

**Entscheid**  
**im Widerspruchsverfahren Nr. 11047**  
**in Sachen**

Ch. Füglistler AG, Früchte en gros  
Hagackerstrasse 9, 8953 Dietikon

**Widersprechende**

vertreten durch Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte,  
Schweizerhofquai 2, Postfach, 6002 Luzern

Schweizer Marke Nr. P-446 437 „PINK LADY“

**gegen**

Carolus C. BVBA  
Heuvelstraat 50  
B-3850 Nieuwerkerken, Belgien

**Widerspruchsgegnerin**

Internationale Registrierung Nr. 1 019 869 „Lady in rose“

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 angefochtene internationale Registrierung Nr. 1 019 869 „Lady in rose“ wurde am 10. Dezember 2009 in der "Gazette OMPI des marques internationales" Nr. 47/2009 veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren eingetragen:

*Klasse 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux.*

2. Am 1. April 2010 reichte die Widersprechende teilweise Widerspruch ein, nämlich im unter Ziff. 1 genannten Umfang.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. P-446 437 „PINK LADY“, welche für folgende Waren eingetragen ist:

*Klasse 29: Tiefgefrorenes, gekochtes und getrocknetes Obst;*

*Klasse 31 : Frisches Obst.*

4. Am 12. April 2010 erliess das Institut gegen die angefochtene internationale Registrierung eine provisorische teilweise Schutzverweigerung und der Widerspruchsgegnerin wurde eine dreimonatige Frist zur Bestellung eines Vertreters in der Schweiz angesetzt, unter Androhung des Ausschlusses vom Verfahren für den Unterlassungsfall. Die Widerspruchsgegnerin hat auf die entsprechende Verfügung innert Frist nicht reagiert.
5. Mit Verfügung vom 22. Juli 2010 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der Widerspruchspartei wird, soweit rechtserheblich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

## II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer 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 (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 14. Mai 1997 hinterlegt, die angefochtene Marke wurde am 21. September 2009 in das internationale Register eingetragen, unter Beanspruchung einer Priorität der Beneluxländer vom 15. September 2009 gemäss Art. 4 PVUe (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04). 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 Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
3. Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die Widerspruchsgegnerin einer entsprechenden Aufforderung nicht fristgerecht nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom

Verfahren ausgeschlossen. Die Widerspruchsgegnerin hat innert Frist keinen Vertreter in der Schweiz bestellt, weshalb sie vom vorliegenden Verfahren ausgeschlossen wird.

### III. MATERIELLE BEURTEILUNG

#### A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke identisch und für 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, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend Richtlinien], 2011, Teil 5, Ziff. 7.1, unter [https://www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/Juristische\\_Infos/d/rlma/rlma\\_d.pdf](https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf)).
2. Die angefochtenen Waren „*fruits frais*“ (Klasse 31) finden sich in deutscher Sprache („Frisches Obst“) auch in der Warenliste der Widerspruchsmarke, weshalb Warengleichheit besteht. „Frisches Obst“ stellt ein land- und gartenwirtschaftliches Erzeugnis dar resp. ist unter die Oberbegriffe „*produits agricoles, horticoles non compris dans d'autres classes*“ (Kl. 31 des widerspruchgegnerschen Zeichens) subsumierbar, weshalb Warengleichheit oder – soweit Letztere über Erstere hinausgehen – Warengleichartigkeit besteht. Dasselbe gilt im Verhältnis zu den angefochtenen Waren „*produits forestiers*“ (Kl. 31), da darunter auch forstliche Nebenerzeugnisse wie Beeren und Pilze fallen können.
3. Die von der angefochtenen Marke in Klasse 31 weiter beanspruchten „*légumes frais, plantes et fleurs naturelles*“ sind ebenfalls als gleichartig zum von der Widerspruchsmarke beanspruchten frischen Obst einzustufen, da Landwirtschaftsbetriebe üblicherweise sowohl Gemüse als auch Früchte anbauen und vermarkten und diese Waren an denselben Marktständen resp. im selben Rayon angeboten werden. Landwirtschaftsbetriebe bieten neben Früchten und Gemüse zunehmend auch frische Blumen auf den Stadtmärkten oder in Hofläden an und verkaufen zur Weihnachtszeit auch Tannenbäume und Tannengrün.
4. Da frisches Obst auch als Tierfutter verwendet werden kann oder Bestandteil desselben sein kann, besteht auch im Verhältnis zu „*aliments pour les animaux*“ (Kl. 31 des angefochtenen Zeichens) Warengleichartigkeit.
5. Hingegen besteht keine Gleichartigkeit in Bezug auf die in Klasse 31 der angefochtenen internationalen Registrierungen beanspruchten „*graines*“ und „*semences*“. Aufgrund der heutigen Marktgegebenheiten kann festgestellt werden, dass Unternehmen, welche frische Früchte herstellen nicht auch Samen und Sämereien anbieten. Während Früchte im Lebensmittelrayon verkauft werden, sind Samen und Sämereien in Gärtnereien resp. Gartenabteilungen beziehbar oder in spezialisierten Online-Shops (vgl. bspw. [www.zollinger-](http://www.zollinger-)

[samen.ch](http://samen.ch)). Letztere weisen offensichtlich nicht die gleichen Vertriebskanäle und ein unterschiedliches Herstellungs-Know-how zu den Waren der Widerspruchsmarke auf.

6. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass bezüglich der angefochtenen Waren der Klasse 31 „graines“ und „semences“ die Gleichartigkeit zu verneinen und der Widerspruch ungeachtet des Resultats der Prüfung der Zeichenähnlichkeit in diesem Umfang abzuweisen ist (vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Bezüglich der vorgenannten Waren gilt zu beachten, dass die zwischen Markenähnlichkeit und Produktegleichartigkeit bestehende Wechselwirkung (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5) nicht dazu führen kann, dass eine (gegebenenfalls) erhöhte Kennzeichnungskraft die *fehlende* Gleichartigkeit kompensieren könnte (vgl. BGer, sic! 2010, 353 – Coolwater / cool water). Darüber hinaus ist die Warengleichheit resp. -gleichartigkeit zu bejahen und folglich die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

### 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 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, mit Hinweisen).
2. Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt in der Regel, um eine Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen. Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).
3. Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich deren Länge. Kurzwörter werden akustisch und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).
4. Vorliegend stehen sich die Wortmarken „PINK LADY“ (Widerspruchsmarke) und „Lady in rose“ gegenüber. Die Vergleichszeichen weisen zwar eine unterschiedliche Zeichenlänge auf und unterscheiden sich in der Anzahl der enthaltenen Begriffe (2 gegenüber 3). Die Zeichen stimmen jedoch im Wortelement „Lady“ überein und enthalten beide eine Farbbezeichnung. Daraus resultieren gewisse klang- und schriftbildliche Übereinstimmungen und eine Ähnlichkeit der Vergleichszeichen. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen in Gross- und Kleinbuchstaben ausgeführt ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (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 Wortmarke auch ihr 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 eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).

6. Die Widerspruchsmarke „PINK LADY“ setzt sich aus den englischen Begriffen „PINK“ (= pink, [leicht grelles] rosa) und „LADY“ (= Dame) zusammen (vgl. <http://dict.leo.org/>). Beide Begriffe haben auch Eingang in deutsche Wörterbücher gefunden (vgl. bspw. Duden Universalwörterbuch). Die angefochtene Marke „Lady in rose“ kann mit „Lady in Rosa/ Dame in Rosa“ übersetzt werden. Die Zeichen weisen somit einen ähnlichen Sinngehalt auf, weshalb nicht nur auf der klang- und schriftbildlichen Ebene aufgrund der Übereinstimmung im Begriff „Lady“ eine gewisse Ähnlichkeit besteht, sondern auch auf der Ebene des Sinngehaltes. Gemäss Rechtsprechung reicht es grundsätzlich bereits aus, wenn eine Verwechslungsgefahr nur in Bezug auf eines der Elemente Klang, Bild oder Sinngehalt besteht, damit die jüngere Marke vom Markenschutz auszuschliessen ist (Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N 17 zu Art. 3). Deshalb ist nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

#### **D. Verwechslungsgefahr**

1. Ähnlichkeit resp. Identität der Zeichen ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr stets erforderlich, aber nicht ausreichend. 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 massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.1 mit weiteren Hinweisen).
2. Massgebend sind die Umstände des konkreten Einzelfalles wie der Kreis der massgeblichen Abnehmer und deren Aufmerksamkeit, die je nach Art der in Frage stehenden Produkte unterschiedlich zu beurteilen ist, sowie die Kennzeichnungskraft der kollidierenden Zeichen, welche den Schutzzumfang der Marken in entscheidender Weise prägt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 f.).
3. Vorliegend werden die Vergleichszeichen für gleiche oder klar gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist, das heisst die jüngere Marke muss klar von der älteren abweichen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).
4. Der Schutzzumfang einer Marke definiert 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 banal sind oder sich eng an beschreibende Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist damit vorgängig der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu klären.
5. Dem Begriff „PINK LADY“ kann kein im Zusammenhang mit den für die Marke beanspruchten Waren der Klassen 29 und 31 beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Der

Widerspruchsmarke eignet somit ein normaler Schutzzumfang.

6. Die angefochtene Marke „Lady in rose“ übernimmt nicht nur den Begriff „Lady“ und enthält eine ähnliche Farbbezeichnung („pink“ wird wie vorgängig ausgeführt als „leicht grelles rosa“ definiert) wie die Widerspruchsmarke, sondern weist darüber hinaus auch als Gesamtzeichen einen sehr ähnlichen Sinngehalt auf („Dame in Rosa“ gegenüber „Rosa Dame“). Die daraus resultierenden Ähnlichkeiten auf den Ebenen Klang, Bild und Sinngehalt führen zur Gefahr, dass die Zeichen im Erinnerungsbild der Abnehmer verwechselt werden. Eine Verwechslungsgefahr ist deshalb für die als gleich resp. gleichartig beurteilten Waren zu bejahen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.1). Der Widerspruch wird daher teilweise gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung der Schutz für die Waren *„produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux“* verweigert.

#### 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). 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).
3. Der Widerspruch wird überwiegend gutgeheissen. Die Widerspruchsgegnerin als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Da es sich um ein Verfahren mit einfachem Schriftenwechsel handelt und keine Gründe vorliegen, um von oben genannter Regel abzuweichen, hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu bezahlen. Sie hat ihr zudem die Verfahrenskosten von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

#### verfügt:

1. Die Widerspruchsgegnerin wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2. Der Widerspruch Nr. 11047 wird teilweise gutgeheissen.
3. Der internationalen Registrierung Nr. 1 019 869 „Lady in rose“ wird der Schutz in der Schweiz für die Waren *„produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux“* der Klasse 31 definitiv verweigert (sog. Déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire - règle 18ter.2)ii) du règlement d'exécution commun [sur motifs relatifs]).

4. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
6. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich, der Widerspruchsgegnerin durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 21. März 2011  
Markenabteilung

Lic. iur. Gabriele Burillo-Struchen  
Widerspruchssektion

**Rechtsmittelbelehrung:**

**Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.**