



Urteil vom 1. November 2021

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi,
Richter Daniel Willisegger,
Gerichtsschreiber Pascal Sennhauser.

Parteien

St. Jakobskellerei Schuler & Cie AG Schwyz,
Franzosenstrasse 14, 6423 Seewen SZ,
ehemals Johann Jakob Castell & Cie,
vertreten durch Dr. iur. Adrian Zimmerli, Rechtsanwalt,
Weinmann Zimmerli AG,
Apollostrasse 2, Postfach 1021, 8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

WYNEM GROUP GMBH,
Gasstrasse 53, 4058 Basel,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 100274,
CH 443'843 BAROCCO / CH 718'447 LA BAROCCA.

Sachverhalt:**A.**

Die Schweizer Wortmarke CH Nr. 718447 "La Barocca" (nachfolgend: angefochtene Marke) mit Hinterlegungsdatum 29. Januar 2018 wurde am 6. Juli 2018 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist, soweit vorliegend relevant, für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 33: alkoholische Mixgetränke; alkoholische Mischgetränke, ausgenommen Biermischgetränke; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); alkoholische Getränke, ausgenommen Bier; alkoholische Fruchtgetränke; alkoholische Fruchtcocktail-Getränke; Wermutwein; Weisswein; Weinpunsche; Weinpunsch; Weingetränke; Weine mit erhöhtem Alkoholgehalt; Weine; Wein für die Speisenzubereitung; Tresterwein; Traubenwein; Tafelwein; Süssweine; stille Weine; Schaumweine mit der geschützten Ursprungsbezeichnung 'Champagne'; Schaumweine (geschützt durch die Ursprungsbezeichnung 'Champagne'); Schaumweine, geschützt durch die Ursprungsbezeichnung 'Champagne'; Rotweine; Obstschaumwein; natürliche Perlweine; Kräuterweine; fertige Weincocktails; Aperitifs auf Weinbasis.

B.

Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdeführerin am 8. Oktober 2018 Widerspruch im obgenannten Umfang. Diesen stützte sie auf ihre Schweizer Wortmarke CH Nr. 443843 "BAROCCO" (nachfolgend: Widerspruchsmarke) mit Hinterlegungsdatum 17. Januar 1997, deren Veröffentlichung am 15. August 1997 erfolgte (SHAB-Nr. 155). Sie beansprucht die Waren "Weine" der Nizza-Klasse 33. Die Beschwerdeführerin begründete ihren Widerspruch mit der Warengleichartigkeit respektive teilweisen -identität sowie der Zeichenähnlichkeit, da beide Marken deutlich das Barock-Zeitalter assoziierten. Es resultiere eine direkte Verwechslungsgefahr.

C.

Mit Stellungnahme vom 7. Dezember 2018 beantragte die Beschwerdegegnerin die Abweisung des Widerspruchs. Sie stellte sich sinngemäss auf den Standpunkt, die Widerspruchsmarke sei kennzeichnungsschwach und bestritt eine hohe Zeichenähnlichkeit zur angefochtenen Marke, welche als Fantasiezeichen zu interpretieren sei. Insgesamt hebe sich diese durch den prägenden Bestandteil "La" ausreichend deutlich von der Widerspruchsmarke ab, womit keine Verwechslungsgefahr bestehe.

D.

Mit Replik vom 14. März 2019 hielt die Beschwerdeführerin an ihrem Widerspruch fest. Die Beschwerdegegnerin liess sich im Vorverfahren nicht mehr vernehmen.

E.

Mit Verfügung vom 4. Juli 2019 wies die Vorinstanz den Widerspruch vollumfänglich ab. Sie begründete ihren Entscheid im Wesentlichen wie folgt: Die Gleichheit beziehungsweise hochgradige Gleichartigkeit sämtlicher angefochtener Waren sei zu bejahen. Der italienische Begriff "barocco" bedeute auf Deutsch "Barock"; "barocca" sei die deklinierte weibliche Form davon und weiter ein Synonym von "Tinta Barocca", eine der sechs wichtigsten roten portugiesischen Rebsorten zur Produktion des Portweins. Da die beiden Marken aber schriftbildlich und phonetisch derart ähnlich seien, sei die Zeichenähnlichkeit auch bei Annahme eines unterschiedlichen Sinngehalts zu bejahen. Die Widerspruchsmarke "BAROCCO" sei für die strittigen Weine nicht direkt beschreibend; ihr komme eine zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Allerdings sei der Bestandteil "Barocca" der angefochtenen Marke als Synonym von "Tinta Barocca" Gemeingut, weshalb sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf diesen erstrecken könne. Angesichts dessen unterscheide sich die angefochtene Marke rechtsgenügend von der Widerspruchsmarke; eine Verwechslungsgefahr sei zu verneinen.

F.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 4. September 2019 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit dem Antrag, die Verfügung sei aufzuheben und die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 718447 "La Barocca" sei im angefochtenen Umfang zu widerrufen; unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, die Möglichkeit der Annahme eines unterschiedlichen Sinngehalts sei geradezu realitätsfremd; der bei beiden Marken im Vordergrund stehende Sinngehalt sei der Begriff "Barock". Die Qualifizierung des Markenelements "Barocca" als Gemeingut sei nicht stichhaltig, ein Verkehrsverständnis als Synonym für die Rebsorte "Tinta Barocca" bestehe nicht. Dies ergebe sich auch daraus, dass der Markenbestandteil "La" als dem nachfolgenden Substantiv zuordenbarer grammatikalischer Artikel zwangsläufig zu einer zusammenhängenden Lesart der angefochtenen Marke führe. Aufgrund der phonetisch und schriftbildlich weitgehenden Übereinstimmung bestehe eine direkte Verwechslungsgefahr beider Marken. Angesichts dessen, dass es sich bei der angefochtenen Marke um die

deklinierte feminine Form der Widerspruchsmarke handle, liege – insbesondere im Zusammenhang mit Champagner – eine Interpretation als "eine auf die Damenwelt zugeschnittene Cüpli-Linie der Widerspruchsmarke" nahe. Damit sei auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr gegeben.

G.

In ihrer Beschwerdeantwort vom 28. Oktober 2019 brachte die Beschwerdegegnerin vor, für die Warengattung "Weine und alkoholische Getränke" seien auch weitere Marken sogar mit dem mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil "Barocco" eingetragen. Sinngemäss brachte sie vor, insbesondere durch den Markenbestandteil "La" ergebe sich eine hinreichende Abgrenzung von der Widerspruchsmarke.

H.

Die Vorinstanz verzichtete mit Eingabe vom 4. November 2019 unter Übersendung der Vorakten auf eine Vernehmlassung und beantragte unter Hinweis auf die Begründung in der angefochtenen Verfügung die Abweisung der Beschwerde.

I.

Eine öffentliche Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.

J.

Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat als Widersprechende am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1 Art, 52 Abs. 1 VwVG) und der

Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

2.

2.1 Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind, und umgekehrt. Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnete Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.>"; 128 III 96 E. 2c "Orfina"; Letzterer m.H.).

2.2 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich aufgrund der Registereinträge. Die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen ist indiziert, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (Urteil des BVGer B-1342/2018 vom 30. September 2020 E. 5.4 "APPLE/APPLE BOUTIQUE" m.H.). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge der zu vergleichenden Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 f. "Qnective und Qnective [fig.]/Q qnect [fig.]" m.H.; B-5530/2013 vom 6. August 2014 E. 4.2 "MILLESIMA/MILLEZIMUS"; B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bone-welding [fig.>"; GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz, 2. Aufl., 2017, Art. 3, N. 336 ff.; je m.H.).

2.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter-

lassen. Diese werden die beiden 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 (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks" m.H.). Dabei sind an die Verschiedenheit der Zeichen umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die von den Marken beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind und umgekehrt. Ein besonders strenger Massstab ist bei Waren- oder Dienstleistungsidentität anzulegen (BGE 122 III 382 E. 3.a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radiomat"; Urteil des BGer 4C.258/2004 E. 2.3 "Yello/Yellow Access AG").

2.4 Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kennzeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen. Gleichwohl können gemeinfreie Bestandteile den Gesamteindruck einer Marke mitbeeinflussen (BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"). Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 5.5 "7seven [fig.]/Sevenfriday" und B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve" je m.w.H.). Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren. Sind die Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Urteil des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 5.5 "7seven [fig.]/Sevenfriday" m.w.H.).

2.5 Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas/Securicall" m.H.; 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. A. 2009, N. 872 ff.). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf eines dieser Kriterien bejaht wird (Urteil des BVGer B-2635/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.1 "Monari/Anna Molinari"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; 119 II 473

E. 2.c "Radion/Radiomat"). Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortanfang respektive Wortstamm und die Endung in der Regel grössere Beachtung finden als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Buchstaben oder Silben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas/Securicall" m.H.; 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan").

2.6 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-5972/2017 vom 7. Juni 2019 E. 2.3 "Medical Park [fig.]/Medical Reha Park [fig.]" m.H.). Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"). Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump (fig.)/Jumpman"; B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H2O3 pH/Regulat (fig.)"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Ihr Schutzzumfang gilt in der Regel schon als eingeschränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff umfassten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetragen sind (Urteile des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 "Ergo"; B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo"). Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz, 2. Aufl., 2017, Art. 3, N. 78 f.; je m.H.).

2.7 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 (Urteile des BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 2.8 "The Body Shop" [fig.]/"TheFaceShop" [fig.]; B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 9.1 "KaSa K97 [fig.]/biocasa [fig.]; B-8242/2010 vom 22. Mai 2012

E. 4.4 "Lombard Odier & Cie./Lombard Network [fig.]"). Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen überein, entfällt unter Vorbehalt einer allfälligen Verkehrsdurchsetzung eine rechtlich erhebliche Verwechslungsgefahr (MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 2017, Art. 3 N. 72; GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz, 2. Aufl., 2017, Art. 3 N 131 m.w.H.).

2.8 Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen (BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina/Orfina"; Urteil des BVGer B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 3.2 "PALLAS/Pallas Seminare [fig.]" ; je m.H.). Im Gemeingut stehende Markenelemente sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht einfach auszublenden, sondern in Anrechnung ihrer für sich genommen geringen oder fehlenden Kennzeichnungskraft im Gesamteindruck der Marke zu berücksichtigen (Urteil des BVGer B-3706/2016 vom 20. Juli 2018 E. 2.7 "PUPA/Fashionpupa"; BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz, 2. Aufl., 2017, Art. 3 N 131 f. m.H.). Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen überein, begründet dies grundsätzlich keine Verwechslungsgefahr. Dies gilt dann nicht, wenn die Widerspruchsmarke aufgrund der Dauer ihres Gebrauchs, der Intensität der Werbung oder ihres Erfolgs eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt hat, an welcher auch die gemeinfreien Bestandteile teilnehmen (vgl. BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas/Securicall" sowie die Urteile des BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 7.1 "The Body Shop/TheFaceShop [fig.]" ; B-6173/2018 vom 30. April 2019 E. 6.1 "World Economic Forum [fig.]/Zurich Economic Forum [fig.]" ; je m.H.).

3.

3.1 Vorab sind für die im Widerspruch stehenden Waren die massgeblichen Verkehrskreise und deren Aufmerksamkeitsgrad festzustellen. Hierfür ist vom Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke auszugehen (Urteil des BVGer B-7202/2014 vom 1. September 2016 E. 5 "GEO/Geo influence"; GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz, 2. Aufl., 2017, Art. 3 N

51 m.H.). Eine erhöhte Aufmerksamkeit und eine reduzierte Verwechslungsgefahr werden in der Regel angenommen, wenn sich eine Marke nur an Fachleute wendet (Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yello/Yellow Access AG"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 3.1 "CARPE DIEM/carpe noctem" und B-1398/2011 vom 25. September 2012 E. 5.4 "Etavis/Estavis 1993") oder es sich um Waren oder Dienstleistungen handelt, die nicht zum täglichen Bedarf gehören (B-38/2011 vom 29. April 2011 E. 7 ff. "IKB/ICB, ICB [fig.]"), während bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit der Verkehrskreise zu rechnen ist (BGE 133 III 347 E. 4.1 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]").

3.2 Die Widerspruchsmarke wird für Waren der Klasse 33 ("Weine") beansprucht. Nach ständiger Rechtsprechung zählt insbesondere auch Wein zu den Massenartikeln des täglichen Bedarfs (Urteil des BVGer B-5530/2013 vom 6. August 2014 E. 5.1 "Millesima/Millezimus"; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 19. Dezember 1997, in: sic! 1998, 200 "Torres, Las Torres/Baron de la Torre", zustimmend GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., 2017, Art. 3 N. 52). Die relevanten Waren richten sich an einen breiten Verkehrskreis, welcher einen geschwächten Aufmerksamkeitsgrad aufweist (vgl. Urteile des BVGer B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 3.2 "CARPE DIEM/carpe noctem", B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 3.2 "Fructa/Fructaid", B-5120/2011 vom 17.08.12 E. 5.2 "Bec de fin bec [fig.]/Fin Bec [fig.]", B-7352/2008 vom 17.06.09 E. 6.2 "Torres/Torres Saracena". Es ist daher von einem eher strengen Massstab bezüglich der Verwechslungsgefahr auszugehen (BGE 117 II 326 E. 4 "Valser").

4.

4.1 Die Vorinstanz geht in ihrem Entscheid von Warenidentität beziehungsweise hochgradiger Gleichartigkeit sämtlicher angefochtener Waren aus (eingangs Ziff. E). Auch die Beschwerdeführerin stellte sich bereits in ihrem Widerspruch auf diesen Standpunkt (eingangs Ziff. B). Die Beschwerdegegnerin setzte sich nicht mit der Frage der Gleichartigkeit der angefochtenen Waren auseinander.

4.2 Im häufig anzutreffenden Fall, in welchem die Widerspruchsmarke den Oberbegriff für eine Ware der angefochtenen Marke beansprucht, ist die

Gleichartigkeit geradezu offensichtlich. Auch im umgekehrten Fall, in welchem die angefochtene Marke den Oberbegriff und die Widerspruchsmarke nur einen kleinen, bestimmten Teil dieses Oberbegriffs beansprucht, ist grundsätzlich von einer Gleichartigkeit auszugehen (Urteil B-6099/2013 E. 4.2.2 "CARPE DIEM/carpe noctem" m.H.).

Während die Widerspruchsmarke für "Weine" eingetragen ist und die angefochtene Marke mit "alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" beziehungsweise "alkoholische Getränke, ausgenommen Bier" den Oberbegriff davon beansprucht, führt dies bereits zur Gleichartigkeit (beziehungsweise teilweisen Identität) der beanspruchten Waren. Dies gilt nach dem Gesagten auch für die beanspruchten Waren "Wermutwein", "Weisswein" etc., welche einen Teilbereich des von der Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriffs "Weine" ausmachen. Ob darüber hinaus Gleichartigkeit für alle Arten der hier strittigen alkoholischen Getränke – wie etwa "alkoholische Mixgetränke", "alkoholische Fruchtcocktail-Getränke" etc. – auch gilt, muss nicht mehr weiter untersucht werden, da die Gleichartigkeit (beziehungsweise hier teilweise Identität) mit einem Teilbereich des Oberbegriffs bereits genügt (Urteil B-6099/2013 "CARPE DIEM/carpe noctem" E. 4.2.2, E.4.2.3; vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7312/2008 vom 27. März 2009 E. 5 "Imperator/Imperator").

4.3 Somit ist zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke von Gleichartigkeit (beziehungsweise teilweiser Identität) auszugehen.

5.

Zu prüfen ist die Zeichenähnlichkeit. Es stehen sich die beiden Wortmarken "BAROCCO" (Widerspruchsmarke) und "La Barocca" (angefochtene Marke) gegenüber.

Bei der Widerspruchsmarke "BAROCCO" handelt es sich um eine aus drei Silben bestehende Wortmarke (BA-ROC-CO). Prägend wirkt die Vokalfolge A-O-O. Dagegen stehen die vorangestellten Konsonanten B und der (Doppel-)Konsonant C(C) mit schwacher Artikulationsstärke (Leniskonsonanten; LUCIANO CANEPARI, *Manuale di Pronuncia Italiana*, 1992, S. 61 f.). Nur der R-Laut in der Wortmitte wird als Fortiskonsonant stark und mithilfe des Gaumenzäpfchens (uvular) gebildet (LUCIANO CANEPARI, a.a.O., S. 84 f., zur Übersicht derselbe, *A Handbook of Pronunciation*, 2005, S. 128; vgl. zur Unterscheidung im Deutschen KLEINER STEFAN/KNÖBL

RALF, Duden – das Aussprachewörterbuch, 7. Aufl., 2015, S. 53 f.). Die angefochtene Marke unterscheidet sich durch die vorangestellte Silbe ("La") und den abweichenden Endvokal A, womit die Vokalfolge A-A-O-A resultiert. Beim Anfangslaut L handelt es sich um einen Leniskonsonanten, die übrigen Konsonanten werden analog jenen der Widerspruchsmarke betont. Durch das Hinzufügen der betonten Silbe La am Zeichenanfang gewinnt die angefochtene Marke klanglich einen gewissen Abstand zur Widerspruchsmarke, da sie die Prägung des Zeichenanfangs durch den Vokal A verstärkt. Dass die angefochtene Marke ebenfalls mit dem Vokal A endet, hat den Effekt, dass deren prägende Wirkung auf das gesamte Zeichen ausgedehnt wird. Der Mittelteil der beiden Zeichen ("BAROCC") ist allerdings identisch. Da Wortanfang und -ende stärker im Gedächtnis haften bleiben, kommt diesen Elementen bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes grundsätzlich eine höhere Bedeutung zu (E. 2.3 vorstehend m.H.; IGE, Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1, S. 261; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1637/2015 vom 14. September 2015 E. 4.1 "FEMIBION (fig.)/FEMINABIANE" m.H.). Deshalb verbleibt in klanglicher Hinsicht eine entfernte Zeichenähnlichkeit.

5.1 Auf schriftbildlicher Ebene besteht zwischen den in Frage stehenden Zeichen insofern ein Unterschied, als die bei der angefochtenen Marke vorangestellte Silbe La ein eigenes Wort darstellt, während die Widerspruchsmarke nur aus einem Wort besteht. Der prägende Zeichenanfang ist damit auch schriftbildlich unterschiedlich. Davon abgesehen jedoch stimmen die beiden zu beurteilenden Zeichen in weiten Teilen überein. Nicht nur ist die angefochtene Marke mit neun Zeichen nur unwesentlich länger als die aus sieben Zeichen bestehende Widerspruchsmarke. Auch besteht sie (ausgenommen von den beiden Zeichen L und A) aus den gleichen Buchstaben, was den durch die Verwendung zweier Worte gewonnenen Zeichenabstand mindert (vgl. BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4471/2012 vom 29. Oktober 2013 E. 6.1.2 "ALAÏA/LALLA ALIA" m.H.). Hinzu kommt, dass die Widerspruchsmarke – abgesehen nur von deren Endvokal O – durch die angefochtene Marke übernommen wird. Insgesamt ist in optischer Hinsicht eine Ähnlichkeit der beiden Zeichen festzustellen.

5.2 Es ist davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke "BAROCCO" sowohl von den massgeblichen Verkehrskreisen, also sowohl den italienisch- als auch von den französisch- und deutschsprachigen Schweizer Endkonsumenten als Adjektiv respektive Nomen im Sinne von "barock, Ba-

rock" und damit als Anspielung auf die entsprechende Epoche in Architektur, Literatur und Kunst verstanden wird (vgl. <https://de.langenscheidt.com/italienisch-deutsch/barocco>; <https://de.pons.com/übersetzung/italienisch-deutsch/barocco>). Dafür spricht insbesondere die Ähnlichkeit zu den französischen und deutschen Begriffen (baroque respektive Barock) sowie die Tatsache, dass der Begriff Teil des Grundwortschatzes ist und die Bekanntheit der fraglichen Epoche – zumindest dem Namen nach – bei Endkonsumenten mit durchschnittlicher Allgemeinbildung vorausgesetzt werden kann.

Bei der jüngeren Marke handelt es sich um die deklinierte feminine Form der Widerspruchsmarke. Auch hier drängt sich die Assoziation zum Barockzeitalter auf. Entgegen den Ausführungen der Beschwerdegegnerin kann nicht von einem reinen Fantasiezeichen ausgegangen werden. Auch das Hinzufügen des bestimmten Artikels "La" verleiht der Wortkombination keinen abweichenden Sinngehalt. Die Ähnlichkeit im Sinngehalt der beiden Marken ist damit gegeben. Im Ergebnis ist deshalb das Vorliegen einer Zeichenähnlichkeit zu bejahen.

6.

Weiter ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen.

6.1 Die Beschwerdeführerin moniert, entgegen der Auffassung der Vorinstanz handle es sich bei der Bezeichnung Barocca nicht um Gemeingut, da die massgeblichen Verkehrskreise keinen Hinweis auf die Traubensorte Tinta Barocca (eine der sechs wichtigsten portugiesischen Traubensorten zur Produktion von Portwein, siehe eingangs Ziff. E) erkennen könnten.

6.2 Zeichen sind u.a. dann kennzeichnungsschwach oder gehören gar zum Gemeingut, wenn sie für die hinterlegten Waren und/oder Dienstleistungen direkt beschreibend sind, wobei der beschreibende Charakter als solcher vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand unmittelbar erkennbar sein muss (BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon" m.w.H.; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2228/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 9.1.1 "STINGRAY/ROAMER STINGRAY" und B-5389/2014 vom 1. Dezember 2015 E. 2.7 und E. 6 "Street-One/Streetbelt.ch"). Eine Freihaltebedürftigkeit besteht sodann bei Angaben zu Form, Verpackung oder Ausstattung, wenn sie Elemente aufnehmen, die bei diesen Waren allgemein üblich sind oder damit auf verwendungsmässige Vorteile hingewiesen wird (BGE 116 II 609 E. 2b "Fiorretto" m. H.; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2228/2015 vom

18. Oktober 2017 E. 9.2 "STINGRAY/ROAMER STINGRAY"; B-5168/2011 vom 13. März 2013 E. 2.5 "Black Label" und B-2514/2008 vom 25. Mai 2009 E. 3.2 "Magnum" je m. H.). Ebenfalls freihaltebedürftig sind Zeichen, deren Gebrauch den anderen Wirtschaftsteilnehmern offen bleiben muss (BVGE 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol 4000", Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 2 "Delight Aromas [fig.]").

6.3 Vorliegend bestehen die massgeblichen Verkehrskreise aus Endkonsumenten mit eher geringer Aufmerksamkeit (siehe E. 3.2). Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass diesen die für die Herstellung von Portwein eingesetzte Traubensorte Tinta Barocca geläufig ist oder dass sie im Rahmen von Recherchen beim Kauf von Wein auf diese stossen. Dass die fragliche Rebsorte bei Fachhändlern und bei Kennern von Portwein möglicherweise eine erhöhte Bekanntheit genießt, vermag daran nichts zu ändern. Wie ausgeführt (siehe E. 5.3) wird die Widerspruchsmarke als Anspielung auf das Barockzeitalter verstanden. Dieses ist für die beanspruchten Waren (Weine) nicht beschreibend, werden doch auch Laien nicht ernstlich davon ausgehen, diese entstammen dem Zeitalter des 17. oder 18. Jahrhunderts. Von der Anspielung auf das in der allgemeinen Wahrnehmung mit Ornamenten und einer gewissen Opulenz und Ausschweifigkeit in Verbindung gebrachte Zeitalter eine Verbindung zu Wein herzustellen, bedarf eines gewissen gedanklichen respektive Fantasieaufwandes. Insgesamt verfügt die Widerspruchsmarke somit über eine normale Kennzeichnungskraft.

7.

7.1 In einer wertenden Gesamtbetrachtung ist nun zu beurteilen, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG besteht. Beide Marken sind für identische (Weine) und für gleichartige Waren eingetragen (E. 4.3), weshalb bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ein strenger Massstab anzulegen ist (E. 2.3).

7.2 Die Widerspruchsmarke ist drei-, die angefochtene Marke viersilbig. Angesichts der phonetischen Unterschiede besteht im Hinblick auf den Wortklang nur aufgrund des übereinstimmenden Mittelteils ("BAROCC") eine entfernte Zeichenähnlichkeit (E. 5.1). Allerdings ist in schriftbildlicher Hinsicht eine Zeichenähnlichkeit zu bejahen (E. 5.2). Diese wird nicht durch einen abweichenden Sinngesamt kompensiert, ist doch bei beiden Marken die Assoziation zum Barockzeitalter augenfällig (E. 5.3). Im mündlichen

Geschäftsverkehr orientiert sich das Publikum vorwiegend an den Wortelementen einer Marke (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 6.4 "GALLO/Gallay [fig.] m.H.). Es scheint bereits zweifelhaft, ob der bestimmte Artikel La der angefochtenen Marke im mündlichen Geschäftsverkehr überhaupt Verwendung findet. Einem bestimmten Artikel kommt grundsätzlich insofern keine Bedeutung zu, als er nichts zur Kennzeichnungskraft beiträgt, da ein Abnehmer zwischen Begriffen mit und ohne Artikel keinen Unterschied erkennt. Anders ist es, wenn diesem eine individualisierende Funktion zukommt, indem er eine Zuordnung zu einem bestimmten Produkt oder Unternehmen zu bewirken vermag. Die Aussage des Bundesverwaltungsgerichts, wonach als gerichtsnotorische Tatsache anzuerkennen ist, dass mit dem Zeichen "DIE POST" von den betroffenen Verkehrskreisen nur ein bestimmtes Unternehmen, nämlich die Schweizerische Post, und nicht irgendein beliebiges, im Postbereich tätiges Unternehmen (wieder-) erkannt wird, ist jedoch klarerweise nicht auf die vorliegende Konstellation übertragbar (vgl. BVGE 2013/41 E. 5.2 "DIE POST").

7.3 In der Erinnerung der massgeblichen Verkehrskreise bleibt damit bei beiden streitgegenständlichen Zeichen vor allem die Assoziation zur Barockepoche sowie das ähnliche Schriftbild haften. Mit anderen Worten erweckt die angefochtene Marke keinen hinreichend unterschiedlichen Gesamteindruck im Vergleich zur Widerspruchsmarke. Damit liegt eine Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Zeichen vor.

Die Beschwerdeführerin machte weiter geltend, da es sich bei der angefochtenen Marke um die deklinierte feminine Form der Widerspruchsmarke handelt (siehe E. 5.3), liege – insbesondere im Zusammenhang mit Champagner – eine Interpretation als "eine auf die Damenwelt zugeschnittene Cüpli-Linie der Widerspruchsmarke" nahe (vgl. eingangs Ziff. E.). Angesichts des Bestehens einer direkten Verwechslungsgefahr kann die damit aufgeworfene Frage einer möglichen Fehlzurechnung indessen offenbleiben.

8.

Die Beschwerde ist somit gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, die angefochtene Marke im Umfang des Widerspruchs zu löschen.

9.

9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG); die Vorinstanz hat keine Kosten zu tragen (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind 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 Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu gewichten ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.– festgesetzt. Die Beschwerdegegnerin hat diese innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Der Beschwerdeführerin ist der in dieser Höhe geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten.

9.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei. Sie ist anhand der eingereichten Kostennote oder, sofern keine solche eingereicht wird, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin hat keine Kostennote eingereicht. Anhand des aktenkundigen überblickbaren Aufwands bei einmaligem Schriftenwechsel und der knapp gehaltenen Schriftsätze erscheint eine Parteientschädigung zugunsten der Beschwerdeführerin von Fr. 2'000.– (einschliesslich Mehrwertsteuer, Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE) angemessen.

9.3 Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht gilt die Beschwerdegegnerin nunmehr auch in Bezug auf das vorinstanzliche Verfahren als unterliegende Partei. Nach Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von

der unterliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz bestimmte in Dispositivziffer 2 der angefochtenen Verfügung, dass die Widerspruchsgebühr bei der Vorinstanz verbleibt. Da die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– von der Beschwerdeführerin vorgeleistet wurde, ist die Beschwerdegegnerin zu verpflichten, ihr diese zu ersetzen. Die Vorinstanz sah in Dispositivziffer 3 des angefochtenen Entscheids davon ab, eine Parteientschädigung zuzusprechen. Der nunmehr obsiegenden Beschwerdeführerin/Widersprecherin steht auch für das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung zu. Praxisgemäss wird einer vertretenen widersprechenden Partei bei Ob-siegen pro angeordnetem Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von Fr. 1'200.– zugesprochen (IGE, Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2). Dispositivziffer 3 der angefochtenen Verfügung ist deshalb aufzuheben und dadurch zu ersetzen, dass die Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche Verfahren mit Fr. 1'200.– zu entschädigen hat.

10.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es erwächst damit mit Eröffnung in Rechtskraft.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

1.1 Die Beschwerde wird gutgeheissen.

1.2 Dispositivziffern 1 und 3 der Verfügung der Vorinstanz vom 4. Juli 2019 im Widerspruchsverfahren Nr. 100274 werden aufgehoben.

1.3 Die Vorinstanz wird angewiesen, die Eintragung der Marke Nr. 718447 "La Barocca" für folgende Waren zu widerrufen:

Klasse 33: alkoholische Mixgetränke; alkoholische Mischgetränke, ausgenommen Biermischgetränke; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); alkoholische Getränke, ausgenommen Bier; alkoholische Fruchtgetränke; alkoholische Fruchtcocktail-Getränke; Wermutwein; Weisswein; Weinpunsche; Weinpunsch; Weingetränke; Weine mit erhöhtem Alkoholgehalt; Weine; Wein für die Speisenzubereitung; Tresterwein; Traubenwein; Tafelwein; Süssweine; stille Weine; Schaumweine mit der geschützten Ursprungsbezeichnung 'Champagne'; Schaumweine (geschützt durch die Ursprungsbezeichnung 'Champagne'); Schaumweine, geschützt durch die Ursprungsbezeichnung 'Champagne'; Rotweine; Obstschaumwein; natürliche Perlweine; Kräuterweine; fertige Weincocktails; Aperitifs auf Weinbasis.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Sie sind innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.

Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

4.

Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht mit Fr. 2'000.– zu entschädigen.

5.

Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin die Widerspruchsggebühr von Fr. 800.– zu ersetzen.

6.

Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das Verfahren vor der Vorinstanz mit Fr. 1'200.– zu entschädigen.

7.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein und Beilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 100274; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Vera Marantelli

Pascal Sennhauser

Versand: 3. November 2021