Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-7491/2006

{T 0/4}

Urteil vom 16. März 2007

Mitwirkung: Richter David Aschmann (vorsitzender Richter);
Richter Francesco Brentani; Richterin Maria Amgwerd;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.

M._____,
vertreten durch A. W. Metz & Co. AG, Hottingerstrasse 14, Postfach, 8024 Zürich,

Beschwerdeführerin

gegen

E._____,

Beschwerdegegnerin

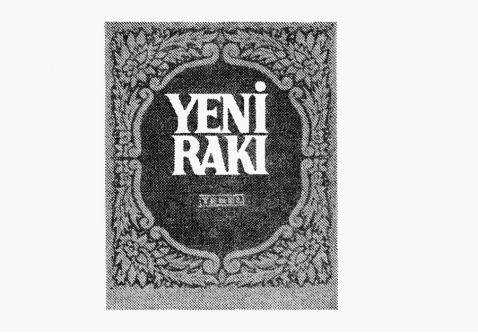
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern,

Vorinstanz

betreffend
Verfügung vom 24. August 2006 im Widerspruchsverfahren Nr. 8061 Yeni Raki/Yeni Efe

Sachverhalt:

A. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der kombinierten Schweizer Wort-/Bildmarke Nr. P-331517 *Yeni Raki Tekel (fig.)*. Diese wurde am 16. November 1983 hinterlegt für *"alkoholische Getränke, nämlich türkischer Rosinenbranntwein mit Anisgeschmack (Raki)*" und sieht wie folgt aus:



B. Gestützt auf diese Marke erhob die Beschwerdeführerin am 30. Januar 2006 Widerspruch gegen die internationale Wort-/Bildmarke Nr. 858 630 *Yeni Efe*, welche am 4. Februar 2005 registriert wurde für *"Raki (boisson alcoolisée traditionelle turque à base d'anis)"* und unter anderem die Schweiz als Schutzland beansprucht:

YENİ EFE

C. In der Folge erliess die Vorinstanz eine provisorische Schutzverweigerung gegenüber der angefochtenen Marke und setzte der Beschwerdegegnerin Frist zur Bestellung eines in der Schweiz niedergelassenen Rechtsvertreters an. Die Beschwerdegegnerin unterliess dies, weshalb sie mit Verfügung vom 19. Juni 2006 vom Widerspruchsverfahren ausgeschlossen und dieses von Amtes wegen weitergeführt wurde.

D. Mit Entscheid vom 24. August 2006 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Dagegen erhob die Beschwerdeführerin mit Datum vom 25. September 2006 Beschwerde bei der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum mit den Rechtsbegehren, die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 24. August 2006 sei aufzuheben und der Widerspruch sei unter Kosten und Entschädigungsfolgen gutzuheissen. Auf die Begründung wird (soweit nötig) im Rahmen der untenstehenden Erwägungen eingegangen.

E. Der Beschwerdegegnerin wurde eine Frist angesetzt, um einen hiesigen Rechtsvertreter zu bestellen, und ihr wurde unter dieser Voraussetzung Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die Beschwerdegegnerin bestellte keinen Rechtsvertreter und liess sich in der Sache nicht vernehmen, leistete jedoch am 20. Oktober 2006 einen unaufgeforderten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.--. Die Vorinstanz beantragte in ihrer Stellungnahme die kostenfällige Abweisung der Beschwerde unter Verweis auf die im angefochtenen Entscheid genannte Begründung.

F. Mit Verfügung vom 15. November 2006 überwies die eidg. Rekurskommission für geistiges Eigentum die Akten des Beschwerdeverfahrens an das Bundesverwaltungsgericht.

G. Auf die Durchführung einer mündlichen und öffentlichen Verhandlung haben die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 31. Januar 2007 ausdrücklich und die Beschwerdegegnerin stillschweigend verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31, 32 und 33 lit. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG, SR 173.32]). Das vorliegende Verfahren wurde am 1. Januar 2007 von der eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum ("RKGE") übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021) am 25. September 2006 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.

2. Eine Marke ist vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen wie diese bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c des Markenschutzgesetzes [MSchG, SR 232.11]). Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, ist aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise zu beurteilen und hängt namentlich auch von der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ab, da kennzeichnungskräftige Marken einen grösseren Schutzumfang verdienen (LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz [hiernach: Kommentar DAVID], 2. Aufl. Basel 1999, N. 13 zu Art. 3 MSchG, BGE 122 III 385 f. E. 2a *Kamillosan*). Eine ursprünglich kennzeichnungsschwache oder nicht unterscheidungskräftige Marke kann durch gesteigerte Verkehrsgeltung nachträglich Kennzeichnungskraft erlangen (BGE 128 III 453 E. 2 *Premiere,* 122 III 167 E. 2b/cc *Securitas*).

3. Die Vorinstanz hat den Widerspruch abgewiesen unter Berufung auf ein Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts betreffend eine Marke, die in den Wortelementen mit der Widerspruchsmarke übereinstimmt. Das Bundesgericht hatte 1994 entschieden, dass "Yeni Raki" für eine hauptsächlich türkischsprachige Abnehmerschaft zum Gemeingut zählt, da es auf türkisch "neuer Raki" bedeutet und darum freihaltebedürftig sei (BGE 120 II 150 E. 3b/bb *Yeni Raki*). "Raki" ist die türkische Sachbezeichnung für diesen traditionell hergestellten Branntwein. Da "Yeni" nach der Vorschrift dieses Urteils zum Gemeingut zählt, schloss die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid, würden sich die zu vergleichenden Marken durch ihre abweichenden, übrigen Bestandteile genügend voneinander unterscheiden. Dabei ging sie zu Recht davon aus, dass die in den im Widerspruch stehenden Marken enthaltenen, figurativen Elemente keinen prägenden Ein-

fluss auf das Gesamtbild der Zeichen haben und unter dem Gesichtspunkt relativer Ausschlussgründe deshalb nicht wesentlich in Betracht fallen.

4. Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen diese Einschätzung des Gemeingutcharakters von "Yeni". Sie bringt vor, ihre Marke habe sich inzwischen für die beanspruchte Ware durchgesetzt und auch für den Bestandteil "Yeni" Verkehrsgeltung erlangt. Diesen Einwand hat ihr das Bundesgericht im erwähnten Entscheid vorbehalten. Er wurde auch von der Vorinstanz geprüft. In beiden Fällen wurde eine Verkehrsdurchsetzung wegen ungenügender Beweislage jedoch verneint (BGE 120 II 150 E. 3c *Yeni Raki*; E. D.6 des angefochtenen Entscheids). Die Beschwerdeführerin hat im vorliegenden Beschwerdeverfahren nun neue Beweismittel zu dieser Frage eingereicht, was zulässig ist (Art. 14 und 52 Abs. 1 VwVG, RKGE in sic! 2004, 38 E. 3 *Bosca,* sic! 2006, 38 E. 5 *Syscor/Sicor*).

5. Verkehrsdurchsetzung bedeutet, dass die Marke vom Publikum auf Grund ihrer Verkehrsgeltung "ohne Weiteres als Herkunftshinweis verstanden wird" (BGE 114 II 174 E. 3 *Eile mit Weile*, 128 III 444 E. 1.2 *Apenzeller*). Nach den Angaben der Beschwerdeführerin hat diese den Jahresumsatz ihres Produkts "Yeni Raki" in der Schweiz von $ 1'744 (840 Flaschen) im Jahr 1998 auf $ 183'096 (83'000 Flaschen) im Jahr 2003 kontinuierlich gesteigert. Das erscheint glaubhaft angesichts der eingereichten, datierten und unterzeichneten vier Zolldeklarationen, einem Lieferschein, einer Exportbescheinigung des türkischen Landwirtschaftsministeriums und fünf Rechnungskopien aus den Jahren 1999-2000 und 2004-2006 für grössere Quantitäten "Yeni Raki" an Schweizer Importfirmen, welche auf ihren Webseiten auch heute noch für "Yeni Raki" werben und solchen vertreiben, sowie angesichts der eingereichten Belege für "Yeni Raki"-Publikumswerbung in Schweizer Ausgaben türkischer Tageszeitungen einerseits und mittels Prospekten von Schweizer Vertreibern andererseits. Die Verkaufszahlen lassen den Schluss zu, dass die Widerspruchsmarke auch unter den nicht türkischsprachigen Schnaps- und Spirituosenkonsumenten in der Schweiz eine gewisse Bekanntheit erlangt hat. Zudem ist glaubhaft, dass sich die Marke unter den türkischsprachigen Einwohnern in der Schweiz, die den Sinn der türkischen Worte "Yeni Raki" kennen und den hier angebotenen, türkischen Erzeugnissen besondere Aufmerksamkeit widmen dürften, durchgesetzt hat. Im Lichte von Art. 32 MSchG, der das im Widerspruchsverfahren erforderlich Beweismass des rechtserhaltenden Gebrauchs auf ein "Glaubhaftmachen" beschränkt (BGE 130 III 332 f. E. 3.2 S*watch,* vgl. ARBEITSGRUPPE INGRES: Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren, Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht [SMI] 1994, S. 168), können die Bekanntheit in den nicht türkischsprachigen Verkehrskreisen bzw. die Durchsetzung unter der türkischsprachigen Teilmenge der Durchschnittsverbraucher damit als rechtsgenüglich nachgewiesen gelten.

   Es schadet der Beschwerdeführerin vorliegend nicht, dass keine Verkehrsdurchsetzung unter sämtlichen schweizerischen Branntweinkonsumenten dargetan wurde. "Yeni Raki" wird vom durchschnittlichen Abnehmer, der nicht türkisch spricht, schon gar nicht verstanden und bedarf in Bezug auf

diesen darum der Durchsetzung nicht. Dagegen lässt sich aus der Erwähnung der Widerspruchsmarke in einer türkischen Version der Publikation "Superbrands" nichts für die Bekanntheit der Marke in der Schweiz ableiten (BGE 120 II 151 E. 3c *Yeni Raki*), wie die Vorinstanz zu Recht bemerkt. Die Einvernahme des angebotenen Zeugen, eines Geschäftsführers einer schweizerischen Importfirma, kann bei diesem Beweisergebnis unterbleiben.

6. Die Verkehrsdurchsetzung der Marke wäre unerheblich, wenn am übereinstimmenden Begriff der beiden Marken ein absolutes Freihaltebedürfnis bestünde und der entsprechende Begriff für den Markt damit unentbehrlich wäre (BGE 114 II 174 E. 3 *Eile mit Weile*, RKGE in sic! 2005, 654 E. 8 *Marché*). In der Regel wird ein absolutes Freihaltebedürfnis zu bejahen sein, wenn ein langjähriges staatliches Herstellungsmonopol aufgehoben wird und bisher gesetzlich vorbehaltene Bezeichnungen freigegeben werden, wie es bei der Rechtsvorgängerin der Beschwerdeführerin im Jahr 2004 der Fall war (RKGE in SMI 1996, 323 E. 3 *Postkonto*, a.M. in sic! 2002, 245 E. 4c *Postgelb*). Der entsprechende Gesetzgeber will durch die Aufhebung des Monopols regelmässig Marktöffnung und faire Konkurrenz herstellen, weshalb das Monopol nicht durch den Markenschutz verlängert werden soll. Demzufolge wäre vorliegend wohl ein absolutes Freihaltebedürfnis an der Sachbezeichnung "*Raki*" zu bejahen, da kein anderes Wort dafür existiert, die Konkurrenten der Beschwerdeführerin auf diesen Begriff also angewiesen sind. Dagegen ist kein Grund ersichtlich, warum "Yeni" mit der Bedeutung "neu" sich als Markenbestandteil nicht zugunsten eines bestimmten Herstellers im Verkehr durchsetzen könnte. Schon unter dem Monopol wurde "Yeni Raki" in der Schweiz wie ein Kennzeichen und nicht wie eine Sachbezeichnung verwendet. Mit seiner zunehmenden Verbreitung wurde der Begriff auch in diesem Sinne bekannt und verstanden, so dass er sich im türkischsprachigen Publikum der Schweiz durchsetzen konnte. Dass in der Türkei zur gleichen Zeit ein Herstellungsmonopol galt, ändert an diesen tatsächlichen Verhältnissen nichts. Es vermochte die Durchsetzung jedenfalls nicht zu behindern (BGE 120 II 151 E. 3c *Yeni Raki*).

7. Auf dieser Grundlage ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Zeichen zu prüfen (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Die Widerspruchsmarke ist für "*Alkoholische Getränke, nämlich türkischen Rosinenbranntwein mit Anisgeschmack*" registriert. Diese Formulierung ist mit der Warenbezeichnung der angefochtenen Marke "*Raki (boisson alcoolisée traditionelle turque à base d'anis)*" deckungsgleich. Auch wenn die Widerspruchsmarke das Attribut "traditionell" und die angefochtene Marke den Ausgangsstoff "Rosinen" nicht erwähnt, betreffen die beiden Marken ein und dasselbe Produkt. Zwischen ihnen besteht somit Warenidentität. Bei der Beurteilung einer Verwechslungsgefahr ist damit ein strenger Massstab anzulegen (BGE 128 III 98 E. 2a *Orfina*; 122 III 387 E. 3a *Kamillosan*).

8. Da das zweite Wort "Raki" in der Widerspruchsmarke vom mehrheitlich türkischsprachigen Publikum als Sachbezeichnung verstanden wird, ist die

durch die Verkehrsdurchsetzung erworbene Kennzeichnungskraft der Marke in besonderem Mass vom ersten Wort "Yeni" geprägt. Der Gedanke an die Widerspruchsmarke beim Angebot einer Flasche "Yeni Efe", die mit Raki gefüllt ist, liegt nahe. Bei Spirituosen ist die Kombination eines individualisierenden ersten Wortes mit einer Sachbezeichnung ("Bacardi Rum", "Rigi Kirsch" etc.) verbreitet, weshalb die Übereinstimmung im ersten Wort "Yeni" zur Annahme einer Verwechslungsgefahr vorliegend genügt (BGE 88 II 379 *Tobler-o-rum*, EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht SIWR Band III, Basel 1996, S. 118 f.). Insbesondere weckt die angefochtene Marke mit dem Element "Yeni" leicht den Eindruck einer geschmacklichen Variante desselben Verarbeitungsbetriebs wie der mit der Widerspruchsmarke bezeichnete Branntwein ("mittelbare Verwechslungsgefahr", BGE 102 II 126 E. 2 *Annabelle*).

9. Beschwerde und Widerspruch sind somit gutzuheissen, und der angefochtenen Marke ist der Schutz für das Gebiet der Schweiz definitiv zu verweigern.

10. Die Kosten des erstinstanzlichen Widerspruchsverfahrens (Widerspruchsgebühr von Fr. 800.--) sind bei diesem Ausgang der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (Art. 34 MSchG und 54 VwVG).

11. Die Spruchgebühr des Beschwerdeverfahrens (Gerichtsgebühr) ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements über Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Widerspruchsbeschwerdeverfahren ist dafür das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 40'000.-- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff., LUCAS DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, SIWR I/2, 2. Aufl. Basel 1998, S. 29 f.).

12. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Beschwerdeführerin zu tragen, da sie durch die verspätete Einreichung ihrer Durchsetzungsbelege zur Beschwerde Anlass gegeben hat (Art. 63 Abs. 3 VwVG). Sie sind mit dem geleisteten Kostenvorschuss der Beschwerdeführerin zu verrechnen.

13. Der obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung "für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten" des erstinstanzlichen und des Widerspruchsverfahrens zuzusprechen (Art. 34 MSchG, Art. 64 Abs. 1 VwVG). Da die Beschwerdegegnerin sich der Beschwerde widersetzt hat, diese aber hätte vermieden werden können, wenn die Beschwerdeführerin die Durchsetzungsbelege schon im erstinstanzlichen Verfahren vorgelegt hätte, ist der Beschwerdeführerin ein Teil

ihrer Aufwendungen als notwendig und verhältnismässig zuzusprechen. Da die Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die Entschädigung auf Grund der Akten zu bestimmen und für das erstinstanzliche und das Beschwerdeverfahren auf total Fr. 2'000.-- festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 VGKE, Art. 8 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren [SR 172.041.0] in Verbindung mit Art. 24 Abs. 1 Markenschutzverordnung [MSchV, SR 232.111]). Die Entschädigung wird der Beschwerdegegnerin auferlegt, auch wenn sich diese nicht aktiv am Verfahren beteiligt hat (vgl. Mitteilung der RKGE in sic! 2006, 533; RKGE in sic! 2006, 478 E. 10 *Hero*).

14. Widerspruchsgebühr und Parteientschädigung können vom unaufgefordert geleisteten Kostenvorschuss der Beschwerdegegnerin bezogen werden. Der Rest ist der Beschwerdegegnerin unter Abzug der Überweisungsgebühren zurückzuerstatten.

15. Dieses Urteil unterliegt keiner Beschwerde ans Bundesgericht und ist daher rechtskräftig (Art. 73 BGG).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 2 bis 4 der Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 24. August 2006 werden aufgehoben, und der Marke IR Nr. 858 630 der Beschwerdegegnerin wird der Schutz für die Schweiz definitiv verweigert.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 4'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.-- verrechnet. Die Beschwerdeführerin hat damit noch Fr. 500.-- zu bezahlen.

3. Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin die Kosten des erstinstanzlichen Widerspruchsverfahrens und eine reduzierte Parteientschädigung für das erstinstanzliche und das Beschwerdeverfahren, insgesamt Fr. 2'800.-- (inkl. allfällige MWST) zu bezahlen. Dieser Betrag abzüglich Fr. 500.-- gemäss Ziff. 2, also total Fr. 2'300.--, werden der Beschwerdeführerin vom geleisteten Kostenvorschuss der Beschwerdegegnerin überwiesen. Der Restbetrag von Fr. 700.-- wird der Beschwerdegegnerin nach Abzug der Überweisungsgebühren zurückerstattet.

4. Dieses Urteil ist rechtskräftig. Es wird eröffnet:
   - der Beschwerdeführerin (eingeschrieben, mit Beilagen)
   - der Beschwerdegegnerin (auf diplomatischem Weg, mit Formular "Zahladresse")
   - der Vorinstanz (Ref-Nr. Wspr. 8061, eingeschrieben, mit Beilagen)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann Philipp J. Dannacher

Versand am: 20. März 2007