

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103710 in Sachen

Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5
FL-9490 Vaduz
LI-Liechtenstein

Widersprechende Partei

vertreten durch

Kikinis Law Firm
Anwaltskanzlei
Waffenplatzstrasse 10
8002 Zürich

IR-Marke Nr. 1252363 - ANGEL'S ENVY ((fig.))

ANGEL'S ENVY

gegen

Beautyskin SARL
61 rue de Lyon
75012 Lyon
FR-Frankreich

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

BIP Solutions sp. z o.o.
Zjednoczenia
95
43-250 Pawlowice

CH-Marke Nr. 802520 - Ange I Apex ((fig.))

Ange I Apex

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 Eintragung der CH-Marke Nr. 802520 - "Ange | Apex ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 30.08.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend für folgende Waren eingetragen:
 - 33 *Destillierte Spirituosen; alkoholhaltige Fruchtextrakte; Pfefferminzlikör; Aperitifs; destillierte Getränke; Weine; Whisky; Reisalkohol; alkoholische Getränke, ausgenommen Bier; alkoholische Fruchtgetränke.*
2. Am 30.11.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke teilweise Widerspruch und beantragte deren Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1252363 - "ANGEL'S ENVY ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren eingetragen ist:
 - 33 *Whisky provenant d'Amérique du Nord; produits alcoolisés à base de whisky provenant d'Amérique du Nord ou aromatisés au whisky provenant d'Amérique du Nord.*
4. Mit Verfügung vom 05.12.2023 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Innert Frist erfolgte keine Eingabe durch die widerspruchsgegnerische Partei.
6. Demzufolge schloss das Institut mit Verfügung vom 16.01.2024 die Verfahrensinstruktion ab.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei 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 31.03.2015 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 25.08.2023 hinterlegt. Die widersprechende Partei 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], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, auf www.ige.ch).

2. Die angefochtene Marke ist soweit vorliegend interessierend für folgende Waren eingetragen:
 - 33 *Destillierte Spirituosen; alkoholhaltige Fruchtextrakte; Pfefferminzlikör; Aperitifs; destillierte Getränke; Weine; Whisky; Reisalkohol; alkoholische Getränke, ausgenommen Bier; alkoholische Fruchtgetränke.*
3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren geschützt:
 - 34 *Whisky provenant d'Amérique du Nord; produits alcoolisés à base de whisky provenant d'Amérique du Nord ou aromatisés au whisky provenant d'Amérique du Nord*
4. *Whisky provenant d'Amérique du Nord* der Widerspruchsmarke ist identisch zu den angefochtenen Waren *Destillierte Spirituosen; destillierte Getränke; alkoholische Getränke, ausgenommen Bier* sowie *Whisky* insoweit als unter die angefochtenen Waren auch Whisky amerikanischer Herkunft fällt. Für darüberhinausgehende Waren ist aufgrund der ähnlichen Warenart, des praxisgemäss bestehenden Substitutionsverhältnis, der gleichen Abnehmerkreise und Vertriebsstätten von hochgradiger Gleichartigkeit auszugehen.
5. Bei den weiter angefochtenen Waren *alkoholhaltige Fruchtextrakte; Pfefferminzlikör; Aperitifs; Weine; Reisalkohol; alkoholische Fruchtgetränke* handelt es sich allesamt um alkoholhaltige Getränke. Diese werden zwar nicht alle durch Destillation hergestellt (z.B. Weine). Nichtsdestotrotz geht die Praxis aufgrund der gleichen Abnehmerkreise, der äussert ähnlichen Zweckbestimmung, der Substituierbarkeit und der gleichen Vertriebsstätten von der Gleichartigkeit der konkurrierenden Produkte aus (vgl. u.a. BVGer B-159/2014, E. 5.3.2 ff. - A "BELVEDERE" / "CA'BELVEDERE AMARONE (fig.)").
6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise teils hochgradige Gleichartigkeit 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 kombinierten Wort-/Bildmarken "ANGEL'S ENVY ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "Ange l Apex ((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. Bei der Widerspruchsmarke beschränkt sich das figurative Element auf die in fett gehaltene Schriftgestaltung. Die angefochtene Marke weist als einziges figuratives Element zwischen den Wortelementen "Ange" und "Apex" einen senkrechten Balken auf, der bei flüchtiger Betrachtung auch als

Buchstabe I wahrgenommen werden kann. Diese gestalterischen Elemente sind im Gesamteindruck der beiden Zeichen von so untergeordneter Bedeutung, dass sie im nachfolgenden Zeichenvergleich vernachlässigt werden können.

4. In casu werden somit die die Wortelemente "ANGEL'S ENVY ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "Ange l Apex ((fig.))" (angefochtene Marke) verglichen. 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.]*). Die Widerspruchsmarke besteht aus zwei Wörtern mit insgesamt 10 Buchstaben, währenddem sich die jüngere Marke ebenfalls aus zwei Begriffen zusammensetzt und insgesamt über acht Buchstaben verfügt. Die angefochtene Marke übernimmt dabei die ersten vier Buchstaben der Widerspruchsmarke in identischer Reihenfolge. Weiter gilt es zu bedenken, dass der senkrechte Balken zwischen den Elementen Ange und Apex der jüngeren Marke bei flüchtiger Betrachtung auch als Buchstabe I wahrgenommen werden kann. Diesfalls wäre gar das erste Element "Angel" integral in das angefochtene Zeichen übernommen. Im zweiten Wortelement weisen die Konfliktzeichen hingegen keine Gemeinsamkeiten auf. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, fällt gemäss Rechtsprechung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-4728/2014, E. 5.3.1 - WINSTON / Wilson), weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (BVGer B-953/2013, E. 2.3 - CIZELLO / SCIELO). Durch die Übereinstimmung am besonders prägenden Zeichenanfang sind die Zeichen vom Schriftbild her als ähnlich einzustufen.
5. Die ältere Marke wird in vier Silben, nämlich ein-dʒəl-z-en-vi ausgesprochen. Die angefochtene Marke weist je nach Lesart, abhängig von der Wahrnehmung des figurativen Elements als Buchstabe L oder als banaler senkrechter Balken, ebenfalls vier oder nur drei Silben auf (ein-dʒəl-ei-peks oder eindʒ-ei-peks). Bei der Lesart Angel Apex stimmen die ersten zwei Silben bis auf den Schluss S überein, währenddem die beiden letzten Silben der konkurrierenden Zeichen keine Gemeinsamkeiten aufweisen. Die Zeichen sind somit klanglich als ähnlich zu qualifizieren.
7. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke 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 ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).
8. Angel ist der englische Begriff für Engel. Envy steht für Neid (vgl. Wörterbuch Pons, auf <https://de.pons.com>, abgerufen am 25.04.2024). Das Widerspruchszeichen wird somit als "Neid des Engels" verstanden. Der Begriff Apex des jüngeren Zeichens bedeutet Spitze, Höhepunkt (vgl. Wörterbuch Pons, a.a.O.). Je nach Lesart wird das angefochtene Zeichen somit als Engel Spitze/Höhepunkt oder einzig als Spitze verstanden, da "ape" in den Prüfungssprachen keine Bedeutung zukommt. Wird das erste Element der angefochtenen Marke als "angel" gelesen, so bestehen demnach auch klare Übereinstimmungen im Sinngehalt.
9. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2. Im Gegensatz zu Massenartikeln des täglichen Bedarfs werden alkoholische Getränke mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit erworben. Obwohl sie von einer kleinen Anzahl Kennern auch mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden, ist für diese allgemeinen Waren des täglichen Bedarfs auf breite Verkehrskreise mit normaler Aufmerksamkeit abzustellen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6; BVGer B-1105/2021, E. 3.3.2 f. – Kris (fig.) / KISS)).
3. 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).
4. Der Widerspruchsmarke "ANGEL'S ENVY ((fig.))" kann in der Bedeutung von "der Neid des Engels" in Verbindung mit den strittigen Waren kein direkt beschreibender oder üblicher Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
5. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive teils ausgeprägt gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchsmarke abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: bei der Lesart der angefochtenen Marke als Angel Apex übernimmt dieses das kennzeichnende Element "Angel's" der Widerspruchsmarke fast vollständig. Die Übernahme eines kennzeichnenden Hauptelements 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. Wird eine ältere Marke oder einer ihrer kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element wahrgenommenen Bestandteile in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen(element) derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element erscheint. Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht erfüllt. Das kennzeichnende Element "Angel's" erscheint auch in der jüngeren Marke als selbstständiges Element, das zudem ebenfalls am Zeichenanfang steht. Durch die Übernahme dieses Elements bestehen zwangsläufig klare Ähnlichkeiten im Schriftbild, Klang und im Sinngehalt.
6. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der festgestellten Zeichenähnlichkeit sowie der Warengleichheit bzw. teilweisen starken Gleichartigkeit und der nur normalen Aufmerksamkeit der Abnehmer ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 103710 wird daher gutgeheissen und die angefochtene CH-Marke Nr. 802520 "Ange I Apex ((fig.))" wird für sämtliche Waren der Klasse 33 widerrufen.

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).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchsgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103710 wird gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen CH-Marke Nr. 802520 - "Ange | Apex ((fig.))" wird für sämtliche Waren der Klasse 33 widerrufen.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

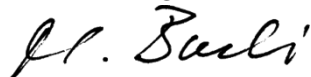
Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 25. April 2024

Freundliche Grüsse



Marc Burki

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).