

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 15693 in Sachen

Bacardi & Company Limited

Aeulestrasse 5

LI-9490 Vaduz

vertreten durch Kikinis Law Firm, Anwaltskanzlei, Waffenplatzstrasse 10, 8002 Zürich

Widersprechende

Internationale Registrierung Nr. 1 255 678



gegen

Maroy Renaud

8 Impasse Mathieu

FR-75015 Paris

und

Maroy Olivier

10 Bd de l'Armée

FR-16000 Angouleme

Widerspruchsgegner

Internationale Registrierung Nr. 1 345 054 „Angels share“

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. 1 345 054 „Angels share“ wurde am 18. Mai 2017 in der Gazette des marques internationales Nr. 2017/18 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren geschützt:

Cl. 33: Boissons alcoolisées (à l'exception des bières et des vins rosés).

2. Am 1. September 2107 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung Schweiz dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollumfänglichen Widerruf.

Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung 1 255 678 „ANGEL'S ENVY“ (fig.), die für folgende Waren geschützt ist:

Cl. 33: Produits à boire alcoolisés, à l'exception de bières.

3. Am 6. September 2017 erliess das Institut gegen die genannte internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Die Markeninhaber wurden eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen. Innert Frist wurde weder ein Zustellungsdomizil bezeichnet noch ein Vertreter in der Schweiz bestellt.
4. Mit Verfügung vom 19. Dezember 2017 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
5. Auf die einzelnen Ausführungen der Widersprechenden 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 31. März 2015 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 16. November 2016. 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.
3. Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen oder zumindest ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt der Widerspruchsgegner einer entsprechenden Aufforderung nicht fristgerecht nach, wird er gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen. Die Widerspruchsgegner haben kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet und keinen Vertreter in der Schweiz benannt. Sie sind daher vom Verfahren auszuschliessen.

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_mar-ken/Richtlinien_Marken_01012017.pdf).
2. Die Vergleichszeichen sind in der Klasse 33 identisch für *boissons alcoolisées (à l'exception des bières)* geschützt. Soweit *Roséwein* von der Widerspruchsmarke beansprucht wird, ist aufgrund der bei der angefochtenen Marke zusätzlichen Einschränkung *à l'exception des vins rosés* von starker Warengleichartigkeit auszugehen, da es sich bei den Vergleichswaren allesamt um alkoholische Getränke handelt.
3. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit bzw. Gleichheit sämtlicher Vergleichswaren zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. In casu stehen sich die kombinierte Wort-/Bildmarke „ANGEL'S ENVY“ (fig.) (Widerspruchsmarke) und die Wortmarke „Angels share“ (angefochtene Marke) gegenüber. Der Umstand, dass die Wortelemente der Widerspruchsmarke in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen in Kleinbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-317/2010 vom 13. September 2010 E. 6.3 Lifetex // LIFETEA, unter <http://www.bvger.ch>).
2. 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 enthält grafische Elemente: Die Wortelemente „ANGEL'S ENVY“ sind in fett gedruckten Grossbuchstaben gehalten und stehen im oberen Teil von stilisierten Engelsflügeln. Der Buchstabe S ist unterstrichen und dadurch halb so klein wie die übrigen. Diese grafischen Elemente sind minim, doch können sie bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nicht einfach ausser Acht gelassen werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich das Publikum im (mündlichen) Geschäftsverkehr vorwiegend an den Wortelelementen orientieren und diese als selbständige Zeichenelemente wahrnehmen wird.
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.]). Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1).
5. Vergleicht man die Wortelemente, so kann festgestellt werden, dass die Vergleichszeichen im Wortelement „ANGEL'S“ übereinstimmen. Bei der angefochtenen Marke wird der Apostroph weggelassen. Phonetisch sind sie jedoch identisch. Schriftbildlich wie auch phonetisch sind die Zeichen somit insoweit gleich bzw. sehr ähnlich.
6. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr 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).
7. Die Widerspruchsmarke besteht aus den englischen Begriffen „ANGEL'S“ und „ENVY“, was auf Deutsch mit „Engel's Neid“ übersetzt wird (vgl. z.B. www.pons.com, zuletzt besucht am 14.03.2018).
8. Die angefochtene Marke besteht ebenfalls aus dem englischen Begriff „Angels“ und „share“, was zusammen mit „Engel's Teil/Anteil“ aus dem Englischen übersetzt werden kann (vgl. z.B. www.pons.com, besucht am 14.03.2018). „Angels' share“ ist auch ein Begriff aus der Whiskybrennerei und bezeichnet den Anteil des Whiskys, der im Laufe seiner Lagerung aus dem Fass verdunstet (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Angels%E2%80%99_share, zuletzt besucht am 14.03.2018). Zentrales Element ist auch bei der angefochtenen Marke der Begriff „Angel“.
9. Der in die angefochtene Marke übernommene Begriff „Angel“ wird auch in dieser als selbständiges Zeichenelement wahrgenommen und nicht mit den übrigen Wortelelementen zu einem neuen Sinngehalt verschmolzen. Weil in der hier vorliegenden Konstruktion der Vergleichszeichen somit beiderseits der Begriff „Angel“ erkennbar ist, kann vorliegend nicht von einem rechtsgenügenden Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts, welcher die festgestellte Zeichenähnlichkeit zu kompensieren vermöchte, ausgegangen werden. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die genannten Ähnlichkeiten eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen zu bewirken vermögen.

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).
3. Die Widerspruchsmarke heisst „ANGEL'S ENVY“ (fig.), auf Deutsch „Engel's Neid“ (vgl. oben, C, Ziff. 7). In Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 33 ist diese Bedeutung keineswegs direkt beschreibend. Die Widerspruchsmarke verfügt daher über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang.
4. Der Ausdruck "Angels' share" (angefochtene Marke) ist – wie oben dargetan (vgl. oben, C, Ziff. 8) – auch ein Begriff aus der Whiskybrennerei und bezeichnet den Anteil des Whiskys, der im Laufe seiner Lagerung aus dem Fass verdunstet. Es stellt sich die Frage, ob dieser Ausdruck für die in casu relevanten Waren direkt beschreibend ist, so dass sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke nicht darauf erstrecken könnte. Gemäss Lexikon handelt es sich bei "Angels' share" um einen gebräuchlichen Ausdruck in dem Sinn, dass der Prozess beim Destillieren des Whiskys beschrieben wird. Dies führt jedoch nicht dazu, dass der Ausdruck für alkoholische Getränke im Allgemeinen oder für den fertigen Whisky im Besonderen direkt beschreibend wäre. Folglich kann sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke darauf erstrecken.
5. Es ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei „Massenartikeln des täglichen Bedarfs“ mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6). Die relevanten Waren richten sich vornehmlich an den Durchschnittskonsumenten. Bei den vorliegenden Waren der Klasse 33 ist daher von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen.
6. Die Vergleichszeichen werden vorliegend für gleiche bzw. 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 6, Ziff. 6.5).
7. Dies ist vorliegend nicht der Fall: Der englische Begriff "Angels" wird telquel in die angefochtene Marke übernommen. Zentrales Element ist auch bei der angefochtenen Marke der Begriff „Angels“. Der unterschiedliche zweite Begriff sowie das fehlende Apostroph sowie das Fehlen der grafischen Ausgestaltung bei der angefochtenen Marke führen nicht zu einem von der Widerspruchsmarke unterschiedlichen Gesamteindruck.
8. Es besteht die Gefahr, dass die angefochtene Marke für die im Erinnerungsbild behaltene Widerspruchsmarke gehalten wird, mithin die Gefahr von Fehlzurechnungen. Auch wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen, insbesondere aufgrund der im jüngeren Zeichen enthaltenen Grafik, erkennt, würde die Gefahr bestehen, dass es aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermuten würde, sei dies im Sinne einer produktespezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. „mittelbare“ Verwechslungsgefahr, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).
9. Der Widerspruch ist folglich gutzuheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1 345 054 „Angels share“ wird der Schutz in der Schweiz somit definitiv verweigert.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff. IGE-GebV und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 IGE-GebV).

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 1'200.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich.
4. Vorliegend wurden von der Widersprechenden gegenüber der angefochtenen Marke zwei Widersprüche (W15692 und W15693) eingereicht. Da die Widersprechende die Begründungen zu beiden Verfahren aufgrund der grossen Übereinstimmung in den Widerspruchsmarken und den Warenlisten in einer Schrift zusammengefasst hat, rechtfertigt es sich, dass die Widerspruchsgegner der Widersprechenden eine reduzierte Parteientschädigung von jeweils CHF 900.00 bezahlen. Die Widerspruchsgegner haben der Widersprechenden (für das vorliegende Verfahren) zudem die Verfahrenskosten von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird somit in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 1'700.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widerspruchsgegner werden vom Verfahren ausgeschlossen.
2. Der Widerspruch Nr. 15693 wird gutgeheissen.
3. Der internationalen Registrierung Nr. 1 345 054 „Angels share“ wird der Schutz in der Schweiz für alle beanspruchten 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 Widerspruchsgegner haben der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'700.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
6. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich eröffnet. Den Widerspruchsgegnern wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23^{bis} GAFO über die WIPO eröffnet.

Bern, 27. März 2018
Markenabteilung

lic.iur. Nadine Geelhaar-Beuret, 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.