

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103479 in Sachen

EL GOURMET DE JORGE JUAN, S.L.
C/ Jorge Juan, 19 Bajo
E-28001 Madrid
ES-Spanien

Widersprechende Partei

vertreten durch

PPR AG
Zweigniederlassung Buchs
Schulhausstrasse 19
9470 Buchs SG

IR-Marko Nr. 1372401 - Amazónico ((fig.))



gegen

Amazonico Sagl
Via Cantonale 1
6900 Lugano

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marko Nr. 795918 - Amazonico THE CELEBRATION OF LATIN FLAVOUR BAR & RESTAURANT ((fig.))



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. 795918 «Amazonico THE CELEBRATION OF LATIN FLAVOUR BAR & RESTAURANT ((fig.))» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 13.04.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 43: Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.
2. Am 11.07.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1372401 «Amazónico ((fig.))» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die u.a. für folgende Dienstleistungen geschützt ist:
Klasse 43: Services de restauration (alimentation); services d'hébergement temporaire.
4. Mit Verfügung vom 20.07.2023 wurde das Widerspruchsverfahren sistiert, da sich die Widerspruchsmarke in einem Verfahren auf Prüfung der absoluten Ausschlussgründe befand. Das eingeschriebene Schreiben an die widerspruchsgegnerische Partei wurde dem Institut mit dem Vermerk «nicht abgeholt» retourniert, weshalb ihr die Verfügung am 04.08.2023 erneut per A-Post zugestellt wurde.
5. Mit Schreiben vom 23.11.2023 teilte die widersprechende Partei dem Institut mit, dass die Widerspruchsmarke in der Zwischenzeit eingetragen wurde und ersuchte um Aufhebung der Sistierung.
6. Mit Verfügung vom 27.11.2023 wurde die Sistierung des Widerspruchsverfahrens aufgehoben und die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
7. Mit Schreiben vom 26.12.2023 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein.
8. Mit Verfügung vom 29.12.2023 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab. Das eingeschriebene Schreiben an die widerspruchsgegnerische Partei wurde dem Institut mit dem Vermerk «nicht abgeholt» retourniert, weshalb ihr die Verfügung am 22.01.2024 sowie am 02.02.2024 erneut per A-Post zugestellt wurde.
9. Mit Schreiben vom 27.03.2024 reichte die widerspruchsgegnerische Partei eine erneute Stellungnahme ein. Diese wurde der Gegenpartei am 28.03.2024 zur Kenntnisnahme zugestellt.
10. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 16.06.2017 mit einer spanischen Priorität vom 03.04.2017 im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke wurde am 28.12.2022 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 Dienstleistungen

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, unter www.ige.ch).
2. Die angefochtene Marke ist in der Klasse 43 für die Dienstleistungen *servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei* eingetragen. Die von der Widerspruchsmarke in derselben Klasse beanspruchten Dienstleistungen *services de restauration (alimentation); services d'hébergement temporaire* sind hierzu offensichtlich identisch. Hierzu erübrigen sich weitergehende Ausführungen.
3. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit sämtlicher Dienstleistungen 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 «Amazónico ((fig.))» (Widerspruchsmarke) und «Amazonico THE CELEBRATION OF LATIN FLAVOUR BAR & RESTAURANT ((fig.))» (angefochtene Marke) gegenüber. Bei beiden Zeichen sind die Wortelemente sowohl in Gross- als auch in Kleinbuchstaben gehalten.
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).

4. Beide Marken enthalten grafische Elemente: Die Widerspruchsmarke «Amazónico ((fig.))» ist in einer schwarz umrandeten weissen Schnürlischnft gehalten. Diese alte Schulschrift zeichnet sich dadurch aus, dass die Buchstaben schön geschwungen dargestellt werden (vgl. z.B. https://de.wikipedia.org/wiki/Schweizer_Schulschrift, besucht am 06.05.2024). Daneben enthält das Zeichen keine weiteren grafischen Ausgestaltungen.

Der Begriff «Amazonico» steht bei der angefochtenen Marke in handschriftlicher Schriftart über den viel kleiner und in Grossbuchstaben gehaltenen weiteren Wortbestandteilen «THE CELEBRATION OF LATIN FLAVOUR BAR & RESTAURANT». Daneben enthält auch die angefochtene Marke keine weiteren grafischen Ausgestaltungen.

Diese grafischen Elemente der Vergleichszeichen beschränken sich auf eine Wiedergabe der oben genannten Wortelemente in Schriftarten, welche diese nicht in den Hintergrund treten lassen. Folglich ist davon auszugehen, dass sich das Publikum insbesondere im (mündlichen) Geschäftsverkehr vorwiegend an den Wortelementen orientieren wird.

5. Wie dargetan, ist beim Zeichenvergleich auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. oben C, Ziff. 1). Schon aufgrund ihrer Grösse und ihres teilweise beschreibenden Charakters sind die Elemente «THE CELEBRATION OF LATIN FLAVOUR BAR & RESTAURANT» (auf Deutsch: das Feiern lateinischen Geschmacks Bar & Restaurant) nicht die dominierenden Elemente der angefochtenen Marke. Folglich ist «Amazonico» der prägende Zeichenbestandteil der angefochtenen Marke und somit für den vorliegenden Zeichenvergleich massgebend.
6. Vergleicht man die prägenden Zeichenelemente, so stehen sich «Amazónico» und «Amazonico» gegenüber. Mit Ausnahme des Akuts auf dem Buchstaben o, (welcher eine besondere Betonung dieses Buchstabens kennzeichnet, vgl. z.B. <https://de.wikipedia.org/wiki/Akut>, besucht am 06.05.2024) bei der Widerspruchsmarke stimmen diese Begriffe vollkommen überein. Folglich sind die Vergleichszeichen insoweit sowohl schriftbildlich als auch phonetisch quasi identisch, zumal der erste Buchstabe o auch ohne Akut betont wird (vgl. z.B. Aussprache bei www.pons.com, besucht am 06.05.2024).
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. Bei der Beurteilung des Sinngehalts konfligierender Zeichen ist grundsätzlich auf die Landessprachen abzustellen. Jeder Sprache kommt derselbe Stellenwert zu. Fremdsprachen werden berücksichtigt, wenn ein Wort als einem erheblichen Teil der massgebenden Verkehrskreise bekannt vorausgesetzt werden kann (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 3.6). Das Zeichenverständnis richtet sich nach den angesprochenen Verkehrskreisen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 3.5). Die massgeblichen Dienstleistungen richten sich vorliegend an den Durchschnittsabnehmer sowie an geschäftliche Abnehmer (vgl. unten D, Ziff. 3).
9. Beim übereinstimmenden Begriff «Amazónico» handelt es sich um ein spanisches Wort, welches mit «Amazonas» oder «Amazonien» ins Deutsche übersetzt wird (vgl. z.B. www.pons.com, besucht am 06.05.2023). Dieser Begriff ist dem italienischen Adjektiv «amazzonico» sehr nahe und die italienischsprachigen Abnehmer werden in «Amazónico» sogleich und ohne besondere Denkanstrengung «amazzonico» erkennen. Die Unterschiede zwischen «Amazónico» und «amazzonico» sind visuell nicht auffällig und die Wörter phonetisch quasi identisch, weshalb Ersteres als ungenügende Modifikation von

Letzterem eingestuft werden kann (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.2.4, Ziff. 4.4.9.2). «Amazónico» ist visuell und phonetisch ebenfalls eng verwandt mit den deutschen Begriffen «Amazonas / Amazonien» bzw. den französischen «Amazonie / Amazone», womit auch die deutsch- und französischsprachigen Abnehmer das Zeichen auf Anhieb verstehen (vgl. www.pons.com, besucht am 06.05.2024). Somit kann angemerkt werden, dass der Begriff «Amazónico» von den Abnehmern ohne Weiteres im Sinne von «Amazonas» oder «Amazonien» verstanden wird. Folglich bestehen aufgrund des beiden Konfliktzeichen gemeinsamen Elements «Amazónico» auch Übereinstimmungen auf begrifflicher Ebene.

10. 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 Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmer sich die Waren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben 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.
3. Bei den Dienstleistungen *services de restauration (alimentation)* in der Klasse 43, welche sich an den Durchschnittskonsumenten richten, handelt es sich um solche, welche mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen werden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6, vgl. ebenso: z.B. Widerspruchsentscheid Nr. 100930, CHEZ VRONY [fig.] / BARACCA ZERMATT [fig.], III. E., Ziff. 3, unter der Prüfungshilfe des Instituts: <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>).

Zu den Verkehrskreisen der Dienstleistungen *services d'hébergement* in der Klasse 43 sind sowohl private Reisende wie auch geschäftliche Abnehmer des Immobilienwesens, der Hotellerie und Gastronomie zu zählen (vgl. z.B. BVGer B-938/2021, E. 4.1.2, VOLKSWAGEN / VolksWerkstatt m.w.H.). Diese werden die Dienstleistungen nicht achtlos in Anspruch nehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Abnehmer dabei mindestens eine durchschnittliche Aufmerksamkeit an den Tag legen (vgl. BVGer B-938/2021, E. 4.2.2, VOLKSWAGEN / VolksWerkstatt m.w.H.).

4. 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, Ziff. 6.7).
5. Der Schutzzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist damit vorgängig der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu klären (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7 mit Hinweisen).
6. Die Praxis unterscheidet gestützt auf Art. 47 Ab. 1 MSchG zwischen direkten und indirekten Herkunftsangaben. Direkte Herkunftsangaben sind exakte Bezeichnungen der geografischen Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung: z.B. Namen von Kontinenten, Staaten, Kantonen, Regionen, Städten,

Ortschaften, Bezirken oder Tälern. Indirekte Herkunftsangaben sind Zeichen, die eine Herkunftserwartung wecken, ohne den Herkunftsort der Waren und Dienstleistungen unmittelbar zu nennen. Sie weisen nicht ausdrücklich, sondern insbesondere mit sprachlichen oder bildlichen Symbolen auf ein bestimmtes geografisches Gebiet hin. Darunter fallen beispielsweise bekannte Namen und Abbildungen von Bergen, Seen, Flüssen, Strassen oder Plätzen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.2.1; BVGer, B-1785/2014, HYDE PARK).

7. Die Unterscheidung zwischen direkter und indirekter Herkunftsangabe ist in der Praxis insoweit relevant, als eine direkte Herkunftsangabe die Herkunft einer Ware eindeutig beschreibt und deshalb Gemeingut darstellt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.5.1.1; BVGer B-6503/2014, E. 3.3, LUXOR). Da es jedem Anbieter möglich sein muss, auf die geografische Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen, sind direkte Herkunftsangaben freihaltebedürftig (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.5.1.2; vgl. auch ALEXANDER PFISTER, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 47 N 16). Im Gegensatz zu den direkten Herkunftsangaben stehen indirekte Herkunftsangaben grundsätzlich nicht im Gemeingut und sind unter Vorbehalt der Irreführungsfahr eintragungsfähig (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.5.2; DAVID ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 2 lit. a N 203; PFISTER, a.a.O., MSchG 47 N 16). Einige indirekten Herkunftsangaben gehören aber trotzdem zum Gemeingut. Gemäss den Richtlinien ist dies bei Angaben der Fall, die üblicherweise verwendet werden, um auf die Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung hinzuweisen, wie z.B. das Schweizerkreuz oder die Schweizerfahne (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.5.2; vgl. auch Entscheid des Instituts im Verfahren Nr. 15534, III. D. Ziff. 6 ff. – MONT BLANC /// MONT BLANC (fig.), abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts, unter <https://ph.ige.ch/ph>).
8. In zwei jüngeren Entscheiden hat das Bundesverwaltungsgericht präzisiert, dass nur solche geografische Namen als indirekte Herkunftsangaben qualifiziert werden, die ein Wahrzeichen für ein bestimmtes Gebiet bezeichnen (vgl. BVGer, B-5024/2013, STRELA; vgl. auch den Newsletter des Instituts 2016/07-08 Marken, abrufbar unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/newsletter-archive/datensatzsammlung/ige-newsletter/ige-deutsch/newsletter-201607-08-marken.html) und dass, damit dies zutrefte, der Name auf schweizerischer Ebene sehr bekannt sein und zudem automatisch eine enge Ideenverbindung mit dem ganzen Land geschaffen werden müsse (vgl. BVGer B-3234/2017, E. 6.3.4, Weissenstein, vgl. auch Entscheid des Instituts im Verfahren Nr. 15534, III. D. Ziff. 6 ff. – MONT BLANC /// MONT BLANC (fig.), abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts, unter <https://ph.ige.ch/ph>).
9. Die Widerspruchsmarke heisst «Amazónico ((fig.))». Dieser spanische Begriff bedeutet auf Deutsch «Amazonas» oder «Amazonien» und wird, da er dem italienischen Adjektiv «amazonico» sowie den deutschen Begriffen «Amazonas / Amazonien» bzw. den französischen «Amazonie / Amazone» sehr nahe ist, von den Abnehmern ohne Weiteres verstanden (vgl. C, Ziff. 9).

Als «Amazonien» wird das Amazonasbecken bzw. das Einzugsgebiet des Amazonas bezeichnet. Es bedeckt einen Grossteil der nördlichen Hälfte des Kontinents Südamerika. Es umfasst Gebiete in den Staaten Brasilien, Französisch-Guayana, Suriname, Guyana, Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru und Bolivien. Das Gebiet bezeichnet eine Landschaft, die durch das riesige Flusssystem des Amazonas geprägt ist. In der Amazonasregion leben etwa 22 Millionen Menschen. Davon gehört circa eine Million einem der vielfältigen indigenen Völker in der Region an (vgl. z.B. www.wikipedia.org, besucht am 06.05.2024). Im Weiteren ist «Amazonas» der Name eines Bundesstaates in Brasilien (vgl. z.B. www.wikipedia.org, besucht am 06.05.2024).

Als einer der bekanntesten und bedeutendsten Flüsse der Welt ist der Fluss Amazonas dem Schweizer Durchschnittsabnehmer offensichtlich sehr bekannt. Er durchfliesst auf einer Länge von etwa 6400 Kilometern Südamerika und ist der Hauptstrom des grössten Fliessgewässersystems der Erde (vgl. z.B. <https://www.geo.de/reisen/reiseziele/21188-rtkl-amazonas-das-gruene-wunder>, besucht am 06.05.2024).

Demgegenüber ist «Amazonien» im Sinne der Bezeichnung für die grenzüberschreitende Region für einen nicht unerheblichen Teil der Abnehmer als nicht bekannt vorzusetzen. Denn diese Region, welche einen Grossteil der nördlichen Hälfte des Kontinents Südamerikas bezeichnet, ist für den Schweizer Durchschnittsverbraucher im Gegensatz zum Namen des Flusses, welcher klar im Vordergrund steht, zu

wenig fest umrissen und folglich auch zu wenig fassbar. Auch der Name des Bundesstaates in Brasilien ist dem Schweizer Abnehmer keineswegs geläufig, so ist denn nicht davon auszugehen, dass das Schweizer Publikum sämtliche Bundestaaten von Brasilien kennt. Folglich wird die Widerspruchsmarke «Amazónico ((fig.))» im Sinne von «Fluss Amazonas» wahrgenommen.

Daher stellt das Zeichen als bekannter Name eines Flusses eine indirekte Herkunftsangabe dar, die unter dem Aspekt des Gemeinguts grundsätzlich unproblematisch ist (vgl. D, Ziff. 7). Dem Institut sind im Übrigen keine Anhaltspunkte dahingehend bekannt, dass die Herkunftsangabe «Amazonas-Fluss» üblicherweise verwendet wird, um die Herkunft der in casu relevanten Dienstleistungen der Klasse 43 zu bezeichnen (vgl. so ergibt z.B. eine Google-Suche mit «Verpflegungsdienstleistungen Fluss Amazonas» mit Begrenzung auf die Schweiz keinerlei Treffer, eine solche mit «Beherbergung Fluss Amazonas» keinerlei Treffer mit Bezug zur Schweiz www.google.ch, besucht am 07.05.2024). Es handelt sich dabei auch nicht um eine indirekte Herkunftsangabe, die ein Wahrzeichen für ein bestimmtes Gebiet bezeichnet (vgl. Ziff. 8). Diese indirekte Herkunftsangabe gehört somit keineswegs zum Gemeingut.

Da die Region «Amazonien» und der Bundesstaat «Amazonas» in Brasilien dem Schweizer Durchschnittsabnehmer nicht bekannt sind, kann das Zeichen auch nicht im Sinne eines Hinweises auf die Art der Küche (wie beispielsweise im Gegensatz zur italienischen, französischen, japanischen Küche) oder auf die Art der Dekoration beschreibend sein.

10. Folglich kann der Widerspruchsmarke «Amazónico ((fig.))» in der Bedeutung von «Amazonas-Fluss» in Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen der Klasse 43 weder ein direkt beschreibender noch ein üblicher Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
11. Die Vergleichszeichen werden für gleiche Dienstleistungen 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).
12. Dies ist vorliegend nicht der Fall: Das Worтеlement «Amazónico» der Widerspruchsmarke wird quasi telquel in die angefochtene Marke übernommen. Die unterschiedlichen Grafiken in Form von verschiedenen Schriftarten sowie der fehlende Akut bei der angefochtenen Marke sind keineswegs derart, dass sie zu einem unterschiedlichen Gesamteindruck führen würden, handelt es sich dabei doch allesamt um gewöhnliche Schrifttypen. Zudem liegt auch bei «Amazonico» der angefochtenen Marke (ohne Akut) die Betonung auf dem ersten Buchstaben o, womit der Begriff phonetisch identisch ausgesprochen wird. Das übernommene Worтеlement «Amazónico» bleibt in der angefochtenen Marke als selbständiges Element klar erkennbar. Auch die bei der angefochtenen Marke in viel kleinerer Schrift gehaltenen englischen Zusätze «THE CELEBRATION OF LATIN FLAVOUR» «BAR & RESTAURANT» (auf Deutsch «das Feiern lateinischen Geschmacks» «Bar & Restaurant») sind – entgegen der Ansicht der widerspruchsgegnerschaften Partei – nicht derart, dass sie zu einem unterschiedlichen Gesamteindruck der Vergleichszeichen führen würden, zumal «BAR & RESTAURANT» in Zusammenhang mit den in casu relevanten *Bewirtungs- und Verpflegungsdienstleistungen* der Klasse 43 einen rein beschreibenden und somit kennzeichnungsschwachen Zusatz darstellt. Auch in Zusammenhang mit den *Beherbergungsdienstleistungen* der Klasse 43 ist der Zusatz eher schwach, da diese Dienstleistungen neben einem Schlafort oft mindestens ein Frühstück umfassen, welches üblicherweise in einem Restaurant oder einer Bar eingenommen werden kann. Der etwas vagere Zusatz «THE CELEBRATION OF LATIN FLAVOUR» ist zwar nicht direkt beschreibend, aber dennoch keinesfalls derart, dass er geeignet wäre, den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens wesentlich zu bestimmen. Somit beeinflussen diese – schon von der Grösse her viel kleineren zusätzlichen Elemente – bei der angefochtenen Marke das Gesamtbild zu wenig, um einen unterschiedlichen Gesamteindruck zu bewirken. Die Widerspruchsmarke «Amazónico ((fig.))» wird quasi telquel in die angefochtene Marke übernommen und stellt auch in dieser den prägenden Bestandteil dar.
13. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit sowie der Gleichheit der Dienstleistungen und der normalen Aufmerksamkeit der Abnehmer ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 103479 wird daher gutgeheissen

und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 795918 «Amazonico THE CELEBRATION OF LATIN FLAVOUR BAR & RESTAURANT ((fig.))» widerrufen.

14. Aufgrund dieses Ausgangs des Verfahrens würde sich auch unter Berücksichtigung einer allfälligen Bekanntheit der Widerspruchsmarke, welche die widersprechende Partei geltend macht, keine andere Beurteilung der Verwechslungsgefahr ergeben. Somit kann die Frage der Bekanntheit der Widerspruchsmarke vorliegend offenbleiben.

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 praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Ist die Partei nicht vertreten oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, spricht das Institut einen Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.00 übersteigen. Unaufgefordert eingereichte Eingaben der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden und es 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. Die Parteientschädigung wird daher auf CHF 2'000.00 festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103479 wird gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 795918 - "Amazonico THE CELEBRATION OF LATIN FLAVOUR BAR & RESTAURANT ((fig.))" wird widerrufen.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

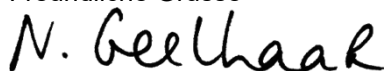
Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 14. Mai 2024

Freundliche Grüsse



Nadine Geelhaar

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).