

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 10477
in Sachen

E. & J. Gallo Winery
600 Yosemite Boulevard
US – Modesto (CA)

Widersprechende

vertreten durch Daniel Plüss, LL.M., ThomannFischer,
Advokatur & Notariat, Elisabethenstrasse 30, 4010 Basel

Schweizer Marke Nr. 402 072 "GALLO"

gegen

Jean-René Germanier SA
Balavaud
1963 Vétroz

Widerspruchsgegnerin

Schweizer Marke Nr. 585 105 "Gally"

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. 585 105 "Gally" wurde am 3. April 2009 in Swissreg (www.swissreg.ch) publiziert. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 33: Vin rouge.
2. Am 22. Mai 2009 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 402 072 "GALLO", die unter anderem für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 33: Weine.
4. Mit Verfügung vom 27. Mai 2009 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert.
5. Nachdem sich die Widerspruchsgegnerin innert Frist nicht vernehmen liess, wurde das Instruktionsverfahren mit Verfügung vom 5. August 2009 geschlossen.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, 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 21. Juli 1992 hinterlegt, die angefochtene Marke am 22. Juli 2008. 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

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 [nachfolgend: Richtlinien], 2010, Teil 5, Ziffer 7.1, m.w.H., unter <http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/10102d.pdf>).

Die von der Widersprechenden in Klasse 33 beanspruchten „*Weine*“ umfassen auch den in derselben Klasse angefochtenen „*Vin rouge*“, womit nicht weiter zu erläuternde Warengleichheit gegeben ist. Nachfolgend ist 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 und/oder 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 5, Ziff. 7.3).
2. Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt in der Regel, um eine Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen. 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).
3. Es stehen sich vorliegend die Wortmarken "GALLO" (Widerspruchsmarke) und "Gally" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Umstand, dass Letztere im Gegensatz zum Widerspruchszeichen in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichenmässig nicht ins Gewicht (vgl. RKGE in sic! 2001, 813 – Viva / Coop VIVA [fig.]). Die angefochtene Marke unterscheidet sich von der Widerspruchsmarke einzig dadurch, dass sie anstelle des Schlussbuchstabens „O“ ein „Y“ aufweist. Die Zeichenähnlichkeit auf klang- und

schriftbildlicher Ebene ist damit offensichtlich.

4. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke 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. 7.3.1 mit Verweisen auf die Rechtsprechung).
5. Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Begriff „GALLO“, welcher häufig als Familienname verwendet wird (vgl. TwixTel Schweiz [413 Treffer]) und auf Deutsch mit „Hahn“ übersetzt wird (vgl. PONS Online Wörterbuch [Italienisch-Deutsch] unter www.pons.eu). Da die angefochtene Marke demgegenüber keinen erkennbaren Sinngehalt aufweist, sind Unterschiede der Vergleichszeichen auf der semantischen Ebene auszumachen. Mit Blick auf die ausgeprägte Ähnlichkeit der zu vergleichenden Marken in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht vermag die Abweichung auf Sinngehaltsebene die festgestellte Zeichenähnlichkeit indessen nicht zu kompensieren. Es besteht insbesondere die Gefahr des Verhörens respektive Überlesens. Nachfolgend ist deshalb 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 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 (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
3. Familiennamen sind mit wenigen Ausnahmen (etwa "Müller" für ein Getreideprodukt) per se herkunftshinweisend und damit kennzeichnungskräftig (vgl. auch Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.4.2.2.5). Da dem Widerspruchszeichen „GALLO“ auch im Verständnis von „Hahn“ (vgl. oben III./C. Ziff. 5) in Zusammenhang mit den hier interessierenden Waren der Klasse 33 kein beschreibender Sinngehalt beigemessen werden kann, eignet der Widerspruchsmarke ein normaler Schutzzumfang.
4. Die Vergleichszeichen werden für gleiche Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichheit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke klar vom Widerspruchszeichen zu unterscheiden hat (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.5). Dies ist vorliegend, hinsichtlich der geringfügigen Unterschiede der Vergleichszeichen im Schlussbuchstabe „O“ bzw. „Y“, nicht der Fall. In Anbetracht der

ausgeprägten Zeichenähnlichkeit und der Warengleichheit besteht die Gefahr von Fehlzuweisungen, weshalb die Verwechslungsgefahr vorliegend zu bejahen ist (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4). Der Widerspruch Nr. 10477 wird daher gutgeheissen und die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 585 105 "Gally" vollständig 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. 9.4).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen, weshalb ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Vorliegend gibt es keinen Grund, von der vorerwähnten Praxis abzuweichen. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 10477 wird gutgeheissen.
2. Die Schweizer Marke Nr. 585 105 "Gally" wird vollständig widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 1. April 2010
Markenabteilung

Lic. iur. Fanny Ambühl
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 Entscheids einzureichen.