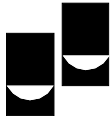


Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-6012/2008
{T 0/2}

Urteil vom 25. November 2009

Besetzung

Richter Francesco Brentani (Vorsitz),
Claude Morvant und Vera Marantelli,
Gerichtsschreiber Daniele Cattaneo;

Parteien

A. _____,
vertreten durch Katzarov SA, Patent & Trademark
Attorneys, Main Office, rue des Epinettes 19,
1227 Carouge GE
Beschwerdeführerin,

gegen

B. _____,
vertreten durch Rechtsanwalt Donald Schnyder,
Wild Schnyder AG, Forchstrasse 30, P.O. Box 1077,
8032 Zürich,
Beschwerdegegnerin;

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren N. _____ - Internationale
Registrierung; Stenflex c. STAR FLEX (fig.).

Sachverhalt:**A.**

Die internationale Registrierung N. _____ "STAR FLEX (fig.)" mit folgendem Aussehen:



wurde am 8. Juni 2007, unter Beanspruchung einer europäischen Priorität vom 25. Januar 2007, für folgende Waren eingetragen:

Klasse 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.

Klasse 11: Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

Klasse 17: Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

Klasse 19: Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.

B.

Gegen diese Marke reichte die Widersprechende (Beschwerdeführerin) am 29. November 2007 Widerspruch bei der Vorinstanz ein mit dem Antrag, unter Kostenfolgen zulasten der Widerspruchsgegnerin (Beschwerdegegnerin), der angegriffenen Marke den Schutz in der Schweiz zu verweigern. Sie stützte sich dabei auf die eigene Registrierung N. _____ "Stenflex", welche am 22. Juni 1991 international registriert wurde und für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 6: Tuyaux métalliques; armatures de tubes et tuyaux, à savoir vannes à tiroir et robinets d'arrêt ainsi que soupapes métalliques.

Klasse 7: Pompes rotatives, pompes à tuyaux.

Klasse 17: Tuyaux en caoutchouc et en matières plastiques; joints pour tubes et tuyaux.

Klasse 20: Armatures de tubes et tuyaux, à savoir vannes à tiroir et robinets d'arrêt ainsi que soupapes non métalliques.

Zur Begründung des Widerspruchs führte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen aus, die sich gegenüberstehenden Zeichen "Stenflex" und "STAR FLEX" seien sowohl visuell als auch klanglich kaum auseinanderzuhalten. Die Zeichen wiesen eine ganze Reihe von Ähnlichkeiten auf: beide bestünden aus zwei Silben; beide bestünden aus acht Buchstaben; beide begännen mit der Buchstabenkombination "st" und beide wiesen die Endung "flex" auf. Der einzige Unterschied der beiden Marken bestehe im mittleren Teil, wo die Widerspruchsmarke die Buchstaben "en" und die angefochtene Marke die Buchstaben "ar" aufweise. Erwähnenswert sei allerdings, dass die Folge von Vokalen und Konsonanten auch bezüglich dieser beiden Buchstaben gleich sei. Im Gesamteindruck, so die Widersprechende, spiele der Unterschied, der sich auf den mittleren Teil der Worte beschränke, keine entscheidende Rolle. Wenn man die beiden Marken im Gesamteindruck vergleiche, überwiege auf Grund der übereinstimmenden Elemente die Ähnlichkeit. Des Weiteren führte die Beschwerdeführerin aus, es bestehe zwischen den beiden Marken eine offensichtliche Warenidentität oder zumindest Warenähnlichkeit. In Anbetracht der hochgradigen Ähnlichkeit der Marken sowie der Warenidentität oder zumindest Warenähnlichkeit bestehe insgesamt eine klare Verwechslungsgefahr.

C.

Mit Stellungnahme vom 20. März 2008 beantragte die Beschwerdegegnerin den Widerspruch unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, abzuweisen. Sie führte im Wesentlichen aus, die Silbe "flex" in den gegenüberstehenden Zeichen habe beschreibender Charakter und deswegen reduzierten sich die einander gegenüberstehenden kennzeichnungskräftigen Markenelemente auf die beiden Silben "STEN" und "STAR". Dem Wortanfang komme bei der Beurteilung der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr in der Regel besondere Bedeutung zu. Auch phonetisch sei der Abstand zwischen den beiden Zeichen genügend gross: beim Buchstaben "A" in "STAR FLEX" handle es sich um einen offenen Vokal, während der Buchstabe "E" in "Stenflex" mit eher geschlossenem Mund ausgesprochen werde. Die Klangbilder der

beiden sich gegenüber stehenden Marken seien völlig unterschiedlich; bei "Stenflex" werde der Vokal "E" wiederholt, "STAR FLEX" beinhalte andererseits in der ersten Silbe den offenen Vokal "A" und in der zweiten den hinter dem "A" zurücktretenden Vokal "E". Auch dies sei ein Beleg für den prägenden Charakter des Elementes "STAR" in der angegriffenen Marke. Im Gegensatz zu "Sten", bei dem es sich, neben anderen Interpretationen, vermutlich um die erste Silbe des Firmengründernamens handeln könne, habe "STAR" einen eindeutigen und sich sofort jedem durchschnittlichen Konsumenten erschliessenden Sinngehalt, nämlich den eines Sterns oder einer berühmten Persönlichkeit und werde von den Verkehrskreisen ohne weitere Gedächtnisleistung eindeutig so verstanden und in Erinnerung behalten. Eine Verwechslungsgefahr zwischen "Sten" und "STAR" sei somit ausgeschlossen. Auch aus der Sicht der konkret verwendeten Markenelemente sei die Verwechslungsfähigkeit auszuschliessen. Die Widerspruchgegnerin biete unter der Marke "Stenflex" flexible Rohrverbindungselemente mit schwingungs- und geräuschkämpfenden Eigenschaften, Drehgelenke, Puffer und Schläuche an. Die Widerspruchgegnerin bezeichne mit der angegriffenen Marke hauptsächlich Rohrsysteme, die zum Beispiel als Fernwärmerohre Verwendung fänden, wobei das Hauptaugenmerk auf flexible Verlegbarkeit und gleichzeitiger hervorragender Wärmedämmung liege. Bei den mit den sich gegenüber stehenden Marken bezeichneten Produkten handle es sich eindeutig um Spezialprodukte, deren Abnehmerkreis auf Berufsleute beschränkt sei, wobei die Aufmerksamkeit der Konsumenten regelmässig höher sei als bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs. Die Gefahr, dass ein Konsument irrtümlicherweise der Meinung sein könnte, die beiden Produkte würden aus demselben Unternehmen stammen, oder dass das Produkt des einen dem anderen Hersteller zugerechnet werden könne, bestehe keinesfalls.

D.

Mit Verfügung vom 26. August 2008 hat die Vorinstanz den Widerspruch abgewiesen und der internationalen Registrierung N. _____ "STAR FLEX" den Schutz in der Schweiz definitiv gewährt. Die Vorinstanz hielt fest, dass zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und denjenigen der angefochtenen Marke "métaux communs et leurs alliages, constructions transportables métalliques, coffres-forts; minerais" (Klasse 6), "caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica" (Klasse 17), "asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques" (Klasse 19),

"Appareils d'éclair-age, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires" (Klasse 11) keine Gleichartigkeit bestehe. Insoweit sei der Widerspruch bereits wegen fehlender Waren-gleichartigkeit abzuweisen. Im Übrigen stellte die Vorinstanz fest, soweit die Vergleichszeichen für gleiche bzw. gleichartige Waren beansprucht werden, sei die Ähnlichkeit der Vergleichszeichen zu prüfen. Die Vorinstanz kommt zum Schluss, der unterschiedliche Wortanfang ("STAR" anstelle von "Sten"), die Unterteilung der Marke in zwei Wörter, die unterschiedliche Vokalfolge (A-E anstelle von E-E) sowie die Grafik verliehen der angefochtenen Marke insgesamt einen von der Widerspruchsmarke unterschiedlichen Gesamteindruck. Sie unterscheide sich somit rechtsgenüglich von der Widerspruchsmarke. Folglich sei eine Verwechslungsgefahr der Vergleichszeichen zu verneinen und der Widerspruch abzuweisen.

E.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 18. September 2008 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte deren Aufhebung und die Gutheissung des Widerspruchs unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdegegnerin. Im Wesentlichen bestreitet die Beschwerdeführerin die Ausführungen der Vorinstanz und führt aus, dass sämtliche Waren der angefochtenen Marke mit den Waren der Widerspruchsmarke ähnlich seien. Die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin seien direkte Konkurrentinnen und die Produkte, die unter der Marke "Stenflex" verkauft werden, seien unmittelbare Konkurrenzprodukte zu denen, die unter der Marke "STAR FLEX" beansprucht und verkauft werden. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin könne von einer klaren Unterscheidbarkeit der Marken nicht die Rede sein: beide Zeichen bestünden aus zwei Silben und acht Buchstaben, von denen sechs Buchstaben identisch seien; die ersten beiden und die letzten vier. Zu berücksichtigen, so die Beschwerdeführerin, sei auch die intensive Benutzung ihrer Marke, die seit vielen Jahrzehnten auch in der Schweiz benutzt werde und einen hohen Bekanntheitsgrad geniesse.

F.

Mit Schreiben vom 17. November 2008 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragt, unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung und unter Kostenfolge, die Beschwerde abzuweisen.

G.

Mit Beschwerdeantwort vom 13. Januar 2009 beantragt die Beschwerdegegnerin Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdeführerin. In ihrer Begründung präzisiert die Beschwerdegegnerin vorab, im Widerspruchsverfahren werde aufgrund der Registerlage entschieden, unabhängig der Gebrauchsabsicht der Waren. In dieser Hinsicht sei auch die Argumentation der Beschwerdeführerin, wonach im Herkunftsland der Beschwerdegegnerin nicht spezifische Produkte, sondern nur die Oberbegriffe einer Klasse angemeldet würden, und die Schlussfolgerung, wonach auch Waren angemeldet würden für die keine Gebrauchsabsicht bestehe, falsch. Im Übrigen bestehe für die identischen Waren zweifellos eine Konkurrenzsituation, während in Bezug auf die weiteren Produkte, die von der Warenliste erfasst werden, wie zum Beispiel in Bezug auf Rohwaren, keine Gleichartigkeit und auch keine Konkurrenzsituation bestehe. Des Weiteren verkenne die Beschwerdeführerin, dass das Element "flex" für die "Qualität bestimmter in der Warenliste der Beschwerdegegnerin sowie auch der Beschwerdeführerin geschützter Waren" direkt beschreibend sei. Wenn die Beschwerdeführerin einen direkt beschreibenden Bestandteil in der Marke verwendet, so müsse sie sich auch gefallen lassen, dass Dritte diesen Begriff verwenden. Mit anderen Worten seien der Begriff "flexibel" und die Abkürzung "flex" für den Verkehr unentbehrlich und müssten deshalb frei bleiben. Weiter führt die Beschwerdegegnerin aus, es seien nicht nur die Worтеlemente der beiden Zeichen zu vergleichen, sondern auch die grafischen Elemente im Rahmen der Beurteilung des Gesamteindrucks zu berücksichtigen. Die Schlussfolgerung der Vorinstanz, die Zeichen seien aufgrund der Übereinstimmung in sechs von acht Buchstaben ähnlich, sei unrichtig. Die Ähnlichkeit von Wörtern beurteile sich nach der Folge und Anzahl der sonoren Vokale, der Folge und Anzahl der Konsonanten, sowie der Wortkadenz. Die Vokalfolge sei jedoch bei den zu vergleichenden Marken unterschiedlich. Die angefochtene Marke weise die Vokale "a" und "e" auf, die Widerspruchsmarke die Vokale "e" und "e". Ausserdem weise die angefochtene Marke zwei untereinander geschriebene, visuell klar getrennte Worтеlemente auf. All diese Unterschiede würden vom Konsumenten ohne weiteres wahrgenommen. Bezüglich des Sinngehaltes im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr bringt die Beschwerdegegnerin einerseits vor, für den Konsumenten sei ohne weiteres ersichtlich, dass das Element "STAR" als Qualitätshinweis für die beanspruchten Waren aufzufassen sei. Sollte die Marke

der Beschwerdeführerin, wie von ihr behauptet, andererseits derart bekannt sein, werde der Konsument auch ohne weiteres erkennen, dass das Element "Sten" auf den Namen des Firmeninhabers hinweise, respektiv als Abkürzung für den Familienname Stender stehe.

H.

Mangels entsprechendem Antrag wurde keine Parteiverhandlung durchgeführt.

Auf die erwähnten und weitere Vorbringen und Unterlagen wird, soweit sie sich als rechtserheblich erweisen, in den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss Art. 31, Art. 32 und Art. 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 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), der Vertreter der Beschwerdeführerin hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

Art. 3 Abs. 1 lit. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11) versagt einem Zeichen den Markenschutz, wenn

es einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben falls zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Zeichen irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinander zu halten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, welche verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (BGE 127 III 160 E. 2; BGE 122 III 382 E. 1). 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 (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 14 [hiernach: DAVID, Kommentar MSchG]; vgl. auch BGE 121 III 377 E. 2a; BGE 84 II 441 E. 1c, je mit Hinweisen).

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 Warengattungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1).

2.1 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»).

2.2

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es sowohl auf die Warengleichartigkeit (vgl. nachfolgend E. 3) als auch auf die Zeichenähnlichkeit (vgl. nachfolgend E. 4) an, wobei zwischen den beiden Elementen eine Wechselwirkung besteht (DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3, N. 8).

3.

3.1 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 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 üblicherweise gehandelt werden.

3.2

In der angefochtenen Verfügung ist die Vorinstanz auf die gemäss Produkteverzeichnis beanspruchten bzw. von der Widerspruchsmarke erfassten Produkte eingegangen und hat jeweils begründet, ob es diese im Vergleich als gleichartig oder gleich erachtet. Zusammenfassend kommt die Vorinstanz zum Schluss, dass zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Waren "métaux communs et leurs alliages, constructions transportables métalliques, coffres-forts; minerais" (Klasse 6), "caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica" (Klasse 17), "asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques" (Klasse 19), "Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires" (Klasse 11) keine Gleichartigkeit besteht. In Bezug auf die zahlreichen restlichen Produkte hat die Vorinstanz Warengleichheit oder -gleichartigkeit angenommen.

3.3

Ohne dies im Einzelnen zu substantzieren führt die Beschwerdeführerin aus, sie sei der Auffassung, die Waren, die von der Vorinstanz als nicht ähnlich angesehen würden, seien durchaus im Warenähnlichkeitsbereich anzusiedeln. An anderer Stelle macht sie geltend, bei Produkten, für die die Vorinstanz Warenähnlichkeit angenommen habe, sei auf Warenidentität zu schliessen; in beiden Fällen ohne die

einzelnen Produkte oder Klassen konkret zu benennen.

Die Beschwerdeführerin geht unter Hinweis auf die dänische bzw. skandinavische Eintragungspraxis davon aus, dass der tatsächliche Tätigkeitsbereich der Inhaberin der angefochtenen Marke nicht klar ersichtlich sei und dass Waren beansprucht würden, für die keinerlei Gebrauchsabsicht bestünde, ebenfalls ohne diese näher zu benennen oder zu belegen. Abgesehen von der fehlenden Substanziierung ist der Beschwerdeführerin entgegen zu halten, dass das Verzeichnis der beanspruchten Waren und Dienstleistungen als Ausgangspunkt für die Beurteilung der Gleichartigkeit der Produkte zu nehmen ist, dass für die angefochtene Marke nicht von einer Einschränkung des sachlichen Schutzzumfangs auszugehen ist und dass der Nichtgebrauch im Widerspruchsverfahren nur auf Einrede des Widerspruchgegners zu berücksichtigen ist (vgl. CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, [hiernach: WILLI, Markenschutzgesetz], Art. 3 N. 37). Mangels stichhaltiger und/oder substantzierter Begründung besteht kein Anlass, die durch die Vorinstanz vorgenommene Gleichartigkeitsprüfung in Zweifel zu ziehen.

Auf Grund der Produkteverzeichnisse ist, wie die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat, davon auszugehen, dass die angefochtene Marke im Vergleich zur Widerspruchsmarke Schutz für gleichartige, zum Teil identische Waren der Klassen 6, 11, 17 und 19 beansprucht. Ausreichende Gründe für eine von der Vorinstanz abweichende Beurteilung der Warengleichheit sind nicht ersichtlich.

4.

4.1 Mit Bezug auf die betroffenen Waren ist zu prüfen, ob zwischen den Marken eine Zeichenähnlichkeit besteht.

4.2 Ob Zeichen einander ähnlich sind, wird aufgrund ihres Gesamteindrucks beurteilt (Entscheid der RKGE vom 11. Mai 2006 E. 4 «Hero», veröffentlicht in sic! 2006 S. 478). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (BGE 119 II 475 E. 2b «Radi-on»), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, das die Abnehmer von den ein-

getragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April 2005 E. 6 «O» [fig.], veröffentlicht in sic! 2006 S. 673). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 867 [hiernach: MARBACH, SIWR III]), wobei es wesentlich durch die kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a «Kamillosan»). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach weggestrichen werden (WILLI, Markenschutzgesetz, Art. 3, N. 65; vgl. Entscheid der RKGE vom 20. Oktober 2005 E. 6 f. «Mictonorm», veröffentlicht in sic! 2006, S. 90). Die unveränderte Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke schafft in der Regel eine Verwechslungsgefahr, solange nicht neue kennzeichnungskräftige Bestandteile zu einem kennzeichnungsschwachen Element der älteren Marke hinzugefügt werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3118/2007 vom 6. November 2007 E. 2 «Swing»; B-7439/2006 vom 6. Juli 2007 E. 7.1.1. «Kinder»).

4.3 Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang und durch das Schriftbild bestimmt; gegebenenfalls kann jedoch auch ihr Sinngehalt von entscheidender Bedeutung sein (BGE 121 III 377 E. 2b, S. 379, mit Hinweisen). Den Klang prägen insbesondere das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (BGE 119 II 473, E. 2c, S. 475 f., mit Hinweisen; vgl. ferner auch BGE 121 III 377, E. 3b, S. 380). Je nach der Ausgestaltung einer Marke ziehen ihre verschiedenen Bestandteile die Aufmerksamkeit der Markenadressaten in unterschiedlichem Ausmass auf sich und beeinflussen deshalb auch den in der Erinnerung verbleibenden Gesamteindruck unterschiedlich stark. So finden der Wortanfang bzw. der Wortstamm sowie die Endung, insbesondere wenn sie bei der Aussprache betont wird, in der Regel grössere Beachtung als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben (vgl. ZR 55/1956 Nr. 58, S. 109, sowie DAVID, Kommentar MSchG, Art 3, N. 19 und N. 22; MARBACH, SIWR III, S. 119; BAUMBACH/HEFERMEHL, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., München 1985, § 31, N. 100 WZG). Im Weiteren misst das Publikum Markenbestandteile, die es von ihrem Sinngehalt her sogleich als beschreibend erkennt, für die Kennzeichnung der Waren in der Regel unwillkürlich weniger Gewicht zu als originellen Markenbestandteilen (BGE 122 III

382 S. 389 [vgl. MATTER, Kommentar MschG, S. 100 ff.; BRUNNER/HUNZIKER, Die Verwechslungsgefahr von Marken und das erhöhte Rechtsschutzbedürfnis des Markeninhabers im Marketing, in: Marke und Marketing, 1990, S. 334 f.]). Zu berücksichtigen ist schliesslich, dass sich längere Wörter weniger gut im Gedächtnis einprägen als Kurzwörter, so dass Unterschiede leichter überhört und überlesen werden (vgl. BGE 121 III 377, E. 2b, mit Hinweisen).

4.4 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, Markenschutzgesetz, Art. 3, N. 143).

4.5 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), während für die Zeichenähnlichkeit bei Wortmarken der Wortklang (Silbenmass, Sprechmelodie und Folge der Vokale), das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt der Marken massgebend sind (BGE 127 III 160 E. 2b/cc «Securitas»; BGE 121 III 377 E. 2b «Boss»; RKGE in sic! 2006 S. 763 E. 4 «CLS / C.I.S.»). Das Schriftbild wird aufgrund der Wortlänge und der Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben (BGE 119 II 473 E. 2c S. 476 «Radion») beurteilt. Der Sinngehalt kann für den Gesamteindruck deshalb entscheidend sein, weil Markenadressaten unweigerlich auch gedanklich verarbeiten, was sie hören und lesen. Neben der Wortbedeutung fallen hier auch Gedankenverbindungen, welche ein Zeichen hervorrufen, ins Gewicht (BGE 121 III 377 E. 2b «Boss / Boks»). Obwohl Marken schon dann ähnlich sind, wenn sie nur in einem der Aspekte übereinstimmen (Wortklang, Schriftbild oder Sinngehalt), kann eine visuelle oder akustische Ähnlichkeit durch einen deutlich abweichenden Sinngehalt wettgemacht werden (DAVID, Kommentar

MSchG, Art. 3, N. 17). Voraussetzung dafür ist, dass die Bedeutung einer Marke sofort und unwillkürlich erkannt wird (RKGE in sic! 2006 S. 267 E. 6 «Snowlife»). Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens kommen bei kurzen Marken seltener vor (BGE 121 III 377 E. 2b «Boss / Boks»).

4.6 In casu ist die Ähnlichkeit zwischen den Zeichen “Stenflex” und “” in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht zu beurteilen.

4.7 Während “Stenflex” aus einem Wort besteht, handelt es sich bei der Marke der Beschwerdegegnerin - “STAR FLEX (fig.)” - um eine Wort-/Bildmarke, die offensichtlich aus zwei Wörtern “STAR” und “flex” besteht die untereinander geschrieben sind, wobei “flex” in einer Wellenbewegung auf schwarzem gestreiften Hintergrund dargestellt ist. Auch wenn das grafische Element den vom Zeichen vermittelten Gesamteindruck, wie vorliegend, mitprägt, dürfte dieses im Geschäftsverkehr mit Spezialprodukten, welcher auch mündlich stattfindet, und wo sich der Abnehmerkreis auf entsprechende Berufsleute beschränkt (vgl. E. 4.3), primär an den Wortelementen orientieren (vgl. WILLI, Markenschutzgesetz, Art. 3, N. 92). Somit ist beim Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen das Augenmerk primär auf die jeweiligen Wortbestandteile zu richten.

4.8 In schriftbildlicher Hinsicht ist auffällig, dass die Vergleichszeichen “Stenflex” und “STAR FLEX” die übereinstimmende Anzahl von acht Buchstaben S/T/F/L/E/X aufweisen und dass der Bestandteil der angefochtenen Anmeldung “flex” vollständig in der älteren Marke enthalten ist. Ein merklicher Unterschied besteht allerdings in der Abfolge von Vokal und Konsonanten, die sich in “Sten” durch ein geschlossenes “e” in Verbindung mit dem nasalen Buchstaben “n” und in “Star” durch den offenen Laut “a” in Verbindung mit dem Vibrant “r”. Die Verbindung “a-r” tönt klanglich länger als die Verbindung “e-n”; ein Umstand, der in der Gesamtbetrachtung nicht ausser Acht gelassen werden kann. Die Vokalabfolge “e-e” und “a-e” tritt hier akustisch stark hervor und prägt das Klangbild der ersten Silben “sten-” und “STAR-”. Obwohl die Zeichen in sechs von acht Buchstaben übereinstimmen und sich somit ähneln, weist die Verbindung der beiden Vokale “A” und “E” mit den nachstehenden Konsonanten “R” und “N” in klanglicher Hinsicht jedoch eine bemerkbare, bedeutungsdifferenzierende Funktion auf.

4.9 Das Bundesverwaltungsgericht teilt die Meinung der Vorinstanz, wonach der dominante Teil der Widerspruchsmarke im Element "Sten" zu erblicken sei. Die Annahme, dass in der Regel der Anfang der Marke eine grössere Wirkung auf den Abnehmer hat, ist auch hier angebracht. Mit anderen Worten ist das Element "flex", das die beiden Zeichen gemeinsam teilen, ein übliches Präfix oder Suffix und soll wohl auf die Qualitäten der beanspruchten Waren hinweisen. Als gebräuchliches Eigenschaftswort steht es als Abkürzung für bzw. bildet die Wortwurzel des Adjektivs "flexibel" und bedeutet "biegsam, elastisch, anpassungsfähig". Es ist denkbar, dass für die Waren, auf welche sich der Widerspruch der Beschwerdegegnerin bezieht, "flex" eine Beschaffenheitsangabe für die vertriebenen Produkte darstellt, nämlich ihre material-technische Flexibilität. In diesem Sinne besitzt es eine geringere Unterscheidungskraft in Bezug auf diese Produkte. Aus dem gemeinsam vorhandenen Zeichenelement lässt sich der Schluss auf Verwechselbarkeit aber nicht ziehen. Übereinstimmende Endsilben oder Endwortbestandteile sind in der Regel nicht allein ausschlaggebend und meist nur zusammen mit weiteren Gesichtspunkten von Bedeutung (vgl. WILLI, Markenschutzgesetz, Art. 3, N. 76). Das relevante Publikum zerlegt oder analysiert das Zeichen nicht in all seinen Komponenten, sondern nimmt dieses viel mehr in seiner Gesamtheit wahr.

4.10 Markenähnlichkeit aufgrund übereinstimmenden Sinngehalts setzt voraus, dass dieser derart offensichtlich ist, dass die Marken ohne grössere gedankliche Anstrengungen miteinander in Verbindung gebracht werden können. Nicht ausschlaggebend sind Übereinstimmungen in kennzeichnungsschwachen Markenbestandteil oder einem allgemein verwendeten Motiv (WILLI, Markenschutzgesetz, Art. 3, N. 80). Bei der Widerspruchsmarke "Stenflex" bildet "Sten-" den Wortanfang, wobei es sich um eine unbestimmte Wortneubildung handelt, die in der Deutschen Sprache keine Bedeutung aufweist. Dem aus dem Englischen stammenden Element "STAR" kommt der jedem durchschnittlichen Konsumenten erschliessende Sinngehalt eines Sternes bzw. der figurative Sinngehalt einer auf einem bestimmten Gebiet erlangten Berühmtheit zu. Für die beanspruchten Waren kommt dem angefochtenen Zeichen allerdings kein anderer eindeutiger Sinngehalt zu, als der einer hoch qualitativen Angabe über die beanspruchten Waren. Mit anderen Worten kommt eine Verwechslungsgefahr in Betracht, wenn der in der Widerspruchsmarke sowie in der angegriffenen Marke ähnliche Wortbestandteil "flex" die angegriffene Marke allein kollisionsbegründend prägt. Dies setzt voraus, dass der

Wortbestandteil eine selbständig kennzeichnende Funktion aufweist und die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können. Das ist hier indessen nicht der Fall.

Wenn auch in begrifflicher Hinsicht zwar das Element “flex”, das in der angefochtenen Marke übernommen worden ist, auf etwas Flexibles, Biegsames, Elastisches, Anpassungsfähiges anspielt, so weist aus einer gesamten Betrachtungsweise doch keines der beiden Zeichen “Stenflex” und “STAR FLEX” im Hinblick auf den Sinngehalt einen gleichen oder ähnlichen semantischen Inhalt auf.

4.11 Bei der Beurteilung der prägenden Bedeutung eines Markenteils stellt sich die Frage, ob für den Verkehr überhaupt eine Veranlassung besteht, sich nur an einem – in casu “flex” – einzelnen Markenbestandteil zu orientieren. Es ist davon auszugehen, dass bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln, mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist 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»).

In casu handelt es sich nicht um Massenartikel des täglichen Bedarfs, sondern um eine recht umfassende Registrierung, die Baumaterialien aus Metall in der Klasse 6, Pumpen in der Klasse 7; Rohre und Verbindungsstücke aus Kunststoff und Plastikmaterialien in der Klasse 17 und Armaturen in der Klasse 20 umfasst. Es geht also um Spezialprodukte, bei denen man davon ausgehen kann, dass deren Abnehmerkreis auf Berufsleute beschränkt ist. Massgebend ist deshalb nicht die Aufmerksamkeit und das Unterscheidungsvermögen des gewöhnlichen, nicht über eine spezielle Ausbildung verfügenden Konsumenten, sondern dasjenige von Berufsleuten. Die Gefahr, dass ein Konsument, dessen Aufmerksamkeit regelmässig höher ist als bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, anhand der angefochtenen Marke eine fehlerhafte Herkunftszurechnung vornimmt, kann nach Meinung des Bundesverwaltungsgerichts praktisch ausgeschlossen werden.

Demnach wird das Element “Sten” oder “Star” die Aufmerksamkeit der Abnehmer an sich ziehen. Dieser Umstand und in Anbetracht, dass

“sten” und “star” dominieren, führt zum Schluss, dass sich die Zeichen, in ihrer Gesamtheit betrachtet, genügend unterscheiden. Mit anderen Worten unterscheiden sich die beiden Zeichen “Stenflex” und “STAR FLEX” rechtsgenügend in ihren visuellen und phonetischen Elementen, so dass aufgrund des für sich allein genommen schutzunfähigen gemeinsamen Elements “flex” nicht auf eine Verwechselbarkeit geschlossen werden kann.

5.

Unter der Zugrundelegung der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, in Übereinstimmung mit den Ausführungen der Vorinstanz, ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken, trotz des wegen bestehender Warengleichheit strengen Prüfungsmassstabs, zu verneinen. Aufgrund der unterschiedlichen bedeutungsdifferenzierenden Vokalabfolge, der unterschiedlich prägenden Elemente “Sten” und “Star”, der Unterteilung der angefochtenen Marke in zwei Wörter sowie der entsprechenden Grafik darf eine Verwechslungsgefahr für ähnliche Waren ausgeschlossen werden.

6.

Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen.

7.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [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 Falle einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde 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 einen Betrag zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3; JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im

Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff., L. DAVID, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, 29 f.). Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 3'500.- festgelegt.

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendig erwachsenen Kosten aufgrund der vorliegenden Akten nach Ermessen fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der genannten Faktoren erscheint vorliegend eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.- (inkl. MWSt) als 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 abgewiesen und der angefochtene Entscheid bestätigt.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 3'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- verrechnet. Der Beschwerdeführerin sind daher Fr. 500.- aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

3.

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.- (inkl. MWSt) auszurichten.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück, Rückerstattungsformular);
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beschwerdeantwortbeilagen zurück);
- die Vorinstanz (Ref-Nr. N. _____; Einschreiben; Vernehmlassungsbeilagen zurück).

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Francesco Brentani

Daniele Cattaneo

Versand: 1. Dezember 2009