

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 14228 in Sachen

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
DE-40589 Düsseldorf

Widersprechende

vertreten durch A.W. Metz & Co. AG, Kreuzbühlstrasse 8, 8008 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 1 019 851 „ROSE FRESH“

gegen

ROSEFREE INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED
FLAT/RM A30, 9/F SILVERCORP INTERNATIONAL TOWER, 707-713 NATHAN ROAD, MONGKOK
HK-999077 KOWLOON

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Anthea Lee, BCB Bachstrasse 1, 9606 Bütschwil

CH-Marke Nr. 669 350



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. 669 350 "ROSEFREE" (fig.) wurde am 9. Februar 2015 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
3: Seifen; Rasiersteine (Adstringenzen); Poliermittel; Poliermittel in Pulverform; Parfümöle zur Herstellung von kosmetischen Präparaten; Kosmetika; Luftbeduftungsmittel; Mundpflegemittel, nicht für medizinische Zwecke; Duftholz; Tierkosmetika.
2. Am 5. Mai 2015 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollumfänglichen Widerruf.
Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1 019 851 "ROSE FRESH", die für folgende Waren geschützt ist:
3: Savons de toilette; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
3. Mit Verfügung vom 6. Mai 2015 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert. Innert Frist wurde keine Eingabe gemacht.
4. Mit Verfügung vom 21. Juli 2015 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
5. Auf die einzelnen Ausführungen der Widersprechenden wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, 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 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).

Die Widerspruchsmarke wurde am 10. November 2009 mit einer europäischen Priorität vom 29. Juni 2009 im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke wurde am 22. Dezember 2014 hinterlegt. 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 [nachfolgend: Richtlinien], 1. 7. 2012, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf).
2. Die Vergleichszeichen beanspruchen beide in der Klasse 3 *cosmétiques* (Widerspruchsmarke) bzw. *Kosmetika* (angefochtene Marke) und insoweit identische Waren.

Die angefochtenen *Seifen* sind gleich zu den *savons de toilette* der Widerspruchsmarke.

Die angefochtenen *Parfümöle zur Herstellung von kosmetischen Präparaten* sind unter die *produits de parfumerie* der Widerspruchsmarke zu subsumieren, da Letztere auch Erstere enthalten können. Auch insoweit besteht folglich Warengleichheit.

Die angefochtenen *Mundpflegemittel, nicht für medizinische Zwecke* sind gleichartig zu den *dentifrices* der Widerspruchsmarke. Unternehmen bieten oft unter derselben Marke verschiedenste Zahnpflege- und Mundpflegemittel an. Die Waren benötigen dasselbe Herstellungsknow-how und sind oft austauschbar.

Die angefochtenen *Luftbeduftungsmittel* und *Duftholz* sind zu *produits de parfumerie, huiles essentielles* der Widerspruchsmarke als gleichartig zu beurteilen: Diese Produkte werden oft allesamt unter einer Duftlinie angeboten und dienen demselben Zweck, nämlich einen bestimmten Duft zu verbreiten.

Die angefochtenen *Tierkosmetika* sind ebenfalls gleichartig zu den Waren der Widerspruchsmarke, insbesondere zu *savons de toilette; huiles essentielles, cosmétiques*. Obwohl der Anwendungszweck verschieden ist (einerseits für Tiere, andererseits für Menschen), sind die Produktion und die zur Herstellung nötigen Materialien, mithin das fabrikationsspezifische Know-how, gleich.

Schliesslich sind die angefochtenen *Rasiersteine (Adstringenzen); Poliermittel; Poliermittel in Pulverform* zu den *savons de toilette* der Widerspruchsmarke als gleichartig zu beurteilen: Bei Seifen kann es sich um solche für die Körperpflege als auch um solche zum Putzen handeln. Bei diesen handelt es sich um ein zum Reinigen verwendetes Natrium- oder Kaliumsalz von höheren Fettsäuren bzw. um ein Waschmittel (vgl. Wahrig, Deutsches Wörterbuch, Gütersloh / München 2000). Es handelt sich also ebenfalls um ein Reinigungsmittel, das flüssig, pulverförmig, pastös oder fest sein kann und u.a. wie alle Reinigungsmittel Tenside, Bleichmittel, Enzyme, Waschlaugen enthalten kann (vgl. Wahrig, a.a.O.). Insofern kann festgestellt werden, dass Wasch-, Bleich-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel mehr oder weniger die gleichen Substanzen enthalten, je nach Anwendungsbereich in unterschiedlicher Zusammensetzung und Mengenverhältnissen. Unabhängig vom Anwendungsbereich kann in casu festgestellt werden, dass es Überschneidungen im fabrikationsspezifischen Know-how gibt, welche Gleichartigkeit indizieren. Folglich bestehen gattungsspezifische Ähnlichkeiten, welche Gleichartigkeit indizieren, auch wenn diese Produkte nicht völlig gleich einzustufen sind (vgl. dazu Eugen MARBACH, Gleichartigkeit – ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen? in ZSR 120 I [2001], 255 ff.).

3. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit bzw. Gleichartigkeit sämtlicher Waren 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 Wortmarke "ROSE FRESH" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Marke "ROSEFREE" (fig.) (angefochtene Marke) gegenüber. Die Wortelemente beider Zeichen sind in Grossbuchstaben gehalten.
3. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).
4. Die angefochtene Marke weist eine Grafik sowie den Farbanspruch „Gold, Rot, Rosa“ auf: Verschiedene goldfarbige, immer kleiner werdende, gewellte Kreise stehen vor einem rot-rosafarbenen Hintergrund. Die Grafik kann als stilisierte Rose, aber auch als Stern oder als sonstiges dekoratives Element wahrgenommen werden.
5. Das grafische Element der Widerspruchsmarke kann sowohl aufgrund seiner Grösse (rund die Hälfte der Widerspruchsmarke) als auch aufgrund des Umstands, dass es den kennzeichnungsmässigen Kern der Widerspruchsmarke darstellt (vgl. hierzu nachfolgend III. D. Ziff. 6), nicht einfach ausser Acht gelassen werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich das Publikum im (mündlichen) Geschäftsverkehr auch an den Wortelementen orientieren wird, zumal diese ebenfalls als selbständiges Element wahrgenommen werden.
6. 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.]*). 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). Wortanfang, Wortstamm und Wortendung haben in der Regel grösseres Gewicht als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben (BGE 122 III 388 – *Kamillosan*).
7. Vergleicht man die Wortelemente, so kann festgestellt werden, dass die Vergleichszeichen im Wortelement „ROSE“ übereinstimmen. Schriftbildlich wie auch phonetisch sind sich die Zeichen somit ähnlich.
8. 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).

9. Die Widerspruchsmarke „ROSE FRESH“ besteht aus dem Begriff ROSE, einer gängigen Pflanzenart, sowie aus dem dem englischen Grundwortschatz zugehörigen Begriff FRESH, auf Deutsch „frisch“. Zusammen ergibt sich „Rose frisch“.
10. Die angefochtene Marke enthält neben der Pflanzenart (ROSE) den ebenfalls zum Grundwortschatz zu zählenden englischen Begriff „FREE“, auf Deutsch „frei“. Zusammen ergibt sich „Rosen frei“ bzw. „Frei von Rosen“.
11. Damit unterscheiden sich die Zeichen nicht nur aufgrund der grafischen Ausgestaltung der angefochtenen Marke, sondern verfügen auch über einen Unterschied beim Sinngehalt. Nichtsdestotrotz ist mit dem Widersprechenden festzustellen, dass die Zeichen im Wortanfang "ROSE" ihrer jeweiligen Wortelemente übereinstimmen, woraus eine gewisse klang- und schriftbildliche Ähnlichkeit resultiert und die Marken insoweit nach demselben Muster aufgebaut sind. Es ist somit zu prüfen, ob diese Übereinstimmungen eine Verwechslungsgefahr zu begründen vermögen.

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 Widerspruchsmarke, welche deren Schutzzumfang in entscheidender Weise prägt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 f.).
3. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Wohl können mit dem Widerspruch nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG geltend gemacht werden. Dies schliesst indessen nicht aus, bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr vorweg den kennzeichnungsmässigen Gehalt und damit den Schutzzumfang einer Marke zu ermitteln.
4. Die Widerspruchsmarke "ROSE FRESH" setzt sich aus den beiden Begriffen „Rose“ und „frisch“ zusammen und bedeutet „Rose frisch“. Bei beiden Wörtern handelt es sich um eine direkte Beschreibung des Inhalts und der Qualität der beanspruchten Produkte. Mit diesen wird beschrieben, dass die Waren Rosen enthalten und frisch sind. Alle von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren der Klasse 3 können denn auch Rosen als Inhaltsstoff enthalten. Es gibt heutzutage auch Zahnpasten mit Rosenblüten. Somit beschreibt das Zeichenelement Rose direkt den Inhalt dieser Waren. Der zweite Begriff frisch ist ebenfalls direkt beschreibend, er beschreibt die Qualität der Produkte. Folglich eignet der Widerspruchsmarke insoweit lediglich schwache Kennzeichnungskraft (vgl. hierzu auch Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.4.2.2.3 und BGer in sic! 1997, 159 – ELLE).
5. Somit handelt es sich beim in die angefochtene Marke übernommenen Begriff „ROSE“ für sich alleine genommen um einen gemeinfreien Hinweis auf einen möglichen Inhaltsstoff, welcher nicht monopolisiert werden kann. Der Schutzzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. 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 Zeichen ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7). Folglich kann

sich in casu der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf das gemeinfreie Wortelement „ROSE“ erstrecken (vgl. zum Ganzen auch BGE 134 III 314 E. 2.3.5 – M // M-joy, BVGer in sic! 2010, 361; Plus // ++Plusplus++ [fig.]; sowie BVGer in sic! 2010, 795; ECO-CLIN // SWISS ECO CLEAN [fig.]). Damit aufgrund einer Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen doch 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 Verkehrsbe- kanntheit erlangt haben und der gemeinfreie Bestandteil am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).

Die Bekanntheit der Widerspruchsmarke wurde vorliegend weder geltend gemacht, noch ergibt sie sich aufgrund der Aktenlage.

6. Weiter ist vorliegend zu berücksichtigen, dass die in der jüngeren Marke enthaltene Bezeichnung "Frei von Rosen" eine direkte Angabe bezüglich des Inhalts resp. der Qualität der so bezeichneten Waren dar- stellt. Die Angabe ist insbesondere für Personen, welche auf Rosen resp. deren Bestandteile allergisch reagieren, von wesentlicher Bedeutung (vgl. Hinweise betreffend Rosenallergien unter: <https://www.test.de/allergien-aufruhr-im-immunsystem-1492877-1492901/>; <http://lasaludfamiliar.com/wissensbasis/mein-haus/rose-allergie-symptome.php>; jeweils besucht am 14. Oktober 2015). Aus diesem Grund wurde die angefochtene Marke im Eintragungsverfahren als reines Wortzeichen zunächst zurückgewiesen und sodann ausschliesslich aufgrund der grafischen Ausgestal- tung (und mit einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums gemäss Art. 29 Abs. 2 MSchG) als originär unterscheidungskräftig erachtet und als Marke eingetragen. Kennzeichnungsmässiger Kern der wider- spruchsgegenerischen Marke ist somit deren grafische Ausgestaltung, während es sich bei "ROSEFREE" um eine gemeinfreie Angabe handelt, auf welche sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke im hier interessierenden Warenbereich nicht beziehen kann.
7. In Anbetracht dieser Umstände unterscheidet sich die angefochtene Marke somit aufgrund ihrer Grafik und des unterschiedlichen Sinngehalts, auch unter Berücksichtigung der ausgeprägten Nähe der Ver- gleichswaren (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5), genügend von der Widerspruchsmarke, um sowohl eine direkte als auch eine indirekte Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Der Widerspruch Nr. 14228 wird folglich abgewiesen.

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 Verfah- renskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsver- fahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Partei- entschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4).
3. Der Widerspruch wird abgewiesen. Die Widersprechende als unterliegende Partei ist somit kostenpflich- tig. Die obsiegende Widerspruchsgegnerin hat jedoch keine Stellungnahme eingereicht. Somit sind ihr vorliegend auch keine Kosten entstanden, welche zu entschädigen wären. Folglich wird der Wider- spruchsgegnerin keine Parteientschädigung zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 14228 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Es werden keine Parteikosten gesprochen.
4. Diese Verfügung wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 14. Oktober 2015

Markenabteilung

lic.iur. Nadine Geelhaar-Beuret, 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.