

Entscheid

im Widerspruchsverfahren Nr. 10983

in Sachen

Compo GmbH & Co. KG
Gildenstrasse 38
D-48008 Münster

Widersprechende

vertreten durch E. Blum & Co. AG,
Vorderberg 11, 8044 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 170870 "Blaukorn"

gegen

Omya (Schweiz) AG
AGRO
Baslerstrasse 42
4665 Oftringen

Widerspruchsgegnerin

Schweizer Marke Nr. 594 243 "ROTKORN" (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 auf 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 Schweizer Marke Nr. 594 243 "ROTKORN" (fig.) wurde am 2. Dezember 2009 online auf <http://www.swissreg.ch> veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren registriert:

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

2. Am 2. März 2010 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 170 870 "Blaukorn", die für folgende Produkte eingetragen ist:

Klasse 1 Engrais pour les terres.

4. Mit Verfügung vom 4. März 2010 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 4. Mai 2010 reichte die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme ein, in welcher sie um Abweisung des Widerspruchs ersuchte.
6. Mit Verfügung vom 5. Mai 2010 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer (jüngeren) Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (vgl. Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Das Widerspruchszeichen wurde am 12. August 1973 international registriert und das angefochtene Zeichen weist das Hinterlegungsdatum vom 30. November 2009 auf. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen 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. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 1. 2010, Teil 5, Ziff. 7.1, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/richtlinien_marken01012010.pdf).
2. Die mit dem Widerspruchszeichen beanspruchten Waren *engrais pour les terres* (Kl. 1) finden sich im Warenverzeichnis der angefochtenen Marke, welches in deutscher Sprache gehalten ist, im Begriff *Düngemittel* wieder (vgl. die Oberbegriffe der Nizzaer Klassifikation in Deutsch und Französisch unter <https://www.ige.ch/d/marke/documents/m12110d.pdf>). Die Produktegleichheit liegt somit auf der Hand.
3. Bei den mit dem Widerspruchszeichen beanspruchten *engrais pour les terres* (Kl. 1) handelt es sich um einen 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 oder Stoffgemische werden auch chemisch hergestellt (vgl. <http://www.onlineenzyklopaedie.de/d/du/dunger.html>; <http://mein-gartentagebuch.net/content/organische-d%C3%BCnger-oder-minerald%C3%BCnger> usw.), weshalb es sich bei den *engrais pour les terres* (Kl. 1) des Widerspruchszeichens auch um chemische Erzeugnisse handeln kann. Diesen stehen die angefochtenen *chemischen Erzeugnisse für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke* (Kl. 1) gegenüber. Bei der Herstellung der genannten Produkte gelangen in der Regel dieselben chemischen Ausgangsstoffe zur Anwendung, weshalb offensichtlich Übereinstimmungen im fach- und produktspezifischen Know-how bestehen. Zudem ist eine produktübergreifende Nutzung der gleichen Produktionsanlagen möglich resp. naheliegend. Zudem stellen grössere Unternehmen bekanntlich chemische Erzeugnisse für unterschiedliche Einsatzbereiche her (vgl. bspw. www.novartis.ch; www.roche.ch). Soweit die Widerspruchsgegnerin von den (allgemein formulierten) Produkten *chemischen Erzeugnisse für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke* (Kl. 1) Waren im Umfang des Widerspruchszeichens beansprucht, ist demzufolge von Gleichheit, für weitergehende Produkte zumindest von hochgradiger Gleichartigkeit auszugehen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis 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 einen 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3 ff.).
2. Vorliegend ist die Ähnlichkeit der Wortmarke "Blaukorn" (Widerspruchsmarke) und des kombinierten Wort- und Bildzeichens "ROTKORN" (fig.) (angefochtene Marke) zu beurteilen. Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3). Unterschiede in der grafischen Gestaltung verleihen dem Schriftbild grundsätzlich keinen abweichenden Ausdruck, der rechtlich erheblich wäre (vgl. Christoph WILLI, MSchG, Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 81 zu Art. 3).
3. Beim angefochtenen Zeichen ist links neben dem Wortelement "ROTKORN" ein stilisiertes dreiblättriges Kleeblatt angebracht. Das Bildelement prägt den vom Zeichen vermittelten Eindruck zweifellos mit. Die grafische Ausgestaltung wird im Geschäftsverkehr – entgegen der Darstellung der Widerspruchsgegnerin – eher 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. Beide Zeichen sind gleich aufgebaut: Sie setzen sich aus einer Farbbezeichnung (blau bzw. rot) und dem Begriff Korn zusammen. Dies führt zwangsläufig zu Zeichenähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild. Die stilistischen Unterschiede, d.h. der Umstand, dass das angefochtene Zeichen im Unterschied zum Widerspruchszeichen in Grossbuchstaben gehalten ist, haben keinen signifikanten Einfluss auf das Gesamtbild (vgl. RKGE in sic! 2001, 813 – Viva / CoopViva [fig.]).
5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1 m.w.H.). Ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts vermag entgegen der Auffassung der Widerspruchsgegnerin eine allfällige Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung indessen nicht schon dadurch zu kompensieren, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke nicht entspricht (vgl. RKGE in sic! 2000, 384 – Merkur Kaffee [fig.] / Markus-Kaffee). Die Wahrnehmung einer Marke muss vielmehr sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff derart bewirken, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anders einstellt (vgl. Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N. 32 zu Art. 3). Das Bundesgericht verlangt, dass sich der betreffende Sinngehalt beim Hören und beim Lesen der Marke dem Bewusstsein geradezu aufdrängt (BGE 121 III 379 – BOSS). Die klangliche oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken darf zudem nicht so gross sein, dass beim flüchtigen Hören oder Lesen die Gefahr des Verhörens respektive Verlesens besteht, sodass der betreffende Sinngehalt gar nicht zum Bewusstsein des Betrachters gelangt (RKGE in sic! 2000, 384 – Merkur Kaffee [fig.] / Markus-Kaffee). Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht gegeben. Der überwiegende Teil der hier interessierenden Abnehmer, d.h. der

Durchschnittskonsument bzw. die Fachkreise, wird in den streitverfangenen Zeichen gar keinen konkreten Sinngehalt erkennen und beide als Fantasiebezeichnungen wahrnehmen (vgl. bspw. <http://lexika.tanto.de>). Lediglich ein geringer Anteil der Verkehrskreise wird den Begriff "ROTKORN" des angefochtenen Zeichens mit einer alten Dinkelsorte in Verbindung bringen (vgl. <http://www.bio-saatgut.de>). Zudem besteht in Anbetracht des gleichen Zeichenaufbaus (Farbbezeichnung + Korn) und der Wortlänge ohnehin die Gefahr, dass die geringfügigen Unterschiede überhört und damit gar nicht wahrgenommen werden. Somit bestehen auf der semantischen Ebene keine rechtsgenüglichen Unterschiede, welche die festgestellte Ähnlichkeit im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermöchten, womit nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen ist.

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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.1 m.w.H.).
2. Vorliegend werden die Vergleichszeichen für gleiche oder in hohem Masse gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).
3. Ist der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch, so ist dies ein Indiz für die Verwechselbarkeit. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden. Grundsätzlich ist somit bereits die Übernahme eines durchschnittlich kennzeichnungs-kräftigen Elements geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Kommt dem übernommenen Bestandteil in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen kein direkt beschreibender Gehalt zu, so gilt dieser als normal kennzeichnungskräftig (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3 u. 7.7 m.w.H.).
4. Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um ein Fantasiezeichen ohne eindeutigen Bedeutungsinhalt (vgl. vorstehend III. C. 5.). In Zusammenhang mit den hier interessierenden Waren der Klasse 1 kann ihr kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Der Widerspruchsmarke eignet folglich ein normaler Schutzzumfang.
5. Die Widerspruchsgegnerin wendet ein, dass das übereinstimmende Worтеlement Korn als schwach oder gar gemeinfrei einzustufen sei. Es bedürfe keines besonderen Fantasieaufwandes, um in einem mit dem Element Korn gekennzeichneten Düngemittel oder einem andern chemischen Erzeugnis ein Mittel zur Behandlung von Getreidekulturen oder auch anderer Pflanzen zu erkennen. Die Frage nach der Kennzeichnungskraft des übernommenen Worтеlements Korn kann offen bleiben. Denn selbst kennzeichnungsschwache bzw. gemeinfreie Worтеlemente dürfen bei der Beurteilung nicht einfach ausgeklammert werden (vgl. BGE 122 III 382 E. 5b – Kamillosan). Auch solche Markenelemente vermögen den Gesamteindruck mitzubestimmen: Unter Umständen können sie die Verwechslungsgefahr verstärken.

6. Auch ist zu beachten, dass die angefochtene Marke nicht nur das Wortelement Korn der Widerspruchsmarke übernommen hat, sondern diesem ebenfalls eine Farbbezeichnung vorangestellt hat. Letzteres führt dazu, dass die Vergleichszeichen nicht nur im Begriff "Korn" übereinstimmen, sondern (als Gesamtzeichen) nach dem gleichen Muster aufgebaut sind. Die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise darf nicht überspannt werden. Vielmehr ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, RN 957). Im Übrigen ist zu beachten, dass die Eigenschaftswörter "rot" und "blau" beide eine Farbe kennzeichnen und daher leicht verwechselt werden können (vgl. BGE 96 II 248 – Blauer Bock [fig.] / ROTER BOCK). Von Bedeutung ist insbesondere auch die Zeichenlänge. Längere Wörter (wie in casu) werden grundsätzlich weniger leicht erfasst als Kurzzeichen. Zudem vermag das Adjektiv "rot" den Sinngehalt des angefochtenen Zeichens nicht hinreichend zu verändern: Aufgrund des gleichen Zeichenaufbaus rufen die Zeichen gleiche bzw. äusserst ähnliche Ideenassoziationen hervor (vgl. III. C. hiervor). Die Widerspruchsgegnerin greift aus den genannten Gründen in den Schutzbereich der Widerspruchsmarke ein. Soweit das Publikum die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennen mag, besteht dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4). Eine Verwechslungsgefahr ist damit zu bejahen. Der Widerspruch wird daher gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Marke im angegriffenen Umfang widerrufen.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. 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). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).
3. Die Widersprechende hat obsiegt, weshalb ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien für den einfachen Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 10903 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 594 243 "ROTKORN" (fig.) wird teilweise widerrufen für die Waren *chemische Erzeugnisse für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, Düngemittel* der Klasse 1.
3. Die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Entschädigung von CHF 1'800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 31. Dezember 2010

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.