Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-7447/2006

{T 0/2}

Urteil vom 17. April 2007

Mitwirkung: Richter David Aschmann (vorsitzender Richter), Richter Hans Urech, Richter Claude Morvant; Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher

X._____,
vertreten durch Advokat Dr. Felix H. Thomann, Elisabethenstrasse 30, 4010 Basel,

Beschwerdeführerin

gegen

Y._____,
vertreten durch Zimmerli, Wagner & Partner AG, Patente, Marken, Design, Löwenstrasse 19, Postfach, 8021 Zürich,

Beschwerdegegnerin

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

Vorinstanz

betreffend

Verfügung vom 24. Mai 2006 im Widerspruchsverfahren 6254 IR 701'041 MARTINI BABY / IR 786'063 martini (fig.)

Sachverhalt:

A. Die internationale Marke IR 786 063 *martini* (fig.) der Beschwerdegegnerin wurde am 17. Oktober 2002, gestützt auf eine italienische Basiseintragung, in der Gazette OMPI des marques internationales veröffentlicht. Die Marke sieht wie folgt aus:



und wurde ursprünglich für folgende Waren registriert:

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

B. Am 31. Januar 2003 erhob die Beschwerdeführerin neun Widersprüche gegen diese Eintragung. Acht davon zog sie am 5. Mai 2003 wieder zurück. Den aufrechterhaltenen Widerspruch stützte sie auf ihre Marke IR 701'041 MARTINI BABY, die für "*Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons*" in Klasse 32 und "*Boissons alcooliques (à l'exception des bières)*" in Klasse 33 registriert ist.

C. Am 5. Februar 2004 wurde, auf Antrag der Beschwerdegegnerin, folgende Ergänzung (Einschränkung) des Warenverzeichnisses der angefochtenen Marke für die Schweiz und Deutschland in den Gazettes OMPI des marques internationales Nr. 25/2003 veröffentlicht: "...*à l'exclusion des verres à boire, ainsi que des ustensiles de cuisine utilisés pour les boissons."*

D. Mit Stellungnahme vom 27. April 2004 bestritt die Beschwerdegegnerin das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke nach Massgabe des geänderten Warenverzeichnisses.

E. Mit Verfügung vom 13. Mai 2004 wurden der Widerspruch und drei Widersprüche einer Drittpartei gegen die gleiche Marke zu einem Verfahren vereinigt. Auf gemeinsamen Wunsch der Parteien ruhte dieses Verfahren vom 8. Oktober 2004 bis zum 6. Oktober 2005. Dann wurde es auf Antrag der Beschwerdeführerin fortgeführt.

F. Mit Replik vom 9. Dezember 2005 erläuterte die Beschwerdeführerin die fast hundertfünfzigjährige Geschichte der "MARTINI"-Wermutprodukte. Sie führte aus, dass das Publikum von einem "Branchenriesen" geradezu

erwarte, dass er in benachbarte Warensparten diversifiziere. In solche Sparten gehörten die Waren der angefochtenen Marke, so dass Warengleichartigkeit mit den Waren der Widerspruchsmarken bestehe.

G. Die Beschwerdegegnerin hielt mit Duplik vom 18. Januar 2006 an ihrem Rechtsstandpunkt fest und bestritt das Vorliegen von gleichartigen Waren. Sie trug vor, dass "Martini" überdies ein verbreiteter Familienname und daher ungeeignet sei, ein Unternehmen herkunftsmässig zu individualisieren.

H. Am 24. Mai 2006 wies die Vorinstanz den Widerspruch der Beschwerdeführerin und die drei Widersprüche der Drittpartei mangels Vorliegens gleichartiger Waren vollumfänglich ab.

I. Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 26. Juni 2006 Beschwerde an die Rekurskommission für geistiges Eigentum (hiernach: "RKGE") mit den Rechtsbegehren:

1. Es seien die Entscheide des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 24. Mai 2006 betreffend die Widerspruchsverfahren Nr. 6271, 6276 und 6282 aufzuheben und die Widersprüche der Beschwerdeführerin gutzuheissen.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegnerin.

J. Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 20. Oktober 2006, die Beschwerde abzuweisen.

K. Die Beschwerdegegnerin beantragte mit Stellungnahme vom 20. Dezember 2006, die Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolgen abzuweisen.

L. Mit Verfügung vom 15. November 2006 wurde das Verfahren per 1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.

M. Auf die Durchführung einer mündlichen und öffentlichen Verhandlung haben beide Parteien stillschweigend verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 lit. d des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der RKGE übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) am 26. Juni 2006 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung

ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c des Markenschutzgesetzes [MSchG, SR 232.11]). Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, wird aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise, namentlich der Letztabnehmer beurteilt, welche die Marken in ihrem Erinnerungsbild auseinanderhalten können sollen (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss*, 119 II 477 E. 2d *Radion*). Da das Widerspruchsverfahren auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr beschränkt ist (Art. 31 Abs. 1 MSchG), ist auch eine allfällige Berühmtheit der Widerspruchsmarke nur im Rahmen von Art. 3 Abs. 1 MSchG und nicht auch im Hinblick auf die Beeinträchtigung ihrer Unterscheidungskraft oder auf die Ausnützung oder Beeinträchtigung ihres Rufs gemäss Art. 15 MSchG zu berücksichtigen. Hingegen ist eine durch den Gebrauch der Widerspruchsmarke im Verkehr erworbene Bekanntheit zu beachten (RKGE in sic! 1999 S. 570 E. 3 *Hermès*, sic! 2000 S. 607 E. 6 *Red Bull*). Sie führt zu einem erweiterten Schutz der Marke, da starke Marken einen grösseren Schutzumfang verdienen (BGE 122 III 382 *Kamillosan*).

3. Zwischen der Zeichenähnlichkeit und der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit als Kriterien für die Verwechslungsgefahr besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Waren oder Dienstleistungen der zu vergleichenden Marken sind, und umgekehrt (Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8). Allerdings verlangt Art. 3 Abs. 1 lit. c für jedes Kriterium auch ein gewisses Minimum an Ähnlichkeit (Eugen Marbach, Gleichartigkeit – ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, Zeitschrift für Schweizerisches Recht [ZSR], 2001, S. 259; RKGE in sic! 2001 S. 136 E. 5 *Kraft*). Die Vorinstanz hat das Bestehen einer Verwechslungsgefahr deshalb im vorliegenden Fall verneint, weil die zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen gänzlich ungleichartig seien, was die Beschwerdeführerin bestreitet.

4. Die Beschwerdeführerin behauptet, die Widerspruchsmarke sei international bekannt, substanziert und belegt diese Bekanntheit indessen nur für den ersten Wortbestandteil MARTINI. Ob eine Marke bekannt ist, ist indessen anhand des ganzen Zeichens zu beurteilen. Weder als Bestandteil eines bekannten Zeichens noch als dessen Kombination mit anderen Elementen ist ein Zeichen bekannt, wenn das Ausgangszeichen darin in seiner gekürzten oder erweiterten Fassung nicht ohne Weiteres erkannt und seine Bekanntheit nicht auf das neue Zeichen übertragen wird (BGE 127 III 167 E. 2b/bb *Securitas*). Bei der Widerspruchsmarke ist dies nur für einen Teil der eingetragenen Waren der Fall: Der Zusatz "Baby" bezeichnet in erster Linie einen Säugling. Mit dieser Bedeutung führt er von der bekannten Apéritifmarke "Martini" weg, da dieses Getränk nicht für Säuglinge

fabriziert und von solchen nicht konsumiert wird. Allerdings wird MARTINI BABY im Zusammenhang mit Wermut und anderen alkoholischen Apéritifgetränken an die Bekanntheit des ersten Markenworts erinnern und bei diesen Waren einen betrieblichen Herkunftsbezug zur bekannten Apéritifmarke erwarten lassen. Der Widerspruchsmarke gebührt damit grundsätzlich ein normaler Schutzumfang. Doch kann sie sich in Bezug auf alkoholische Apéritifgetränke, zumindest für ihr erstes Wortelement, auf einen entsprechend erweiterten Schutz berufen.

5. Es ist zu prüfen, ob "*Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons*" in Klasse 32 und "*Boissons alcooliques (à l'exception des bières)*" in Klasse 33 einerseits mit "*Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes, à l'exclusion des verres à boire, ainsi que des ustensiles de cuisine utilisés pour les boissons*" andererseits gleichartig sind. Die Rechtsprechung bejaht Gleichartigkeit grundsätzlich zwischen Esswaren des täglichen Bedarfs, die in der Küche Verwendung finden (RKGE in sic! 1997 S. 178 f. E. 3 *Gourmet House,* sic! 2000 S. 801 E. 5 *Naturella/Naturessa*), ausser zwischen Essen und Trinken (RKGE in sic! 2002 S. 433 E. 5 *San Pellegrino*). Zwischen essbaren und nicht essbaren Waren, die wie Käse und ein Käsehobel thematisch miteinander verbunden sind, kann im Einzelfall Gleichartigkeit bestehen (RKGE in sic! 2006 S. 37 E. 6 *Käserosette*), doch müssen dafür mehrere Kriterien zusammenkommen: *Für* das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten der Waren, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-how, den Vertriebskanälen, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (RKGE in sic! 2004 S. 864 E. 6 *Harry/Harry's Bar*, sic! 2006 S. 36 E. 5 *Käserosette*). Eher *gegen* das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (RKGE in sic! 2004 S. 864 E. 6 *Harry/Harry's Bar*, MARBACH, a.a.O., S. 264 ff.).

6. Übertragen auf den Gleichartigkeitsbereich eines international bekannten Apéritifgetränks kann auf Grund dieser Kriterien durchaus davon ausgegangen werden, dass bestimmte Haushalts- und Küchengeräte sowie -behälter, die spezifisch auf eine Verwendung an der Bar, in der Zubereitung oder beim Service von Drinks konstruiert sind, in der Vorstellung des angesprochenen, breiten Publikums eine übereinstimmende betriebliche Herkunft wie die des bekannten Wermuts erwarten lassen. Diese Erwartung entsteht infolge der spezialisierten Barkeeper- und Drinkmix-Kultur, aus welcher derartige Geräte und Behälter (Messbecher, Mixer, Mixstab, Sieb

etc.) bekannt sind. Daher ist sie allerdings auf Geräte im Zusammenhang mit der Zubereitung von Getränken beschränkt. Zwar mag Wermut grundsätzlich auch bei der Zubereitung gewisser Speisen, namentlich Saucen, Verwendung finden. Die Beschwerdeführerin hat den Gebrauch ihrer Wermut-Getränke als Kochzutaten indessen weder vor der Vorinstanz noch im Beschwerdeverfahren behauptet oder dargetan. Für eine Verwendung in der Küche sind die Widerspruchsmarken – im Unterschied zu Apéritifgetränken wie Sherry oder Marsala – jedenfalls nicht bekannt. In der Erwartung des Publikums werden die Wermutprodukte der Beschwerdeführerin darum auch dann nicht mit allen Arten von Haushalts- und Küchenmaschinen, namentlich Maschinen für Lebensmittel, in Verbindung gebracht, wenn die Widerspruchsmarken als bekannt vorausgesetzt werden. Vielmehr fehlen in diesem Zusammenhang die genannten Kriterien übereinstimmender Vertriebskanäle und Verwendungszwecke. Noch weniger bestehen ähnliche technologische Indikationsbereiche, gleiche Herstellungsstätten oder sind die Waren miteinander substituierbar. Umso weniger liegen im Verhältnis zu Bier, Mineralwasser, Fruchtsäften, Sirup und anderen nichtalkoholischen und alkoholischen Getränken, für welche die Marke keinen erweiterten Schutzumfang beanspruchen kann, gleichartige Waren vor.

7. Eine Warengleichartigkeit, die eine Verwechslungsgefahr mit den Widerspruchsmarken begründen könnte, ist somit nur für spezifisch auf die Zubereitung für Getränke ausgerichtete Bar- oder Küchengeräte festzustellen. Diesen Warenbereich hat die Beschwerdegegnerin mit ihrer Einschränkung "*à l'exclusion des verres à boire, ainsi que des ustensiles de cuisine utilisés pour les boissons*" ausgeschlossen, weshalb die für das Bestehen einer Verwechslungsgefahr erforderliche Gleichartigkeit zwischen den zu vergleichenden Waren vorliegend fehlt.

8. Überdies ist die Bedeutung von "Martini" vielfältig. Der als "martini dry" bekannte, klassische Drink stammt als Sachbezeichnung aus Amerika und hat nichts mit den Widerspruchsmarken zu tun (JEAN WATIN-AUGOUARD, Histoires de Marques, Paris 2006, S. 470). Der italienische Name "Martini" ist mit dem Vornamen "Martin" verwandt und kommt in der Schweiz auch als Nachname vor. Ausserdem bezeichnet "Martini" im Volksmund den 11. November. Die Beschwerdeführerin stellt nicht alle Arten von alkoholischen Getränken oder Digestives her, sondern ein bestimmtes alkoholisches Apérogetränk mit dem Geschmack von Wermut. Ausser bei dieser engen thematischen Warenverbindung liegt die Annahme einer zufälligen Gleichnamigkeit mit einem anderen Hersteller daher grundsätzlich näher als die Vermutung einer gleichen betrieblichen Herkunft mit der Beschwerdeführerin. Da das zweite Wort der Widerspruchsmarke von der angefochtenen Marke nicht übernommen wird, reichen die Unterschiede in der Zeichendarstellung aus, auch in allenfalls sich überschneidenden Randgebieten der beiden Warenlisten eine Verwechslungsgefahr zu verhindern. Die Vorinstanz hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den zu vergleichenden Marken deshalb zu Recht verneint. Die Beschwerde ist so-

mit abzuweisen.

9. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 64 Abs. 1 VwVG). Der Kostenanspruch ist mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Wie die Beschwerdeführerin zu Recht rügt, vermochte die Beschwerdegegnerin eine Verwechslungsgefahr nur zu verhindern, indem sie ihr Warenverzeichnis während des vorinstanzlichen Verfahrens einschränkte, mag dies im Vergleich zum Gesamtumfang des Verzeichnisses auch nur einen eher geringen Teil der Waren betroffen haben. Es rechtfertigt sich daher, die ihr erstinstanzlich zugesprochene Parteientschädigung um Fr. 200.-- angemessen zu reduzieren.

10. 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, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, S. 29 f.). Die von der Beschwerdegegnerin mit Kostennote vom 20. Dezember 2006 ausgewiesenen Aufwendungen von Fr. 1'200.-- erscheinen angemessen und sind ihr als Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 34 MSchG, Art. 64 Abs. 1 VwVG).

11. Dieses Urteil unterliegt keiner Beschwerde ans Bundesgericht und ist daher rechtskräftig (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 {BGG, SR 173.110}).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen, und Ziff. 1-2 und 4 der Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 24. Mai 2006 (Widerspruchsverfahren Nr. 6254) werden bestätigt.

2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem erhobenen Kostenvorschuss von Fr. 3'500.-- verrechnet. Die Beschwerdeführerin hat damit noch Fr. 500.-- zu bezahlen.

3. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren mit Fr. 1'200.-- (inkl. MWST) zu entschädigen.

4. Ziff. 3 der Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 24. Mai 2006 im Widerspruchsverfahren Nr. 6254 wird aufgehoben und die Beschwerdeführerin verpflichtet, die Beschwerdegegnerin für das erstinstanzliche Verfahren mit Fr. 1'800.-- zu entschädigen.

5. Dieses Urteil wird eröffnet:

   - der Beschwerdeführerin (eingeschrieben, mit Beilagen)
   - der Beschwerdegegnerin (eingeschrieben)
   - der Vorinstanz (eingeschrieben; Ref-Nr. Wspr. Nr. 6254, mit Beilagen)

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

Versand am: 23. April 2007