

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 12161
in Sachen

Smith & Hook Winery, Inc.
37700 Foothill Road
US-Soledad, CA 93960-0167

Widersprechende

vertreten durch Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte,
Münstergasse 38, 3011 Bern

CH-Marke Nr. 545 621



gegen

VIÑA SANTA MARINA, S.L.
Ctra N-630
PK634
ES-06800 Mérida (Badajoz)

Widerspruchsgegnerin

Internationale Registrierung Nr. 1 086 836 - Gladiator

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 internationale Registrierung Nr. 1 086 836 „Gladiator“ wurde am 1. September 2011 in der Gazette Nr. 32/2011 veröffentlicht. Sie beantragt den Schutz in der Schweiz für die folgenden Waren:

33 Boissons alcoolisée à l'exception des bières

2. Der am 3. Januar 2012 frist- und formgerecht eingereichte Widerspruch richtet sich gegen die obgenannten Waren der angefochtenen internationalen Registrierung.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 545 621 „CYCLES GLADIATOR“ (fig.), die für folgende Waren eingetragen ist:

33 Wein

4. Am 12. Januar 2012 erliess das Institut gegen die genannte Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Die Markeninhaberin wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
5. Innerhalb der vom Institut gesetzten Frist hat die Widerspruchsgegnerin weder ein Zustellungsdomizil noch einen Vertreter in der Schweiz benannt.
6. Mit Schreiben vom 20. April 2012 wurde die Widerspruchsgegnerin vom Verfahren ausgeschlossen und das Instruktionsverfahren geschlossen.
7. Auf die Ausführungen der Widersprechenden 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 7. März 2006 hinterlegt, Registrierungsdatum der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1 086 836 "Gladiator" ist der 13. April 2011. 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. Da die Widerspruchsgegnerin innert Frist weder einen Vertreter noch eine Zustelldomizil in der Schweiz bestellt hat, ist sie vom Verfahren auszuschliessen (Art. 21 Abs. 2 MSchV).

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

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 [nachfolgend Richtlinien], 1.1.2011, Teil 5, Ziff. 7.1 mit Hinweisen, unter: <https://www.ige.ch/juristische-infos/rechtsgebiete/marken.html>).
2. Die Widerspruchsmarke geniesst in Klasse 33 Schutz für *Wein*. Die angefochtene internationale Registrierung beantragt in derselben Klasse die Schutzausdehnung für *boissons alcoolisées à l'exception des bières*. Da unter diesen Oberbegriff auch *Wein* fällt, besteht diesbezüglich Warengleichheit, bezüglich anderer alkoholischer Getränke Gleichartigkeit

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 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 Wort/Bildmarke „GLADIATOR CYCLES“ und die angefochtene Wortmarke „Gladiator“ gegenüber. „Zunächst fällt auf, dass die angefochtene Wortmarke aus dem einen Wortelement der Widerspruchsmarke, „Gladiator“, besteht. Dieser Umstand allein vermag bereits eine gewisse phonetische und visuelle Zeichenähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen zu begründen. Die widersprechende Schweizer Marke Nr. 545 621 „CYCLES GLADIATOR“ (fig.) enthält verschiedene Gestaltungselemente. „CYCLES GLADIATOR“ steht oben links auf der etikettenförmigen Marke, wobei „CYCLES“ über „GLADIATOR“ steht. Unterhalb der Wortelemente hält eine nackte Frau mit langem wehenden Haar und feengleich schwebend mit der linken Hand den Lenker eines Fahrrades fest, bei welchem das Vorderrad sich nach oben abhebt. Die ganze Gestaltung gemahnt an ein Werbeplakat der Jugendstilzeit.
3. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr 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. Weisen die Wortbestandteile einer Marke 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).

4. Die angefochtene Wortmarke „Gladiator“ bezeichnet: „(im alten Rom) Fechter, Schwertkämpfer, der in Zirkusspielen auf Leben u. Tod gegen andere Gladiatoren od. gegen wilde Tiere kämpft“ (Duden – Deutsches Universalwörterbuch. Das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. 6., überarbeitete Auflage). Das in der Widerspruchsmarke weiter enthaltene Wort „CYCLES“ bezeichnet auf Englisch „Zyklus“ bzw. „Fahrrad“ (PONS - Grosswörterbuch Englisch-Deutsch), wobei in Verbindung mit dem grafischen Element letztere Bedeutung im Vordergrund steht.
5. Das gemeinsame Element „Gladiator“ wird in beiden Zeichen als unabhängiges Element erkannt und weder das zusätzliche Wort- noch das Bildelement in der Widerspruchsmarke vermögen einen begrifflichen Unterschied zu begründen, um die Zeichenähnlichkeit auf Grund des gemeinsamen Wortelements aufheben zu können. Nachfolgend ist zu prüfen, ob die zuvor festgestellten Ähnlichkeiten eine Verwechslungsgefahr nach sich ziehen.

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 banal sind oder sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
3. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und/oder Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei „Massenartikeln des täglichen Bedarfs“ mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist, als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6).
4. 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. Die Vergleichszeichen werden im Bereich der hier interessierenden Waren für teilweise

identische Produkte, was *Wein* anbelangt, beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Produktgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke stark vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).

5. Wein bzw. alkoholische Getränke richten sich an eine breite Abnehmerschaft, wobei von keinem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad auszugehen ist. Dem Zeichenelement „Gladiator“, welches in beiden Marken vorkommt, kommt in keiner der dargelegten Bedeutungen im Zusammenhang mit diesen Waren eine beschreibende Bedeutung zu und es verfügt daher über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Das zweite Wort der Widerspruchsmarke, „CYCLES“ wird vom Abnehmer, insbesondere in Verbindung mit der Grafik, als Hinweis auf ein Fahrrad angesehen und vermag, wie dargelegt, den Bedeutungsgehalt des Wortes „Gladiator“ nicht aufzuheben. Die unveränderte Übernahme eines kennzeichnungskräftigen Elements ist grundsätzlich nicht zulässig. Zur Schaffung einer Marke darf nicht eine ältere Marke oder deren kennzeichnungskräftiges Element unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen (resp. einem beliebig weiteren Element) ergänzt werden (RKGE in sic! 2001, 813 - Viva/CoopVIVA [fig.] m.w.H.). Der Abnehmer wird zweifellos die Unterschiede in beiden Marken wahrnehmen, auf Grund der vollständigen Übernahme eines kennzeichnungskräftigen Teils der Widerspruchsmarke besteht dennoch die Gefahr, dass falsche Zusammenhänge vermutet werden, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2). Der Widerspruch Nr. 12161 ist daher gutzuheissen und die Schutzausdehnung der internationalen Registrierung Nr. 1 086 836 „Gladiator auf die Schweiz definitiv zu verweigern.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (vgl. Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO u. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.3).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut auch darüber zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (vgl. 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 u. 9.5).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen, weshalb ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Es sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Zudem hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Der Widersprechenden wird daher eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widerspruchsgegnerin wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2. Der Widerspruch Nr. 12161 wird gutgeheissen.
3. Der internationalen Registrierung Nr. 1 086 836 „Gladiator wird der Schutz in der Schweiz definitiv verweigert (Declaration de refus definitif total- regle 18ter3).
4. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
6. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich, der Widerspruchsgegnerin durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 14. Juni 2012
Markenabteilung

Simon Däpp
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.