

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 12140 in Sachen

Philip Morris Brands Sàrl
Quai Jeanrenaud 3
2000 Neuchâtel

Widersprechende

vertreten durch Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16A, 3007 Bern

CH-Marke Nr. 572 172



gegen

British American Tobacco (Brands) Limited
Globe House
4 Temple Place
GB-WC2R 2PG London

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Baker & McKenzie Zurich, Holbeinstrasse 30, 8034 Zürich

CH-Marke Nr. 620 579 "RELEASE"

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. 620 579 "RELEASE" wurde am 21. September 2011 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 34 Zigaretten; Tabak; Produkte aus Tabak; Feuerzeuge; Streichhölzer; Raucherwaren.
2. Am 21. Dezember 2011 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 572 172 "FlavoRelease FILTER" (fig.), die für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 34 Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; succédanés du tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes.
4. Mit Verfügung vom 27. Dezember 2011 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 27. Januar 2012 hat die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme eingereicht und machte unter anderem geltend, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um ein kennzeichnungsschwaches Zeichen handle.
6. Mit Verfügung vom 30. Januar 2012 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen und zur behaupteten Kennzeichnungsschwäche des Widerspruchszeichens Stellung zu nehmen.
7. Mit Schreiben vom 30. Mai 2012 replizierte die Widersprechende innert Frist.
8. Mit Verfügung vom 1. Juni 2012 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 1. Februar 2013 duplizierte die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter bzw. sistierter Frist.
10. Mit Verfügung vom 11. Februar 2013 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
11. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien 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 16. Januar 2008 hinterlegt, die angefochtene Marke am 27. Mai 2011 mit Prioritätsdatum vom 7. Dezember 2010 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. 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], 1.7.2012, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlna/rlna_d.pdf).
2. Das angefochtene Zeichen ist für folgende Waren geschützt:
Klasse 34 Zigaretten; Tabak; Produkte aus Tabak; Feuerzeuge; Streichhölzer; Raucherwaren.
3. Das Widerspruchszeichen beansprucht Schutz für folgende Waren:
Klasse 34 Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; succédanés du tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes.
4. Beide Zeichen sind in der Klasse 34 für *Zigaretten; Tabak; Produkte aus Tabak; Feuerzeuge; Streichhölzer; Raucherwaren* bzw. *cigarettes; tabac; produits du tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs* und somit offensichtlich für identische Waren eingetragen. Diesbezüglich erübrigen sich weitergehende Ausführungen, womit nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen ist.

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 5, Ziff. 7.3).
2. In casu stehen sich die kombinierte Wort-/Bildmarke "FlavoRelease FILTER" (Widerspruchszeichen) und die Wortmarke "RELEASE" (angefochtenes Zeichen) 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 5, Ziff. 7.3.3).

3. Die in einer spezifischen Computerschrift gehaltenen Wortelemente "FlavoRelease" stehen innerhalb eines aus fünf horizontal verlaufenden Klammern angedeuteten Rechtecks, wobei rechts oben statt zweier Klammern der klein dargestellte Begriff "FILTER" steht. Die grafische Ausgestaltung prägt den Gesamteindruck des Widerspruchszeichens zweifellos mit. Die genannten Bildelemente vermögen jedoch nicht von den Wortbestandteilen abzulenken und diese in den Hintergrund zu drängen. Somit ist beim Zeichenvergleich das Augenmerk in erster Linie auf die Wortelemente zu richten.
4. Vorliegend ist die Ähnlichkeit der Wortelemente "FlavoRelease FILTER" (Widerspruchszeichen) und "RELEASE" (angefochtenes Zeichen) zu beurteilen. Die Übereinstimmung im englischen Ausdruck "Release" (auf Deutsch: loslassen, freigeben, herausgeben, abgeben bzw. Markteinführung vgl. einschlägige Wörterbücher und bspw. www.pons.de; Suchabfragen vom 3.5.2013) führt zwangsläufig zu Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild. Der Umstand, dass dieser Begriff beim angefochtenen Zeichen im Unterschied zum Widerspruchszeichen in Grossbuchstaben gehalten ist, hat kennzeichenrechtlich keine Auswirkungen (vgl. bspw. BVGer B-5780/2009 vom 13. September 2010 E. 6.3 – Lifetex / LIFETEA, unter <http://www.bvger.ch>).
5. In der Wortverbindung "FlavoRelease" (Widerspruchszeichen) wird das erste Wortelement – wie die Parteien übereinstimmend vorbringen – trotz des Zusammenzugs bzw. des fehlenden Buchstabens R als "Flavor" wahrgenommen (vgl. Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.4.8.2). Da beide Zeichen den Begriff "Release", enthalten, bestehen trotz der weiteren Wortelemente "FILTER" bzw. "Flavor" (auf Deutsch: Filter bzw. Geschmack; vgl. www.pons.de; Suchabfragen vom 3.5.2013) des Widerspruchszeichens – zwangsläufig auch sinngemässige Übereinstimmungen. Die Zeichen weisen somit keinen klar unterschiedlichen Bedeutungsinhalt auf, welcher die Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermag (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1). 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 5, Ziff. 7.5).
2. Die Vergleichszeichen werden für gleiche Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Dies ist vorliegend, wie nachfolgend aufgezeigt, nicht der Fall. Die strittigen Waren werden sodann nicht mit besonders erhöhter Aufmerksamkeit erworben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6).
3. Ist der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch, so ist dies ein Indiz für die Verwechselbarkeit. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden. Grundsätzlich ist somit bereits die Übernahme eines durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Elements geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Kommt dem übernommenen Bestandteil in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen kein direkt beschreibender Gehalt zu, so gilt dieser als normal kennzeichnungskräftig (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3 u. 7.7 m.w.H.).
4. Die Widerspruchsgegnerin wendet ein, dass die Widerspruchsmarke ausgesprochen kennzeichnungs-

schwach sei. Das Element "Release" in der Widerspruchsmarke "FLAVORELEASE" (fig.) sei deswegen gemeinfrei und direkt beschreibend, weil es im Zusammenhang mit dem Wort "Flavor" bekanntlich so viel wie "Geschmack freisetzen" oder "Duft freisetzen" bedeute. Es sei offensichtlich, dass eine Zigarette einen Geschmack oder einen Duft freisetze, wenn man sie rauche. Daraus folge, dass die Wortverbindung "FLAVORELEASE" stark beschreibend sei und allenfalls eine minimale Kennzeichnungskraft habe. Ganz anders die angefochtene Marke "RELEASE". In Alleinstellung habe das Wort "Release" viele Bedeutungen, von denen keine einzige in Bezug auf Tabakwaren beschreibend sei. Das Institut habe die angefochtene Marke zurecht als kennzeichnungskräftiges Zeichen für Waren der Klasse 34 eingetragen (vgl. III. 1-3 der Duplik vom 1. Februar 2013).

5. Die Frage nach der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann vorliegend offen bleiben. Von Bedeutung ist, dass die Zeichen im Begriff "Release" übereinstimmen bzw. die angefochtene Marke lediglich aus diesem Worтеlement besteht. Grundsätzlich ist bereits die Übernahme eines durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Elements geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Dem übernommenen Bestandteil "Release" kommt in Verbindung mit den beanspruchten Waren der Klasse 34 in der Bedeutung von "loslassen, freigeben, herausgeben, abgeben bzw. Markteinführung" (vgl. einschlägige Wörterbücher und bspw. www.pons.de; Suchabfragen vom 3.5.2013) kein direkt beschreibender Gehalt zu. Dem übernommenen Begriff "Release" eignet daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Folglich kommt diesem Begriff ein normaler Schutzzumfang zu.
6. Die Übernahme eines Zeichenelements einer älteren Marke (wie vorliegend) ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass der übernommene Bestandteil schwach ist und dieser mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft weder das eine noch das andere zu. Die angefochtene Marke besteht aus dem Begriff "Release" in Alleinstellung, mithin der (einzige) kennzeichnungskräftige Wortbestandteil "Release" der Widerspruchsmarke als solcher klar erkennbar bleibt. Die weiteren Worтеlemente "Flavor" (auf Deutsch: Geschmack; vgl. www.pons.de; Suchabfrage vom 3.5.2013) bzw. "FILTER", welcher eine Zurückhaltung von Partikeln und bspw. Nikotin aus dem Tabakrauch bewirkt (vgl. einschlägige Nachschlagewerke und bspw. <http://de.wikipedia.org>; Suchabfragen vom 3.5.2013), sind zwar in Verbindung mit den *briquets*; *allumettes* (Kl. 34) nicht direkt beschreibend, in Zusammenhang mit den weiteren, hier interessierenden Waren *cigarettes*; *tabac*; *produits du tabac*; *articles pour fumeurs* der Klasse 34 jedoch schwach kennzeichnungskräftig. Da die angefochtene Marke aus einem kennzeichnungskräftigen Element bzw. dem Hauptelement der Widerspruchsmarke besteht und keine weiteren Zeichenelemente aufweist, ist somit kein ausreichender Zeichenabstand gegeben. Unter Berücksichtigung der Warenidentität und der nicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 12140 wird daher gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke CH-Marke Nr. 620 579 "RELEASE" 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. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4). (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).

3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend ist zu beachten, dass in den Widerspruchsverfahren Nrn. 12140 und 12141 dieselbe Marke angefochten wurde, jedoch gestützt auf unterschiedliche Widerspruchsmarken (CH-Marken Nrn. 572 172 "FlavoRelease FILTER" [fig.] und 577 380 FLAVORELEASE [fig.]). Der Umstand, dass sich die genannten Widersprüche auf zwei Widerspruchsmarken abstützen, hat der Widersprechenden zwar einen Mehraufwand verursacht. Aufgrund der ähnlich gelagerten Fallkonstellationen konnte jedoch in den Eingaben (Widerspruchsschrift bzw. Replik) ähnlich argumentiert werden. Vor diesem Hintergrund und in Anwendung der obgenannten Kriterien erachtet das Institut für den doppelten Schriftenwechsel und für beide Verfahren eine Parteient-schädigung von CHF 3'000.00, d.h. pro Verfahren CHF 1'500.00, als angemessen. Zudem hat die Wider-spruchsgegnerin der Widersprechenden die Widerspruchsgebühren zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 12140 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 620 579 "RELEASE" wird widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'300.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 16. Mai 2013
Markenabteilung

Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin
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.