

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 15764 in Sachen

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Straße 1
DE-89420 Höchstädt/Dachau

Widersprechende

vertreten durch Luchs & Partner AG
Patentanwälte
Schulhausstrasse 12
8002 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 538 022 „GENO“

gegen

Masood Sahraie Rad
#2, Naft Street, Ashrafi Esfaehani Blvd
IR-Teheran

Widerspruchsgegner

vertreten durch Uni. Prof. Dr. Azim Fazlipour
C/O Treufin Reuters AG
Fortunagasse 15
8001 Zürich

CH-Marke Nr. 706 279



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 Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, 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. 706 279 „Geno BIOTIC“ (fig.) wurde am 21. August 2017 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren eingetragen:
Klasse 5: Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
2. Am 19. Oktober 2017 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke teilweise, nämlich bezüglich der unter Ziffer 1 genannten Waren, Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 538 022 „GENO“, die in der Schweiz für folgende Waren Schutz geniesst:
Klasse 1: Produits chimiques pour le traitement des eaux et des eaux usées pour l'industrie et le ménage;
Klasse 5: Produits désinfectants.
4. Mit Verfügung vom 26. Oktober 2017 wurde der Widerspruchsgegner zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Nachdem sich der Widerspruchsgegner innert Frist nicht hatte vernehmen lassen, wurde die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 4. Januar 2018 geschlossen.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der Widerspruchspartei 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 8. März 1989 international registriert, die angefochtene Marke am 11. August 2017 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], 1.1.2017, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_01012017.pdf).
2. Die angefochtene Marke ist, soweit vorliegend interessierend, für folgende Waren eingetragen:
Klasse 5: Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine; désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
3. Die Widerspruchsmarke beansprucht in der Schweiz Schutz für folgende Waren:
Klasse 1: Produits chimiques pour le traitement des eaux et des eaux usées pour l'industrie et le ménage;
Klasse 5: Produits désinfectants.
4. Zwischen den *Produits désinfectants* der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Marke *désinfectants* besteht nicht weiter zu erläuternde Warenidentität. Die von der angefochtenen Marke in Klasse 5 weiter beanspruchten *Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine* sind zu den *produits désinfectants* der Widerspruchsmarke gleichartig, da diese Waren von den gleichen Unternehmen hergestellt und über die gleichen Vertriebskanäle vertrieben werden und eine verwandte Zweckbestimmung aufweisen. Dasselbe gilt für die angefochtenen *produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides*, da es sich bei *Mitteln zur Vertilgung von schädlichen Tieren* um Präparate zur Behandlung von Lausbefall und bei *Fungiziden* um Präparate zur Behandlung von Fusspilz handeln kann (=pharmazeutische Präparate).
5. Hingegen handelt es sich bei den von der angefochtenen Marke in Klasse 5 weiter beanspruchten *herbicides* nicht um pharmazeutische Präparate, sondern um Unkrautbekämpfungsmittel und damit um Substanzen, die störende Pflanzen abtöten sollen (vgl. Munzinger Online/Duden - Deutsches Universalwörterbuch; 8., überarbeitete und erweiterte Auflage, Berlin, 2015, abgerufen am 23.3.2018). Die Widerspruchsmarke beansprucht in Klasse 1 *Produits chimiques pour le traitement des eaux et des eaux usées pour l'industrie et le ménage*. Zwischen diesen und den angefochtenen *herbicides* besteht (zumindest entfernte) Gleichartigkeit, da das Herstellungs-Know-how verwandt ist. Es ist naheliegend, dass eine Firma, die Chemikalien zur Abwasserbehandlung herstellt, auch Unkrautbekämpfungsmittel produziert.
6. Nachfolgend gilt es somit die Ähnlichkeit der Vergleichszeichen 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 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die Wortmarke „GENO“ (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke „Geno BIOTIC“ (fig.) gegenüber. 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 6, Ziff. 6.3.3). Die angefochtene Marke besteht aus dem Begriff „Geno“ in fetten Gross- und Kleinbuchstaben, wobei dem Buchstaben „o“ eine ornamentale Ausschmückung folgt. Unter den Buchstaben „no“ sowie der schnörkelhaften Ausschmückung steht in Grossbuchstaben der Begriff „BIOTIC“. Die grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke vermag dem Zeichen durchaus ein eigenes Gepräge zu verleihen und kann bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nicht einfach ausgeblendet werden; es ist aber davon auszugehen, dass das Zeichenelement „Geno“ aufgrund der Positionierung und der Schriftgrösse als selbständiges und, insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr, als das zentrale Element wahrgenommen wird. Kommt hinzu, dass es sich beim englischen Begriff „biotic“, („biotisch“), um einen Fachbegriff mit der Bedeutung (*auf Leben, Lebewesen bezüglich*;) „biotisch abbaubare organische Stoffe“ (vgl. Munzinger Online/Duden - Deutsches Universalwörterbuch; 8., überarbeitete und erweiterte Auflage, Berlin, 2015, Seite besucht am 23.3.2018) handelt, welcher im Zusammenhang mit den angefochtenen Waren der Klasse 5 rein beschreibend ist. Solche Bestandteile sind in der Regel nicht geeignet, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen, weil der Verkehr dazu neigt, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen kennzeichnenden Elemente zu verkürzen. Es ist daher davon auszugehen, dass sich das Publikum bezüglich der angefochtenen Marke in erster Linie am Zeichenbestandteil „Geno“ orientieren wird.
3. Die angefochtene Marke übernimmt die Widerspruchsmarke „GENO“ in Gross- und Kleinbuchstaben und ergänzt diese mit dem Begriff „BIOTIC“. Die angefochtene Marke wird von der Darstellung her unweigerlich in die Begriffe „Geno“ und „BIOTIC“ aufgeteilt, mithin der aus der Widerspruchsmarke übernommene Begriff „GENO“ auch in der angefochtenen Marke als selbständiges Element erkannt wird. Daraus resultiert zwangsläufig eine Ähnlichkeit der Zeichen sowohl auf klang- als auch auf schriftbildlicher Ebene. Da beide Zeichen den Begriff „Geno“ – ein Wortbildungselement mit der Bedeutung „Geschlecht“ (z.B. genotypisch, Genodermatose; vgl. Munzinger Online/Duden - Das große Fremdwörterbuch; 4., aktualisierte Auflage, Berlin, 2007, Seite besucht am 23.3.2018) – enthalten, bestehen insoweit auch Ähnlichkeiten auf der Sinngehaltsebene. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Grossbuchstaben gehalten ist, der übernommene Begriff bei der angefochtenen Marke hingegen in Gross- und Kleinbuchstaben, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-317/2010, E. 5.2 – Lifetex / LIFE-TEA, abrufbar unter <http://www.bvger.ch/>).
4. 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 6, 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 (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
3. Die Widerspruchsmarke „GENO“ verfügt im Zusammenhang mit den in casu massgeblichen Waren über keinen direkt beschreibenden Sinngehalt, da der Begriff „Geno“ ergänzt werden muss (z.B. Genodermatose = Bezeichnung für Hautkrankheiten, bei denen Erbfaktoren eine Rolle spielen), um einen beschreibenden Sinngehalt zu erhalten. Die Widerspruchsmarke verfügt daher über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang.
4. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive gleichartige Waren beansprucht. Im vorliegend massgeblichen Warenbereich ist zudem von einer tendenziell erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer auszugehen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
5. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke oder ein kennzeichnungskräftiger Bestandteil unverändert übernommen werden. Die angefochtene Marke übernimmt die Widerspruchsmarke in Gross- und Kleinbuchstaben und ergänzt diese mit dem beschreibenden Begriff „BIOTIC“. Der Begriff „Geno“ wird in der angefochtenen Marke als selbständiges Zeichenelement wahrgenommen, weshalb die Verwechslungsgefahr trotz tendenziell erhöhter Aufmerksamkeit der Abnehmer, zu bejahen ist. Soweit das Publikum, insbesondere aufgrund des zusätzlichen Begriffs sowie der grafischen Ausgestaltung der angefochtenen Marke, Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen bemerkt, besteht die Gefahr, dass es falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sog. „mittelbare Verwechslungsgefahr“, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).
6. Der Widerspruch Nr. 15764 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 706 279 „Geno BIOTIC“ (fig.) für die angefochtenen Waren, nämlich *Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides* (Kl. 5) widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
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 (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Der Widerspruch wird gutgeheissen. Der Widerspruchsgegner als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Vorliegend wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt und es sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von Fr. 1'200.00 zugunsten der Widersprechenden als angemessen. Zudem hat der Widerspruchsgegner der Widersprechenden die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 15764 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 706 279 „Geno BIOTIC“ (fig.) wird für *Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides* (Kl. 5) widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Der Widerspruchsgegner hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 26. März 2018
Markenabteilung

Lic. iur. Gabriele Burillo-Struchen
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.