

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 13751 in Sachen

Havana Club Holding, S.A.

5, rue Eugène Ruppert

LU-2453 Luxembourg

Widersprechende

vertreten durch Wild Schnyder AG, Forchstrasse 30, P.O. Box 1067, 8032 Zürich

CH-Marke Nr. 368 418

HAVANA CLUB

gegen

Cana Club Sàrl

Impasse du Clos 12

1673 Ecublens

Widerspruchsgegnerin

CH-Marke Nr. 657 413



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. 657 413 "CA CANA CLUB" (fig.) wurde am 15. April 2014 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren eingetragen:
Klasse 33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
2. Am 15. Juli 2014 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 368 418 "HAVANA CLUB" (fig.), die für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 33 Rhum de la Havane.
4. Mit Verfügung vom 17. Juli 2014 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 1. September 2014 hat die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme eingereicht. In der Stellungnahme bringt die Widerspruchsgegnerin u.a. vor, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um ein kennzeichnungsschwaches Zeichen handle.
6. Mit Verfügung vom 4. September 2014 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen und zur behaupteten Kennzeichnungsschwäche des Widerspruchszeichens Stellung zu nehmen.
7. Mit Schreiben vom 5. März 2015 replizierte die Widersprechende innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 9. März 2015 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Die Widerspruchsgegnerin reichte innert Frist keine Duplik ein.
10. Mit Verfügung vom 12. Mai 2015 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 5. Dezember 1998 hinterlegt und die angefochtene Marke am 29. Januar 2014. 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

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], 1.7.2014, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter <https://www.ige.ch/juristische-infos/rechtsgebiete/marken/richtlinien-im-markenreich.html>).

2. Die angefochtene Marke ist, soweit vorliegend interessierend, für folgende Waren geschützt:

Klasse 33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für folgende Waren:

Klasse 33 Rhum de la Havane.

3. Soweit die angefochtenen weit gefassten "*boissons alcoolisées (à l'exception des bières)*" sich mit der Spirituose "*rhum de la Havane*" des Widerspruchszeichens decken, besteht Gleichheit. Für die "*boissons alcoolisées (à l'exception des bières)*", welche über die wörtliche Gleichheit hinausgehen, ist die starke Gleichartigkeit zu bejahen, da die sich gegenüberstehenden Waren auf ähnlichem Know-how basieren, dem gleichen/ähnlichen Verwendungszweck dienen, über gleiche/ähnliche Vertriebskanäle angeboten sowie weitgehend von gleichen Abnehmerkreisen nachgefragt werden und ähnliche Bedürfnisse decken.
4. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise starke Gleichartigkeit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit 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 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 kombinierten Wort-/Bildmarken "HAVANA CLUB" (Widerspruchszeichen) und "CA CANA CLUB" (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 Wortelelemente beider Zeichen sind in einer üblichen Computerschrift gehalten. Beim angefochtenen Zeichen sind oberhalb der Wortelelemente "CANA CLUB", welche eine ellipsenartige Umrandung aufweisen, die senkrecht stehenden stilisierten Buchstaben C und A angebracht. Die grafische Ausgestaltung prägt den Gesamteindruck der Zeichen zweifellos mit, vermag jedoch nicht von den Wortbestandteilen abzulenken und diese in den Hintergrund zu drängen. Somit ist beim Zeichenvergleich das Augenmerk in erster Linie auf die Wortelelemente "HAVANA CLUB" (Widerspruchszeichen) und "CA CANA CLUB" (angefochtenes Zeichen) zu richten.
4. Die Zeichen sind gleich aufgebaut. Sie setzen sich aus dem Begriff "CLUB" zusammen, welchem ein Wortelement – "HAVANA" (Widerspruchszeichen) und "CANA" (angefochtenes Zeichen) – vorangestellt ist. Dies führt zwangsläufig zu Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild.
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 die Käuferschaft durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1 m.w.H.).
6. Der übereinstimmende englische beziehungsweise französische Begriff "CLUB", welcher auch im Deutschen Einzug gefunden hat, steht für eine (gesellschaftliche) Vereinigung, einen (Interessen)Zusammenschluss von Privaten und/oder Unternehmen usw. (vgl. einschlägige Wörterbücher und z.B. <https://ipi.brockhaus-wissensservice.com> Suchabfragen vom 3. August 2015). Da beide Zeichen das Zeichenelement "CLUB" enthalten, bestehen trotz der weiteren Zeichenelemente – HAVANA" des Widerspruchszeichens bezeichnet die Hauptstadt Kubas, in der Rum hergestellt wird (vgl. Prüfungshilfe des Instituts unter <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>; Suchabfrage vom 3. August 2015) und dem Zeichenbestandteil "CANA" des angefochtenen Zeichens kommen verschiedene Bedeutungen wie altes spanisches Längenmass von etwa 2 Ellen, Ortschaften im Libanon, in Italien und in der Slowakei (Online-Duden-Fremdwörterbuch und www.wikipedia.de; Suchabfragen vom 3. August 2015) zu, welche dem überwiegenden Teil der Verkehrskreise nicht geläufig sein dürften – zwangsläufig auch sinngemässige Übereinstimmungen. 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 in der hier interessierenden Klasse 33 für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige 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). Die Zeichen wurden in der relevanten Klasse 33 für Rum (Widerspruchszeichen) beziehungsweise alkoholische Getränke (angefochtenes Zeichen) und somit für Alkoholla jeglicher Preiskategorien beansprucht wird. Bezüglich Letzterer hat das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass lediglich von einem durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad des Publikums auszugehen sei (vgl. Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-5120/2011, E. 5.2 – *BEC DE FIN BEC [fig.] / FIN BEC [fig.]*, unter <http://www.bvger.ch> und Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6).

3. Weiter ist zu beachten, dass der Schutzzumfang jeder Marke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt wird. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Zeichen ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7).
4. Der von der angefochtenen Marke übernommene Begriff "CLUB" ist grundsätzlich unterscheidungskräftig, ausser in Verbindung mit von Clubs üblicherweise angebotenen Waren (vgl. Prüfungshilfe des Instituts unter <https://ph.ige.ch/ph/>; Suchabfrage vom 4. August 2015). Letzteres trifft vorliegend zu: Die Waren der Klasse 33 werden von Weinclubs und/oder Spirituosenclubs, welche u.a. Seminare und Degustationen durchführen, zu interessanten Bedingungen zum Verkauf angeboten (vgl. Google-Suchabfragen vom 4. August 2015 zu Weinclub, Whisky-Club, Spirituosenclub usw.). Folglich ist der Begriff "CLUB" im strittigen Warenbereich als kennzeichnungsschwach einzustufen. Die Zeichen beziehen ihre Unterscheidungskraft (für die strittigen Waren der Klasse 33) daher nicht aus den Worтеlement "CLUB", sondern aus den weiteren Zeichenelementen, die angefochtene Marke insbesondere aus der Kombination mit dem (in casu) unterscheidungskräftigen Begriff "CANA" sowie der beigefügten Buchstabenkombination "C-A". Aus den genannten Gründen kann sich der Schutz der Widerspruchsmarke nicht auf den Begriff "CLUB" der angefochtenen Marke erstrecken. In einem solchen Fall entfällt in der Regel jegliche Verwechslungsgefahr (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7 m.w.H.). Auch bewirkt die Wahrnehmung der Widerspruchsmarke aufgrund der bekannten qualifizierten Herkunftsangabe "HAVANA" sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu Kuba, weshalb es dem Abnehmer nicht entgehen kann, dass sich bei der angefochtenen Marke diese Assoziation nicht einstellt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1 m.w.H.).
5. Damit aufgrund einer Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen Verwechslungsgefahr besteht, müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt haben und der gemeinfreie Bestandteil am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen oder der gemeinfreie Markenbestandteil als Serienmarke verwendet werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
6. Seitens der Widersprechenden wird eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke vorgebracht. "HAVANA CLUB" sei unter den 25 "top premium brands" weltweit in dem "Shanken Impact Newsletter" aufgelistet (Beilage 1 der Replik vom 5. März 2015; nachfolgend: Replik). Durchschnittlich seien in den Jahren 2009-2013 jährlich fast 400'000 Liter (was ca. 530'000 Flaschen entspreche) "HAVANA CLUB"-Rum in der Schweiz verkauft worden (Beilage 2 der Replik). Die Bekanntheit der Widerspruchsmarke sei von ausländischen Gerichten – im Jahr 2010 in Griechenland und 1998 in Spanien – bereits bestätigt worden (Beilagen 3 und 4 der Replik). Zudem habe das Schweizer Marktforschungsinstitut GFJ im Jahre 2014 im Auftrag der Widersprechenden eine Marktstudie über die Bekanntheit der Marke "HAVANA CLUB" in der Schweiz durchgeführt und festgestellt, dass "HAVANA CLUB" eine so genannte "Brand Awareness" von über 70% erreicht habe (Beilage 5 der Replik).
7. Die eingereichten Belege sprechen zwar für eine Marktbearbeitung in der Schweiz, beziehen sich jedoch nur auf den Ausdruck "HAVANA CLUB" und nicht auf den Begriff "CLUB" in Alleinstellung. Aufgrund der Aktenlage ist nicht glaubhaft, dass das Zeichenelement "CLUB" am vorgebrachten erweiterten Schutz der Widerspruchsmarke "HAVANA CLUB" teilgenommen hat respektive als Serienmarke gebraucht wird. Hierbei ist zu beachten, dass das Institut in diesem Zusammenhang trotz der Untersuchungsmaxime keine Beweiserhebungen durchführt. Die Untersuchungsmaxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen durch das Institut die Stärkung der prozessualen Position einer

Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Position der anderen Partei nach sich ziehen würden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7). Folglich rechtfertigt sich keine andere Beurteilung. Die Verwechslungsgefahr wird aus den genannten Gründen verneint. Der Widerspruch Nr. 13751 wird daher abgewiesen.

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. 8.4).
3. Der Widerspruch wird abgewiesen. Die Widerspruchsgegnerin hat obsiegt und war bis am 15. Mai 2015, d.h. kurz nach dem Instruktionsschluss vom 12. Mai 2015, vertreten, weshalb ihr der einfache Schriftenwechsel zu entschädigen ist. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 für die vom Rechtsvertreter eingereichte Stellungnahme vom 1. September 2014 als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 13751 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 1'000 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 12. August 2015
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.