

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 14863 in Sachen

JOST GmbH
Giesestrasse 4
DE-58636 Iserlohn

Widersprechende

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

Internationale Registrierung Nr. 406 859 "Radigen"

gegen

Stähler Suisse SA
Henzmannstrasse 17 A
4800 Zofingen

Widerspruchsgegnerin

CH-Marke Nr. 684 100 "RADI"

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. 684 100 "RADI" wurde am 16. Februar 2016 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren eingetragen:
Klasse 1: Chemische Erzeugnisse für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Düngemittel.
2. Am 26. April 2016 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf, nämlich bezüglich sämtlicher vorgenannter Waren.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 406 859 "Radigen", die in der Schweiz für folgende Waren geschützt ist:
Klasse 1: Engrais pour les semis et les terres, particulièrement bactéries pour l'accumulation de nitrogène, agents nutritifs pour bactéries et pour plantes, produits pour l'amendement des sols.
4. Mit Verfügung vom 23. Mai 2016 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Nachdem sich die Widerspruchsgegnerin innert Frist nicht hatte vernehmen lassen, wurde die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 9. August 2016 abgeschlossen.
6. 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 16. April 1974 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke wurde am 8. Oktober 2015 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 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 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. 2014, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/r/ma/r/ma_d.pdf).
2. Der Widerspruch richtet sich gegen folgende Waren der Klasse 1 der angefochtenen Marke: *"Chemische Erzeugnisse für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Düngemittel"*.

Die angefochtenen *"Düngemittel"* entsprechen den für die Widerspruchsmarke in derselben Klasse beanspruchten Waren *"engrais pour les semis et les terres"* (*"Dünger für Aussaaten und Böden"*); es besteht insoweit Warengleichheit.

Bei den für die Widerspruchsmarke beanspruchten *"engrais pour les semis et les terres"* 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. In der Warenliste der Widerspruchsmarke werden mögliche Einzelprodukte, die unter den Oberbegriff *"engrais pour les semis et les terres"* fallen, aufgezählt, namentlich: *"bactéries pour l'accumulation de nitrogène, agents nutritifs pour bactéries et pour plantes, produits pour l'amendement des sols"*. Diese Aufzählung, unter Beifügung des Begriffs *"particulièrement"* (insbesondere), erfolgt indessen lediglich beispielhalber und ist nicht abschliessend. Weil die als Düngemittel dienenden Stoffe oder Stoffgemische auch chemisch hergestellt werden können, kann es sich bei den *"engrais pour les semis et les terres"* des Widerspruchszeichens ohne weiteres auch um chemische Erzeugnisse handeln.

Diesen stehen die angefochtenen *"Chemische Erzeugnisse für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke"* gegenüber. Soweit es sich bei Letzteren ebenfalls um Düngemittel handelt, besteht aufgrund des Gesagten Warengleichheit. Soweit die Widerspruchsgegnerin Schutz für andere chemische Erzeugnisse im Bereich der Land-, Garten- und Forstwirtschaft beansprucht, besteht starke Gleichartigkeit, weil bei der Herstellung solcher Waren in der Regel dieselben chemischen Ausgangsstoffe zur Anwendung gelangen und offensichtliche Übereinstimmungen im fach- und herstellungsspezifischen Know-how und in der Zweckbestimmung bestehen.

3. Somit ist für den vorliegenden Zeichenkonflikt bei sämtlichen Vergleichswaren von Gleichheit respektive starker Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend auf dieser Grundlage 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 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. Es stehen sich vorliegend die Wortmarken *"Radigen"* (Widerspruchsmarke) und *"RADI"* (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den

Sinngehalt bestimmt. Bereits die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt grundsätzlich, um eine Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).

3. Die Vergleichszeichen stimmen im Worтеlement "Radi" überein, somit wurde einen wesentlichen Teil der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke übernommen. Die Vergleichszeichen stimmen schriftbildlich in vier von sieben Buchstaben überein. Unterschiede bestehen einzig am Wortende (zusätzliche Endsilbe "-gen" in der Widerspruchsmarke). Das übernommene Element "Radi" bildet zudem bei beiden Zeichen den Zeichenanfang, was umso mehr ins Gewicht fällt, als dem Wortanfang in der Regel eine besonders prägende Funktion zukommt (vgl. BGE 122 III 388, E. 5a – Kamillosan / Kamillon, Kamillan). Die daraus resultierende Zeichenähnlichkeit auf der klang- und schriftbildlichen Ebene ist augenfällig. Der Umstand, dass die Worтеlemente der Widerspruchsmarke in Gross- und Kleinbuchstaben, diejenigen der angefochtene Marke hingegen ausschliesslich in Grossbuchstaben gehalten sind, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-317/2010, E. 6.3 – Lifetex / LIFETEA, unter <http://www.bvger.ch>).
4. 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).

Gemäss den einschlägigen Lexika und Datenbanken weist die Widerspruchsmarke "Radigen" keinen erkennbaren Sinngehalt auf. Es handelt sich um ein Fantasiezeichen. Bei "Radi" handelt es sich einerseits um einen Familiennamen (vgl. Suchabfrage auf www.telsearch.ch vom 8. Dezember 2016) und andererseits können der Buchstabenkombination "RADI", gemäss den einschlägigen Abkürzungslexika, die Bedeutungen von "radiant energy", "radioactive" oder "radium" zukommen. Letztere Bedeutungen ergeben indessen in Verbindung mit den hier massgeblichen Waren keinen Sinn und fallen daher ausser Betracht. "Radi" ist zudem eine in Bayern und Österreich übliche Bezeichnung für Rettich. Es erscheint indessen als unwahrscheinlich, dass den in der Schweiz massgeblichen Durchschnittsabnehmern diese Bedeutung bekannt ist. Diese Bedeutung wäre im Übrigen auch deshalb irrelevant, weil es sich bei "Rettich" um einen zu engen und daher nicht naheliegenden Einsatzbereich für die hier massgeblichen Düngemittel und chemischen Erzeugnisse handeln würde. Auch die klangliche Ähnlichkeit zum französischen "radis" (Radieschen) ist nicht auf Anhieb ersichtlich und liegt im Zusammenhang mit den Waren wiederum nicht auf der Hand. Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Abnehmer das Zeichen "RADI" entweder als Familienname oder sowohl "Radigen" als auch "RADI" als Fantasiezeichen ohne erkennbaren Sinngehalt wahrnehmen werden.

Das bei der Widerspruchsmarke zusätzlich enthaltene Suffix "gen" wird in vielen Kombinationen im Bereich der Biologie resp. Chemie häufig verwendet und auch ist auch im täglichen Leben anzutreffen. Gerade deshalb ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass die Abnehmer die Widerspruchsmarke in die Bestandteile "RADI" und "GEN" aufteilen und sich insbesondere auch am Element "Radi" orientieren, zumal die Verbindung mit dem Element "GEN", wie bereits erwähnt, keinen erkennbaren Sinngehalt ergibt. Aufgrund der Übereinstimmung im Element "Radi" bestehen somit auch auf der semantischen Ebene keine rechtsgenügenden Unterschiede, welche die festgestellte, offensichtliche Ähnlichkeit der strittigen Zeichen in Klang- und im Schriftbild zu kompensieren vermöchten, womit nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen ist.

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. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt 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 sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Der Schutzzumfang einer Marke wird insbesondere begrenzt durch die Sphäre des Gemeinguts. Dies bedeutet, dass sich der Schutzzumfang nicht auf Elemente eines Kennzeichens beziehen kann, welche dem Gemeingut angehören (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7). Dem Gemeingut gehören u.a. Wortzeichen an, welche sich in beschreibenden Angaben bezüglich der Eigenschaften bzw. Funktionsweise einer Ware erschöpfen (Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.4.2).

Im in die jüngere Marke übernommenen Element "Radi" kann keine beschreibende Angabe bezüglich der Eigenschaften bzw. Funktionsweise der beanspruchten Waren erkannt werden. Es handelt sich um eine Fantasiebezeichnung, welche über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang verfügt (vgl. III. C. Ziff. 4 hiervor). Soweit "Radi" als Familienname erkannt wird, ist darauf hinzuweisen, dass Familiennamen mit wenigen Ausnahmen (etwa "Müller" für ein Getreideprodukt) per se herkunftshinweisend und damit unterscheidungskräftig sind (vgl. auch Richtlinien, Teil 4, Ziffer 4.4.2.2.5). Letzteres trifft auch vorliegend zu.

3. Die Vergleichszeichen werden für gleiche und im Übrigen 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 vorliegend nicht der Fall: Aufgrund der Übernahme der vier Anfangsbuchstaben respektive des ersten Wortelements der Widerspruchsmarke besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen. Zwar werden die Vergleichswaren der Klasse 1 nicht täglich nachgefragt und vom Publikum in der Regel mit etwas höherer Aufmerksamkeit ausgesucht als Massenartikel des täglichen Bedarfs (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6); indessen dürfen die Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums auch bei tendenziell höherer Aufmerksamkeit nicht überdehnt werden, zumal vorliegend zwei Drittel der Widerspruchsmarke in das jüngere Zeichen übernommen werden und die Übereinstimmung den gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung in der Regel besonders prägenden Anfang der Vergleichszeichen betrifft.

Soweit die Abnehmer, insbesondere aufgrund des in der Widerspruchsmarke zusätzlich enthaltenen Suffix "gen", Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennen, besteht in Anbetracht der festgestellten Ähnlichkeiten und der Nähe der Vergleichswaren dennoch die Gefahr, dass sie falsche Zusammenhänge vermuten, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2). Der erforderliche Zeichenabstand zur durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke ist demzufolge nicht gewahrt und die Verwechslungsgefahr zu bejahen.

4. Der Widerspruch Nr. 14863 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 684 100 "RADI" für "*Chemische Erzeugnisse für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Düngemittel*" der Klasse 1 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. 8.4).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollumfänglich durchgedrungen. 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. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 1'800.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 14863 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 684 100 "RADI" wird für "*Chemische Erzeugnisse für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Düngemittel*" der Klasse 1 widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800 (inklusive Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 13. Dezember 2016
Markenabteilung

MLaw Daphne Rösli
Widerspruchssektion

Lic. iur. Roland Hutmacher
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.