

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 8605
in Sachen

Lateltin Lanz Ingold AG
Haldenstrasse 31
Postfach
8045 Zürich

Widersprechende

vertreten durch Dr. Sigmund Pugatsch,
Beethovenstrasse 11, 8027 Zürich

CH-Marke Nr. 320 294 "RED BULL"

gegen

E. & J. Gallo Winery
600 Yosemite Boulevard
P.O. Box 1130
US-95354 Modesto / California

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch ThomannFischer,
Elisabethenstrasse 30, 4010 Basel

CH-Marke Nr. 550 039 "DANCING BULL"

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. 550 039 "DANCING BULL" wurde am 26. September 2006 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) Nr. 186 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).

2. Am 13. Dezember 2006 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch.
3. Mit Schreiben vom 20. Dezember 2006 teilte die Widersprechende dem Institut (innert der Widerspruchsfrist) mit, dass sie ihren Widerspruch auf die Schweizer Marke Nr. 320 294 "RED BULL" abstütze, welche für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 33: Spirituosen und Liköre.

4. Mit Verfügung vom 16. Januar 2007 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert.
5. Am 8. Februar 2007 reichte die Widerspruchsgegnerin innert Frist ihre Stellungnahme ein und ersuchte um Abweisung des Widerspruchs. Weiter machte sie den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke gemäss Art. 22 Abs. 3 MSchV i.V.m. Art. 12 MSchG geltend.
6. Mit Verfügung vom 20. März 2007 wurde die Widersprechende aufgefordert, ihre Replik einzureichen und den Gebrauch oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.
7. Die Widersprechende replizierte am 14. Juni 2007 innert (erstreckter) Frist.
8. Mit Verfügung vom 29. Juni 2007 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Duplik aufgefordert.
9. Die Widerspruchsgegnerin duplizierte am 2. August 2007 fristgerecht.
10. Mit Mitteilung vom 28. August 2007 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.
11. Mit Schreiben vom 28. November 2007 hat das Institut einen Entscheid im oben genannten Widerspruchsverfahren erlassen. Aufgrund der fehlenden Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke wurde der Widerspruch abgewiesen.
12. Mit Schreiben vom 11. Januar 2008 reichte die Widersprechende beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein.
13. Mit Urteil vom 26. September 2008 wurde die Beschwerde gutgeheissen. Das Gericht erachtete den Gebrauch der Widerspruchsmarke aufgrund der durch die Widersprechende im Beschwerdeverfahren zusätzlich eingereichten Belege als glaubhaft gemacht. Des Weiteren wurde die Sache zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr an das Institut zurückgewiesen.

14. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sinnvoll und erforderlich, 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 5. Juli 1982, die angefochtene Marke am 25. Juli 2006 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 und Dienstleistungen

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 (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend Richtlinien], 2008, Teil 5, Ziff. 7.6, unter <http://www.ige.ch/d/jurinfo/documents/10102d.pdf>).
2. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können. Zu diesen Indizien gehören insbesondere die Substituierbarkeit, gleiche Zweckbestimmung, gleiche Technologien in der Herstellung und gleiche Vertriebskanäle. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass eine Marke nur für solche Waren- und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie eingetragen ist (sog. Spezialitätsprinzip) (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6, mit weiteren Hinweisen).
3. Grundlage der Beurteilung der Verwechslungsgefahr bilden für die angefochtene Marke die im Register eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen. Dass die Widerspruchsgegnerin die angefochtene Marke, wie ihrerseits geltend gemacht, nur für Wein verwendet, ist grundsätzlich nicht massgebend (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.1).
4. In casu stehen sich die "Spirituosen und Liköre" (Klasse 33) der Widerspruchsmarke, für welche gemäss BVGer der Gebrauch glaubhaft gemacht worden ist, und die "alkoholi-

schen Getränke (ausgenommen Biere)" (Klasse 33) der angefochtenen Marke gegenüber. Soweit die "alkoholischen Getränke (ausgenommen Biere)" Spirituosen und Liköre umfassen, besteht Warengleichheit. Soweit die "alkoholischen Getränke (ausgenommen Biere)" über die Spirituosen und Liköre hinausgehen, ist gemäss Rechtsprechung (vgl. RKGE in sic! 2006, 97 – MOËT / Met (fig.)) von starker Warengleichartigkeit auszugehen. Nachfolgend ist somit die Ähnlichkeit der Vergleichszeichen zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Grundsätzlich hat das Institut im Widerspruchsverfahren einzig die Verwechslungsgefahr zwischen eingetragenen Marken zu beurteilen (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Andere rechtliche Einwendungen können im Widerspruchsverfahren nicht überprüft werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 1.3). Die Prüfung von Einwendungen, welche nicht im Zeichen selbst begründet sind, bedingt regelmässig ein umfangreiches Beweisverfahren, welches dem Zivilprozess vorbehalten bleiben muss. Auch allfällige lauterkeits-, firmen- oder namensrechtliche Aspekte können nicht Gegenstand dieses Verfahrens bilden.
2. 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, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7, mit weiteren Hinweisen).
3. Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang und das Schriftbild bestimmt. 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. 7.7.1, mit weiteren Hinweisen).
4. Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich deren Länge, Kurzwörter werden akustisch und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.1, mit weiteren Hinweisen).
5. Vorliegend stehen sich die Wortmarken "RED BULL" (Widerspruchsmarke) und "DANCING BULL" (angefochtene Marke) gegenüber. Die angefochtene Marke stimmt im Wortbestandteil "BULL" mit der Widerspruchsmarke "RED BULL" überein. Da das Substantiv "BULL" der Widerspruchsmarke lediglich durch das Adjektiv "RED" präzisiert wird, übernimmt die Widerspruchsgegnerin das Hauptelement der Widerspruchsmarke in unveränderter Form, womit insoweit auf klang- und schriftbildlicher Ebene von einer Ähnlichkeit zwischen den Zeichen auszugehen ist.
6. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch deren 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. 7.7.1, mit weiteren Hinweisen).

7. Die Widerspruchsmarke besteht aus den englischen Begriffen "RED" (= rot; aus www.leo.org) und "BULL" (= Bulle, Stier; aus www.leo.org) und wird insgesamt in der Bedeutung von "roter Stier" verstanden. Die angefochtene Marke weist neben dem Bestandteil "BULL" die englische Bezeichnung "DANCING" (= Tanz-; aus www.leo.org) auf und bedeutet somit insgesamt "Tanzstier". Folglich resultiert im Vergleich zur Widerspruchsmarke eine Abweichung beim Sinngehalt. Da jedoch beide Zeichen einen Hinweis auf das Element "BULL" enthalten, ist die Abweichung zu wenig markant, als dass sie die festgestellte Zeichenähnlichkeit zu kompensieren vermag.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterschieden 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. Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Dasselbe gilt auch umgekehrt. Man spricht in diesem Zusammenhang von Wechselwirkung (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3, mit weiteren Hinweisen).
2. 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. Denn ohne Klärung des Schutzzumfanges der älteren Marke kann eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch im Widerspruchsverfahren nicht erfolgen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5, mit weiteren Hinweisen).
3. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die Übereinstimmung im Zeichenelement "BULL" eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken zu bewirken vermag. Die vollständige Übernahme einer Marke oder die Übernahme eines für deren Gesamteindruck massgebenden (kennzeichnungskräftigen) Bestandteils vermag in der Regel eine Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7). Da der Zeichenbestandteil "RED" eine mögliche Eigenschaft (Färbung) der Waren der Klasse 33 beschreiben kann, konnte die Widerspruchsmarke "RED BULL" insbesondere aufgrund des unbestimmten Zeichenelementes "BULL" zum Markenschutz zugelassen werden; ihr eignet somit insgesamt ein durchschnittlicher Schutzzumfang.
Die von der Widerspruchsgegnerin in ihrer Stellungnahme vom 8. Februar 2007 aufgeführten zehn Voreintragungen mit dem Element "RED BULL", wobei nur fünf der Marken effektiv auch für Klasse 33 registriert worden sind, sind unbehelflich, um eine behauptete

Verwässerung und eine eher schwache Kennzeichnungskraft des Begriffes "RED BULL" zu belegen. Hierzu ist einerseits festzustellen, dass nicht lediglich aufgrund der Registerlage auf eine Schwächung oder Verwässerung einer bestimmten Marke resp. eines Zeichenelements geschlossen werden darf, weil grundsätzlich nur die auf dem Markt wirklich gebrauchten Marken der Abnehmerschaft bekannt werden und weil erfahrungsgemäss nicht alle eingetragenen Marken in Gebrauch kommen. Da zu den einzelnen Marken keine weiteren Belege eingereicht wurden, ist der Gebrauch der Marken in der Schweiz nicht glaubhaft dokumentiert. Andererseits gilt anzumerken, dass effektiv nur eine Firma auszumachen ist, welche "RED BULL" in Zusammenhang mit den oben genannten Waren der Klasse 33 resp. 32 als Marke hinterlegt hat. Folglich kann aus den vorgenannten Markeneintragungen resp. aus einer Hinterlegerfirma keineswegs auf eine Verwässerung des Elements "RED BULL" in der Klasse 33 geschlossen werden (vgl. RKGE in sic! 1999, 648 – Wave Rave / theWave).

Dem weiter geltend gemachten Argument der Widerspruchsgegnerin, dass es sich bei "RED BULL" um ein Freizeichen handeln solle, kann nicht gefolgt werden. Grundsätzlich auszuführen gilt es, dass das Institut bei der Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen zum Freizeichen geworden ist, Zurückhaltung übt (Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.4.7). Bei registrierten Marken wird die Umwandlung in ein Freizeichen erst angenommen, wenn alle Abnehmerkreise das Zeichen nicht mehr als Unternehmenshinweis, sondern als Gemeingut ansehen (BGE 130 III 113 – Montessori). Die eingereichten Belege verweisen alle auf das alkoholische Mischgetränk "Wodka-Red Bull". Diese Dokumente sind folglich nicht geeignet, die Freizeichenbildung von "RED BULL" in Alleinstellung zu belegen. Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass bei der Widerspruchsmarke von einem normalen Schutzzumfang auszugehen ist.

Beim angefochtenen Zeichen handelt es sich um die Übernahme des unterscheidungskräftigen Elementes "BULL" der Widerspruchsmarke. Die jüngere Marke wurde einzig am Wortanfang mit dem englischen Element "DANCING" ergänzt. Der Zeichenbestandteil "BULL" bleibt – obwohl er an zweiter Stelle steht und dem Wortbeginn grundsätzlich mehr Beachtung zukommt – klar erkennbar.

In casu vermag das Austauschen des gemeinfreien Markenbestandteiles "RED" mit dem Zeichenelement "DANCING" das Gesamtbild nicht derart zu prägen, dass vom übereinstimmenden Element "BULL" abgelenkt und der angefochtenen Marke eine eigene Individualität verliehen wird. Die Vergleichszeichen wirken wie Varianten, da der im Vordergrund stehende Zeichenbestandteil "BULL" einzig durch die vorangestellten Begriffe "RED" resp. "DANCING" genauer spezifiziert wird (Farbe / Eigenschaft). Der oben genannte Austausch verändert mithin den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens zu wenig, um die wegen der grossen Übereinstimmungen bestehende Verwechslungsgefahr beseitigen zu können.

Selbst wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen erkennen würde, würde die Gefahr bestehen, dass es aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermuten würde, sei dies im Sinne einer produktespezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.2.2).

Der Widerspruch ist daher gutzuheissen und die angefochtene CH-Marke Nr. 550 039 "DANCING BULL" zu widerrufen.

Im Hinblick auf den Ausgang des Verfahrens kann die Frage der von der Widersprechenden behaupteten Bekanntheit der Widerspruchsmarke offen bleiben.

IV. KOSTENVERTEILUNG

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). Art. 34 MSchG gibt dem Institut die Kompetenz, im Widerspruchsverfahren wie in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen. Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel pro Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).

Der Widerspruch wird gutgeheissen. Die Widerspruchsgegnerin als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Da es sich um ein Verfahren mit zweifachem Schriftenwechsel handelt und keine Gründe vorliegen, um von oben genannter Regel abzuweichen, hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 zu bezahlen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Verfahrenskosten von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 8605 wird gutgeheissen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'800.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
4. Diese Verfügung wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 12. November 2008
Markenabteilung

Tanja Belser Spuck
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.