

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 13266 in Sachen

BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38
DE-67056 Ludwigshafen

Widersprechende

vertreten durch Schmauder & Partner AG, Zwängiweg 7, 8038 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 174 597 "ARREX"

gegen

Dr.-Ing. Wolfgang P. Weinhold M.Sc.
Haugerring 6
DE-97070 Würzburg

Widerspruchsgegnerin

Zustelldomizil: Dr. Joachim Glatz-Reichenbach, Kirchweg 4, 8274 Tägerwilen

Internationale Registrierung Nr. 1 161 774 "ABREX"

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 internationale Registrierung Nr. 1 161 774 "ABREX" wurde am 20. Juni 2013 in der Gazette des marques internationales Nr. 22/2013 veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren geschützt:
Klasse 5 Préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
2. Am 26. September 2013 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Marke teilweise, nämlich bezüglich sämtlicher vorgenannter Waren, Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 174 597 "ARREX", die in der Schweiz für folgende Waren geschützt ist:
Klasse 5 Produit pour la destruction d'animaux, à savoir un moyen pour combattre des rats fousisseurs.
4. Am 17. Oktober 2013 erliess das Institut gegen die genannte internationale Registrierung eine provisorische teilweise Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen im obgenannten Umfang. Die Markeninhaberin wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
5. Mit Verfügung vom 18. März 2014 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen und festgestellt, dass die Widerspruchsgegnerin innert Frist weder ein Zustelldomizil noch einen Vertreter in der Schweiz bestellt hat.
6. Mit Verfügung vom 10. April 2015 hob das Institut die Verfügung vom 18. März 2014 auf, da sich in der Zwischenzeit herausgestellt hatte, dass die Widerspruchsgegnerin mit fristgerechter Eingabe vom 14. Januar 2014 ein Zustelldomizil in der Schweiz bezeichnet hatte. Der Widerspruchsgegnerin wurde die Widerspruchschrift vom 26. September 2013 via Zustelldomizil in der Schweiz zugestellt und sie wurde zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
7. Die Widerspruchsgegnerin reichte innert Frist keine Stellungnahme ein.
8. Mit Verfügung vom 10. Juli 2015 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
9. Auf die einzelnen Ausführungen der Widersprechenden wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, 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 5. Februar 1994 und die angefochtene Marke am 28. März 2013 im internationalen Register eingetragen. 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.

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

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. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [Richtlinien] vom 1. Juli 2014, Teil 5, Ziff. 6.4.2, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/richtlinien_marken.pdf).
2. Die angefochtene Marke ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren geschützt:
Klasse 5 Préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
3. Die Widerspruchsmarke ist ihrerseits für folgende Waren geschützt:
Klasse 5 Produit pour la destruction d'animaux, à savoir un moyen pour combattre des rats fousseurs.
4. Aufgrund des Ausdrucks "à savoir", welcher eine abschliessende Aufzählung einleitet (vgl. www.larousse.fr; Suchabfrage vom 15. September 2015), ist das Widerspruchszeichen für ein spezifisches Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren registriert, d.h. für "*un moyen pour combattre des rats fousseurs*" (Kl. 5). Soweit diese Waren sich mit dem angefochtenen weit gefassten Oberbegriff "*préparations pour la destruction d'animaux nuisibles*" (Kl. 5) decken, besteht Gleichheit. Soweit letztere über die wörtliche Gleichheit hinausgehen, ist die starke Gleichartigkeit aufgrund des verwandten Know-hows, des Verwendungszwecks, der marktbezogenen Nähe sowie der Übereinstimmung in den Produktionsstätten zu bejahen.
5. Zwischen den angefochtenen "*fongicides, herbicides*" (Kl. 5) und den Waren "*un moyen pour combattre des rats fousseurs*" (Kl. 5) des Widerspruchszeichens besteht (starke) Gleichartigkeit. Die Produkte haben einen ähnlichen Verwendungszweck sowie ein verwandtes Herstellungs-Know-how und werden von denselben Abnehmerkreisen vornehmlich über die gleichen Vertriebskanäle und Fachgeschäfte gekauft, weshalb eine gemeinsame Produktverantwortung in der Hand eines Unternehmens durchaus innerhalb des Erwartungshorizontes des durchschnittlich informierten Verkehrs liegt.
6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit 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 resp. Dienstleistungen 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, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).
2. In casu stehen sich die reinen Wortmarken "ARREX" (Widerspruchsmarke) und "ABREX" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]* unter www.bger.ch).
3. Das angefochtene Zeichen "ABREX" hat das Widerspruchszeichen "ARREX" nahezu vollständig übernommen, lediglich der erste Konsonant ist verschieden: B (angefochtenes Zeichen) beziehungsweise R (Widerspruchszeichen). Dies führt zwangsläufig zu Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild.
4. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. Ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts vermag eine 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. Die Wahrnehmung einer Marke mussvielmehr 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 anderes einstellt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1 m.w.H.).
5. Bei beiden Zeichen handelt es sich um Fantasiewörter, welchen kein unmittelbar erkennbarer Sinngehalt beigemessen werden kann (vgl. einschlägige Lexika und bspw. <https://ipi.brockhaus-wissensservice.com>; Suchabfragen vom 15. September 2015). Das Bewusstsein der Verkehrskreise wird demzufolge nicht von klar unterschiedlichen Gedankenassoziationen beherrscht, welche die festgestellte Ähnlichkeit im Klang- und Schriftbild zu kompensieren vermöchten. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls 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. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).
2. 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 kennzeichnungskräftigen Elements geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Kommt der Widerspruchsmarke oder dem übernommenen Bestandteil in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen kein direkt beschreibender Gehalt zu, so gelten diese als normal kennzeichnungskräftig (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3 u. 7.7 m.w.H.).

3. In Verbindung mit den registrierten Waren "*produit pour la destruction d'animaux, à savoir un moyen pour combattre des rats fouisseurs*" (Kl. 5) kann der nahezu vollständig übernommenen Widerspruchsmarke kein (vgl. III. C. 5. hiervor) und somit auch kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
4. Die Vergleichszeichen werden in der registrierten Klasse 5 für gleiche beziehungsweise stark gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Dies ist aus folgenden Gründen nicht der Fall: Die (nahezu) vollständige Übernahme einer älteren Marke (wie vorliegend) ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass die übernommene Widerspruchsmarke schwach ist und diese mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3). Vorliegend liegt keine der aufgezeigten Ausnahmekonstellationen vor: Die angefochtene Marke "ABREX" hat die kennzeichnungskräftige Widerspruchsmarke "ARREX" nahezu vollständig übernommen. Lediglich der erste Konsonant der zweisilbigen Wörter "ARREX" und "ABREX" ist leicht verschieden: R gegenüber B, welche überdies ähnlich geformt sind. Es besteht die Gefahr des Verhörens und Überlesens. Zudem weist die angefochtene Marke keine weiteren Zeichenelemente auf, welche deren Sinngehalt und Gesamteindruck hinreichend zu verändern vermöchten. Auch ist zu beachten, dass die sich gegenüberstehenden Zeichen die gleiche Vokalfolge aufweisen. Zeichen, die sich wie vorliegend reimen, gelten zudem infolge des ähnlichen Wortklangs grundsätzlich als verwechselbar (vgl. BVGer B-6665/2010, E. 9.2 – *HOME BOX OFFICE / Box Office* unter <http://www.bvger.ch>). Die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise dürfen überdies 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).
5. Im Weiteren ist von Bedeutung an welche Abnehmerkreise sich die Waren oder Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit diese gekauft oder in Anspruch genommen werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6). Massgebend für die Bestimmung der Abnehmerkreise ist das Waren- und/oder Dienstleistungsverzeichnis der widersprechenden und der angefochtenen Marke (vgl. in diesem Sinne BVGer B-1700/2009, E. 4 – *OSCILLOCOCCINUM/Anticoccinum*; B-5780/2009, E. 3.2 – *SEVIKAR/SEVIKAD*; BVGer B-1760/2012, E. 4.2 – *ZURCAL/ZORCALA*; BVGer B-2678/2012, E. 7.3.1 – *OMIX/ONYX PHARMACEUTICALS*; aller unter www.bvger.ch). Dies ergibt sich aus den höchstrichterlichen Grundsätzen zur Verwechslungsgefahr, wonach eine Beeinträchtigung der Unterscheidungsfunktion dann gegeben ist, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (BGE 122 III 382 E. 1 – *Kamillosan/Kamilan*).
6. Die Zeichen wurden in der Klasse 5, soweit hier interessierend, für "*préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides*" (angefochtenes Zeichen) beziehungsweise "*produit pour la destruction d'animaux, à savoir un moyen pour combattre des rats fouisseurs*" (Widerspruchszeichen) registriert. Die Zeichen sind somit für eine breite Palette von Präparaten eingetragen, welche sich an Fachkreise und/oder Durchschnittskonsumenten richten. Bei diesen speziellen Waren ist, analog der Rechtsprechung zu den übrigen Waren der Kl. 5, generell von einer tendenziell erhöhten Aufmerksamkeit ausgehen. Auch nicht rezeptpflichtige Produkte in diesem Warenbereich werden vom Durchschnittspublikum nicht täglich und eher mit einer gewissen Sorgfalt erworben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6).
7. Wie dargetan, ist der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch. Unter Berücksichtigung der Warengleichheit beziehungsweise starken Warengleichartigkeit sowie der Zeichennähe ist kein ausreichender Zeichenabstand gegeben. Die angefochtene Marke greift aus den genannten Gründen – selbst unter Berücksichtigung der teils erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise (vgl. III. D. 6. hiervor) – in den Schutzbereich der Widerspruchsmarke ein. Es besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4). Eine Verwechslungsgefahr ist damit zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 13266 wird daher gutgeheissen und der internationalen Registrierung Nr. 1 161 774 "ABREX" der Schutz in der Schweiz für die angefochtenen Waren "*préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides*" (Kl. 5) definitiv verweigert (vgl. III. B. 6. hiervor).

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. 8.4).
3. Da die Widersprechende mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen ist, wird die Widerspruchsgegnerin kostenpflichtig. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt, weshalb der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zuzusprechen ist. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 13266 wird hinsichtlich der angefochtenen Waren "*préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides*" (Kl. 5) gutgeheissen.
2. Die internationale Registrierung Nr. 1 161 774 "ABREX" wird – mit Ausnahme der obgenannten Waren – bezüglich folgender Waren zum Schutz in der Schweiz zugelassen [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)]:

Cl. 03: Tous les produits revendus;

Cl. 05: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; préparations hygiéniques à usage médical; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments diététiques pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériaux pour pansements; matières d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants.

Cl. 09: Tous les produits revendus;

Cl. 21: Tous les produits revendus.

3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 17. September 2015
Markenabteilung

Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.