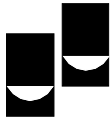


Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-3268/2007
{T 0/2}

Urteil vom 25. Januar 2008

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), Richter Marc Steiner,
Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

Parteien

X._____,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Audétat,
Beschwerdeführerin,

gegen

Y._____,
vertreten durch E. Blum & Co. AG,
Beschwerdegegner,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 8330 betr. MBR / MR (fig.);
Verfügung des IGE vom 4. April 2007.

Sachverhalt:**A.**

Der Beschwerdegegner ist Inhaber der internationalen Marke Nr. 729'582 "MBR", welche am 1. März 2000 in das internationale Register eingetragen worden war. Sie genießt Schutz für Waren der Klasse 5, sowie insbesondere für:

Klasse 3: Savons; produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillaires.

B.

Gestützt auf diese Marke erhob der Beschwerdegegner am 3. Juli 2006 teilweise Widerspruch gegen die internationale Marke Nr. 873'589 MR (fig). der Beschwerdeführerin, welche am 13. Oktober 2005 – unter Beanspruchung einer französischen Priorität vom 21. April 2005 – für zahlreiche Waren der Klassen 3, 9, 14, 18 und 25 in das internationale Register eingetragen und am 2. März 2006 in der "Gazette OMPI des marques internationales" Nr. 4/2006 veröffentlicht worden war. Der Widerspruch bezog sich auf sämtliche Waren der Klasse 3:

Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques pour les soins du corps et de beauté, lotions pour les cheveux, dentifrices.

Die Marke hat folgendes Aussehen:



Zur Begründung des Widerspruchs führte er aus, die angefochtene Marke beanspruche gegenüber der Widerspruchsmarke in der Klasse 3 identische Waren. Zudem habe sie sowohl Anfang als auch Ende der Widerspruchsmarke identisch übernommen. Dies führe sowohl auf der phonetischen als auch auf der visuellen Ebene zu massgeblichen Übereinstimmungen. Der mittlere Buchstabe der Widerspruchsmarke könne bei der Aussprache leicht überhört werden. Auf der Ebene des Sinngehalts ergäben sich keine Anhaltspunkte, die für die Unterscheidbarkeit der Marken sprechen könnten. Daher sei unzweifelhaft eine Verwechslungsgefahr gegeben.

C.

Mit Verfügung vom 13. Juli 2006 erliess die Vorinstanz eine provisorische teilweise Schutzverweigerung gegenüber der angefochtenen internationalen Registrierung. Die Schutzverweigerung bezog sich auf sämtliche von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 3.

D.

Am 29. September 2006 beantragte die Beschwerdeführerin, die provisorische Schutzverweigerung gegenüber der internationalen Bildmarke 873'589 aufzuheben und dieser auch in der Schweiz Schutz zu gewähren. Zur Begründung führte sie aus, das Widerspruchszeichen bestehe aus einer sehr kurzen Folge von Buchstaben in gewöhnlicher Druckschrift; die angefochtene Marke weise lediglich zwei dieser Buchstaben auf, die miteinander verbunden seien. Diese grafische Gestaltung bewirke Eigenständigkeit und Originalität: Die interessierten Verkehrskreise nähmen die angegriffene Marke nicht vokal, sondern als Bild wahr. Dies treffe nicht auf das Widerspruchszeichen zu, das offensichtlich aus den Anfangsbuchstaben der ursprünglichen Hinterlegerin Medical Beaty Research bestehe und als Wortmarke eingetragen worden sei. Wenn sich wie im vorliegenden Fall äusserst kurze Zeichen gegenüber stünden, sei der markenrechtlich relevante Abstand durch deutliche, wenn auch geringe Abweichungen gewährleistet. Diese Voraussetzung sei hier erfüllt, denn die angefochtene Marke enthalte den mittleren Buchstaben "B" nicht, durch das Ineinanderschmelzen der Buchstaben M und R präsentiere sie sich indessen als Bildzeichen, das sich genügend von der gewöhnlichen Buchstabenfolge MBR abhebe.

E.

Mit Verfügung vom 4. April 2007 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut und verweigerte der internationalen Registrierung Nr. 873'589 "MR" (fig.) definitiv den Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren der Klasse 3. Zur Begründung hielt sie fest, bezüglich der Waren könne von Gleichheit ausgegangen werden, mit Ausnahme der Zahnpasten, die in Bezug auf Kosmetika immerhin als gleichartig zu betrachten seien. Die grafische Darstellung der angefochtenen Marke erschöpfe sich in einer direkten Aneinanderschreibung der Grossbuchstaben "R" und "M" und der Abbildung der Buchstabenkombination in vergrößerter Darstellung. Weil dadurch die Buchstabenkombination "MR" als solche nicht in den Hintergrund gerückt werde, könne nicht davon ausgegan-

gen werden, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Marke als Bildzeichen wahrnahmen. Die Bildelemente spielten demnach eine untergeordnete Rolle, weshalb die Vergleichszeichen nach den Kriterien für Wortmarken zu vergleichen seien. In schriftbildlicher Hinsicht stünden sich kurze Zeichen, auf klanglicher Ebene das dreisilbige "EM – BE – ER" und das zweisilbige "EM – ER" gegenüber. Die angefochtene Marke unterscheide sich lediglich durch das Weglassen der Mittelsilbe "BE" von der Widerspruchsmarke; dieser Mittelsilbe komme im Verhältnis zu den identischen Anfangs- und Endsilben und der fast identischen Vokalfolge wenig Gewicht zu. Dieser geringfügige Unterschied drohe zudem im mündlichen Verkehr unterzugehen. Somit sei, insbesondere in klanglicher Hinsicht, eine ausgeprägte Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen festzustellen. Auch auf der Ebene des Sinngehalts sei keine rechtsgenüßliche Abweichung zu erkennen. Insbesondere ohne Hintanstellung eines Namens könne nicht davon ausgegangen werden, dass das angefochtene Zeichen "MR" bei den beteiligten Verkehrskreisen Assoziationen zur Abkürzung für die englische Bezeichnung "Mister" zu wecken vermöge. Im Weiteren sei festzustellen, dass der Widerspruchsmarke ein normaler Schutzzumfang eigne. Wie sich nämlich aus den Abkürzungsnachschlagewerken ergebe, habe die Widerspruchsmarke in Verbindung mit Waren der Klasse 3 keinen direkt erkennbaren und damit auch keinen beschreibenden Sinngehalt. In Anbetracht der festgestellten Warengleichheit respektive hochgradigen Warengleichartigkeit und der ausgeprägten klanglichen Nähe der Vergleichszeichen bestehe die Gefahr, dass die Unterschiede überhört oder übersehen würden, und damit die Gefahr von Fehlzurechnungen. Weiter falle auch ins Gewicht, dass es sich bei den Vergleichswaren um Massenartikel des täglichen Bedarfs handle, weshalb mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen sei.

F.

Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 11. Mai 2007 Verwaltungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben, unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten des Beschwerdegegners. Zur Begründung bringt sie vor, entgegen der Meinung der Vorinstanz werde die angefochtene Marke vom Publikum primär als Bild, und nicht als Buchstabenabfolge gesehen. Der Betrachter, der die Marke als Buchstabenfolge lesen wolle, müsse sich verschiedene mögliche Buchstabenkombinationen überlegen. Zudem werde in der Literatur überzeu-

gend dargestellt, dass bei kombinierten Wort-/Bildmarken das Bildelement überwiegend betrachtet werde. Werde die angefochtene Marke aber als Bild erfasst, ergebe sich per se eine genügende Unterscheidung zur Wortmarke "MBR". Dasselbe Resultat erhalte man aber auch, wenn die beiden Marken als Wortmarken miteinander verglichen würden. Der Umstand, dass sich im vorliegenden Fall kurze Zeichen gegenüber stünden, erhöhe die Unterscheidungskraft wesentlich. In klanglicher Hinsicht seien deutliche Unterschiede feststellbar. Die Vorinstanz gehe zudem in keiner Weise auf die grafische Gestaltung (Schriftbild) der Marken ein. Besonders bei einer geringen Wortlänge komme dem optischen Eindruck eine grosse Bedeutung zu. Im vorliegenden Fall seien die Akronyme "MR" und "MBR" hinreichend optisch voneinander zu unterscheiden, zumal es sich um Marken von zwei respektive drei Buchstaben handle und die angefochtene Marke "MR" (fig.) zusätzlich in sehr auffälliger Art und Weise gleichsam einem Symbol aneinandergeschrieben sei.

G.

Mit Eingabe vom 13. Juli 2007 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragt, unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen.

H.

Der Beschwerdegegner beantragt mit Stellungnahme vom 17. August 2007, die Beschwerde sei unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin abzuweisen. Zur Begründung bringt er vor, auf Grund der Warenidentität sei die Verwechslungsgefahr streng zu prüfen. Dabei sei von einer unterdurchschnittlichen Aufmerksamkeit der relevanten Konsumenten auszugehen und an die Verschiedenheit der Marken entsprechend hohe Anforderungen zu stellen. Beide Marken seien sodann (im Wortbestandteil) kennzeichnungskräftig und verfügten über einen normalen Schutzzumfang. Die Marken stimmten im Wortanfang und -ende überein. Überdies wiesen sie eine praktisch identische Vokalfolge auf, zumal bei der Widerspruchsmarke der zweite und dritte Buchstaben bei der Aussprache leicht miteinander verschmolzen. Damit bestünden zwischen den sich vorliegend gegenüberstehenden Marken ausgeprägte Ähnlichkeiten auf der klanglichen Ebene. Daraus ergebe sich die Gefahr, dass die Marken im massgeblichen verschwommenen Erinnerungsbild der Konsumenten verwechselt würden.

I.

Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

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 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]).

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 und 52 Abs. 1 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 VwVG), und der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG).

Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.

2.

Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, 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]).

Die Widerspruchsmarke wurde am 1. März 2000 in das internationale Register eingetragen, die angefochtene Marke am 13. Oktober 2005, unter Beanspruchung einer französischen Priorität vom 21. April 2005. Die Vorinstanz hat demnach zu Recht festgestellt, dass die Widerspruchsmarke respektive die Marke des Beschwerdegegners älter ist als die angefochtene Marke respektive die Marke der Beschwerdeführerin.

2.1 Art. 3 Abs. 1 MSchG schliesst jüngere Zeichen vom Markenschutz aus, wenn sie einer älteren Marke derart ähnlich sind, dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Gefahr der Verwechslung bedeutet, dass ein Kennzeichen in seinem Schutzbereich durch gleiche oder ähnliche Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung bestimmter Personen oder Gegenstände gefährdet wird. Dabei können schlechter berechnigte, gleiche oder ähnliche Zeichen Fehlzurechnungen derart verursachen, dass die Adressaten die gekennzeichneten Gegenstände für jene halten, die mit den besser berechtigten Zeichen individualisiert werden (unmittelbare Verwechslungsgefahr). Ferner können die schlechter berechtigten Zeichen eine mittelbare Verwechslungsgefahr schaffen, indem die Adressaten die Zeichen zwar auseinander zu halten vermögen, aber auf Grund der Ähnlichkeit falsche Zusammenhänge vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (BGE 128 III 146 E. 2a - VW, BGE 128 III 441 E. 3.1 - Appenzeller, BGE 127 III 160 E. 2a - Securitas).

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund 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).

2.2 Der Schutzzumfang einer Marke 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).

2.3 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 (BGE 126 III 315 E. 6b/bb - apiella, BGE 122 III 382 E. 3a - Kamillosan). Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln 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).

2.4 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).

Der Gesamteindruck wird bei Wortmarken durch den Klang, das Schriftbild und, gegebenenfalls, den Sinngehalt bestimmt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc - Securitas, BGE 122 III 382 E. 5a - Kamillosan). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird (MARBACH, SIWR III, S. 118). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc - Securitas, BGE 122 III 382 E. 5a - Kamillosan, BGE 119 II 473 E. 2c - Radion).

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).

3.

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

3.1 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.] et al. II, 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.]).

3.2 Soweit hier interessierend, wird die Widerspruchsmarke für "Savons; produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillaires" (Klasse 3), die angefochtene Marke für "Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques pour les soins du corps et de beauté, lotions pour les cheveux, dentifrices" (Klasse 3) beansprucht.

Offensichtlich sind die Vergleichsmarken für die identischen Waren eingetragen, was "Savons", "produits de parfumerie" und "huiles essentielles" betrifft. Wie die Vorinstanz im Weiteren zu Recht festgestellt hat, handelt es sich bei den "produits cosmétiques pour les soins du corps et de beauté", die von der angefochtenen Marke beansprucht werden, lediglich um eine andere Formulierung der Waren "cosmétiques" der Widerspruchsmarke, da Kosmetika immer der Körper- und Schönheitspflege dienen. Auch die von der angefochtenen Marke beanspruchten "lotions pour les cheveux" entspricht, in etwas anderer Formulierung, den "lotions capillaires" der Widerspruchsmarke. Bezüglich dieser Waren ist somit Warenidentität gegeben. Hinsichtlich "dentifrices" (Zahnpasten) der angefochtenen Marke und "cosmétiques" der Widerspruchsmarke ist von Warengleichartigkeit auszugehen, da beide Waren dem gleichen Verwendungszweck, nämlich der Körperpflege, dienen (vgl. RKGE in sic! 1997 S. 298 E. 3 - Neutrogena / Neutria).

4.

Im vorliegenden Fall ist die Widerspruchsmarke "MBR" mit der angefochtenen Wort-/Bildmarke "MR" zu vergleichen.

4.1 Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um ein Akronym, welches aus den Buchstaben M, B und R zusammengesetzt ist.

Auf die Behauptung der Beschwerdeführerin, MBR stehe für "Medical Beauty Research", was auf den damit versehenen Produkten jeweils prominent angezeigt werde, ist nicht weiter einzugehen. Denn das Widerspruchsverfahren ist – wie der Beschwerdegegner zu Recht betont – ein rein registerrechtliches Verfahren. Massgebend für die Beurteilung einer Markenkollision ist demnach der Eintrag im Markenregister. Die weiteren Begleitumstände, wie das Präsentationsumfeld, nicht zur Marke gehörende Hinweise, Aufdrucke oder Verpackungsbesonderheiten, sind somit nicht zu berücksichtigen (WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 58 f.; MARBACH, SIWR III, S. 115; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3 N. 12; RKGE in sic! 2005 S. 476 E. 4 - SMI /RSMI, RKGE in sic! 2001 S. 324 E. 6 - SFS / TFS).

4.2 Die angefochtene Marke besteht aus den Grossbuchstaben "M" und "R", wobei der zweite vertikale Strich des "M" zugleich den einzigen vertikalen Strich des "R" bildet. Die Buchstaben sind fett geschrieben, weisen aber ansonsten keine prägnanten Züge auf. Das Bildelement beschränkt sich somit auf das Ineinanderfließen der Buchstaben "M" und "R" sowie auf die fette Schreibweise.

Nach der Beschreibung der Vorinstanz erschöpft sich die grafische Darstellung der angefochtenen Marke in einer direkten Aneinanderschreibung der Grossbuchstaben "R" und "M" und der Abbildung der Buchstabenkombination in vergrößerter Darstellung. Die Bildelemente spielten im Gesamteindruck eine untergeordnete Rolle. Insofern erweist sich die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz gehe in keiner Weise auf die grafische Gestaltung der Marken ein, als unbegründet. Auch soweit die Beschwerdeführerin unter grafischer Gestaltung das Schriftbild versteht, stösst die Rüge ins Leere, hat die Vorinstanz doch auf Grund der festgestellten Anzahl Buchstaben geschlossen, dass sich kurze Zeichen gegenüberstünden.

Die Auffassung der Vorinstanz, dass die Bildelemente der angefochtenen Marke im Gesamteindruck eine untergeordnete Rolle spielten, wird von der Beschwerdeführerin kritisiert. Sie hält dafür, die angefochtene Marke werde vom Publikum primär als Bild respektive als Symbol, und nicht als Buchstabenabfolge gesehen. Der Betrachter, der die Marke als Buchstabenfolge lesen wolle, müsse sich verschiedene mögliche Buchstabenkombinationen überlegen, nebst "M" und "R" auch diejenige der aneinandergereihten Buchstaben "I" (und zwar in den Varianten gross "I" und klein "L"), "v" und "R". Schon aus diesem Grund werde die angefochtene Marke primär als Bild gesehen. Zudem werde in der Literatur überzeugend dargestellt, dass bei kombinierten Wort-/Bildmarken das Bildelement überwiegend betrachtet werde.

Theoretisch ist es möglich, im angefochtenen Zeichen nicht nur die Buchstabenfolge "MR", sondern auch die von der Beschwerdeführerin dargelegten Buchstabenkombinationen zu lesen. Da indessen das "v", welches im ersten Teil des Zeichens gelesen werden kann, nicht auf die Grundlinie reicht, ist es wenig wahrscheinlich, dass der Betrachter statt des "M" ein "I" und ein "v" liest und sich deshalb verschiedene mögliche Buchstabenkombinationen überlegen muss. Somit ist die Buchstabenfolge "MR" klar erkennbar, und das angefochtene Zeichen wird angesichts der wenig prägnanten Bildelemente primär als Wortzeichen, genauer gesagt als Akronym, angesehen.

4.3 Das Widerspruchszeichen unterscheidet sich vom angefochtenen Zeichen lediglich durch den zusätzlichen mittleren Buchstaben "B".

4.3.1 Die Beifügung oder Weglassung eines Buchstabens bei Wortmarken vermag in aller Regel den Gesamteindruck nicht nachhaltig zu verändern. Dies gilt indessen nicht ohne weiteres bei Akronymen, die

meistens Kurzzeichen sind. Kurzzeichen werden phonetisch und visuell leichter erfasst, sodass sich auch deren Unterschiede, selbst wenn sie nur gerade einen Buchstaben betreffen, eher im Gedächtnis einprägen (RKGE in sic! 2005 S. 476 E. 5 - SMI / RSMI, mit Verweis auf BGE 121 III 377 E. 2b - Boss / Boks; MARBACH, SIWR III, S. 120).

4.3.2 Auf der Ebene des Schriftbildes ist festzuhalten, dass die angefochtene Marke aus zwei, das Widerspruchszeichen aus drei Buchstaben besteht. Mit dem zusätzlichen Buchstaben "B" ist das Widerspruchszeichen um einen Drittel länger als das angefochtene Zeichen. Festzuhalten ist auch, dass sich zwei kurze Zeichen gegenüber stehen. Dieser Umstand erhöht, wie die Beschwerdeführerin zu Recht festhält, grundsätzlich die Unterscheidungskraft.

4.3.3 Da die Vergleichsmarken je aus Konsonanten bestehen, werden sie vom Publikum als Akronyme erkannt und entsprechend als einzelne Buchstaben ausgesprochen (LUCAS DAVID, Das Akronym im Firmen- und Markenrecht, in: Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht [SMI] 1991 S. 329; vgl. auch RKGE in sic! 2006 S. 268 E. 11 - IXS / IKKS). Das Widerspruchszeichen wird dem entsprechend deutsch "EM – BE – ER", französisch davon leicht abweichend "ÈM – É – ÈR" ausgesprochen. Die Vokalfolge ist demnach "E – E – E" (deutsch) respektive "È – É – È" (französisch). Demgegenüber ist die Aussprache des angefochtenen Zeichens im Deutschen "EM – ER" und im Französischen "ÈM – ÈR", was die Vokalfolge "E – E" (deutsch) respektive "È – È" ergibt. Die Vergleichszeichen weisen somit in der deutschen Aussprache dieselben, aber nicht gleich viele Vokale auf; im Französischen wird der mittlere Buchstabe "B" des Widerspruchszeichens zudem etwas anders ausgesprochen als die Konsonanten "M" und "R", welche es mit dem angefochtenen Zeichen gemeinsam hat.

Die Beschwerdeführerin geht davon aus, dass "MBR" nicht als "EM – BE – ER", sondern englisch (d.h. "EM – BI – AR") ausgesprochen werde, da die Marke ein Akronym für "Medical Beauty Research" sei. Da im vorliegenden Verfahren jedoch unerheblich ist, welcher Ausdruck dem Akronym zu Grunde liegt (vgl. E. 4.1), spielt es auch keine Rolle, welcher Sprache dieser Ausdruck entstammt. Wesentlich ist, wie die Buchstabenfolge selbst von dem massgeblichen Verkehrskreisen ausgesprochen wird (vgl. RKGE in sic! 2006 S. 268 E. 9 - IXS / IKKS). Dass "MBR" tatsächlich englisch ausgesprochen wird, ist nicht auszu-

schliessen; weit wahrscheinlicher ist indessen die deutsche respektive französische Aussprache, zumal schweizerische Verkehrskreise angesprochen sind, welchen der sprachliche Ursprung dieser Marke kaum bekannt sein dürfte.

Selbst bei deutscher Aussprache der Silben überwiegen nach Auffassung der Beschwerdeführerin aber die Unterschiede gegenüber den Ähnlichkeiten deutlich: Im vorliegenden Fall gehe es um Marken mit zwei respektive drei Buchstaben, weshalb auch kleine Unterscheidungen als deutliche Abhebung wahrgenommen würden. So habe die Rekurskommission für Geistiges Eigentum die Vergleichsmarken BirkoTex/Biotex als nicht verwechselbar betrachtet, weil die bei der Marke "BirkoTex" eingefügten Konsonanten "rk" gegenüber der Marke "Biotex" einen deutlich verschiedenen Höreindruck und ein prägnant verschiedenes Schriftbild bewirke. Halte man diesem Markenpaar das Klangbild "EM – BE – ER"/"EM – ER" gegenüber, falle der Höreindruck ebenfalls deutlich verschieden aus, was durch das unterschiedliche Schriftbild zusätzlich unterstrichen werde. Im Weiteren teilt die Beschwerdeführerin die Auffassung der Vorinstanz nicht, wonach die Mittelsilbe leicht überhört werden kann. Bei derart kurzen Markennamen – wie beispielsweise FDP, PTT, SBB und KPT – würden in der Regel alle Silben gleichmässig betont.

Der Beschwerdegegner hält dagegen, die von der Beschwerdeführerin genannten Beispiele (FDP, PTT, SBB, KPT) enthielten als dritten Buchstaben einen Konsonanten, dessen Aussprache – anders als bei der Widerspruchsmarke – nicht mit einem E, sondern mit dem Konsonanten selbst beginne. Deshalb könnten anders als bei den von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Beispielen bei der Aussprache der Widerspruchsmarke der zweite und dritte Buchstabe leicht miteinander verschmelzen.

Die angefochtene Marke weist im Vergleich zum Widerspruchszeichen keine Mittelsilbe auf. Sie unterscheidet sich daher durch das Fehlen der Silbe "BE" von diesem. In der Widerspruchsmarke schliesst sich an die Silbe "BE" die "ER" ausgesprochene Endsilbe an. Die Gefahr, dass bei hastiger (deutscher) Aussprache der Widerspruchsmarke diese beiden Silben zu einem "BER" verschmelzen, ist daher nicht ausgeschlossen. Doch ist zu bedenken, dass selbst bei einer derartigen Aussprache die Stimme zum Schlusskonsonanten hin etwas angehoben werden muss. Die von der Beschwerdeführerin erwähnten Beispiele

FDP, PTT, SBB und KPT sind aus dem vom Beschwerdegegner genannten Grund nicht ohne Weiteres mit der Widerspruchsmarke vergleichbar. Dennoch stellt sich bei der (nicht hastigen) Aussprache von "MBR" dank der zusätzlichen Mittelsilbe ähnlich wie bei den genannten Beispielen ein gewisser Sprechrhythmus ein, während ein solcher bei der angefochtenen Marke angesichts ihrer Kürze nicht oder kaum feststellbar ist. Insofern gibt der mittlere zusätzliche Buchstabe "B" respektive die mittlere Silbe "BE" der Widerspruchsmarke im Vergleich zur angefochtenen Marke einen deutlichen Akzent, wenn auch dieser weniger klar zum Ausdruck kommt als etwa bei der Einfügung der Konsonanten "rk" zwischen die Buchstaben "i" und "o" im von der Beschwerdeführerin zitierten Fall BirkoTex/Biotex (vgl. RKGE in sic! 1997 S. 568).

Die beiden Vergleichszeichen unterscheiden sich somit auch in klanglicher Hinsicht.

4.3.4 Auf der Ebene des Sinngehaltes stellte sich die Vorinstanz die Frage, ob das angefochtene Zeichen Assoziationen zur Abkürzung für die englische Bezeichnung "Mister" zu wecken vermöge. Sie verneinte diese Frage im Wesentlichen mit der Begründung, ohne Hintanstellung eines Namens könne nicht davon ausgegangen werden, dass die beteiligten Verkehrskreise unmittelbar die englische Bedeutung für "Herr" erkannten.

Zwar kann "Mr" respektive "Mr." auch ohne Hintanstellung eines Namens gebraucht werden, im Sinne von "(mein) Herr!", "Meister!" oder "Chef!" (vgl. Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin/München/Wien/Zürich/New York 2005, S. 380), doch dürfte diese Bedeutung für die angesprochenen Verkehrskreise kaum nahe liegend sein. Auch "MBR" weist keinen Sinngehalt auf, der sich beim Lesen dieses Akronymes aufdrängen würde.

5.

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

Da die von den Vergleichszeichen beanspruchten Waren zum grössten Teil identisch, mindestens aber gleichartig sind (vgl. E. 3.2), ist in Bezug auf den Zeichenabstand ein besonders strenger Massstab anzulegen (vgl. E. 2.3). Im Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die von der angefochtenen Marke und der Widerspruchsmarke beanspruchten Wa-

ren Produkte des täglichen Bedarfs sind, welche sich an ein breites Publikum richten, von dem für die Prüfung der Markenunterschiede keine besondere Aufmerksamkeit erwartet werden darf (vgl. BGE 96 II 400 E. 2 - MEN'S CLUB/EDEN CLUB betreffend Kosmetika).

Hinsichtlich des Schutzzumfangs des Widerspruchzeichens ist schliesslich auszuführen, dass nach Lehre und Praxis Akronyme grundsätzlich gleich zu behandeln sind wie andere Marken. Es ist daher bei Akronymmarken nicht a priori von einem eingeschränkten Schutzzumfang auszugehen (RKGE in sic! 2005 S. 476 E. 4 - SMI / RSMI, RKGE in sic! 2001 S. 651 E. 3 - MPC by Tenson [fig.] / MDC; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3 N. 22). Doch ist wiederum zu bedenken, dass sich das Publikum Akronyme respektive Kurzzeichen gut einprägt (vgl. hierzu bereits E. 4.3.1; DAVID, Das Akronym im Firmen- und Markenrecht, a.a.O., S. 335), was die Verwechslungsgefahr mindert (BGE 121 III 377 E. 2b - Boss / Boks, mit Verweis auf J. DAVID MEISSER ET AL., Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren, in: SMI 1994 S. 167 ff., S. 176).

Dass "MBR" eine Sachbezeichnung oder sonst eine beschreibende Angabe für die Waren darstellen würde, welche vom Widerspruchzeichen beansprucht werden, lässt sich weder aus den von der Vorinstanz zitierten Abkürzungsverzeichnissen (<http://ec.europa.eu/eurodicautom>; <http://www.abkuerzungen.de>) noch aus den gängigen Wörterbüchern schliessen. Der Bezeichnung "MBR" kommt daher ein normaler Schutzzumfang zu.

Wie in E. 4.3.2 f. festgestellt wurde, unterscheiden sich die Zeichen sowohl auf der Ebene des Schriftbildes als auch in klanglicher Hinsicht. Durch das fehlende "B" unterscheidet sich die angefochtene Marke, welche mit zwei Konsonanten äusserst kurz ist, somit genügend deutlich von der aus drei Konsonanten bestehenden Widerspruchsmarke.

Angesichts dieser Umstände besteht daher entgegen der Meinung der Vorinstanz keine Gefahr von Fehlzurechnungen.

6.

Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen, der angefochtene Entscheid aufzuheben und der Widerspruch vollumfänglich abzuweisen.

7.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

7.1 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 vom 11. Dezember 2006 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 (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.).

7.2 Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendig erwachsenen Kosten auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). In Würdigung der relativ knappen Stellungnahme im Widerspruchsverfahren und der umfangreicheren Beschwerde erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'500.-- (inkl. MWSt) für das erstinstanzliche Verfahren und das Beschwerdeverfahren angemessen.

8.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1, 2 und 4 des Entscheids des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 4. April 2007 werden aufgehoben, der Widerspruch wird abgewiesen und das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum angewiesen, der Internationalen Registrierung Nr. 873'589 MR (fig.) vollumfänglich Schutz zu gewähren.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.-- werden dem Beschwerdegegner auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.

Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.-- aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

4.

Der Beschwerdegegner hat die Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche Verfahren und das Beschwerdeverfahren mit total Fr. 3'500.-- (inkl. MWSt) zu entschädigen.

5.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Eingeschrieben; Beschwerdebeilagen zurück)
- den Beschwerdegegner (Eingeschrieben)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Wspr. 8330; Eingeschrieben; Vernehmlassungsbeilagen zurück)

Die vorsitzende Richterin:

Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli

Kathrin Bigler

Versand: 31. Januar 2008