

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104428 in Sachen

Sogrape Vinhos, S.A.
Lugar de Aldeia Nova
Avintes
4430-771 Vila Nova de Gaia
PT-Portugal

Widersprechende Partei

vertreten durch

TIMES Attorneys
Feldeggstrasse 12
8024 Zürich

CH-Marke Nr. 594762 - MATEUS

gegen

Casapueblo Sàrl
Rue de la Côte 9
2000 Neuchâtel

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 823435 - MATEO

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 Schweizer Marke Nr. 823435 - "MATEO" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 02.12.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:
Klasse 33: Boissons alcoolisées à l'exception des bières; préparations alcoolisées pour faire des boissons.
2. Am 27.02.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 594762 "MATEUS" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 33: Alkoholische Getränke, einschliesslich Weine, süsse Tafelweine, Branntweine und Liköre (ausgenommen Biere).
4. Mit Verfügung vom 04.03.2025 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Innert Frist wurde keine Stellungnahme von der widerspruchsgegenerischen Partei eingereicht, weswegen das Institut mit Verfügung vom 16.04.2025 das Instruktionsverfahren geschlossen hat.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei 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 28.10.2009 hinterlegt, die angefochtene Marke am 18.08.2024. 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 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 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 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, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:
Klasse 33: Boissons alcoolisées à l'exception des bières; préparations alcoolisées pour faire des boissons.
3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 33: Alkoholische Getränke, einschliesslich Weine, süsse Tafelweine, Branntweine und Liköre (ausgenommen Biere).
4. Angefochtene Waren der Klasse 33:
 Die Widerspruchsmarke geniesst in der Klasse 33 Schutz für jedwede Art von alkoholischen Getränken (mit Ausnahme von Bieren), woran auch die beispielhalber beigefügte Präzisierung "[...] *einschliesslich Weine, süsse Tafelweine, Branntweine und Liköre* [...]" nichts zu ändern vermag. Bezüglich der angefochtenen Waren "*Boissons alcoolisées à l'exception des bières*" besteht somit offensichtliche Warengleichheit. Die weiter angefochtenen Waren "*préparations alcoolisées pour faire des boissons*" finden sich nicht im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke. Bei diesen Waren handelt es sich, anders als bei den alkoholischen Getränken der Widerspruchsmarke, nicht um sog. Fertigprodukte. Somit ist insoweit nicht von Warengleichheit auszugehen. Jedoch bestehen offensichtliche Berührungspunkte zu den Waren der Widerspruchsmarke und es ist insbesondere aufgrund der Übereinstimmungen im Verwendungszweck, in den Vertriebswegen sowie bei den Abnehmern von hochgradiger Gleichartigkeit mit den Waren der Widerspruchsmarke auszugehen (vgl. auch Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 104121, III. B. Ziff. 4 in fine – *AURA / äüä*, abrufbar in der Prüfungshilfe des IGE [Widerspruch], unter <https://ph.ige.ch/ph/>).

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 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 reinen Wortmarken "MATEUS" (Widerspruchsmarke) und "MATEO" (angefochtene Marke) gegenüber. 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.]*)
3. Die Widerspruchsmarke besteht aus einem Wort mit insgesamt sechs Buchstaben, die angefochtene Marke besteht ebenfalls aus einem Wort, aber ist lediglich aus fünf Buchstaben zusammengesetzt. Die Vergleichszeichen stimmen in den ersten vier Buchstaben "MATE" und damit im besonders prägenden Zeichenanfang (vgl. hierzu BGE 122 III 388, E. 5a – *Kamillosan / Kamillan, Kamillon*) überein. Die angefochtene Marke übernimmt dabei die ersten vier Buchstaben der Widerspruchsmarke in identischer

Reihenfolge. Durch eine derartige Übereinstimmung und dem daraus resultierenden gleichlautenden Wortstamm ("MATE") sind die Zeichen vom Schriftbild her als ähnlich einzustufen.

4. Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, von der Aussprachekadenz und von der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1). Sowohl die Widerspruchsmarke, als auch die angefochtene Marke bestehen aus drei Vokalen, wovon die ersten beiden identisch sind, u.a. auch bzgl. der Reihenfolge. Die ältere Marke wird in drei Silben (Ma-te-us) ausgesprochen. Die angefochtene Marke weist ebenfalls drei Silben auf (Ma-te-o). Die beiden ersten Silben stimmen überein, währenddessen lediglich die letzte Silbe der konkurrierenden Zeichen keine Gemeinsamkeit aufweist. Die Zeichen sind somit klanglich als ähnlich zu qualifizieren.
5. 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.).
6. Bei beiden Markennamen handelt es sich um männliche Vornamen. Bei der Widerspruchsmarke (MATEUS) handelt es sich um die portugiesische Form von Matthäus und bedeutet u.a. "das Geschenk Gottes" (vgl. hierzu auch unter <https://www.baby-vornamen.de/Jungen/M/Ma/Mateus/>, besucht am 11.06.2025). Auch die angefochtene Marke (MATEO) geht auf den biblischen Namen Matthäus zurück und bedeutet dementsprechend auch "das Geschenk Gottes" (vgl. hierzu auch unter <https://namensbedeutung.net/vorname-mateo-bedeutung-herkunft-beliebtheit/>, besucht am 11.06.2025). Der biblische Bezug der Zeichen mag einem Teil des Publikums nicht bekannt sein; hingegen rufen beide Zeichen aufgrund ihrer Nähe zum auch in der Schweiz beliebten und dementsprechend bekannten italienischen Vornamen "Matteo" (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Matteo#Mateo>, besucht am 11.06.2025) übereinstimmende Gedankenassoziationen hervor. Es bestehen daher keine rechtsgenügenden sinngehaltlichen Unterschiede, welche die ausgeprägte Nähe der Zeichen im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermögen.
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. 6.5).
2. Beim Erwerb von alkoholischen Getränken (Klasse 33) wird ein durchschnittlicher Aufmerksamkeitsgrad angenommen: 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. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
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 kann in der Bedeutung eines männlichen Vornamens resp. als "das Geschenk Gottes" in Verbindung mit den strittigen Waren kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Sie beschreibt weder die Eigenschaften, die Art oder Zweckbestimmung der beanspruchten Waren noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellt dieses Zeichen keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Im Weiteren ist nicht erkennbar, dass das Zeichen im Geschäftsverkehr allgemein oder im Zusammenhang mit den hier massgeblichen Waren der Klasse 33 üblicherweise verwendet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1, 4.4). Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzzumfang auf.
5. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive 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 Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Vorliegend vermag die angefochtene Marke diesen Anforderungen nicht zu entsprechen: Die vollständige, unveränderte Übernahme einer älteren Marke resp. (wie in casu) einer ihrer kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element wahrgenommenen Bestandteile (in casu des Wortstamms "MATE"), 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 Zeichen(element) schwach ist und mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft keine der aufgezeigten Ausnahmekonstellationen zu. Die angefochtene Marke erschöpft sich in der unveränderten Übernahme des normal kennzeichnungskräftigen Wortstammes der Widerspruchsmarke, welcher lediglich eine andere Endung beigefügt wurde, sodass sich das Publikum in erster Linie am Wortstamm "MATE" orientieren wird. Auch bestehen zwischen den Zeichen "MATEUS" und "MATEO" aufgrund der Nähe zum italienischen "MATTEO" sinngehaltliche Übereinstimmungen (vgl. III. C. Ziff. 6 hiavor). Der erforderliche Abstand der jüngeren Marke zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke ist daher nicht gewahrt.
6. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der ausgeprägten Zeichenähnlichkeit sowie Warengleichheit resp. starken Gleichartigkeit und der lediglich normalen Aufmerksamkeit der Abnehmer ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104428 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 823435 "MATEO" 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 wurde ein einfacher Schriftenwechsel (Einreichung der Widerspruchsschrift) durchgeführt. 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 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104428 wird gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 823435 - "MATEO" wird für sämtliche Waren der Klasse 33 widerrufen.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

Die widerspruchsgegnerische 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, 13. Juni 2025

Freundliche Grüsse



David Menzinger

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).