl. MWSt) auszurichten.

5.

Dieses Urteil wird eröffnet:

- der Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück, Rückerstattungsformular)
- dem Beschwerdegegner (Einschreiben; Beschwerdeantwortbeilagen zurück, Einzahlungsschein)
- der Vorinstanz (Ref. Widerspruchsverfahren Nr. 09374; Einschreiben; Vernehmlassungsbeilagen zurück)

Die vorsitzende Richterin:

Die Gerichtsschreiberin:

Maria Amgwerd

Kathrin Bigler

Versand: 11. Februar 2009