

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 14739 in Sachen

Federacion Nacional de
Cafeteros de Colombia
Calle 73 No. 8-13
CO-Bogota

Widersprechende

vertreten durch Lenz & Staehelin
Bleicherweg 58
8027 Zürich

CH-Marke Nr. 373 894

gegen



Qbo Coffee GmbH
Birkenweg 4
8304 Wallisellen

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Frei Patentanwaltsbüro AG
Postfach 1771
8032 Zürich

CH-Marke Nr. 680 770 „Oro Nariño”

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 Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, 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. 680 770 „Oro Nariño“ wurde am 24. November 2015 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 30: Tee; Teegetränke; Präparate für die Zubereitung von Getränken auf Teebasis; Eistee; Kakao; Kakaogetränke; Präparate für die Zubereitung von Getränken auf Kakaobasis; Malzkaffee; Schokoladengetränke; Präparate zur Zubereitung von Schokoladengetränken; alle vorgenannten Waren kolumbianischer Herkunft; Kaffee; Kaffeeextrakte; Kaffeeersatzmittel; Koffeinfreier Kaffee; Kaffeegetränke; Präparate für die Zubereitung von Kaffeegetränken; Eiskaffee; alle vorgenannten Waren aus der Region Nariño (Kolumbien).
2. Am 24. Februar 2016 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 373 894 „Café de Colombia“ (fig.), die für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 30: Kaffee, Produkte auf Kaffeebasis, alle Produkte kolumbianischer Herkunft.
4. Mit Verfügung vom 25. Februar 2016 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 23. Juni hat die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme eingereicht.
6. Mit Verfügung vom 24. Juni 2016 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
7. 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. Mai 1989, die angefochtene Marke am 9. April 2015 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], 1.1.2017, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_01012017.pdf).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren geschützt:
Klasse 30: Tee; Teegetränke; Präparate für die Zubereitung von Getränken auf Teebasis; Eistee; Kakao; Kakaogetränke; Präparate für die Zubereitung von Getränken auf Kakaobasis; Malzkaffee; Schokoladengetränke; Präparate zur Zubereitung von Schokoladengetränken; alle vorgenannten Waren kolumbianischer Herkunft; Kaffee; Kaffeeextrakte; Kaffeeersatzmittel; Koffeinfreier Kaffee; Kaffeegetränke; Präparate für die Zubereitung von Kaffeegetränken; Eiskaffee; alle vorgenannten Waren aus der Region Nariño (Kolumbien).
3. Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für folgende Waren:
Klasse 30: Kaffee, Produkte auf Kaffeebasis, alle Produkte kolumbianischer Herkunft.
4. Die angefochtenen Waren *Kaffee; Kaffeeextrakte; Kaffeeersatzmittel; Koffeinfreier Kaffee; Kaffeegetränke; Präparate für die Zubereitung von Kaffeegetränken; Eiskaffee; alle vorgenannten Waren aus der Region Nariño (Kolumbien)* können unter die weit gefassten Warenbegriffe *Kaffee, Produkte auf Kaffeebasis, alle Produkte kolumbianischer Herkunft* subsumiert werden, weshalb Warengleichheit besteht.
5. Unter die Begriffe *Kaffee* und *Tee* fallen auch die auf diesen Waren basierenden Getränke. *Kaffee, Produkte auf Kaffeebasis* der Widerspruchsmarke und die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren *Tee; Teegetränke; Präparate für die Zubereitung von Getränken auf Teebasis; Eistee; Kakao; Kakaogetränke; Präparate für die Zubereitung von Getränken auf Kakaobasis; Malzkaffee; Schokoladengetränke; Präparate zur Zubereitung von Schokoladengetränken; alle vorgenannten Waren kolumbianischer Herkunft* befriedigen dasselbe resp. ein ähnliches Bedürfnis, und werden vom Konsumenten als (annähernd) austauschbar betrachtet, weshalb von starker Gleichartigkeit auszugehen ist.
6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit/Gleichheit 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 6, Ziff. 6.3).

2. In casu stehen sich die kombinierte Wort-/Bildmarke „Café de Colombia“ (fig.) (Widerspruchsmarke) und die Wortmarke „Oro Nariño“ (angefochtene Marke) 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 6, Ziff. 6.3.3).
3. Die Widerspruchsmarke setzt sich aus der Bezeichnung „Café de Colombia“ und einem Bildelement (Mann mit Hut und Esel vor einem Berg) zusammen. Der Begriff „Café de Colombia“ (Kaffee aus Kolumbien) ist rein beschreibend für die in Frage stehenden Waren.
4. Die angefochtene Marke setzt sich aus der italienischen Bezeichnung „Oro“ (= Gold) und der geographischen Angabe „Nariño“ (Departemento im Südwesten Kolumbiens, vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Departemento_de_Nari%C3%B1o, Seite besucht am 26.01.2017) zusammen. Der Zeichenbestandteil „Nariño“ ist rein beschreibend bezüglich der Herkunft der in Frage stehenden Waren. Solche Bestandteile sind in der Regel nicht geeignet, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen, weil der Verkehr dazu neigt, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen kennzeichnenden Elemente zu verkürzen. Es ist daher davon auszugehen, dass sich das Publikum bezüglich der angefochtenen Marke in erster Linie am Begriff „Oro“ orientieren wird.
5. Die Widersprechende argumentiert, „Oro“ resp. „Gold“ werde metaphorisch für Kaffee verwendet und werde von zahlreichen Herstellern zur Bezeichnung von „Kaffee“ verwendet. Daraus lasse sich folgern, dass dem Bestandteil „Oro“ im Zusammenhang mit den in Frage stehenden Waren die Bedeutung „Kaffee“ zukomme. Daher werde das Zeichen „Oro Nariño“ von den Schweizer Abnehmern im Sinne von „Kaffee aus einer Region in Kolumbien“ verstanden. Da dieser Sinngehalt das Erinnerungsbild dominiere, liege eine Zeichenähnlichkeit zu der Widerspruchsmarke „Café de Colombia“ (fig.) vor.
6. Es trifft zu, dass „Kaffee“ auch „schwarzes Gold“ genannt wird. Schwarzes Gold ist ein Synonym für (schwarze oder dunkle) Stoffe, die wegen ihrer Kostbarkeit „Gold“ (im Sinne von etwas Wertvollem) genannt werden. Dies trifft neben Kaffee bspw. auf Erdöl, Kaviar, Kohle, Schokolade oder Trüffel zu (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzes_Gold, Seite besucht am 26.01.2017). Dementsprechend gibt es auch Weisses Gold (Marmor, Elfenbein oder Kokain bspw. werden Weisses Gold genannt (https://de.wikipedia.org/wiki/Weisses_Gold, Seite besucht am 26.01.2017)). Entgegen der Auffassung der Widersprechenden hat „Gold“ in Alleinstellung nicht die Bedeutung von „Kaffee“, sondern wird als symbolischer Begriff verwendet, um darauf hinzuweisen, dass die Produktequalität sehr hoch ist resp. dass es sich um ein edles, kostbares Produkt handelt. Dies zeigt das nachfolgende Beispiel deutlich auf: „QUALITÀ ORO“ bezeichnet die Qualität des Kaffees und nicht den Kaffee selbst.



7. Dasselbe trifft auf die nachfolgenden Beispiele (Kaviar und Schokolade) zu:



8. Die angefochtene Marke wird im Sinne von „Gold“ plus einer Herkunftsangabe verstanden und unterscheidet sich damit auf allen Ebenen (Schriftbild, Phonetik und Sinngehalt) deutlich von der Widerspruchsmarke, weshalb die Zeichenähnlichkeit zu verneinen ist. Da die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Waren-/Dienstleistungsgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der Widerspruch bereits wegen fehlender Zeichenähnlichkeit abzuweisen.
9. Der Vollständigkeit halber ist hinzuzufügen, dass selbst wenn eine Zeichenähnlichkeit bestanden hätte, eine Verwechslungsgefahr ohnehin zu verneinen gewesen wäre, da die in der Widerspruchsmarke enthaltene GGA in der Schweiz als Herkunftsangabe in Alleinstellung nicht als Marke schutzfähig wäre und sich zudem der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf die gemeinfreie Herkunftsangabe Nariño in der angefochtenen Marke erstrecken kann (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7).

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
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 (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin daher eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zu bezahlen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 14739 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 2. Februar 2017
Markenabteilung

Lic. iur. Gabriele Burillo-Struchen
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.