

BVGer B-1396/2011 vom 3. Januar 2012

Bundesverwaltungsgericht, 2012-01-03, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-1396_2011

FR: TAF B-1396/2011 du 3 janvier 2012

IT: TAF B-1396/2011 del 3 gennaio 2012

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widerspruchsgegnerin ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist darum einzutreten.

E. 2.1

Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [MSchG, SR 232.11]). Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 1221 III 378 E. 2a Boss/Boks) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung. An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3 N. 8). Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III 166 E. 2a Securitas). Dabei ist nicht nur von einer Verwechslungsgefahr auszugehen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise zwei Marken nicht auseinander zu halten vermögen (sogenannte unmittelbare Verwechslungsgefahr), sondern auch dann, wenn sie die Zeichen zwar auseinander halten können, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber unzutreffende Zusammenhänge vermuten insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien ein und desselben Unternehmens oder verschiedener, wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sogenannte mittelbare Verwechslungsgefahr, BGE 128 III 445 E. 3.1 Appenzeller, BGE 122 III 384 E. 1 Kamillosan/Kamillon, Kamillan, je mit weiteren Hinweisen).

E. 2.2

Der anzuwendende Massstab bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit hängt vom Schutzzumfang der älteren Marke ab. Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher bereits bescheidenere Abweichungen in der jüngeren Marke, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen (BGE 122 II 385 E. 2a Kamillosan/Kamillon, Kamillan; Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 4 jump [fig.]/Jumpman, B 1427/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6.1 Kremlyovskaya/Kremlyevka mit Hinweisen, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 Aromata/Aromathera).

E. 2.3

Nach ständiger Praxis kann eine reine Wortmarke auch einer aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG ähnlich sein. Insbesondere kann durch die Beifügung eines Bildelementes nur dann ein unterschiedlicher Gesamteindruck erzielt werden, wenn dieses Bildelement dominiert und dem Wortbestandteil nur ein untergeordneter Stellenwert zukommt (BGE 96 II 248 E. 1, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7663/2009 vom 26. Juli 2010 E. 2.5 ECO CLIN/SWISS ECO CLEAN [fig.]). Bei kombinierten Wort-/Bildmarken wird oft auf das Wortelement abgestellt, weil dasselbe - im Unterschied zu Bildern - gleichzeitig auch im direkten Kundengespräch verwendet wird (vgl. Roland von Büren/Eugen Marbach/Patrik Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., Bern 2008, N. 655).

E. 2.4

Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen bedeutet, dass die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Lucas David, a.a.O., MSchG, Art. 3, N 35).

E. 2.5

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist im Widerspruchsverfahren, worauf die Vorinstanz zutreffend hinweist, nach einhelliger Lehre und Rechtsprechung auf den Registereintrag der Marken beschränkt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 Adwista/Ad-vista, B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 5 Converse All Star [fig.]/Army tex [fig.] des Bundesverwaltungsgerichts; Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 705 und 1172; Gregor Wild, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 31 N. 5; Eugen Brunner/Laura Hunziker, Die Verwechslungsgefahr von Marken und das erhöhte Rechtsschutzbedürfnis des Markeninhabers im Marketing, in: INGRES, Marke und Marketing, Bern 1990, S. 330, Lucas David, Lexikon des Immaterialgüterrechts, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. I/3, Basel 2005, S. 355).

E. 3.1

Soweit die Beschwerdeführerin auf Unterschiede der kollidierenden Marken in ihrem tatsächlichen Gebrauch, namentlich die unterschiedlichen Getränketypen, Produktionsstandorte, Flaschenformen und Etiketten der unter den Marken aktuell vertriebenen Waren hinweist und daraus Anhaltspunkte gegen das Bestehen einer Verwechslungsgefahr gewinnen möchte, ist ihr die Beschränkung des Widerspruchsverfahrens auf die Registereinträge der zu vergleichenden Eintragungen (E. 2.4) entgegenzuhalten. Die Rechtsprechung hat das Bestehen von Warengleichartigkeit zwischen Wein und Bier regelmässig bejaht (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1085/2008 vom 13. November 2008 E. 5.2 Red Bull/Stierbräu; B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.2 Efe/Eve; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 29. Juni 2004 E.7 veröffentlicht in sic! 2005 S. 129 Vismara/Vismara). Umso mehr ist vorliegend, wie die Vorinstanz korrekt festgestellt hat, Warenidentität zwischen dem Oberbegriff "alkoholische Getränke (ausgenommen Bier)" einerseits und Weinen, Schaumweinen, Champagner, Most, Likör und Spirituosen andererseits anzunehmen sowie auf Warengleichartigkeit zu schliessen, soweit jener Oberbegriff über diese Waren hinausreicht. Die Beschwerdeführerin hat dies implizit anerkannt, wenn sie in der Beschwerdeschrift einräumt, es gehe vorliegend tatsächlich auf beiden Seiten um alkoholische Getränke.

E. 3.2

Der Behauptung der Beschwerdeführerin in der Beschwerdeschrift, dass die Widerspruchsmarke in der Schweiz nicht sehr bekannt sei, hat die Beschwerdegegnerin in ihrer Stellungnahme nicht widersprochen. Die Vorinstanz ist also zurecht von keinem durch besondere Verkehrsgeltung erweiterten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ausgegangen. Sie hat die Markenelemente "Tsarine" mit dem französischen Wortsinn "Zarin" und "Tsalline" andererseits richtigerweise auch nicht als beschreibend und dadurch schutzmindernd, sondern als mit Bezug auf die eingetragenen Waren fantasiehaft taxiert und daraus auf einen "normalen" Schutzzumfang der Widerspruchsmarke geschlossen. Namentlich schafft der unbekannt Flurname "Tsallin" des Weinbergs der Beschwerdegegnerin bei Conthey weder eine besondere Kennzeichnungsbefugnis noch eine Sprachbekanntheit dieses Ausdrucks, die sich in der markenrechtlichen Beurteilung berücksichtigen liesse. Diese Würdigung wird mit der Beschwerde auch nicht in Frage gestellt. Die Vorinstanz beurteilte nur den Einfluss des Markenelements "Cave" für Wein und andere in Kellern aufbewahrte und verkaufte alkoholische Getränke auf die Unterscheidungswirkung der angefochtenen Marke als beschreibend, weshalb die Erinnerungswirkung dieser Marke sich besonders auf das Fantasieelement "Tsalline" verlagere. Das ist nicht zu beanstanden und wird von der Beschwerdeführerin auch nicht substantiiert gerügt.

E. 4

Unter diesen Prämissen ist dem Entscheid der Vorinstanz auch mit Bezug auf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den zu vergleichenden Marken ohne Weiteres zu folgen. Die bloss schwache grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke fällt vorliegend nicht ins Gewicht. Die Marken stimmen im in allen Landessprachen ungewöhnlichen und deshalb erinnerungsstarken Anlaut "Tsa-" und in der klingenden französischen Endung "-ine" überein. Diese Ähnlichkeit wird durch die unterschiedlichen Mittelkonsonanten "r" / "ll", den kaum prägenden Schriftzug der angefochtenen Marke und das für Weine häufig anzutreffende, in der ganzen Schweiz sinnbekannte und beschreibend

wirkende erste Markenwort "Cave", das sich auch sprachlich nicht von der französischen Prägung des Fantasieworts "Tsalline" unterscheidet, im Gesamteindruck der Marken nicht überwunden, zumal in Anbetracht der weitgehenden Warenidentität auch noch ein strenger Beurteilungsmassstab anzulegen ist (E. 2.1). In ständiger Rechtsprechung wird zwischen dreisilbigen Markenworten, die nur in ihrer Mittelsilbe voneinander abweichen, das Bestehen einer Verwechslungsgefahr bejaht (BGE 36 II 255 Citrogen/Citrovin, Gallus Joller, in: Michael G. Noth/ Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 152 mit umfangreichen Hinweisen). Umso mehr ist vorliegend, trotz des vorangestellten ersten Wortes "Cave", bei der auf einen blossen Mittelkonsonanten beschränkte Abweichung der erinnerungsstarke Markenelemente das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zu bejahen.

E. 5

Die Beschwerde ist darum abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen.

E. 6

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind bei diesem Ausgang der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und der Beschwerdegegnerin zulasten der Beschwerdeführerin eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

E. 6.1

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art. der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei bei eher unbedeutenden Zeichen ein Streitwert zwischen Fr. 50'000. und Fr. 100'000. angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss [3D] mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Die Verfahrenskosten sind auf Fr. 4'000. festzulegen.

E. 6.2

Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer detaillierten Kostennote fest, sofern eine solche eingereicht wird. Wird keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin ihren Aufwand mit Stellungnahme vom 15. Juni 2011 zwar auf Fr. 1'750. beziffert, aber nicht näher detailliert. In Anbetracht des verhältnismässig geringen Aufwands erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 1'200. als angemessen.

E. 7

Dieser Entscheid kann nicht mit Beschwerde ans Bundesgericht weitergezogen werden (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005, SR 173.110) und ist daher rechtskräftig.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.