



## Urteil vom 10. April 2018

---

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),  
Richter Francesco Brentani, Richter David Aschmann  
Gerichtsschreiber Lukas Abegg

---

Parteien

**Rupf & Co. AG,**  
Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg,  
vertreten durch lic. iur. Thomas Käslin, Advokat,  
Leimenstrasse 4, 4051 Basel,  
Beschwerdeführerin,

gegen

**Rodaro GmbH,**  
Weiherstrasse 16, 6353 Weggis,  
vertreten durch Schneider Feldmann AG,  
Patent- und Markenanwälte,  
Beethovenstrasse 49, Postfach, 8027 Zürich,  
Beschwerdegegnerin,

**Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,**  
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,  
Vorinstanz.

---

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 14128 CH 630'338  
RUCOCOLOR / CH 667'026 RODACOLOR (fig.).

## Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest,

dass die Schweizer Wort-/Bildmarke Nr. 667'026 „roda color (fig.)“ am 5. Dezember 2014 in Swissreg veröffentlicht wurde und für folgende Waren der Klasse 2 Markenschutz beantragt: *Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler,*

dass diese Marke folgendes Aussehen hat:



dass am 2. März 2015 von der jetzigen Beschwerdeführerin gegen diese Eintragung Widerspruch erhoben wurde, wobei sie sich auf die Wortmarke „Rucocolor“ stützt, welche für folgende Waren der Klasse 2 Markenschutz beansprucht: *Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler; Grundierfarbe; Sikkative für Farben; Verdünnungs- und Bindemittel für Anstrichfarben; Zinoxid [Farbstoff]; Holzgrundierung; Holzimprägnier-Farben; Farbverdünner; Feuchtigkeitsimprägnierfarben auf Silikonbasis,*

dass die Vorinstanz den Widerspruch abgewiesen hat und dies im Wesentlichen damit begründet, dass zwar die beanspruchten Waren identisch seien, die Übereinstimmung der Zeichen sich aber in erster Linie auf das gemeinfreie Element „color“ erstrecke, die beiden unterscheidungskräftigen Elemente „Ruco“ und „roda“ insbesondere aufgrund der Vokalfolge klar unterschiedlich seien und unter Berücksichtigung des figurativen Elements der angefochtenen Marke insgesamt keine Verwechslungsgefahr bestehe,

dass gegen diese Entscheidung beim Bundesverwaltungsgericht mit Schriftsatz vom 18. Januar 2016 Beschwerde erhoben wurde, in welcher unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdegegnerin

die vollumfängliche Widerrufung der angefochtenen Marke aus dem Markenregister beantragt und im Wesentlichen damit begründet wird, dass aufgrund der Warenidentität ein strenger Massstab zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr anzulegen sei, dass lediglich eine durchschnittliche Aufmerksamkeit der Verkehrskreise angenommen werden dürfe, dass nicht lediglich die unterscheidungskräftigen Elemente zu vergleichen seien, sondern auch gemeinfreie Elemente, wie vorliegend „color“, den massgeblichen Gesamteindruck mitprägten, dass die grafische Gestaltung in den Hintergrund rücke und wenig beachtlich sei und dass unter Berücksichtigung des gleichen Anfangsbuchstabens beider Marken die Unterschiede zu gering seien, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen,

dass die Beschwerdegegnerin mit Schriftsatz vom 11. April 2016 beantragt, die Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdeführerin abzuweisen mit der Begründung, dass sich die grafischen Elemente durchaus auf den Gesamteindruck und damit die Verwechslungsgefahr auswirken, dass sich die Übereinstimmung der Zeichen in einem gemeinfreien Element erschöpfe und dass sich die nicht gemeinfreien Elemente insbesondere aufgrund der unterschiedlichen Vokalfolge genügen unterscheiden würden,

dass die Vorinstanz mit Schreiben vom 11. April 2016 darauf verzichtete, eine Stellungnahme einzureichen und unter Hinweis auf die Begründung in der angefochtenen Verfügung beantragt, die Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen,

### **und zieht in Erwägung,**

dass das Bundesverwaltungsgericht für die Beurteilung von Beschwerden gegen Widerspruchsentscheide der Vorinstanz in Markensachen zuständig ist (Art. 31 und 33 Bst. e Verwaltungsgesetz, [VGG, SR 173.32]),

dass die Beschwerdeführerin sowie auch deren Eingabe die gesetzlich an ein Beschwerdeverfahren gestellten Anforderungen erfüllen, der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurde, die Vertreter sich rechtsgenügend ausgewiesen haben und auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen vorliegen (Art. 11, Art. 44ff., Art 48 Abs. 1, Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 sowie Art. 63 Abs. 4 Verwaltungsverfahrensgesetz, [VwVG, SR 172.021]),

dass daher auf die Beschwerde einzutreten ist,

dass Zeichen vom Markenschutz auszuschliessen sind, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]), welche sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers richtet (BGE 121 III 378 E. 2a „Boss“) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen, wobei zwischen diesen zwei Elementen eine Wechselwirkung besteht, sodass an die Verschiedenheit der Zeichen umso höhere Anforderungen zu stellen sind, je ähnlicher die Waren und Dienstleistungen sind und umgekehrt (BGE 128 III 445 E. 3.1 „Appenzeller“; BGE 128 III 99 E. 2.c „Orfina“),

dass für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen sowie die Kennzeichnungskraft der Zeichen zu berücksichtigen sind, da diese massgeblich den Schutzzumfang einer Marke bestimmen, (BGE 121 III 378 E. 2.a „Boss/Boks“; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 „Gallo/Gallay [fig.]“ mit Hinweisen; GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 46 ff.),

dass für schwächere Marken der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner ist als für starke Marken und daher bei schwachen Marken schon bescheidene Abweichungen genügen, um ein hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a „Kamillosan“ EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 976 ff.), wobei insbesondere jene Marken als schwach angesehen werden, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs oder die beanspruchten Waren und Dienstleistungen anlehnen (Urteile des BVGE 2010/32 E. 7.3 „Pernaton/Pernadol“, Urteile des BVGer B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 „Regulat/H<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ph-Regulat [fig.]“ und B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 „Aromata/Aromathera“),

dass die Verkehrskreise der vorliegend beanspruchten Waren der Klasse 2 einerseits von Fachleuten der Bau-, Mal- und Druckbranche, andererseits aber auch vom allgemeinen Publikum gebildet werden, wobei letzteres eine leicht erhöhte Aufmerksamkeit walten lässt als bspw. beim Kauf von Massenartikeln des täglichen Bedarfs (Urteil des BVGer B-626/2015 vom 9. Juni 2016 E. 3 „Kalisan/Kalisil“),

dass die beanspruchten Waren der angefochtenen Marke identisch sind mit einem Teil der beanspruchten Waren der Widerspruchsmarke und diesbezüglich Warenidentität vorliegt, wobei der Umstand, dass die Widerspruchsmarke noch für weitere Waren beansprucht wird, nicht weiter von Relevanz ist,

dass für die Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Zeichen der Gesamteindruck, welcher die Zeichen bei den relevanten Verkehrskreisen hinterlassen, entscheidend ist (BGE 128 III 446 E. 3.1 „Appenzeller“, BGE 121 III 377 E. 2a „Boss/Boks“), dieser Gesamteindruck in der Regel aber nicht durch ein gleichzeitiges genaues Betrachten der Zeichen entsteht sondern bei der Beurteilung auf das zwangsläufig etwas verschwommene Erinnerungsbild abzustellen ist, welches die Abnehmer von den eingetragenen Waren bewahren (BGE 93 II 260 E. 3a „Brisemarine“; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 867 f.),

dass dieser Gesamteindruck durch Klang, Schriftbild und Sinngehalt geprägt wird (Urteil des BVGer B-6822/2013 vom 2. Oktober 2015 „Mamabel/Mamarella“; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 872 ff.), dass Bildelemente – soweit vorhanden – auch zu berücksichtigen sind, wobei die einzelnen Elemente zu gewichten sind und kennzeichnungskräftigen Elementen mehr Gewicht zukommt als kennzeichnungsschwachen Elementen (Urteile des BVGer B-7524/2016 vom 23. November 2017 „Diadora/Dador Dry Waterwear [fig.]“ und B-4026/2015 vom 19. Juli 2016 E. 2.4 „Heimat Online/Die Heimat [fig.]“),

dass vorliegend die Zeichen Rucocolor und rodacolor denselben Anfangsbuchstaben „R“ und dasselbe Endelement „color“ teilen sowie gleich viele Silben haben, womit die Ähnlichkeit der Zeichen i.S.v. Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG nicht verneint werden kann und damit die Verwechslungsgefahr zu prüfen ist,

dass das Zeichenelement „color“ von den relevanten Verkehrskreisen ohne weiteres in der Bedeutung Farbe verstanden wird und daher in Bezug auf die beanspruchten Waren als direkt beschreibend und somit wenig prägend gelten muss,

dass bei einer Übereinstimmung in lediglich gemeinfreien Teilen zweier Zeichen grundsätzlich keine Verwechslungsgefahr besteht, denn was dem

Gemeingut angehört, steht dem Wirtschaftsverkehr zur freien Verwendung zu (B-3119/2013 vom 12. Juni 2014 E. 6.1 „SWISSPRIMBEEF/Appenzeller Prim(e) Beef [fig.]“, B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 4.2 „Gadovist/Gadogita“, B-7663/2009 vom 26. Juli 2010 E. 7 „Eco-Clin/Swiss Eco Clean [fig.]“ B-2235/2008 vom 2. März 2010 E. 5.2 „Dermoxane/Dermasan“; GAL-LUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 131),

dass gemeinfreie oder kennzeichnungsschwache Zeichenbestandteile bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr jedoch nicht gänzlich ausgeblendet werden dürfen, sondern in den Gesamteindruck eines Zeichens auch einfließen können (BGE 122 III 382 E. 5b „Kamillosan/Kamillan“),

dass die beiden strittigen Zeichen damit in erster Linie durch die Wortelemente „Ruco“ und „roda“ geprägt werden, welche sehr kurz sind und damit leichter eingeprägt und erfasst werden können, was dazu führt, dass vergleichsweise geringfügige Modifikationen bereits einen genügenden Abstand gewährleisten können (BGE 121 III 377 E. 2b „Boss/Boks“, Urteile des BVGer B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 8.1 „Zurcal/Zorcala“, B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 5.2 „Efe [fig.]/Eve“),

dass bei diesen genannten Zeichenelementen die Buchstabenfolge lediglich beim Anfangsbuchstaben übereinstimmt, die übrigen drei der vier Buchstaben jedoch in unterschiedlicher Abfolge gehalten sind,

dass das angefochtene Zeichen über ein klar definiertes Bildelement verfügt, nämlich ein Chamäleon, welches die beiden Zeichenbestandteile „roda“ und „color“ optisch trennt und den Gesamteindruck des Zeichens durch diese Gestaltung nicht unwesentlich mitgeprägt wird,

dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aufgrund eines zum Gemeingut gehörenden und nicht gerade kleinen Zeichenbestandteils eine gewisse Schwächung erfährt (vgl. Urteil des BVGer B-6375/2011 vom 12. August 2013 E. 8.4 „Fucidin/Fusiderm“),

dass in einer Gesamtbeurteilung aller vorgenannten Kriterien beurteilt werden muss, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt,

dass vorliegend die Identität der beanspruchten Waren, die gleiche Silbenanzahl sowie derselbe Anfangsbuchstabe der Marken zwar für eine Verwechslungsgefahr sprechen,

dass die kennzeichnungsstarken Elemente „Ruco“ und „roda“ indes sehr kurz sind und die unterschiedliche Abfolge der Buchstaben zwei, drei und vier einen prägenden Eindruck hinterlässt, was von den relevanten Verkehrskreisen aufgrund des etwas höheren Aufmerksamkeitsgrads auch so wahrgenommen wird,

dass das Bildelement und der dadurch in die zwei Teile „roda“ und „color“ aufgeteilte Schriftzug der angefochtenen Marke die genannten Unterschiede in den prägenden Elementen der zwei Marken noch akzentuiert,

dass die Übereinstimmung im gemeinfreien Teil der beiden Zeichen den Gesamteindruck nur zu einem ganz geringen Masse prägt und daher nicht für eine Verwechslungsgefahr spricht,

womit insgesamt die Unterschiede der zwei Zeichen überwiegen und damit keine Verwechslungsgefahr besteht,

dass damit die Beschwerde abzuweisen ist,

dass die Beschwerdeführerin Kosten- und Entschädigungspflichtig wird,

dass die Gerichtsgebühr nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen ist (Art. 63 Abs. 4<sup>bis</sup> VwVG, Art. 2 Abs.1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]), wofür ein Streitwert von Fr. 50'000.– bis 100'000.– angenommen wird (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss [3D]), womit die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.– festzulegen sind,

dass die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten hat (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE), welche mangels eingereicherter Kostennote aufgrund der Akten zu bestimmen ist (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE),

dass aufgrund der geringen Komplexität und des begrenzten Umfangs die Parteientschädigung auf Fr. 2'000.– festgelegt wird,

dass gegen dieses Urteil keine Beschwerde an das Bundesgericht offen steht (Art. 73 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht [Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110]) und dieses mit Eröffnung rechtskräftig wird.

**Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**

Die Beschwerde wird abgewiesen.

**2.**

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen.

**3.**

Die Beschwerdeführerin wird verpflichtet, der Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren eine Entschädigung von Fr. 2'000.– zu entrichten.

**4.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 14128; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Vera Marantelli

Lukas Abegg

Versand: 11. April 2018