

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 13894 in Sachen

Cave Amann SA
Industriestrasse 6
9220 Bischofszell

Widersprechende

vertreten durch E. Blum & Co. AG, Vorderberg 11, 8044 Zürich

CH-Marke Nr. 640 331 "Brigantino"

gegen

Les Frères Dubois SA
Ch. de Versailles 1
1096 Cully

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Kasser Schlosser, Avenue de la Gare 5, Case postale 251, 1001 Lausanne

CH-Marke Nr. 661 015 "Le Brigand"

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. 661 015 "Le Brigand" wurde am 8. Juli 2014 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 33 Vins rouges.
2. Am 8. Oktober 2014 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 640 331 "Brigantino", die, soweit hier interessierend, für folgende Waren registriert ist:
Klasse 33 (...) Weine.
4. Mit Verfügung vom 13. Oktober 2014 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 3. November 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 19. November 2014 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen und zur behaupteten Kennzeichnungsschwäche des Widerspruchszeichens Stellung zu nehmen.
7. Mit Schreiben vom 13. März 2015 replizierte die Widersprechende innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 13. Mai 2015 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 27. Mai 2015 duplizierte die Widerspruchsgegnerin innert Frist.
10. Mit Verfügung vom 4. Juni 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 18. Februar 2013 hinterlegt und die angefochtene Marke am 23. Mai 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/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/richtlinien_marken.pdf).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 33 Vins rouges.
3. Die Widerspruchsmarke ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:
Klasse 33 (...) Weine.
4. Die angefochtenen "*vins rouges*" (Kl. 33) lassen sich unter die weit gefassten Waren "*Weine*" (Kl. 33) des Widerspruchszeichens subsumieren, welche in dieser offenen Formulierung jedwelche Weinsorten beziehungsweise -arten und folglich auf Rotweine umfassen, weshalb Warengleichheit besteht. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Beim Zeichenvergleich ist auf die Eintragungen im Register auszugehen. 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 reinen Wortmarken "Brigantino" (Widerspruchsmarke) und "Le Brigand" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]* unter www.bger.ch).

3. Beim Widerspruchszeichen "Brigantino" (auf Deutsch: kleiner Bandit/Gauner/[Strassen]Räuber, <http://fr.wiktionary.org/wiki/-ino>; Suchabfrage vom 3. September 2015) handelt es sich um die Verkleinerungsform des italienischen Hauptwortes "Brigante" (auf Deutsch: Bandit/Gauner/[Strassen]Räuber, vgl. www.pons.de [I/D] und MOT Langenscheidt [I/D] unter <https://mot.kielikone.fi/mot/ige/netmot>; Suchabfrage vom 3. September 2015). Das angefochtene Zeichen "Le Brigand" hat das Widerspruchszeichen "Brigantino" nahezu vollständig übernommen, indem es dessen Hauptwort "Brigante" ins Französische übersetzt (vgl. www.garzantilinguistica.it [I/F]; Suchabfrage vom 3. September 2015) und den bestimmten französischen Artikel "Le" (vgl. www.pons.de [F/D]; Suchabfrage vom 3. September 2015) vorangestellt hat. Dies führt zwangsläufig zu Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild.
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. Ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts vermag eine Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung indessen nicht schon dadurch zu kompensieren, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke nicht entspricht. Die Wahrnehmung einer Marke mussvielmehr sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff derart bewirken, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anderes einstellt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1 m.w.H.).
5. Die Zeichen rufen aufgrund der Verwendung der Begriffe "Brigantino" beziehungsweise "Brigand" in den vorgenannten Bedeutungen von "kleiner Bandit/Gauner/(Strassen)Räuber" beziehungsweise "Bandit/Gauner/(Strassen)Räuber" – trotz des zusätzlichen französischen Wortbestandteils "Le" (auf Deutsch: der, vgl. III. C. 3. hiavor) des angefochtenen Zeichens, welcher als Artikel lediglich das Geschlecht des nachfolgenden Hauptworts "Brigand" präzisiert – keine klar unterschiedlichen Gedankenverbindungen hervor, welche die festgestellten Ähnlichkeiten im Klang- und Schriftbild zu kompensieren vermöchten. Die Widerspruchsgegnerin wendet ein, dass dem Widerspruchszeichen auch die Bedeutung von "brigantin", ein Segelschiff mit zwei Masten, zukomme (vgl. II. 5 und Beilage 3 der Stellungnahme vom 3. November 2014). Die Frage, ob dieses Zeichenverständnis beim überwiegenden Teil der Abnehmer (Durchschnittskonsumenten und Fachkreise wie [Zwischen]Händler, fachkundige Grosseinkäufer, Weinproduzenten usw.) ohne weiteres vorausgesetzt werden kann, kann offen bleiben. Von Bedeutung ist vorliegend, dass eine der möglichen Zeichenbedeutungen des Widerspruchszeichens mit derjenigen des angefochten Zeichens nahezu vollständig übereinstimmt, weshalb sich bei beiden Zeichen die gleiche Assoziation einstellt und demzufolge auf der semantischen Ebene ebenfalls keine Differenzierung möglich ist. Der Vollständigkeit halber sei angefügt, dass der Sinngehalt der Zeichen vom Grossteil des nicht italo- resp. frankophonen Publikums nicht verstanden werden dürfte, sodass sich für dieses Publikum zwei Fantasiezeichen gegenüberstehen. 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. 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 der Widerspruchsmarke oder dem übernommenen Bestandteil in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen kein direkt beschreibender Gehalt zu, so gelten diese als normal kennzeichnungskräftig (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3 u. 7.7 m.w.H.).

3. In Verbindung mit den hier interessierenden Waren "*Weine*" (Kl. 33) kann der nahezu vollständig übernommenen Widerspruchsmarke in der Bedeutung von "kleiner Gauner/Bandit/(Strassen)Räuber" und "Segelschiff mit zwei Masten" (vgl. III. C. 5. hiervor), entgegen dem Vorbringen der Widerspruchsgegnerin, kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Die Widerspruchsmarke stellt keine Sachbezeichnung dar und beschreibt weder Eigenschaften der hier relevanten Waren "*Weine*" (Kl. 33), noch deren Art, Zweckbestimmung oder Wirkungsweise. Auch stellt sie keinen Qualitätshinweis dar. Zudem ist nicht erkennbar, dass der Begriff "Brigantino" im Geschäftsverkehr allgemein oder im Zusammenhang mit den strittigen Waren "*Weine*" (Kl. 33) üblicherweise verwendet wird (vgl. Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.3.1, 4.4 und auch Website des Instituts unter <https://www.ige.ch/marken/die-marke.html>; Suchabfrage vom 3. September 2015). Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
4. Die Vergleichszeichen werden in der registrierten Klasse 33 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 nicht der Fall: Es fällt ins Gewicht, dass die Zeichen im markanten Wortstamm "Brigant-" übereinstimmen, da die angefochtene Marke die Widerspruchsmarke nahezu vollständig übernommen hat (vgl. III. B. 3., 5. hiervor). Weiter ist von Bedeutung, dass letztere in der angefochtenen Marke als selbständiges Zeichenelement erkennbar bleibt. Das zusätzliche Zeichenelement – der bestimmte französische Artikel "Le", welcher lediglich das Geschlecht des nachfolgenden Nomens "Brigand" präzisiert – vermag der angefochtenen Marke zudem keinen unterschiedlichen Sinngehalt (vgl. III. C. 5. hiervor) und keine eigene Individualität zu verleihen.
5. Die Zeichen wurden sodann in den registrierten Klasse 33, soweit hier interessierend, für "*vins rouge*" (angefochtenes Zeichen) beziehungsweise "*Weine*" (Widerspruchszeichen) und somit für Weine jeglicher Preiskategorien beansprucht, weshalb lediglich von einem durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad des Publikums auszugehen ist (vgl. hierzu auch 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).
6. Da der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch ist, ist unter Berücksichtigung der Warengleichheit und der Zeichennähe sowie in Anbetracht einer lediglich durchschnittlichen Aufmerksamkeit der Abnehmer die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben. Soweit das Publikum, infolge des im jüngeren Zeichen zusätzlich enthaltenen Wortelements "Le" die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht in Anbetracht der Gleichheit der strittigen Waren dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten 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). Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 13894 wird daher gutgeheissen und die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 661 015 "Le Brigand" 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. 8.4).

3. Da die Widersprechende mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen ist, wird die Widerspruchsgegnerin kostenpflichtig. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt, weshalb der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 zuzusprechen ist. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 13894 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 661 015 "Le Brigand" wird widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'800 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 4. September 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.