

Entscheid

im Widerspruchsverfahren Nr. 10806

in Sachen

St. Peter's Brewery Co. Limited
St. Peter's Hall, St. Peter South Elmham
Bungay, Suffolk, England NR35 1NQ

Widersprechende

vertreten durch KRSW Weinmann,
Florastrasse 44, Postfach 1525, 8032 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 701 392 "ST. PETER'S"

gegen

Peter Marc-Olivier
Graben 8
Postfach 1402
6301 Zug

Widerspruchsgegner

Schweizer Marke Nr. 590 687 "PETER"

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. 590 687 "PETER" wurde am 2. September 2009 auf „Swissreg“ (www.swissreg.ch) publiziert. Sie ist u.a. für folgende Waren eingetragen:

Klasse 32: Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

2. Am 1. Dezember 2009 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke teilweise, nämlich bezüglich der vorgenannten Waren, Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 701 392 "ST. PETER'S", welche in der Schweiz für die folgenden Waren Schutz geniesst:

Klasse 32: Bières, ales, porters: boissons sans alcool.

4. Mit Verfügung vom 7. Dezember 2009 wurde der Vertreter der Widersprechenden zur Einreichung einer Vollmacht zu seinen Gunsten aufgefordert, welche mit Eingabe vom 14. Dezember 2009 form- und fristgemäss eingereicht wurde.
5. Mit Verfügung vom 15. Dezember 2009 wurde der Widerspruchsgegner zur Einreichung einer Stellungnahme zum vorliegenden Widerspruch Nr. 10806 aufgefordert.
6. Nachdem der Widerspruchsgegner innert Frist keine Stellungnahme eingereicht hatte, wurde das Instruktionsverfahren mit Verfügung vom 2. März 2010 geschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Widersprechenden wird, soweit rechtserheblich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

1. 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).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 22. Oktober 1998 in das internationale Register eingetragen. Hinterlegungsdatum der angefochtenen Marke ist der 8. Juli 2009. 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.

3. Wird eine vom Institut angesetzte Frist nicht eingehalten, bestimmt sich die Rechtsfolge nach Massgabe der Verfügung (Art. 23 VwVG). Da der Widerspruchsgegner innert der vom Institut angesetzten Frist keine Stellungnahme einreichte, wird das Verfahren von Amtes wegen fortgesetzt.

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. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend: Richtlinien], 1.1.2010, Teil 5, Ziff. 7.1 ff., mit weiteren Hinweisen, unter <http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/10102d.pdf>).
2. Die angefochtene Marke wird, soweit hier interessierend, für Waren der Klasse 32 beansprucht. Zunächst ist festzustellen, dass die Widerspruchsmarke in der Klasse 32 für denselben Warenoberbegriff eingetragen ist wie die angefochtene Marke, nämlich für *Bières*, weshalb in diesem Umfang von nicht weiter zu erläuternder Warengleichheit auszugehen ist.
3. Weiter beansprucht der Widerspruchsgegner für seine Marke in der Klasse 32 *eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons*. Diese Waren werden vom Oberbegriff *boissons sans alcool* der Widerspruchsmarke umfasst, mithin die Zeichen hier ebenfalls für gleiche Waren beansprucht werden.
4. Im Resultat ist somit auf Gleichheit sämtlicher Vergleichswaren zu erkennen.

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. Vorliegend ist die Ähnlichkeit der beiden Wortmarken „ST. PETER'S“ (Widerspruchsmarke) und „PETER“ (angefochtene Marke) zu beurteilen.
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. 7.3.1).
4. Es fällt auf, dass der Hauptbestandteil der Widerspruchsmarke („PETER“) integral in die angefochtene Marke übernommen wird. Die dadurch hervorgerufene Ähnlichkeit der Vergleichszeichen im Klang- und Schriftbild ist offensichtlich. Die angefochtene Marke unterscheidet sich von der Widerspruchsmarke lediglich durch das Weglassen des Akronyms „ST.“, des Apostrophs und des Buchstabens „S“. Bei Letzterem handelt es sich um den Genitiv-„S“.
5. 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. 7.3.1.).

Beide Marken enthalten den Vor- bzw. Familiennamen "PETER". Eine Suchabfrage im elektronischen Telefonverzeichnis für die Schweiz ["Twixtel"], besucht am 29. September 2010, ergibt 69'500 (Vorname) bzw. 8'755 (Nachname) Treffer. Beim Widerspruchszeichen ist diesem Namen das Akronym „ST.“ vorangestellt. Dieses steht für die Abkürzung „Sankt“ bzw. „Saint“ (vgl. Duden Universalwörterbuch) und kennzeichnet eine Person als Heilige. Die Übereinstimmung im Bestandteil "PETER" führt selbstredend auch zu einer Ähnlichkeit der konfligierenden Zeichen auf der Sinngehaltsebene.

6. Insgesamt sind damit bei den beiden Zeichen keine massgeblichen Abweichungen auf der Ebene des Sinngehalts zu erkennen, welche die festgestellte Ähnlichkeit in klang- und schriftbildlicher Hinsicht zu kompensieren vermöchten. Die Ähnlichkeit der Vergleichszeichen ist damit ohne weiteres zu bejahen und im Folgenden ist 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, Ziffer 7.7).
3. (Familien)namen sind mit wenigen Ausnahmen (etwa "Müller" für ein Getreideprodukt) per se herkunftshinweisend und damit kennzeichnungskräftig (vgl. auch Richtlinien, Teil 4, Ziffer 4.4.2.2.5). Die Widerspruchsmarke verfügt über einen normalen Schutzzumfang. Die Vergleichszeichen werden für gleiche Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke klar vom Widerspruchszeichen zu unterscheiden hat (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Dies trifft vorliegend nicht zu: Die sich gegenüber stehenden Zeichen „ST. PETER'S" und „PETER" unterscheiden sich sowohl klang- als auch schriftbildlich nur äusserst geringfügig und verfügen ob des gemeinsamen Elements „Peter“ auch über eine begriffliche Ähnlichkeit. Da der Widerspruchsgegner das über einen normalen Schutzzumfang verfügende Wortelement der Widerspruchsmarke integral übernimmt, ist die Gefahr, dass die beiden Marken im Erinnerungsbild der Abnehmer verwechselt werden, zu bejahen. Selbst wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht in Anbetracht der ausgeprägten Warennähe dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der vollständigen Übernahme des Hauptbestandteils der Widerspruchsmarke falsche Zusammenhänge vermutet, 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).
5. Der Widerspruch ist folglich gutzuheissen und die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 590 687 "PETER" im angefochtenen Umfang zu 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 (Widerspruchsgebühr) 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. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. 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. 10806 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 590 687 "PETER" wird für sämtliche Waren der Klasse 32 widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Der Widerspruchsgegner hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 2. November 2010

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.