

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 9921
in Sachen

Compo GmbH & Co. KG
Gildenstrasse 38
D-48157 Münster

Widersprechende

vertreten durch E. Blum & Co. AG, 8044 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 411 206 "Triabon"

gegen

Omya (Schweiz) AG
AGRO
Baslerstrasse 42
4665 Oftringen

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Bovard AG, 3000 Bern 25

CH-Marke Nr. 571 662 "TREBON" (fig.)



Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) sowie Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF

1. Die angefochtene Marke Nr. 571 662 "TREBON" (fig.) wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) Nr. 105 vom 28. April 2008 publiziert. Sie ist u.a. für folgende Waren registriert:

Klasse 1

Chemische Erzeugnisse für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Düngemittel in der Klasse 1.

2. Am 3. September 2008 reichte die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke im obgenannten Umfang Widerspruch ein.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 411 206 "TRIABON", die für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 1

Engrais pour les terres.

4. Mit Verfügung vom 10. September 2008 wurde die Widersprechende zur Einreichung einer Vollmacht eingeladen. Die Vollmacht wurde mit Schreiben vom 15. September 2008 nachgereicht.
5. Mit Verfügung vom 17. September 2008 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme eingeladen.
6. Mit Schreiben vom 7. November 2008 wurde eine Stellungnahme eingereicht.
7. Mit Verfügung vom 17. November 2008 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.
8. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

1. Der Inhaber einer älteren Marke kann gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich und mit Begründung einzureichen. Gemäss Art. 31 Abs. 2 MSchG ist innerhalb dieser Frist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen.
2. Das Widerspruchszeichen wurde am 25. Oktober 1974 international registriert und das angefochtene Zeichen am 28. April 2008 hinterlegt. Die Widerspruchsmarke ist somit älter als die angefochtene Marke. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (vgl. Richtlinien in Markensachen [Richtlinien], 2008, Teil 5, Ziff. 7.6 m.w.H., unter <http://www.ige.ch/d/jurinfo/documents/10102d.pdf>).
2. Beide Zeichen sind in der Klasse 1 für Düngemittel eingetragen (das Widerspruchszeichen für "engrais pour les terres" [Kl. 1] bzw. das angefochtene Zeichen für "Düngemittel in der Klasse 1"), weshalb von Warengleichheit auszugehen ist. Das angefochtene Zeichen wurde in derselben Klasse für "chemische Erzeugnisse für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke" registriert. Dieser Begriff ist weit gefasst und beinhaltet in dieser offenen Formulierung jedwedes chemisch hergestellte Produkt. Der mit dem Widerspruchszeichen beanspruchte Dünger ("engrais pour les terres") ist ein Sammelbegriff für Stoffe oder Stoffgemische, die in der Land-, Forstwirtschaft und im Gartenbau dazu dienen, das Nährstoffangebot der Kulturpflanzen zu erhöhen. Solche als Düngemittel dienenden Stoffe und Stoffgemische werden teils auch chemisch hergestellt (vgl. einschlägige Lexika). Bei der Herstellung der strittigen Waren bestehen folglich Übereinstimmungen im fach- und produktspezifischen Know-how. Zudem ist eine produktübergreifende Nutzung der gleichen Produktionsanlagen durchaus möglich. Soweit die besagten Produkte sich decken, besteht somit Warengleichheit und soweit weitergehend hochgradige Gleichartigkeit.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben. Der Gesamteindruck von Wortelementen wird zunächst durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Ein Abwehranspruch besteht, sobald sich die Verwechselbarkeit auch nur auf einer dieser Ebenen ergibt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7 m.w.H.).

2. Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Auch bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist für die Beurteilung letztlich der Gesamteindruck ausschlaggebend. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.3).
3. Vorliegend ist die Ähnlichkeit des Wortzeichens "Triabon" (Widerspruchszeichen) und des angefochtenen Wort-/Bildzeichens "TREBON" (fig.) (angefochtenes Zeichen) zu beurteilen. Letzteres weist als Bildelement eine stilisierte Blume auf. Zwar prägt das grafische Element den vom Zeichen vermittelten Eindruck mit. Die grafische Ausgestaltung wird im Geschäftsverkehr jedoch zweifellos von untergeordneter Bedeutung sein, weil sich das Publikum bekanntermassen (insbesondere im mündlichen Verkehr) primär an den Wortelementen orientiert.
4. Somit ist beim Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen das Augenmerk in erster Linie auf die Wortbestandteile zu richten. Die entgegenstehenden Zeichenwor-telemente verfügen über den gleichen Wortanfang Tr- und die identische Endung -bon. Lediglich die Wortmitte ist verschieden: ia- gegenüber -E-. Unterschiede in der Wortmitte fallen grundsätzlich weniger stark ins Gewicht als solche am Zeichenanfang (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.3.2). Zeichen mit gleichem Wortanfang und identischer Endung sind deshalb in der Regel ähnlich. Eine unterschiedliche Wortmitte verschafft grundsätzlich keinen anderen Gesamteindruck (vgl. Lucas David, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N. 22 zu Art. 3). Demzufolge genügt im vorliegenden Fall die bestehende Übereinstimmung um eine phonetische Ähnlichkeit zu begründen.
5. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts wird das Schriftbild namentlich anhand der Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben geprägt (vgl. BGE 119 II 476 – Radion). Das angefochtene Zeichen stimmt mit dem widersprechenden in fünf von sieben Buchstaben überein. Vorliegend sind die Wortanfänge und -endungen identisch. Die Schriftbilder sind demzufolge als ähnlich zu werten. Der Umstand, dass beim Widerspruchszeichen im Gegensatz zum angefochtenen Zeichen Grossbuchstaben gewählt wurden, ist aus markenrechtlicher Sicht nicht prägend (vgl. RKGE in sic! 2001, 813 – Viva / Coop VIVA [fig.]).
6. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.1 m.w.H.). Dem Widerspruchszeichen Triabon kann im Gesamteindruck kein offensichtlicher Sinngehalt beigemessen werden (vgl. einschlägige Lexika). Gemäss Markenprüfungsentscheid des Instituts vom 14. März 2008 wird das Wor-telement des angefochtenen Zeichens aus phonetischer Sicht dem französischen Ausdruck "très bon" gleichgesetzt, weshalb ihm auf Deutsch die Bedeutung von "sehr gut" zukommt (vgl. einschlägige Lexika). Es kann festgestellt werden, dass beide Zeichen als Endung den französischen Begriff "bon" aufweisen, welcher auf Deutsch mit "gut" übersetzt wird (vgl. einschlägige Lexika). Auf-

grund des identischen Wortendes bestehen zwangsläufig auch sinngeltliche Zeichenübereinstimmungen. Nachfolgend bleibt zu prüfen, ob die festgestellte Ähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr zu begründen vermag.

D. Verwechslungsgefahr

1. Grundlage für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr bildet der Registereintrag, nicht die (aktuelle) Art und Weise der Verwendung der Marken im Verkehr. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen. Erforderlich ist, dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verwechselt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.2.1 m.w.H.).
2. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5, m.w.H.).
3. Wie dargetan, wird das Wortelement TREBON der angefochtenen Marke gemäss Einschätzung des Instituts dem gleichlautenden französischen Ausdruck "très bon" (auf Deutsch: sehr gut) gleichgesetzt (vgl. III. C. 6.). In dieser Bedeutung hat der Begriff TREBON einen anpreisenden Gehalt und ist direkt beschreibend in Bezug auf den Zweck bzw. die Wirkung der beanspruchten Waren der Klassen 1, 5, 31. Das Wortelement gehört in der genannten Bedeutung somit dem Gemeingut an. Demzufolge ergibt sich die Kennzeichnungskraft der angefochtenen Marke in erster Linie aus der Kombination mit dem grafischen Element. Damit kann sich der Schutz der Widerspruchsmarke nicht auf den Wortbestandteil TREBON erstrecken. In einem solchen Fall entfällt in der Regel jegliche Verwechslungsgefahr (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 5 m.w.H.). In Bezug auf kennzeichnungsschwache bzw. zum Gemeingut gehörende Markenbestandteile ist selbst eine mittelbare Verwechslungsgefahr grundsätzlich ausgeschlossen (RKGE in sic! 2000, 379 – Assura (fig.)/Assurpoint). Damit aufgrund einer Übereinstimmung in schwachen bzw. gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen Verwechslungsgefahr besteht, müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt haben und der gemeinfreie Bestandteil am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen oder der gemeinfreie Markenbestandteil als Serienmarke verwendet werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Diesbezügliche besondere Umstände sind nicht aktenkundig. Im Weiteren ist zu beachten, dass eine inhaltliche Übereinstimmung in beschreibenden oder bloss schwach kennzeichnenden Bestandteilen nicht schadet (Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, Ziff. 4, 120).

IV. KOSTENVERTEILUNG

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (vgl. Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO u. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.3). Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Art. 34 MSchG gibt dem Institut die Kompetenz, im Widerspruchsverfahren wie in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen. Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel pro Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).
2. Der Widerspruch wird abgewiesen. Die Widersprechende wird als unterliegende Partei insoweit kostenpflichtig. In Anwendung der obgenannten Kriterien hat die Widersprechende der Widerspruchsgegnerin eine Entschädigung von CHF 1'000.00 zu bezahlen. Die Widersprechende hat als unterliegende Partei zudem die Verfahrenskosten zu tragen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 9921 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 11. März 2009
Markenabteilung

Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.