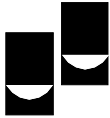


Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-1976/2007
{T 0/2}

Urteil vom 13. August 2007

Mitwirkung: Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter Claude Morvant,
Richterin Maria Amgwerd;
Gerichtsschreiber Marc Hunziker

T._____,
vertreten durch Herr Rechtsanwalt Dr. Martin Hitz,

Beschwerdeführerin

gegen

R._____,
vertreten durch Herr Rechtsanwalt Dr. Robert Flury,

Beschwerdegegner

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,

Vorinstanz

betreffend

**Entscheid vom 14. Februar 2007 im Widerspruchsverfahren Nr. 7483
RUDOLPH ROTNASE / RUDOLPH (fig.)**

Sachverhalt:

- A. Die Marke CH 528'606 RUDOLPH (fig.) des Beschwerdegegners wurde am 28. September 2004 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Institut, Vorinstanz) für Waren und Dienstleistungen der Klassen 32, 33 und 43 angemeldet und am 28. Dezember 2004 veröffentlicht. Seitdem mit Registeränderung vom 17. März 2005 Liköre von den alkoholischen Getränken ausgenommen wurden, ist das Zeichen für *Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, ausgenommen Fruchtgetränke und Fruchtsäfte* in Klasse 32, für *alkoholische Getränke (ausgenommen Biere und Liköre), Weine* in Klasse 33 und für *Verpflegung (Zurverfügungstellen von Nahrung und Getränken); Dienstleistungen eines Hotels und Catering-Dienstleistungen; Hausverpflegungsdienste; Eiscrèmebuden-Dienstleistungen; Beherbergung von Gästen* in Klasse 43 eingetragen. Die Marke sieht wie folgt aus:



- B. Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdeführerin am 29. März 2005 Widerspruch. Dieser stützt sich auf die Internationale Registrierung IR 712'522 RUDOLPH ROTNASE, welche unter anderem für die Waren *café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farines et préparations faites des céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir* in Klasse 30 registriert ist.
- C. Mit Stellungnahme vom 10. Februar 2006 beantragte der Beschwerdegegner den Widerspruch abzuweisen. Dabei erhob er die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens für die Waren der Klasse 30. Im Übrigen machte er geltend, dass weder eine Warengleichartigkeit noch eine Zeichenähnlichkeit vorliege.
- D. Nach ausgedehntem Schriftenwechsel wies die Vorinstanz den Widerspruch mit Verfügung vom 14. Februar 2007 ab. Zur Begründung führte sie aus, dass aufgrund der eingereichten Belege der rechtsgenügende Gebrauch des Widerspruchszeichens im relevanten Zeitraum nicht als wahrscheinlich erscheine. Da sich der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht stütze, könne die Beurteilung der relativen Ausschlussgründe unterbleiben.

- E. Mit Eingabe vom 15. März 2007 reichte die Beschwerdeführerin Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein. Sie beantragte, die Verfügung der Vorinstanz vom 14. Februar 2007 unter Kosten- und Entschädigungsfolgen aufzuheben und die Streitsache zur neuen Beurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Eventualiter sei die Verfügung aufzuheben, der Widerspruch gutzuheissen und die Eintragung der angefochtenen Marke zu widerrufen. Zur Begründung brachte sie im Wesentlichen vor, dass die Widerspruchsmarke in der Schweiz im relevanten Zeitraum für Tee, Schokolade und Lebkuchen benutzt worden sei. Als Gebrauch der Marke gelte auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form. Da es sich beim Widerspruchszeichen um eine reine Wortmarke handle, sei es in jeder grafischen Gestaltung geschützt. Auch weiche das tatsächlich verwendete Zeichen RUDOLPH® mit der roten Nase (fig.) nicht wesentlich von der Marke RUDOLPH ROTNASE ab. Das benutzte Zeichen werde ebenfalls durch den Namen RUDOLPH geprägt. Durch den Hinweis auf die rote Nase sei es vom Sinngehalt und somit auch vom massgebenden Erinnerungseindruck her identisch. Die Behauptung, dass "Rotnase" als Nachname interpretiert werde, sei absurd, da gar kein solcher existiere. Angesichts des hohen Bekanntheitsgrades denke jedermann sofort an das berühmte Rentier Rudolph, das eine rote Nase habe. Des Weiteren komme den Bestandteilen "mit" bzw. "der" sowie der Deklinationseendung "en" keinerlei Kennzeichnungskraft zu, weshalb sie auch nicht geeignet seien, den prägenden Charakter des eingetragenen Zeichens zu verändern. Folglich sei die Widerspruchsmarke rechtserhaltend benutzt worden. Bezüglich des Eventualbegehrens führt die Beschwerdeführerin aus, dass das Rentier Rudolph mit der roten Nase weltweit ein Begriff sei, weshalb der Marke RUDOLPH ROTNASE ein erweiterter Schutzzumfang zukomme. Da sich die Waren beider Parteien an das breite Publikum richteten und zu Massenartikeln des täglichen Bedarfs gehörten, dürfe an das Unterscheidungsvermögen der massgeblichen Verkehrskreise keine hohen Anforderungen gestellt werden. Die beiden Marken müssten sich daher besonders deutlich unterscheiden. Davon könne jedoch keine Rede sein, liege doch eine äusserst hohe Markenähnlichkeit vor. So werde die Wort-/Bildmarke des Beschwerdegegners durch das Wort RUDOLPH geprägt, welches mit dem ersten Wort der Widerspruchsmarke identisch sei. Dazu komme, dass der Buchstabe "O" der angefochtenen Marke als rote Nase eines Rentierkopfes ausgestaltet worden sei, womit die beiden Marken auch in ihrem Sinngehalt übereinstimmten. Gleichzeitig seien die vom Beschwerdegegnern beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen mit denjenigen für die die Widerspruchsmarke geschützt sei, gleichartig. So handle es sich sowohl bei Waren der Klasse 30 wie bei jenen der Klasse 32 und 33 um Lebensmittel des täglichen Bedarfs. Insbesondere sei der Tee mit den vom Beschwerdegegner beanspruchten Getränken vergleichbar. Sodann seien Lebensmittel mit Restaurationsdienstleistungen komparabel, weshalb auch die vom Beschwerdegegner in Klasse 43 beanspruchten Dienstleistungen gleichartig seien. Aus der Kombination von Marken- und Produktähnlichkeit resultiere die Gefahr, dass die unter der angefochtenen Marke ange-

botenen Waren bzw. Dienstleistungen der Beschwerdeführerin zugerechnet würden.

- F. Mit Vernehmlassung vom 11. Mai 2007 beantragte die Vorinstanz unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge.

- G. In seiner Vernehmlassung vom 18. Mai 2007 stellte der Beschwerdegegner ebenfalls den Antrag, die Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolgen abzuweisen. Zur Begründung führte er im Wesentlichen aus, dass die Beschwerdeführerin ihre Marke in einer wesentlich abweichenden Form gebraucht habe. Eine solche gelte nicht als rechtserhaltend. Das angemeldete Wortzeichen RUDOLPH ROTNASE bestehe für den relevanten Konsumenten aus dem Vornamen RUDOLPH und aus dem Zusatz ROTNASE, der als Nachname erkannt werde. Zwischen einer Wortmarke RUDOLPH ROTNASE und einer Wort-/Bildmarke RUDOLPH® mit der roten Nase (fig.) bestehe ein erheblicher Unterschied, weshalb die beteiligten Verkehrskreise das gebrauchte Zeichen nicht mit der registrierten Marke gleichsetzen würden. Ferner gehe aus den von der Beschwerdeführerin eingereichten Gebrauchsbelegen einzig hervor, dass das Zeichen RUDOLPH® mit der roten Nase (fig.) um die Weihnachtszeit 2001 für Schokolade verwendet worden sei. Dagegen ergebe sich nur aus dem Affidavit vom 22. November 2006, dass G._____ eine Lizenz zur Nutzung dieser Bezeichnung gehabt habe. Weiter brachte der Beschwerdegegner vor, dass zwischen Kaffee, Tee, Mehl, Brot, Patisserie, Eis, Senf, Essig und Gewürze in Klasse 30 einerseits und Biere, Mineralwässer, Fruchtgetränke in Klasse 32, alkoholische Getränke in Klasse 33 sowie verschiedensten Verpflegungsdiensleistungen in Klasse 43 andererseits keine Überschneidungen bestünden, weil die Gleichartigkeit zwischen diesen Waren zu verneinen sei. Auch sei nicht nachvollziehbar, weshalb die Praxis, wonach Gleichartigkeit zwischen Konditoreierzeugnissen einerseits und Dienstleistungen eines Cafés oder Restaurants andererseits bejaht werde, auch im Verhältnis Schokolade bzw. Tee und Restaurationsdienstleistungen Anwendung finden sollte, gebe es doch in der Schweiz weder einen Schokolade- noch einen Teeproduzenten, der ein Café oder ein Restaurant betreibe. Im Übrigen sei der Name Rudolph bzw. Rudolf äusserst häufig und könne sowohl einen Vor- als auch einen Nachnamen darstellen. Das prägende Element in der Widerspruchsmarke sei daher nicht RUDOLPH, sondern ROTNASE. Dieses sei aber von der angefochtenen Marke nicht übernommen worden. Dagegen bewirke die Rezeption des Bestandteils RUDOLPH keine Zeichenähnlichkeit und somit auch keine Verwechslungsgefahr. Im Übrigen zeichne sich die Marke des Beschwerdegegners zusätzlich durch eine originelle Grafik aus.

- H. Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1. Der Entscheid der Vorinstanz vom 14. Februar 2007 stellt eine Verfügung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Diese Verfügung kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, VGG, SR 173.32).
2. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).

Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

3. Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können Marken aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionalen Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung im Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). Es verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Auch kann er gegen die Eintragung von Zeichen, die seiner älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt, Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen (Art. 31 Abs. 2 Satz 1 MSchG). Ist der Widerspruch begründet, so wird die Eintragung ganz oder teilweise widerrufen; andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen (Art. 33 MSchG).
4. Der Beschwerdegegner erhob in der Widerspruchsantwort form- und fristgerecht die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens. Ebenfalls nicht strittig ist, dass zu diesem Zeitpunkt die Karenzfrist für die Marke der Beschwerdeführerin bereits abgelaufen war. Umstritten ist dagegen, ob das Zeichen im relevanten Zeitraum rechtsgenügend gebraucht worden ist. Die Vorinstanz sah dies aufgrund der eingereichten Belege als unwahr-

scheinlich an, weshalb sie den Widerspruch abwies.

5. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann der Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen. Art. 11 Abs. 2 MSchG hält fest, dass als Gebrauch der Marke auch der Gebrauch in einer der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form und der Gebrauch für die Ausfuhr gelten.
6. Die Beschwerdeführerin stützte ihren Widerspruch auf die Internationale Registrierung IR 712'522 RUDOLPH ROTNASE. Auf den von ihr eingereichten Gebrauchsbelegen verwendete sie demgegenüber ausnahmslos das Zeichen RUDOLPH® mit der roten Nase (fig.). Es ist daher zu prüfen, ob es sich dabei um den Gebrauch der Widerspruchsmarke in einer der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form handelt.
7. Als unwesentliche Änderungen der Form der Marke gelten das Weglassen nebensächlicher Bestandteile oder Modernisierungen der Schreibweise der Marke (RKGE in sic! 2004, 107 *SEIKO RIVOLI / R RIVOLI* (fig.)). Entscheidend ist, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird. Der kennzeichnende Charakter wird nur gewahrt, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen auch bei Wahrnehmung der Unterschiede aus dem Gesamteindruck mit der eingetragenen Marke gleichsetzt. Zu fragen ist, ob der Verkehr Eintragung und Benutzungsform als ein und dasselbe Zeichen ansieht und den geänderten, zugefügten oder weggelassenen Bestandteilen keine eigene kennzeichnende Wirkung beimisst (BGer in sic! 2004, 409 *TRIPP TRAPP III* mit Hinweis auf E. MARBACH, *SIWR III*, Basel 1996, 176, L. DAVID, *Kommentar zum Markenschutzgesetz*, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 11 MSchG N 14 und C. WILLI, *Kommentar zum Markenschutzgesetz*, Zürich 2002, Art. 11 MSchG N 51 ff.).
8. Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um eine Wortmarke, die sich aus dem Namen RUDOLPH sowie der Fantasiebezeichnung ROTNASE zusammensetzt. Aufgrund der Wortkonstellation erkennt der Verkehrsteilnehmer in ersterem einen Vor- und in letzterer einen Nachnamen, wobei der Umstand, dass beide Elemente über denselben Anfangsbuchstaben verfügen, den Anschein eines Künstlernamens oder einer Comicfigur erweckt. Der Bezeichnung RUDOLPH kommt, da sie am Anfang steht, eine besondere Beachtung zu. Hingegen genießt der Bestandteil ROTNASE infolge höherer Anzahl an Silben und Vokalen sowie wegen seines Fantasiegehaltes grösserer Originalität eine mindestens ebenso hohe Kennzeichnungskraft. Bei dem auf den Gebrauchsbelegen verwendeten

Zeichen RUDOLPH® mit der roten Nase (fig.) handelt es sich um eine Wort-/Bildmarke. Diese wird durch den in grosser Schriftgrösse ausgefertigten halbrunden Schriftzug RUDOLPH geprägt, wobei der Abstrich des Anfangsbuchstabens "R" bis zum Schlussbuchstaben "H" gezogen ist und den Namen somit unterstreicht. Zwischen der Schriftwölbung und dem Unterstrich steht in kleiner Schriftgrösse der Zusatz "mit der roten Nase" geschrieben. Dieser wird vom Konsumenten, sofern er ihn überhaupt wahrnimmt, als Beschreibung von RUDOLPH, nicht aber als Teil des Namens aufgefasst, woran entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin auch der vergleichbare Sinngehalt nichts ändert. Somit fehlt dem benutzten Zeichen gegenüber der Widerspruchsmarke der unterscheidungskräftige Bestandteil ROTNASE. Das Weglassen eines solchen Elements führt zu einem anderen Gesamtbild und damit zu einem von der Registrierung wesentlich abweichenden Gebrauch.

Steht fest, dass der behauptete Gebrauch der Widerspruchsmarke wesentlich von der Eintragung abweicht, vermögen die von der Beschwerdeführerin vor der Vorinstanz eingereichten Gebrauchsbelege nicht weiterzuhelfen. Die Vorinstanz hat deshalb die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens – wenn auch zum Teil aus anderen Gründen – zurecht bejaht. Die Beschwerdeeingaben enthalten zudem keine neuen Elemente, die auf einen rechtserhaltenden Gebrauch schliessen lassen.

Bei solcher Sach- und Rechtslage erübrigt es sich auch, auf den Eventualantrag bzw. die behauptete Verwechslungsgefahr näher einzugehen.

9. Die Beschwerde erweist sich demzufolge als unbegründet, weshalb sie abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen, diese werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet, und es steht dem Beschwerdegegner ein Anspruch auf Parteientschädigung zu (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
10. Die Gerichtsgebühr 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 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 (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 Widersprechenden 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 im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 40'000.-- festzulegen (J. ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; L. MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und

Firmen, sic! 2001, 559 ff., L. DAVID, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, 29 f.).

11. Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten für die notwendigen erwachsenen Kosten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der massgeblichen Faktoren erscheint eine Parteientschädigung der Beschwerdeführerin an den Beschwerdegegner von Fr. 3'000.-- (inkl. allfällige MWST) für das Beschwerdeverfahren angemessen.
12. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung bestätigt.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 4'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.-- verrechnet. Der Beschwerdeführerin werden demnach Fr. 500.-- aus der Gerichtskasse zurückerstattet.
3. Die Beschwerdeführerin hat den Beschwerdegegner für das Beschwerdeverfahren mit Fr. 3'000.-- (inkl. allfällige MWST) zu entschädigen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
 - der Beschwerdeführerin (eingeschrieben, Akten zurück)
 - dem Beschwerdegegner (eingeschrieben)
 - der Vorinstanz (Ref Wspr.-Nr. 7483; eingeschrieben, Akten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Hans Urech

Marc Hunziker

Versand am: 15. August 2007