

Entscheid in den Widerspruchsverfahren Nr. 14652 und 14653 in Sachen

Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 Lochside Way
GB-Edinburgh EH12 9DT Schottland

Widersprechende

vertreten durch

Lenz & Staehelin, RA Dr. Thierry Calame, Bleicherweg 58, CH-8027 Zürich

CH-Marke Nr. 512 461 "CAPTAIN MORGAN" und CH-Marke Nr. 600 894



gegen

LATELTIN AG, Im Hölzli 19
CH-8405 Winterthur

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch

Rechtsanwälte Pugatsch, RA Birgit Weil, Beethovenstrasse 11, Postfach, CH-8027 Zürich



CH-Marke Nr. 678 401

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:

1. Die Schweizer Marke Nr. 678 401 "Captain M's (fig.)" wurde am 28.09.2015 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

<i>Klasse 32</i>	<i>Biere, Biermischgetränke; alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alle vorgenannten Waren karibischer Herkunft.</i>
<i>Klasse 33</i>	<i>Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Spirituosen, Liköre, Cocktails, alkoholische Mischgetränke, ausgenommen Biermischgetränke, Weine; alle vorgenannten Waren karibischer Herkunft.</i>
2. Am 28.12.2015 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marken Nr. 512 461 "CAPTAIN MORGAN" und 600 894 "Captain Morgan" (fig.), die beide für folgende Waren eingetragen sind:

<i>Klasse 33</i>	<i>Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).</i>
------------------	---
4. Mit Verfügung vom 6.01.2016 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 7.04.2016 reichte die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs sowie der Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarken.
6. Mit Verfügung vom 11.04.2016 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen und den Gebrauch der Widerspruchsmarken oder wichtige Gründe für deren Nichtgebrauch glaubhaft zu machen sowie zur behaupteten Kennzeichnungsschwäche Stellung zu nehmen.
7. Mit Schreiben vom 17.10.2016 replizierte die Widersprechende innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 20.10.2016 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 16.02.2017 duplizierte die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist.
10. Mit Verfügung vom 24.02.2017 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
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 Widerspruchsmarken wurden am 13.06.2003 (CH 512 461) und am 18.05.2010 (CH 600 894), die angefochtene Marke am 8.09.2015 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marken und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Die Widersprüche wurden innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf die Widersprüche 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. Gebrauch der Widerspruchsmarke

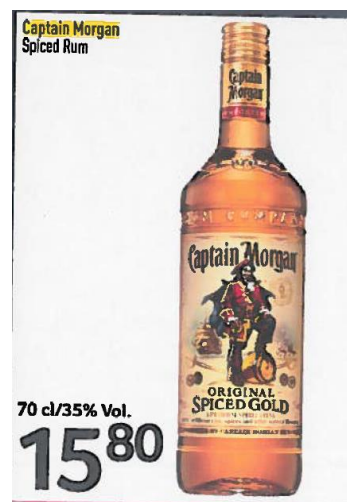
1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen, 1.1.2017, [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.4.2, mit Hinweisen, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien/marken/Richtlinien_Marken_01012017.pdf) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Die Widerspruchsmarken wurden am 30.06.2003 (CH 512 461) und am 31.05.2010 (CH 600 894) registriert. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 7. April 2016 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1). Die Widerspruchsgegnerin erhob die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchszeichen frist- und formgerecht in ihrer ersten Stellungnahme vom 7. April 2016. Die Widersprechende hat somit den Gebrauch ihrer Marken für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 7. April 2011 und dem 7. April 2016, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.2).
5. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.3).
6. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.4).
7. Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag. Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten. Das Weglassen nebensächlicher Bestandteile oder eine Anpassung der Marke an den Zeitgeschmack sind zulässig, während das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt. Entscheidend ist daher, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird, und dass trotz der abweichenden Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt. Dies ist nur der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen aufgrund des Gesamteindrucks auch der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.6).
8. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In einem ersten Schritt ist dabei zu

prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können (sog. Subsumptionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.5.1).

9. Wird der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, für welche Waren oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt (Problematik des Teilgebrauchs, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.5.2). Das Institut wendet dabei die erweiterte Minimalösung an. Unter gewissen Bedingungen wirkt der Gebrauch für bestimmte Waren oder Dienstleistungen auch rechtserhaltend für einen Oberbegriff, der diese Waren oder Dienstleistungen umfasst. Der Schutz kann aber in keinem Fall auf sämtliche gleichartigen Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG ausgedehnt werden. Insbesondere kann der Schutz nicht auf Waren ausgedehnt werden, welche aufgrund des Herstellungsortes oder der Vertriebswege als gleichartig beurteilt werden. Der Schutz kann zudem nicht auf einen semantisch breiten Oberbegriff ausgedehnt werden, welcher eine breite Gruppe von Waren oder Dienstleistungen resp. Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art umfasst. Der Schutz der Marke kann sich nicht auf alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren oder Dienstleistungen beziehen, sondern nur auf jene Waren oder Dienstleistungen, die nicht so unterschiedlich sind, dass kohärente Gruppen oder Untergruppen gebildet werden können. Waren oder Dienstleistungen gehören dann zur gleichen Gruppe oder Untergruppe, wenn sie unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im Wesentlichen übereinstimmen. Diese Gruppen oder Untergruppen dürfen nicht ohne Willkür weiter unterteilt werden können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.5.2).
10. Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung kann vertraglich, beispielsweise im Rahmen eines Lizenz-, Vertriebs- oder Franchise-Vertrages erteilt werden. Als rechtserhaltend gilt auch eine Benutzung der Marke durch Tochter- und andere wirtschaftlich eng verbundene Unternehmen. Eine Einwilligung kann auch stillschweigend erteilt werden. Gegenüber dem Institut ist die Zustimmung des Markeninhabers glaubhaft zu machen, auch die "stillschweigende", sei es durch Einreichen des Vertrages bzw. Vertragsausschnittes oder durch Aufzeigen der Unternehmensstruktur (Holdingstruktur). Es genügt folglich nicht, einfach zu behaupten, man verwende die Marke mit Zustimmung des Markeninhabers, ohne dass diese Tatsache irgendwie belegt wird (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.8).
11. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.1).
12. Hat die Widersprechende den Gebrauch ihrer Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.7, mit weiteren Hinweisen).
13. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarken legte die Widersprechende folgende Belege ins Recht:
 - Wikipedia-Auszug über "Captain Morgan" Beilage 1
 - Konvolut zum Vertrieb des "Captain Morgan" Rums in der Schweiz Beilagen 2 und 4
 - Konvolut Werbung für "Captain Morgan" in der Schweiz Beilage 3
 - Konvolut Getränkearten Beilage 5
 - Werbung für Partys Beilage 6
 - Screenshot aus der Datenbank von IWSR betr. Verkaufszahlen für "Captain Morgan Original Spiced Gold" Beilage 7
 - Auszüge aus der Website von IWSR Beilage 8
 - Konvolut Rechnungen für "Captain Morgan" Beilage 9

- Konvolut Lieferscheine für "Captain Morgan" Beilage 10
 - Etikettenlabel zur Beschriftung der "Captain Morgan" Produkte in der Schweiz Beilage 11
 - Konvolut Auszug aus den Marketingmaterialien für "Captain Morgan" Beilage 12
 - Wikipedia-Auszug über Rum Beilage 13
 - Wikipedia-Auszug über Spirituosen Beilage 14
 - Auszug aus der Website der Widersprechenden Beilage 15
 - Wikipedia-Auszug über die Widersprechende Beilage 16
14. Die von der Widersprechenden eingereichten Auszüge aus Homepages (Beilagen 1, 2, 4, 6, 13, 14, 15, 16) datieren von Oktober 2016, somit klar ausserhalb des relevanten Zeitraums, für den die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarken zu belegen ist. Dies gilt auch für das unter Beilage 4 eingereichte erste Dokument, den Auszug aus der Getränkekarte von "rio besser trinken", die vom 6.10.2016 datiert.
 15. Die als Beilage 5 eingereichten Getränkekarten diverser Anbieter sind mit Ausnahme der Karte von provisorium 8 alle nicht datiert. Diese nicht datierbaren Belege können somit zum Nachweis des rechtserhaltenden Gebrauchs nicht berücksichtigt werden.
 16. Der Gebrauch der Widerspruchsmarke auf Getränkekarten stellt einen Drittgebrauch dar (vgl. III. B. Ziff. 10 hiervor).

Die Voraussetzungen für die Anerkennung des Gebrauchs durch Dritte sind in casu nicht erfüllt. Dem Institut liegt keine vertragliche Regelung betreffend die Zustimmung des Widersprechenden zum Markengebrauch durch die Vertragspartner der Widersprechenden vor. Die Widersprechende macht weiter auch nicht geltend, die Marke werde in der Schweiz durch eine Tochter- oder andere wirtschaftlich eng mit ihr verbundene Unternehmen benutzt.
 17. Die an diverse Abnehmer in der Schweiz gerichteten Rechnungen (Beilage 9) und die Lieferscheine (Beilage 10) decken den relevanten Zeitrahmen ab. Das Gleiche gilt auch für die Werbematerialien verschiedener Grossverteiler (Beilage 3).
 18. Die Rechnungen und Lieferscheine wurden von der Widersprechenden ausgestellt. Sie richten sich an verschiedene Abnehmer in der Deutsch- und Westschweiz. Die Rechnungsbeträge sind in Schweizer Franken aufgeführt. Es kann somit von einem Zeichengebrauch in der Schweiz ausgegangen werden.
 19. Aus den Belegen muss weiter hervorgehen, dass es sich um einen ernsthaften Gebrauch handelt (vgl. III. B. Ziff. 5 hiervor). Um als ernsthaft zu gelten, braucht es eine minimale Marktbearbeitung, wobei es das Bundesgericht bisher abgelehnt hat, konkrete Umsatzzahlen zu verlangen. Es genügt bereits ein geringer Umsatz, wenn der Markeninhaber den ernsthaften Willen hat, jedes auftretende Bedürfnis des Marktes zu befriedigen. Blosser Einzelaktionen sind kein ernsthafter Markengebrauch.
 20. Die Rechnungen (Beilage 9) zeigen Lieferungen von 1632 Flaschen mit der Bezeichnung "Captain Morgan". Diese Mengen lassen auf eine ernsthafte Marktbearbeitung schliessen.
 21. Weiter ist eine Marke grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist (vgl. III. B. Ziff. 7 hiervor). Die Widerspruchsmarken sind als Wortmarke und als kombinierte Wort-/Bildmarke geschützt. Auf den Rechnungen (Beilage 9) wird die Widerspruchsmarke (CH 512 461) bei den relevanten Rechnungspositionen als Wortmarke aufgeführt. Die in Prospekten verschiedener Grosshändler gezeigten Flaschen (Beilage 3) zeigen zudem u.a. folgenden Gebrauch:



Auf den Etiketten ist der Schriftzug "Captain Morgan" leicht graphisch gestaltet. Dieser Schriftzug ist keine wesentliche Änderung der Wortmarke, da sie das markenspezifische Gesamtbild nur unwesentlich tangiert. Dass die Widersprechende auf den Etiketten den Schutzvermerk ® hinter dem Schriftzug anbringt, kann entgegen der Auffassung der Widerspruchsgegnerin nicht bewirken, dass kein rechtserhaltender Gebrauch für die Wortmarke vorliegt. Die Widerspruchsmarke wird auf der Etiketle von den angesprochenen Abnehmerkreisen immer noch als selbständiges Zeichen wahrgenommen. Weiter wird in einzelnen Inseraten neben der Flasche die Widerspruchsmarke ohne grafische Ausgestaltung wiedergegeben (siehe oben). Insgesamt ist somit von einem Markengebrauch in einer nicht wesentlich von der Eintragung abweichenden Form auszugehen. Mithin liegt ein rechtserhaltender Gebrauch sowohl für die Wortmarke (CH 512 461) als auch die kombinierte Marke (600 894) vor. Die Flaschenetiketten zeigen denn auch einen nahezu identischen Gebrauch der Widerspruchsmarke CH Nr. 600 694.

22. Die Widersprechende führt in ihrer Replik vom 17. Oktober 2017 in Ziff.14 aus, dass aus den eingereichten Belegen ein Gebrauch für den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriff *alkoholische Getränke* hervorgehe. Nachweislich liege ein Gebrauch für Rum, für auf Rum basierende Spirituosen sowie für Mischgetränke ("Captain Morgan" & Cola) vor (Replik Ziff. 16).
23. Gemäss Verordnung des EDI über Getränke (SR 817.022.12; nachfolgend VO EDI) müssen Spirituosen einen Mindestalkoholgehalt von 15 Volumenprozent aufweisen (Art. 108 Abs. 2). Für Rum gilt, dass dieser ein Mindestalkoholgehalt von 37.5 Volumenprozent aufweisen muss (Anhang 15 i.V.m. Art. 108 und 122 VO EDI). Die Kennzeichnungsvorschriften der VO EDI halten fest, dass Spirituosen, die nicht den Anforderungen einer spezifischen Kategorie entsprechen, als "Spirituose" oder "alkoholisches Getränk" bezeichnet werden müssen (Art. 156 Abs. 2 VO EDI).
24. Entgegen den Ausführungen der Widersprechenden werden durch die eingereichten Rechnungen (Beilage 9) und die erfolgten Warenlieferungen (Beilage 10) einzig Verkäufe von auf Rum basierenden Spirituosen mit einem Alkoholgehalt von 35 Volumenprozent nachgewiesen. Aus einzelnen Werbematerialien geht hervor, dass es sich dabei um „spiced rum“ handelt (vgl. Beilage 3). Weder für den Verkauf von *Rum* noch für *Mischgetränke* liegt ein Verkaufs- bzw. Lieferbeleg vor. Zudem stellen die von der Widersprechenden eingereichten Computerausdrucke von Etiketten, die für ein Mischgetränk Rum/Cola bestimmt sind, keine rechtsgenügenden Gebrauchsbelege dar: zwar kann über das „file creation date“ nachvollzogen werden, wann die Widersprechende die Etiketle entworfen hat. Da aber Beweismittel fehlen, die den Verkauf bzw. die Lieferung von Rum und Mischgetränken in die Schweiz belegen, ist es für das Institut nicht glaubhaft gemacht, dass innerhalb des rechtsrelevanten Zeitraums die Widerspruchsmarken für Mischgetränke und Rum rechtserhaltend gebraucht wurden. Zwar liegen vereinzelte Inserate in Werbebroschüren Dritter vor (vgl. Beilage 3), die zeigen, dass auch Rum unter dem Zeichen „Captain Morgan“

angeboten wurde. Diese Belege sind aber nicht genügend, um einen rechtserhaltenden Gebrauch annehmen zu können.

25. Die Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch ihrer Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden Behauptungen überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Das Institut ist dabei bloss zu überzeugen, dass die Marke wahrscheinlich gebraucht wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich gebraucht wird, weil jede Möglichkeit des Gegenteils vernünftigerweise auszuschliessen ist. Glaubhaftmachen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.6.2).
26. In Gesamtwürdigung der eingereichten Belege ergeht ein umfangreicher, mehrjähriger Gebrauch der Widerspruchsmarken in der Schweiz für *Spirituosen auf Rumbasis*. Letztere können ohne weiteres unter den für die Widerspruchsmarken in der Klasse 33 beanspruchten Oberbegriff *Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)* subsumiert werden (Subsumtionsfrage; vgl. Ziff. 8 hiervor).
27. Unter den beanspruchten Oberbegriff fallen mit Ausnahme von Bieren alle Arten alkoholischer Getränke. Diese umfassen insbesondere die Weine, die weinhaltigen Getränke, die Obst- und Fruchtweine und die Spirituosen, aber auch Mischgetränke mit tiefem Alkoholgehalt. Der Gebrauch für *Spirituosen auf Rumbasis* kann dabei nicht rechtserhaltende Wirkung für den gesamten, semantisch breiten Oberbegriff entfalten, zumal dieser in mehrere Untergruppen aufgeteilt werden kann. Es stellt sich daher die Frage, für welche Waren der tatsächliche Gebrauch rechtserhaltend wirkt (Problematik des Teilgebrauchs; vgl. Ziff. 9 hiervor).
28. *Spirituosen auf Rumbasis* fallen in die Unterkategorie *Spirituosen*. Diese Untergruppe umfasst die Gesamtheit von alkoholischen Getränken mit einem Alkoholgehalt von mindestens 15 Volumenprozent (vgl. Art. 108 VO EDI). Darunter fallen neben Rum u.a. die verschiedenen Früchte-, Gemüse- und Kräuterbrände, Weinbrände, Whisky, Gin, Wodka, Pastis, Absinth und Liköre (vgl. Art. 122 ff. VO EDI). Es gilt somit zu untersuchen, ob die Unterkategorie „Spirituosen“ in weitere Untergruppen von Waren, die unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im Wesentlichen übereinstimmen, aufgeteilt werden kann.
29. Spirituosen haben neben dem erwähnten Mindest-Alkoholgehalt gemeinsam, dass sie durch Destillation gewonnen werden oder eines ihrer Ausgangsprodukte ein Destillat ist (vgl. insbesondere Art. 108 Abs. 3 VO EDI). Obwohl der wichtigste Herstellungsschritt (die Destillation) für diese Getränke identisch ist, so unterscheiden sich diese wesentlich aufgrund der verwendeten Ausgangsstoffe. *Rum* ist eine Spirituose auf der Basis von Zuckerrohr (vgl. Art. 122 VO EDI). Anders als bei der Herstellung von *eau-de-vie de vin*, bei dem Wein destilliert wird, werden bei den anderen Arten von *eaux-de-vie* u.a. frische bzw. gemaischte Früchte oder Gemüse, Kräuter, Kastanien oder Kartoffeln destilliert. Beim Bier-, Apfel- und Birnenbrand wird zwar ähnlich wie beim *eau-de-vie de vin* ein Getränk destilliert, hingegen handelt es sich um komplett verschiedene Ausgangsstoffe, die dem Endprodukt auch einen unterschiedlichen Geschmack verleihen. Whisky, Gin oder Wodka, aber auch Pastis und Absinth basieren ebenfalls auf völlig unterschiedlichen Ausgangsstoffen, die den jeweiligen Spirituosen einen unterschiedlichen Geschmack verleihen.
30. Destillate auf der Basis von Zuckerrohr stimmen in ihren wesentlichen Eigenschaften überein. Keine Rolle spielt dabei, ob es sich um Rum gemäss gesetzlicher Definition, um aromatisierten Rum bzw. einen Likör auf Rumbasis oder um andere aromatisierte Spirituosen oder Liköre auf der Basis eines Zuckerrohrdestillats handelt. Diese Waren bilden eine kohärente Untergruppe, welche nicht ohne Willkür weiter unterteilt werden kann.
31. Unter Anwendung der erweiterten Minimallösung erachtet es das Institut somit aufgrund der ins Recht gelegten Belege insgesamt als glaubhaft, dass die Widerspruchsmarken im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz betreffend den Oberbegriff *Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)* für die Untergruppe *Spirituosen auf Zuckerrohrbasis* rechtserhaltend gebraucht wurden. Für die nachfolgende Prüfung der Verwechslungsgefahr ist somit davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarken für diese Waren Schutz geniessen.

C. 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, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Die Widerspruchsmarken geniessen vorliegend Schutz für *Spirituosen auf Zuckerrohrbasis*.
Die angefochtene Marke beansprucht Schutz für folgende Waren:
Kl. 32 Biere, Biermischgetränke; alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alle vorgenannten Waren karibischer Herkunft.
Kl. 33 Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Spirituosen, Liköre, Cocktails, alkoholische Mischgetränke, ausgenommen Biermischgetränke, Weine; alle vorgenannten Waren karibischer Herkunft.
3. Die *alkoholfreien Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken* sind gleichartig zu den Waren der Widerspruchsmarken, da sie als Basis für Mischgetränke mit Spirituosen dienen können. Ebenfalls gleichartig sind auch die *Biere und Biermischgetränke* zu *Spirituosen auf Zuckerrohrbasis* der Widerspruchsmarken, da diese die gleichen Vertriebskanäle aufweisen und auch in einem Substitutionsverhältnis zueinander stehen.
4. Zwischen den *alkoholischen Getränken (ausgenommen Biere), Spirituosen, Liköre, Cocktails, alkoholische Mischgetränke, ausgenommen Biermischgetränke* und den *Weinen* der angefochtenen Marke sowie *Spirituosen auf Zuckerrohrbasis* der Widerspruchsmarken besteht Warengleichheit bzw. –gleichartigkeit. Unter die alkoholischen Getränke und die Spirituosen fällt auch Rum der Widerspruchsmarken. Der von der angefochtenen Marke beanspruchte Begriff Liköre umfasst auch Liköre auf Zuckerrohrbasis. Weiter können die Cocktails und alkoholischen Mischgetränke der angefochtenen Marke *Spirituosen auf Zuckerrohrbasis* enthalten. Diese konkurrierenden Waren weisen somit ähnliche Eigenschaften auf, sind mithin substituierbar und werden zudem in den gleichen Vertriebsstätten angeboten. Das Gleiche gilt auch für das Verhältnis zwischen den Weinen der angefochtenen Marke und den Waren der Widerspruchsmarken.
5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit/Gleichheit für sämtliche angefochtenen Waren zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

D. 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 Wortmarke "CAPTAIN MORGAN" (Widerspruch Nr. 14652; Widerspruchsmarke CH 512 461) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "Captain Morgan" (fig.) (Widerspruch Nr. 14653; Widerspruchsmarke CH 600 894) sowie die kombinierte Wort-/Bildmarke „Captain M's (fig.) (angefochtene Marke) gegenüber.

W 14652

3. 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). Die grafischen Elemente machen mehr als die Hälfte der angefochtenen Marke aus. Entsprechend können sie nicht vernachlässigt werden.
4. 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 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
5. Während die Widerspruchsmarke aus den Wörtern „Captain“ und „Morgan“ besteht, setzt sich die angefochtene Marke aus den Wortelementen „Captain“, „M's“, „Caribbean“ und „Shot“ sowie einem Totenkopf und gekreuzten Schwertern zusammen. Durch die Übernahme des Zeichenbestandteils „Captain“ in die angefochtene Marke, dessen Bedeutung den Abnehmern in allen drei Sprachregionen der Schweiz bekannt ist sowie aufgrund des identischen Anfangsbuchstabens des zweiten Zeichenelements bestehen Übereinstimmungen auf schriftbildlicher und phonetischer Ebene. Durch das gemeinsame Element „Captain“ bestehen auch Überschneidungen auf semantischer Ebene. Die grafischen Elemente der angefochtenen Marke sind nicht derart, dass sie die von der Widerspruchsmarke übernommenen Elemente derart in den Hintergrund drängen, um nicht mehr als selbständiges Element wahrgenommen werden zu können.

W 14653

6. Die Widerspruchsmarke besteht aus den Wörtern „Captain“, „Morgan“, „Original“, „Spiced“ und „Gold“ sowie dem Bild eines Piraten mit Fass und 2 gekreuzten Schwertern und im Hintergrund dem Bild eines alten Segelschiffes. Die angefochtene Marke setzt sich aus den Wortelementen „Captain“, „M's“, „Caribbean“ und „Shot“ sowie einem Totenkopf und gekreuzten Schwertern zusammen. Die grafische Ausgestaltung der beiden Marken vermögen den Zeichen durchaus ein eigenes Gepräge zu verleihen. Entsprechend kann bei der Beurteilung des jeweiligen Gesamteindrucks das grafische Element nicht einfach ausgeblendet werden; die Wortelemente „Captain“ werden jedoch als selbständige Elemente und im mündlichen Geschäftsverkehr als das zentrale Element wahrgenommen. Daraus sowie aufgrund des identischen Anfangsbuchstabens des zweiten Zeichenelements bestehen Übereinstimmungen auf schriftbildlicher und phonetischer Ebene. Durch die Übernahme des Zeichenbestandteils „Captain“ in die angefochtene Marke, dessen Bedeutung den Abnehmern in allen drei Sprachregionen der Schweiz bekannt ist, bestehen auch Überschneidungen auf semantischer Ebene.
7. Somit ist die Zeichenähnlichkeit in beiden Widerspruchsverfahren zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

E. 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 6, Ziff. 6.5).
2. Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer bestehenden Marke ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente nicht geeignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3 u. 6.7 m.w.H.). Zwar kann in casu nicht gesagt werden, dass das Zeichenelement „Captain“ das Hauptelement der beiden Widerspruchsmarken sei.

Dieses steht zwar kennzeichenmässig auf gleicher Stufe wie das Element „Morgan“, befindet sich jedoch am in der Regel besonders prägenden Anfang der Bezeichnung "Captain Morgan" (vgl. hierzu BGE 122 III 388, E. 5 – *Kamillosan / Kamillan*). Weiter macht der Bestandteil „Captain“ aufgrund seiner Grösse einen wesentlichen Teil der angefochtenen Marke aus. Da somit die angefochtene Marke u.a. aus der Übernahme eines wesentlichen und selbständig wahrnehmbaren Element der Widerspruchsmarken besteht, ist dies ein Indiz für die Verwechselbarkeit. Grundsätzlich ist bereits die Übernahme eines durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Elements geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Kommt dem übernommenen Bestandteil in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen kein direkt beschreibender Gehalt zu, so gilt dieser als normal kennzeichnungskräftig (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3 u. 6.7 m.w.H.).

3. Der englische Begriff „CAPTAIN“ hat als Lehnwort auch Eingang in die deutsche Sprache gefunden. Zudem wird er auch aufgrund seiner Nähe zum französischen „capitaine“ und dem italienischen „capitano“ von den französisch- und italienischsprachigen Abnehmern verstanden. In Verbindung mit den Waren *Spirituosen auf Zuckerrohrbasis* kann dem Zeichenelement „Captain“ kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden und er ist keine Qualitätsangabe.
4. Die Widerspruchsgegnerin wendet ein, bei „captain“ handle es sich um eine in der Rumproduktion bzw. –verkauf gebräuchliche Produktbezeichnung. Sie verweist diesbezüglich u.a. auf 25 Markeneintragungen im Schweizer Register und auf 21 internationale Registrierungen, die den Zeichenbestandteil „captain“ aufweisen (vgl. Eingabe der Widerspruchsgegnerin vom 7. April 2016, Ziff. 3.3.1).
5. Die von der Widerspruchsgegnerin aufgeführten Schweizer Marken sind für Waren der Kl. 32 und 33 eingetragen. Der Gebrauch von identischen oder ähnlichen Drittzeichen kann zwar gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch bei Vorliegen von ähnlichen Waren die Kennzeichnungskraft eines Zeichens schwächen (vgl. BGer, in sic! 2005, 123 – *Yello//Yellow Access AG*). Je entfernter die Waren sind, umso überzeugender müsste hingegen der Zeichengebrauch durch Dritte ausfallen, damit von einer Verwässerung ausgegangen werden kann. Zudem ist zu beachten, dass der Gebrauch bzw. die Registrierung von Drittmarken durch die Widersprechende keine Verwässerung bewirken kann (vgl. HGer ZH, in sic! 1999, 588 – *Apiella II*).
6. Der Grossteil der von der Widerspruchsgegnerin angeführten Schweizer Markenregistrierungen lauten auf die Widersprechende. Ein Gebrauch dieser Marken kann somit zum vornherein zu keiner Verwässerung führen. Zudem geht aus der von der Widerspruchsgegnerin eingereichten Übersicht betreffend die internationalen Registrierungen mit dem Bestandteil „captain“ nicht hervor, dass der Schutz dieser Zeichen auf die Schweiz ausgedehnt wurde. Aus dieser Aufstellung kann somit nichts abgeleitet werden, das für die Kennzeichnungsschwäche des Zeichenelements „captain“ sprechen würde.
7. Ohnehin kann eine Verwässerung nicht auf die Registerlage gestützt werden, sondern sie muss sich aus dem tatsächlichen Gebrauch des fraglichen Zeichenelements ergeben. Die Widerspruchsgegnerin führt in Beilage 7 ihrer Stellungnahme vom 7. April 2016 neun Kapitän-Marken auf (vgl. Beilage 7 zur Stellungnahme). Nur zwei Homepageauszüge weisen Preise in Schweizer Franken aus. Es handelt sich um folgende Produkte:
 - Captain Sparrow Rum (Beilage 7.1)
 - Captain's Navy Quality Superfleet (Beilage 7.9).

Alle anderen Auszüge aus Homepages betreffen ausländische Anbieter. Zwar besuchen auch Schweizer Abnehmer ausländische Webseiten und lassen sich Waren aus dem Ausland zustellen. Der alleinige Umstand, dass ein ausländischer Anbieter Rum mit dem Element „Captain“ im Internet anbietet, kann aber noch nicht als Indiz für eine Verwässerung in der Schweiz gewertet werden. Der Gebrauch von einzig zwei Marken mit klarem Schweizer Bezug könnte höchstens dann zu einer Verwässerung der Kennzeichnungskraft des Zeichenelements „captain“ führen, wenn die Widerspruchsgegnerin einen intensiven Gebrauch der Zeichen „Captain Sparrow Rum“ und „Captain's Navy Quality Superfleet“ in der Schweiz belegen würde (vgl. diesbezüglich Marbach, SIWR III/I, N 982 mit Verweis auf RKGE, sic! 2006, 339 ff. – *Oliver//Olivia*). Dies ist in casu nicht der Fall. Mit Ausnahme der beiden Homepageauszüge liegen keine Gebrauchsbelege betreffend die beiden obgenannten Marken vor. Durch die von der Widerspruchsgegnerin eingereichten Unterlagen ist somit eine intensive tatsächliche Benutzung von „CAPTAIN-Rummarken“

durch Dritte in der Schweiz nicht erstellt. Das Institut führt in diesem Zusammenhang trotz der Untersuchungsmaxime keinerlei Beweiserhebungen durch. Denn diese Maxime 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 Stellung der anderen Partei (wie in casu) nach sich ziehen würden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7). Auch ist zu beachten, dass eine Verwässerung nach der Rechtsprechung voraussetzt, dass eine erhebliche Anzahl von Drittzeichen in der Schweiz für gleiche oder ähnliche Waren gebraucht wird (vgl. Noth/Bühler/Touvenin – GALLUS JOLLER, Art. 3 N. 104 mit Verweisen auf die Rechtsprechung). Der Nachweis von zwei Marken auf dem Schweizer Markt kann klarerweise nicht als erhebliche Anzahl im Sinne dieser Rechtsprechung qualifiziert werden. Folglich ist die Verwässerung des Wortelements „CAPTAIN“ nicht erstellt. Das übereinstimmende Zeichenelement „CAPTAIN“ ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzzumfang auf.

8. Die Vergleichszeichen werden u.a. für gleiche und ausgeprägt gleichartige Waren in den Kl. 32 und 33 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 6, Ziff. 6.5). Dies ist nicht der Fall. Die Übernahme eines Zeichenelements einer älteren Marke ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass das übernommene Zeichenelement schwach ist und dieses mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft weder das eine noch das andere zu. Die Widerspruchsgegnerin übernimmt das normal kennzeichnungskräftige Element „Captain“ und hat diesem die Buchstabenfolgen „M's“ angefügt. Einzelbuchstaben gelten als banale Zeichen und sind folglich in Alleinstellung nicht unterscheidungskräftig. Die Kombination mit dem Apostroph und dem Buchstaben „s“, die für die Genitivform steht, ist somit nur schwach kennzeichnungskräftig. Als kennzeichnungsschwaches Zeichenelement ist „M's“ nicht geeignet, das Gesamtbild bzw. den Sinngehalt des jüngeren Zeichens hinreichend zu verändern. Dies gilt auch bezüglich der weiteren Wortelemente „caribbean“ und „shot“, die beschreibender Natur und zudem in bedeutend kleinerer Schrift gehalten sind. Zwar weisen die Widerspruchsmarke "Captain Morgan" (fig.) und die angefochtene Marke auch grafische Elemente auf. Diese sind aber nicht derart, dass sie vom übernommenen kennzeichnungskräftigen Zeichenelement "Captain" der Widerspruchsmarke abzulenken vermögen. Letzteres bleibt somit in der jüngeren Marke als selbständiges Element erkennbar.
9. Die Waren der Widerspruchsmarke in Klasse 33 werden praxisgemäss mit durchschnittlichem Aufmerksamkeitsgrad erworben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6, mit Verweis auf BVGer B-531/2013, E.3.3 – GALLO / Galley [fig.]).
10. Da der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch ist, ist unter Berücksichtigung der ausgeprägten Nähe der Vergleichswaren sowie der bloss durchschnittlichen Aufmerksamkeit der Abnehmer die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben. Soweit das Publikum infolge des im jüngeren Zeichen enthaltenen Zeichenelements "M's" resp. der abweichenden grafischen Ausgestaltung Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht 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 6, Ziff. 6.4.2). Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen. Die Widersprüche Nr. 14652 und 14653 werden demzufolge gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 678 401 "Captain M's (fig.)" vollumfänglich widerrufen.
11. Vor diesem Hintergrund kann die Frage, ob vorliegend die Widerspruchsmarken über erhöhte Kennzeichnungskraft verfügt, offen bleiben.

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 vollständig durchgedrungen. Zu berücksichtigen gilt es, dass die Widersprechende in beiden Verfahren Nr. 14652 und 14653 fast gleichlautende Eingaben einreichte. Weiter hat die Widersprechende auch im Verfahren Nr. 14659 die identischen Gebrauchsbelege einreichen können. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine reduzierte Parteientschädigung von CHF 2'400.00 als angemessen. Zudem hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden die Widerspruchsgebühren von je CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 4'000.00 (inklusive Widerspruchsgebühren) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widersprüche Nr. 14652 und 14653 werden gutgeheissen.
2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 678 401 "Captain M's" (fig.) wird vollumfänglich widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühren von je CHF 800.00 verbleiben dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 4'000.00 (einschliesslich Widerspruchsgebühren) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 14.09.2017
Markenabteilung

lic. iur. Marc Burki, Fürsprech
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.