

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 13737 in Sachen

Schaller Vinarium AG
Gerliswilstrasse 68
6020 Emmenbrücke

Widersprechende

vertreten durch

Thouvenin Rechtsanwälte
Klausstrasse 33
8034 Zürich

CH-Marke Nr. 500 749 "VINARIUM"

gegen

Ynsentix Holding AG
Unterdorfstrasse 1
3612 Steffisburg

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch

Oliver Peinelt
Humboldtstrasse 7
3013 Bern

CH-Marke Nr. 657 340 "vinazion"

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. 657 340 "vinazion" wurde am 11. April 2014 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren eingetragen:
Klasse 33
Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).
2. Am 9. Juli 2014 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke teilweisen Widerspruch, nämlich bezüglich der in Klasse 33 beanspruchten Waren.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 500 749 "VINARIUM", die für folgende Waren geschützt ist:
Klasse 33
Weine.
4. Mit Verfügung vom 16. Juli 2014 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 15. September 2014 hat die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme eingereicht, in welcher sie unter anderem die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend macht.
6. Mit Verfügung vom 17. September 2014 wurde die Widersprechende zur Einreichung einer Replik hinsichtlich der geltend gemachten Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke aufgefordert.
7. Am 18. März 2015 hat die Widersprechende nach zweimalig erstreckter Frist ihre Replik eingereicht.
8. Mit Verfügung vom 20. März 2015 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Duplik aufgefordert.
9. Am 7. September 2015 reichte die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist ihre Duplik ein.
10. Mit Verfügung vom 11. September 2015 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
11. Am 23. September 2015 stellte das Institut ihre Verfügung vom 11. September 2015 der Widerspruchsgegnerin erneut zu, da diese von der Post retourniert worden ist.
12. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, 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 7. März 2002 hinterlegt, die angefochtene Marke wurde am 11. Dezember 2013 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

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 www.ige.ch).
2. Die angefochtene Marke ist u.a. für folgende Waren geschützt:
Klasse 33
Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).
3. Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für folgende Waren:
Klasse 33:
Weine.
4. Soweit mit der angefochtenen Marke unter dem Oberbegriff *Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)* ebenfalls Schutz für *Weine* beansprucht wird, ist von Warengleichheit auszugehen. Bezüglich weiterer alkoholischer Getränke ist aufgrund von Überschneidungen im Bereich des Produktions-Knowhows und gleichen Vertriebskanälen - Weinhandlungen verkaufen beispielsweise in der Regel auch Spirituosen, weiter werden bei grossen Verteilern Spirituosen und *Weine* häufig in der gleichen Abteilung verkauft - von Warengleichartigkeit auszugehen.
5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die die Warengleichheit bzw. Warengleichartigkeit 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 reinen Wortmarken "VINARIUM" (Widerspruchsmarke) und "vinazion" (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.]*).
3. Die Vergleichszeichen „VINARIUM“ und „vinazion“ stimmen im in der Regel prägenden Wortanfang „VINA“ überein. Sie verfügen beide über vier Silben. Zwar bedeutet „VINA“ nur auf Latein „Wein“, zumindest die französisch- und italienischsprachigen Abnehmer werden in „VIN“ bzw. „VINA“ aber einen Hinweis auf „Wein“ erkennen. Folglich bestehen auf der semantischen Ebene dahingehend Überschneidungen, als dass beide Zeichen Assoziationen zu „Wein“ wecken. Aus den genannten Gründen 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 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).
3. Obwohl alkoholische Getränke von einer kleinen Anzahl Kennern auch mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden, ist für diese allgemeinen Waren des täglichen Bedarfs auf breite Verkehrskreise mit normaler Aufmerksamkeit abzustellen. Folglich ist von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen (vgl. BVGer B-531/2013, E. 3.3 - GALLO / Gallay (fig.)).
4. 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).
5. Die angefochtene Marke VINARIUM bedeutet auf Latein „Weinkrug“. Weder bei den angesprochenen Endverbrauchern noch bei den Fachkreisen, zum Beispiel Zwischenhändler, kann von Lateinkenntnissen ausgegangen werden. „VINA“ bedeutet ebenfalls nur auf Latein „Wein“, zumindest die französisch- und italienischsprachigen Abnehmer werden in „VIN“ bzw. „VINA“ aber einen Hinweis auf „Wein“ erkennen. Zwar ist die Widerspruchsmarke als Gesamtzeichen nicht direkt beschreibend und verfügt über einen normalen Schutzzumfang. Nichtsdestotrotz handelt es sich beim von der Widerspruchsgegnerin übernommenen und hier interessierenden Zeichenelement „VINA“ um einen lediglich schwach kennzeichnungskräftigen Markenbestandteil.
6. Die Widersprechende macht geltend, es handle sich bei der Widerspruchsmarke VINARIUM um eine bekannte Marke, welcher daher erhöhte Kennzeichnungskraft eigne. Die eingereichten Preislisten, Inseerate und Aufträge für Werbesendungen vermögen den Grad der Marktdurchdringung jedoch nicht aufzuzeigen. Damit aufgrund einer Übereinstimmung in gemeinfreien resp. kennzeichnungsschwachen Bestandteilen in Ausnahmefällen doch 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 kennzeichnungs-

schwache Bestandteil, im vorliegenden Fall der Begriff "VINA", am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7). In casu liegen dem Institut aufgrund der Aktenlage zu wenige Anhaltspunkte vor, um eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke resp. des kennzeichnungsschwachen Bestandteils "VINA" anzunehmen.

7. Die Widersprechende weist darauf hin, dass es bereits zu Verwechslungen gekommen sei. Diesbezüglich ist festzustellen, dass es sich beim Widerspruchsverfahren um ein reines Registerverfahren handelt, bei welchem die Kognition des Instituts dahin gehend beschränkt ist, dass es im Rahmen des Widerspruchsentscheids primär auf die formelle Registerlage abzustellen und die speziellen Marktrealitäten, mithin auch das Vorkommen effektiver Verwechslungen, unbeachtet zu lassen hat (vgl. Gregor Wild in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, N 5 zu Art. 31, mit Hinweisen). Auch gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung ist ein Nachweis tatsächlicher Verwechslungen weder erforderlich, noch vermag er zwingend eine Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl. Gallus Joller in: Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., N 43 zu Art. 3, mit Verweis auf BGE 126 III 315, 317 - Apiella).
8. Die beiden Vergleichszeichen stimmen lediglich im kennzeichnungsschwachen Teil „VINA“ überein. Im Wortende weisen sie jedoch rechtsgenügende Unterschiede auf, zumal den Elementen „RIUM“ und „ZION“ kein eindeutiger Sinngehalt zukommt. Auch wenn die Widerspruchsmarke in „VIN – ARIUM“ aufgeteilt werden würde, würden die Abnehmer in „ARIUM“ zwar allenfalls einen bekannten Suffix erkennen, wie z.B. in Solarium oder Atrium, jedoch kann nicht ohne Weiteres angenommen werden, dass sie auch die Bedeutung dieses Suffixes kennen. Sowohl auf Deutsch als auch auf Italienisch unterscheiden sich die Wortenden „RIUM“ und „ZION“ sowohl auf schriftbildlicher als auch auf phonetischer Ebene deutlich voneinander. So weisen sie keinen einzigen gleichen Konsonanten auf und lediglich einen gleichen Vokal, nämlich I. Obschon auch der französischsprachige Abnehmer die angefochtene Marke nicht versteht, wird er darin dennoch ein lateinisches Wort vermuten und daher auch geneigt sein, es in diesem Sinn auszusprechen und nicht etwa nach den französischen Ausspracheregeln, d.h. „vi:nariòm“. Somit weisen die Vergleichszeichen im Wortende auch für den französischsprachigen Abnehmer deutliche Unterschiede auf. Überdies liegt die Betonung der Vergleichszeichen für die französischen Abnehmer auf der Endsilbe, wobei Unterschiede auf betonten Silben stärker ins Gewicht fallen.
9. Zwar dürfen bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr kennzeichnungsschwache Zeichenelemente nicht einfach ausgeklammert werden. Die Verwechselbarkeit von Zeichen die in einem kennzeichnungsschwachen Element übereinstimmen, kann indes nur dann bejaht werden, wenn zusätzlich charakteristische Elemente übernommen werden. Dies ist vorliegend nicht der Fall, die Vergleichszeichen unterscheiden sich wie aufgezeigt im Wortende deutlich voneinander, auch weisen sie hinsichtlich der Zeichenbildung keine konzeptuellen Ähnlichkeiten auf. Die blosser Tatsache, dass beide Zeichen das Element „VINA“ enthalten, bedeutet noch nicht, dass sie einem gleichen Konzept folgen. Folglich ist die Verwechslungsgefahr zu verneinen, obwohl vorliegend aufgrund der Warengleichheit bzw. ausgeprägten Warengleichartigkeit ein hoher Massstab an die Zeichenverschiedenheit anzulegen ist. Der Widerspruch Nr. 13737 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. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Es wurde ein doppelter Schriften-

wechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher eine Parteientschädigung von CHF 2'000 als gerechtfertigt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 13737 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 2. November 2015
Markenabteilung

Sabrina Mathys
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.