

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 15571 in Sachen

BENEDETTI SOC. AGR. CORTE ANTICA DI GIUSEPPE, DAVIDE E SIMONE S.N.C.

Via Case Sparse Prunea di Sotto, 5, Sant'Ambrogio di Valpolicella Fraz., IT-37030 Garagagnago (VR)

Widersprechende

vertreten durch

P&TS Marques SA, Av. Jean-Jacques Rousseau 4, CH-2001 Neuchâtel

Internationale Registrierung Nr. 935 180



gegen

AZIENDA AGRICOLA BENEDETTI, ADRIANO LA VILLA DI BENEDETTI, MATTEO E SIMONE SOCIETA' AGRICOLA S.S.

Via Villa, 2, IT-37024 Negrar (VR)

Widerspruchsgegnerin

Internationale Registrierung Nr. 1 337 096



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 internationale Registrierung Nr. 1 337 096 "BENEDETTI LA VILLA (fig.)" wurde am 30.03.2017 in der Gazette des marques internationales Nr. 11/2017 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren geschützt:
33 Vins.
2. Am 30.06.2017 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 935 180 "B BENEDETTI (fig.)", die für folgende Waren geschützt ist:
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières)
4. Am 6.07.2017 erliess das Institut gegen die genannte internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Die Markeninhaberin wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
5. Die Widerspruchsgegnerin hat innert Frist weder ein Zustellungsdomizil noch einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter bezeichnet.
6. Mit Verfügung vom 30.10.2017 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Widersprechenden wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Wenn eine Partei in der Schweiz über keinen Wohnsitz oder Sitz verfügt, muss sie ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 42 MSchG). Muss eine Partei ein Zustellungsdomizil bezeichnen und tut sie dies nicht, so wird das Verfahren unter Verzicht auf ihre weitere Anhörung von Amtes wegen weitergeführt und im Endentscheid der Ausschluss der Partei vom Verfahren verfügt (Art. 21 Abs. 2 MSchV).
2. Da die Widerspruchsgegnerin innert der vom Institut im Refus provisoire vom 6.07.2017 angesetzten Frist weder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter noch ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnete, wird sie vom Verfahren ausgeschlossen.
3. 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).
4. Die Widerspruchsmarke wurde am 13.07.2007, die angefochtene Marke am 1.12.2016 mit einer Priorität vom 9.06.2016 im internationalen Register eingetragen. 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:
33 *Vins*
3. Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für folgende Waren:
33 *Boissons alcoolisées (à l'exception des bières)*
4. Der breite Begriff *boissons alcoolisées* der Widerspruchsmarke umfasst auch Weine. Es besteht somit Warenidentität zwischen den sich gegenüber stehenden Waren.
5. 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 kombinierten Wort-/Bildmarken "B BENEDETTI (fig.)" (Widerspruchsmarke) und "BENEDETTI LA VILLA (fig.)" (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. Über dem Wortelement „BENEDETTI“ ist bei der Widerspruchsmarke ein grafisch gestalteter Buchstabe „B“ angebracht. Die Schriftgrösse des „B“ ist grösser als beim Wortelement „BENEDETTI“, hingegen nimmt letzteres in der Breite mehr Platz ein. Die angefochtene Marke weist in der Gestalt eines zweispännigen römischen Streitwagens sowie in der Darstellung eines Weinguts grafische Elemente auf, die rund die Hälfte des angefochtenen Zeichens ausmachen. Bei beiden Konfliktzeichen kann somit nicht von bloss untergeordnetem figurativem Beiwerk ausgegangen werden.
4. Die angefochtene Marke übernimmt das Zeichenelement „BENEDETTI“ der angefochtenen Marke. Neben anderen grafischen Elementen weist die angefochtene Marke zusätzlich noch die Wortelemente „LA VILLA“ auf. Hingegen bestehen bereits durch das beiden Zeichen gemeinsame Element „BENEDETTI“ zwangsläufig Ähnlichkeiten auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene.
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 das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1, mit weiteren Hinweisen).
6. „Benedetti“ ist ein gängiger italienischer Familienname. Insofern weisen die Konfliktzeichen auch Übereinstimmungen im Sinngehalt auf.
7. Die Zeichenähnlichkeit ist somit 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 6, Ziff. 7.5).
2. 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 6, Ziffer 6.7).

Beim aus der Widerspruchsmarke übernommenen Begriff „BENEDETTI“ handelt es sich in Verbindung mit den beanspruchten Waren in Kl. 33 um ein Phantasiezeichen ohne beschreibende Bedeutung. Soweit ein Teil der Abnehmer einen Familiennamen erkennt (vgl. III. C. Ziff. 6 hiervor), ist zu beachten, dass Familiennamen mit wenigen Ausnahmen (etwa „Müller“ für ein Getreideprodukt) per se herkunftshinweisend und damit unterscheidungskräftig sind (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziffer 4.4.2.7.6). Die Widerspruchsmarke verfügt daher über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang.

3. Die Vergleichszeichen werden 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 Widerspruchsmarke abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die Übernahme eines kennzeichnungskräftigen Elements der Widerspruchsmarke ist nur in Ausnahme-

fällen 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 dies nicht zu. Die Widerspruchsgegnerin übernimmt das normal kennzeichnungskräftige Element „BENEDETTI“ und ergänzt dieses mit der Wortkombination „LA VILLA“ und zwei grafischen Elementen. Der Begriff „Villa“ in der angefochtenen Marke wird regelmässig zur Bezeichnung von Weingütern verwendet. Dieses Zeichenelement hat somit als kennzeichnungsschwach zu gelten. Ähnliches gilt für die grafische Darstellung eines Weinguts in Verbindung mit Wein. Als kennzeichnungsschwache Zeichenelemente sind sie nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen. Auch die Darstellung des römischen Streitwagens vermag der angefochtenen Marke keine eigene Individualität zu verleihen und vom übernommenen kennzeichnungskräftigen Zeichenelement „BENEDETTI“ der Widerspruchsmarke abzulenken. Letzteres bleibt somit in der jüngeren Marke als selbständiges Element erkennbar.

4. Die strittigen Waren der Kl. 33 gelten gemäss Praxis als Massenartikel des täglichen Bedarfs und werden gemäss Rechtsprechung mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit erworben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
5. Da der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch ist, ist unter Berücksichtigung der bestehenden Warengleichheit und der durchschnittlichen Aufmerksamkeit der Abnehmer die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben. Soweit das Publikum die 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. Der Widerspruch Nr. 15571 wird demzufolge gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1 337 096 „BENEDETTI LA VILLA (fig.)“ der Schutz in der Schweiz vollumfänglich verweigert.

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. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Widerspruchsgegnerin hat somit der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zu bezahlen. Weiter hat sie der Widerspruchsgegnerin die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widerspruchsgegnerin wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2. Der Widerspruch Nr. 15571 wird gutgeheissen.
3. Der internationalen Registrierung Nr. 1 337 096 „BENEDETTI LA VILLA (fig.)“ wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren definitiv verweigert [sog. Déclaration de refus définitif total – règle 18ter.3) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)].
4. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
6. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich eröffnet, der Widerspruchsgegnerin durch Publikation im Bundesblatt.

Bern, 13.12.2017

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.