Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-1396/2011

Urteil vom 3. Januar 2012

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher

Parteien

Viti-Pro Sàrl, par Mme et M. Natalia et Antonio,
Pinho Da Conceicao, Avenue de la Gare 57, 1964 Conthey,
vertreten durch Maître Michel de Palma, Etude De Palma &
Fontana, avenue de Tourbillon 3, case postale 387,
1951 Sion,
Beschwerdeführerin,

gegen

Champagne Chanoine Frères depuis 1730, société anonyme, avenue de Champagne, FR-51100 Reims,
vertreten durch Bovard AG, Optingenstrasse 16,
3000 Bern 25,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz

Gegenstand

Verfügung vom 24. Februar 2011 im Widerspruchsverfahren Nr. 11058 IR 689'591 TSARINE / CH 595'515 Cave Tsalline (fig.).

Sachverhalt:

A.
Die Eintragung der am 22. Juli 2009 für *Boissons alcooliques (à l'exception des bières)* in Klasse 33 hinterlegten Marke "Cave Tsalline (fig.)" der Beschwerdeführerin ins schweizerische Markenregister wurde am 11. Januar 2010 auf swissreg.ch publiziert. Sie sieht wie folgt aus:



B.
Am 12. April 2010 erhob die Beschwerdegegnerin bei der Vorinstanz Widerspruch gegen diese Marke unter Berufung auf ihre internationale Wortmarke IR 689'591 TSARINE, die am 17. März 1998 gestützt auf eine französische Basiseintragung unter anderem mit Schutz für das Gebiet der Schweiz für *Vins, Vins mousseux, vins de Champagne, cidres, eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux* in Klasse 33 registriert worden war. Zur Begründung machte sie geltend, die angefochtene Marke beeinträchtige ihr älteres Zeichen in seiner Unterscheidungsfunktion und schaffe eine Verwechslungsgefahr.

C.
Mit Widerspruchsantwort vom 21. Juni 2010 führte die Beschwerdeführerin aus, die zu vergleichenden Zeichen seien zwar ähnlich und beide seien für alkoholische Getränke eingetragen, doch hätten die Zeichen unterschiedliche Sinngehalte, unterschiedliche Buchstabenfolgen und einen ganz unterschiedlichen Gebrauch: Während die Marke TSARINE französischen Champagnerproduzenten gehöre, werde das Zeichen Cave Tsalline (fig.) von einem Walliser Weinproduzenten für ein anderes Kundensegment gebraucht. Da die Produzenten Wein und Champagner nicht zu verwechseln pflegten, sei eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken zu verneinen. Da die Beschwerdeführerin am Platz "Tsallin" bei Conthey einen Weinberg besitze, benütze sie die Bezeichnung überdies zurecht.

D.
Mit Entscheid vom 24. Februar 2011 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut und verfügte die Löschung der angefochtenen Marke.

Sie bejahte das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr, da es für deren Beurteilung auf den konkreten Gebrauch der Marken nicht ankomme.

E.
Mit Beschwerde vom 25. März 2011 in französischer Sprache richtete die Beschwerdeführerin ans Bundesverwaltungsgericht die Rechtsbegehren:

1. Le recours est admis.

2. La décision de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 24 février 2011 est annulée.

3. L'enregistrement de la marque "Cave Tsalline" au registre de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle est confirmé en faveur de Viti-Pro Sàrl.

4. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de la Société Champagne Chanoine Frères SA.

5. Les dépens à raison de Frs. 5'000.- sont alloué à Viti-Pro Sàrl.

Zur Begründung machte sie geltend, zwischen den Parteien bestünde überhaupt keine Verbindung. Eine schwache Verwechslungsgefahr genüge nicht, solange der durchschnittliche Verbraucher nicht wahrscheinlich irregeführt werde. Die Widerspruchsmarke sei nicht sehr bekannt und die angefochtene Marke unterscheide sich von ihr nicht bloss durch die abweichende Mittelsilbe, sondern auch durch das vorangestellte Wort "Cave". Der Unterschied zwischen Champagner und Wein sei sodann gross genug, dass eine Verwechslungsgefahr in der Aussprache und im Schriftbild der Zeichen wie in ihrem Sinngehalt verhindert werde.

F.
Mit Beschwerdeantwort vom 15. Juni 2011 beantragte die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde vom 25. März 2011 abzuweisen und den angefochtenen Entscheid zu bestätigen, unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin. Ob die Widerspruchsmarke bekannt sei, brauche ebenso wenig geprüft zu werden wie die unter der angefochtenen Marke tatsächlich vertriebenen Waren. Die angefochtene Marke sei nach ihrer Eintragung für alkoholische Getränke jeder Art und nicht nach ihrem konkreten Gebrauch für Walliser Wein zu beurteilen, welche sie im Übrigen auch über das Internet am ganzen Schweizer Markt feilhalte.

G.
Die Vorinstanz beantragte mit Schreiben vom 16. Juni 2011, unter Verzicht auf eine inhaltliche Vernehmlassung, die Beschwerde abzuweisen.

H.
Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

I.
Auf die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen einzugehen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widerspruchsgegnerin ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist darum einzutreten.

2.

2.1. Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [MSchG, SR 232.11]). Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 1221 III 378 E. 2a *Boss/Boks*) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung. An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere

Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3 N. 8). Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III 166 E. 2a *Securitas*). Dabei ist nicht nur von einer Verwechslungsgefahr auszugehen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise zwei Marken nicht auseinander zu halten vermögen (sogenannte unmittelbare Verwechslungsgefahr), sondern auch dann, wenn sie die Zeichen zwar auseinander halten können, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber unzutreffende Zusammenhänge vermuten − insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien ein und desselben Unternehmens oder verschiedener, wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sogenannte mittelbare Verwechslungsgefahr, BGE 128 III 445 E. 3.1 *Appenzeller*, BGE 122 III 384 E. 1 *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*, je mit weiteren Hinweisen).

2.2. Der anzuwendende Massstab bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit hängt vom Schutzumfang der älteren Marke ab. Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher bereits bescheidenere Abweichungen in der jüngeren Marke, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen (BGE 122 II 385 E. 2a *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*; Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 4 *jump [fig.]/Jumpman*, B-1427/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6.1 *Kremlyovskaya/Kremlyevka* mit Hinweisen, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 *Aromata/Aromathera*).

2.3. Nach ständiger Praxis kann eine reine Wortmarke auch einer aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG ähnlich sein. Insbesondere kann durch die Beifügung eines Bildelementes nur dann ein unterschiedlicher Gesamteindruck erzielt werden, wenn dieses Bildelement dominiert und dem Wortbestandteil nur ein untergeordneter Stellenwert zukommt (BGE 96 II 248 E. 1, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7663/2009 vom 26. Juli 2010 E. 2.5 *ECO CLIN/SWISS ECO CLEAN [fig.]*). Bei kombinierten Wort-/Bildmarken wird oft auf das Wortelement abgestellt, weil dasselbe – im Unterschied zu Bildern – gleichzeitig auch im direkten Kundengespräch verwendet wird (vgl. ROLAND VON BÜREN/EUGEN

MARBACH/PATRIK DUCREY, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., Bern 2008, N. 655).

2.4. Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen bedeutet, dass die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (LUCAS DAVID, a.a.O., MSchG, Art. 3, N 35).

2.5. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist im Widerspruchsverfahren, worauf die Vorinstanz zutreffend hinweist, nach einhelliger Lehre und Rechtsprechung auf den Registereintrag der Marken beschränkt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 *Adwista/Ad-vista,* B-7475/ 2006 vom 20. Juni 2007 E. 5 *Converse All Star [fig.]/Army tex [fig.*] des Bundesverwaltungsgerichts; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 705 und 1172; GREGOR WILD, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 31 N. 5; EUGEN BRUNNER/LAURA HUNZIKER, Die Verwechslungsgefahr von Marken und das erhöhte Rechtsschutzbedürfnis des Markeninhabers im Marketing, in: INGRES, Marke und Marketing, Bern 1990, S. 330, LUCAS DAVID, Lexikon des Immaterialgüterrechts, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. I/3, Basel 2005, S. 355*).*

3.

3.1. Soweit die Beschwerdeführerin auf Unterschiede der kollidierenden Marken in ihrem tatsächlichen Gebrauch, namentlich die unterschiedlichen Getränketypen, Produktionsstandorte, Flaschenformen und Etiketten der unter den Marken aktuell vertriebenen Waren hinweist und daraus Anhaltspunkte gegen das Bestehen einer Verwechslungsgefahr gewinnen möchte, ist ihr die Beschränkung des Widerspruchsverfahrens auf die Registereinträge der zu vergleichenden Eintragungen (E. 2.4) entgegenzuhalten. Die Rechtsprechung hat das Bestehen von Warengleichartigkeit zwischen Wein und Bier regelmässig bejaht (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1085/2008 vom 13.

November 2008 E. 5.2 *Red Bull/Stierbräu*; B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.2 *Efe/Eve*; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 29. Juni 2004 E.7 veröffentlicht in sic! 2005 S. 129 *Vismara/Vismara*). Umso mehr ist vorliegend, wie die Vorinstanz korrekt festgestellt hat, Warenidentität zwischen dem Oberbegriff "alkoholische Getränke (ausgenommen Bier)" einerseits und Weinen, Schaumweinen, Champagner, Most, Likör und Spirituosen anderseits anzunehmen sowie auf Warengleichartigkeit zu schliessen, soweit jener Oberbegriff über diese Waren hinausreicht. Die Beschwerdeführerin hat dies implizit anerkannt, wenn sie in der Beschwerdeschrift einräumt, es gehe vorliegend tatsächlich auf beiden Seiten um alkoholische Getränke.

3.2. Der Behauptung der Beschwerdeführerin in der Beschwerdeschrift, dass die Widerspruchsmarke in der Schweiz nicht sehr bekannt sei, hat die Beschwerdegegnerin in ihrer Stellungnahme nicht widersprochen. Die Vorinstanz ist also zurecht von keinem durch besondere Verkehrsgeltung erweiterten Schutzumfang der Widerspruchsmarke ausgegangen. Sie hat die Markenelemente "Tsarine" mit dem französischen Wortsinn "Zarin" und "Tsalline" andererseits richtigerweise auch nicht als beschreibend und dadurch schutzmindernd, sondern als mit Bezug auf die eingetragenen Waren fantasiehaft taxiert und daraus auf einen "normalen" Schutzumfang der Widerspruchsmarke geschlossen. Namentlich schafft der unbekannte Flurname "Tsallin" des Weinbergs der Beschwerdegegnerin bei Conthey weder eine besondere Kennzeichnungsbefugnis noch eine Sprachbekanntheit dieses Ausdrucks, die sich in der markenrechtlichen Beurteilung berücksichtigen liesse. Diese Würdigung wird mit der Beschwerde auch nicht in Frage gestellt.

Die Vorinstanz beurteilte nur den Einfluss des Markenelements "Cave" für Wein und andere in Kellern aufbewahrte und verkaufte alkoholische Getränke auf die Unterscheidungswirkung der angefochtenen Marke als beschreibend, weshalb die Erinnerungswirkung dieser Marke sich besonders auf das Fantasieelement "Tsalline" verlagere. Das ist nicht zu beanstanden und wird von der Beschwerdeführerin auch nicht substanziert gerügt.

4.
Unter diesen Prämissen ist dem Entscheid der Vorinstanz auch mit Bezug auf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den zu

vergleichenden Marken ohne Weiteres zu folgen. Die bloss schwache grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke fällt vorliegend nicht ins Gewicht. Die Marken stimmen im in allen Landessprachen ungewöhnlichen und deshalb erinnerungsstarken Anlaut "Tsa-" und in der klingenden französischen Endung "-ine" überein. Diese Ähnlichkeit wird durch die unterschiedlichen Mittelkonsonanten "r" / "ll", den kaum prägenden Schriftzug der angefochtenen Marke und das für Weine häufig anzutreffende, in der ganzen Schweiz sinnbekannte und beschreibend wirkende erste Markenwort "Cave", das sich auch sprachlich nicht von der französischen Prägung des Fantasieworts "Tsalline" unterscheidet, im Gesamteindruck der Marken nicht überwunden, zumal in Anbetracht der weitgehenden Warenidentität auch noch ein strenger Beurteilungsmassstab anzulegen ist (E. 2.1). In ständiger Rechtsprechung wird zwischen dreisilbigen Markenworten, die nur in ihrer Mittelsilbe voneinander abweichen, das Bestehen einer Verwechslungsgefahr bejaht (BGE 36 II 255 *Citrogen*/*Citrovin*, GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/ Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 152 mit umfangreichen Hinweisen). Umso mehr ist vorliegend, trotz des vorangestellten ersten Wortes "Cave", bei der auf einen blossen Mittelkonsonanten beschränkte Abweichung der erinnerungsstarke Markenelemente das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zu bejahen.

5.
Die Beschwerde ist darum abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen.

6.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind bei diesem Ausgang der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und der Beschwerdegegnerin zulasten der Beschwerdeführerin eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

6.1. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art. der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädeigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei bei eher unbedeutenden Zeichen ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.− und Fr.

100'000.− angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 *Turbinenfuss [3D]* mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Die Verfahrenskosten sind auf Fr. 4'000.− festzulegen.

6.2. Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer detaillierten Kostennote fest, sofern eine solche eingereicht wird. Wird keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin ihren Aufwand mit Stellungnahme vom 15. Juni 2011 zwar auf Fr. 1'750.− beziffert, aber nicht näher detailliert. In Anbetracht des verhältnismässig geringen Aufwands erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 1'200.− als angemessen.

7.
Dieser Entscheid kann nicht mit Beschwerde ans Bundesgericht weitergezogen werden (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005, SR 173.110) und ist daher rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen und die Verfügung vom 24. Februar 2011 wird bestätigt.

2.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 4'000.− werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.− verrechnet. Die Differenz von Fr. 500.− ist innert 30 Tagen ab Erhalt des vorliegenden Urteils an das Bundesverwaltungsgericht zu überweisen.

3.
Der Beschwerdegegnerin wird zulasten der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 1'200.− zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein; Akten zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
– die Vorinstanz (Einschreiben; Widerspruchsverfahren Nr. 11058; Beilage: Akten zurück).

Der vorsitzende Richter:	Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann	Philipp J. Dannacher