



Urteil vom 7. August 2018

Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Daniel Willisegger,
Gerichtsschreiber Tobias Grasdorf.

Parteien

Compañía vinicola del Norte de España S.A.,
Carretera Logroño-Laguardia Km. 4,8,
ES-01300 Laguardia (Alava),
vertreten durch Dr. ing. Christian Lang, Patentanwalt,
LANGPATENT Anwaltskanzlei IP Law Firm,
Täatschestrasse 38, Postfach 454, 3914 Blatten b. Naters,
Beschwerdeführerin,

gegen

Bodegas Verdúgez, S.A.T.,
Calle Los Hinojosos 1,
ES-45810 Villanueva de Alcardete (Toledo),
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 15292 –
IR Nr. 191'596 „IMPERIAL (fig.)“ /
IR Nr. 1'314'007 „TIERRA IMPERIAL“.

Sachverhalt:**A.**

Am 13. Oktober 2016 wurde die internationale Registrierung Nr. 1 314 007 „TIERRA IMPERIAL“ der Beschwerdegegnerin in der „Gazette OMPI des marques internationales“ Nr. 2016/40 veröffentlicht. Sie ist für die Waren „*boissons alcoolisées (à l'exception des bières)*“ in der Klasse 33 hinterlegt.

B.

Mit Schreiben vom 25. Januar 2017 erhob die Beschwerdeführerin Widerspruch gegen die Schutzausdehnung der internationalen Marke Nr. 1 314 007 auf die Schweiz. Dabei stützte sie sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 191 596 „IMPERIAL (fig.)“:



Diese ist in der Schweiz für „vins“ in Klasse 33 geschützt.

C.

Am 19. Mai 2017 schloss das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum IGE (Vorinstanz) die Verfahrensinstruktion ab, da die Widerspruchsgegnerin innert Frist weder ein Zustellungsdomizil noch einen Vertreter in der Schweiz benannt hatte.

D.

Mit Verfügung vom 14. August 2017 schloss die Vorinstanz die Beschwerdegegnerin vom Verfahren aus, wies den Widerspruch der Beschwerdeführerin ab und liess die internationale Registrierung Nr. 1 314 007 „TIERRA IMPERIAL“ vollumfänglich zum Schutz in der Schweiz zu. Sie stellte fest, die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– verbleibe beim Institut und es werde keine Parteientschädigung zugesprochen.

Zur Begründung führte die Vorinstanz aus, soweit unter den angefochtenen Waren „Wein“ beansprucht werde, liege Warenidentität vor; für die übrigen Waren sei von starker Gleichartigkeit auszugehen.

Das Element „Imperial“ werde aufgrund der Grösse, der Anordnung im Gesamtzeichen der Widerspruchsmarke und der Typografie ohne Weiteres als eigenständiges Zeichenelement wahrgenommen. Die übrigen Elemente würden die Wahrnehmung des Elements „Imperial“ als eigenständiges Element nicht verhindern. Für den Zeichenvergleich könne deshalb der angefochtenen Marke „Tierra Imperial“ das Element „Imperial“ der Widerspruchsmarke gegenüber gestellt werden. Die vollständige Übernahme des Elements „Imperial“ im Zeichen „Tierra Imperial“ führe zu Überschneidungen auf phonetischer und schriftbildlicher Ebene. Die angefochtene Marke werde im Sinne von „kaiserlicher Erde“ verstanden. Das Element „Imperial“ werde in der angefochtenen Marke als Teil der Wortkombination erkannt, womit sich eine Abweichung im Sinngehalt ergebe. Nichtsdestotrotz seien auch Überschneidungen auf semantischer Ebene festzustellen.

Gemäss ständiger Praxis komme „Imperial“ ein positiver Gehalt zu, auch wenn der Begriff in Alleinstellung als grundsätzlich unbestimmt gelte. Im Bereich der Gastronomie handle es sich um einen üblichen Begriff im Sinne eines Hinweises auf ein Qualitätsprodukt. Im Zusammenhang mit den unter den Warenoberbegriff „vins“ der Widerspruchsmarke fallenden Champagnern und Bordeaux-Weinen stelle das Element „Imperial“ eine direkt beschreibende respektive gemeinfreie Angabe dar (bestimmte Flaschengrösse für Champagner und Bezeichnung für 6,0 Liter Bordeaux-Weine). Des Weiteren und insbesondere für die übrigen Waren sei „Imperial“ aufgrund des positiven Gehalts und des Umstandes, dass es sich dabei um einen üblichen Begriff der Gastronomie handle, als äusserst schwach kennzeichnungskräftig zu beurteilen. Der Widersprechenden sei es nicht gelungen, eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke in der Schweiz glaubhaft zu machen.

Es sei von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit der relevanten Verkehrskreise auszugehen. Die Vergleichszeichen würden für identische beziehungsweise stark gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit grundsätzlich ein besonders strenger Massstab anzulegen sei. In Anbetracht der Kennzeichnungsschwäche des in der Widerspruchsmarke enthaltenen Begriffs „Imperial“ würden sich die Abnehmer insbesondere an den übrigen Elementen in der Widerspruchsmarke orientieren. Die Abnehmer der angefochtenen Marke würden zwar

das Element „Imperial“ erkennen, es sei aber davon auszugehen, dass sie sich aufgrund der Kennzeichnungsschwäche nicht am Element „Imperial“ als solchem, sondern vielmehr am Gesamtzeichen „Tierra Imperial“ orientierten, zumal der Begriff „Imperial“ in der angefochtenen Marke lediglich das Hauptelement „Tierra“ qualifiziere. Die Vergleichszeichen würden sich damit rechtsgenügend voneinander unterscheiden, weshalb der Widerspruch abgewiesen werde.

E.

Am 13. September 2017 reichte die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein und stellte die folgenden Anträge:

- „1. Die Beschwerde gutzuheissen und die Verfügung der Vorinstanz Nr. 15292 vom 14. August 2017 hinsichtlich Ziffern 2, 3, 4 und 5 aufzuheben. Ferner den Widerspruch gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, der internationalen Registrierung Nr. 1 314 007 – „TIERRA IMPERIAL“ den Schutz für das Gebiet der Schweiz vollumfänglich zu verweigern.
2. Die Verfahrenskosten der Beschwerdegegnerin, hilfsweise dem Institut, aufzuerlegen und einen etwaig geleisteten Kostenvorschuss der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten.
3. Die Beschwerdegegnerin, hilfsweise das Institut, dazu zu verurteilen, der Beschwerdeführerin für das Beschwerde- und das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung zu leisten, deren Höhe ins Ermessen des Gerichts gestellt wird.
4. Die Beschwerdegegnerin, hilfsweise das Institut, überdies zu verurteilen, die Beschwerdeführerin für das vorinstanzliche Verfahren mit einem Betrag von 800.– Schweizer Franken zu entschädigen.“

Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin aus, der Begriff „Imperial“ werde im Zeichen der Widerspruchsmarke ohne Weiteres als eigenständiges Zeichenelement wahrgenommen. Das Element „Imperial“ sei in der angefochtenen Marke bereits durch die schriftbildliche Gestaltung aufgrund der Trennung durch eine Leerstelle als eigenständig erkennbar. Es sei zudem davon auszugehen, dass das Schweizer Publikum das Wortelement „Tierra“ in der Bedeutung von „Erde“ erkenne. Demgemäss stünden die beiden Bestandteile „Tierra“ und „Imperial“ nicht in einer logischen Verknüpfung zueinander und seien auf jeden Fall nicht ineinander verschmolzen. Folglich nehme das Publikum die Wortbestandteile eindeutig als selbständige Elemente wahr. Es bestehe eine schriftbildliche und phonetische Ähnlichkeit und auch in ihrem Sinngehalt seien die beiden Marken ähnlich.

Es handle sich bei „Imperial“ nicht um einen für die gegenständlichen Waren beschreibenden oder auch nur üblichen Begriff. Das angesprochene Publikum kenne weder die ungebräuchliche Spezialbezeichnung für eine Champagnerflasche, noch die Sonderbezeichnung einer 6,0-Liter-Flasche Bordeaux-Wein. Entsprechend handle es sich bei „Imperial“ weder um einen in Bezug auf die gegenständlichen Waren üblichen noch um einen gemeinfreien Begriff. Folglich sei vom Grundsatz normaler Kennzeichnungskraft auszugehen. Es bestehe zudem eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit, weshalb eine schwache Kennzeichnungskraft überwunden wäre. Selbst wenn davon ausgegangen würde, dass eine schwache Kennzeichnungskraft nicht durch Benutzung gesteigert worden sei, wäre die Übernahme des Bestandteils „Imperial“ in das Zeichen der angefochtenen Marke nur ausnahmsweise dann zulässig, wenn ihm dort ein starker Bestandteil hinzugefügt würde. Der Verkehr erkenne in der Bezeichnung „Tierra“ die Bedeutung von „Erde“. Insbesondere in Bezug auf Weine und Champagner beschreibe der Begriff daher direkt eine Produktion auf der (Heimat-)Erde beziehungsweise im Heimatland oder eine Herstellung aus (den Früchten) der Erde. Daher sei „Tierra“ vorliegend direkt sachbeschreibend und entsprechend kennzeichnungsschwach bis gar nicht kennzeichnungsfähig, weshalb es sich nicht um einen starken Bestandteil handle. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr sei deshalb zu bejahen. Darüber hinaus bestehe auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr, da mit der Übernahme des Bestandteils „Imperial“ die Verkehrskreise falsche Zusammenhänge vermuten und insbesondere an verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen denken würden. Schliesslich habe auch die Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) mit Entscheidung vom 28. April 2016 eine Verwechslungsgefahr der beiden Marken bejaht.

F.

Mit Zwischenverfügung vom 1. November 2017 stellte das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz eine Kopie der Beschwerdeschrift zu. Es ersuchte die Vorinstanz, innert Frist eine Vernehmlassung unter Beilage der gesamten Akten einzureichen und gab der Beschwerdegegnerin die Möglichkeit, innert 30 Tagen ab Erhalt der Verfügung eine Beschwerdeantwort mitsamt den greifbaren Beweismitteln einzureichen. Zudem machte das Gericht die Beschwerdegegnerin darauf aufmerksam, dass ohne Beschwerdeantwort auf Grund der Akten entschieden werde, und forderte sie auf, innert 30 Tagen ab Erhalt der Verfügung ein Zustellungsdomizil in der Schweiz mitzuteilen.

G.

Mit Schreiben vom 17. November 2017 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Vernehmlassung und beantragte, die Beschwerde sei abzuweisen.

H.

Mit Zwischenverfügung vom 9. Januar 2018 stellte das Gericht der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin je ein Doppel der Eingabe der Vorinstanz zu. Es stellte zudem fest, dass die Beschwerdegegnerin innert Frist keine Stellungnahme eingereicht habe und kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet habe. Ein weiterer Schriftenwechsel sei nicht vorgesehen und das Gericht werde wie angedroht aufgrund der Akten entscheiden.

I.

Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung 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 Bst. e VGG). Die vorliegende Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 VwVG eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin besonders berührt und beschwert und somit zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]).

2.2 Ob sich zwei Marken hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund aller relevanten Umstände 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, und andererseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 „Kamillosan/Kamillan“).

2.3 Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist für die Verwechselbarkeit von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie üblicherweise gehandelt werden. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb „Apiella“ m.w.H.).

2.4 Gleichartigkeit der Waren liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen könnten, 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-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 „[fig.]/Bonewelding [fig.]“).

2.5 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen. 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“).

2.6 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen die Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt ist. Eine solche Beeinträch-

tigung ist gegeben, wenn zu befürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Zeichen irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen. Die Rechtsprechung nimmt eine Verwechslungsgefahr auch dann an, wenn das Publikum die Marken zwar auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, zum Beispiel an Serienmarken denkt oder bei Marken mit dem gleichen Stammelement von verschiedenen Produktlinien des gleichen Unternehmens respektive von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen ausgeht (BGE 128 III 441 E. 3.1 „Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]“; 102 II 122 E. 2 „Annabelle/Annette“; 96 II 243 E. 2 „Blauer Bock/Bockstein bzw. Springbock“, m.w.H.; 87 II 35 E. 2c „Bic/Big Pen“; Urteil des BVGer vom 28. Mai 2015 B-6099/2013 E. 2.3 „carpe diem/carpe noctem“).

2.7 Die Reichweite des markenrechtlichen Verwechslungsschutzes wird durch die Kennzeichnungskraft der Zeichen bestimmt. Für kennzeichnungsschwache Zeichen ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für kennzeichnungsstarke Zeichen. Bei schwachen Marken genügen schon kleine Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als ursprünglich schwach gelten Marken, deren wesentliche Bestandteile gemeinfrei sind oder sich eng an gemeinfreie Bestandteile anlehnen. Im Vordergrund stehen dabei Bestandteile mit beschreibendem Gehalt. Dazu gehören auch Bestandteile mit anpreisendem Sinngesamt, insbesondere sind auch unbestimmte anpreisende Sinngesamte beschreibend (BGE 122 III 382 E. 2a „Kamillosan/Kamillan“; Urteil des BVGer B-7106/2014 vom 24. April 2017 E. 3.5 und 7.2.1 „F1/FiOne [fig.]“ m.w.H.; vgl. DAVID ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. a N 182 f. und GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N 89 f.).

2.8 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. 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.).

2.9 Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc „Securitas“; BGE 121 III 377 E. 2b „Boss/Boks“). 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. 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“; 122 III 382 E. 5a „Kamillosan/Kamillan“).

3.

Die Abgabe alkoholischer Getränke an Jugendliche unter 16 Jahren ist verboten (Art. 14 des Bundesgesetzes über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände, Lebensmittelgesetz, LMG, SR 817.0). Verboten ist auch der Kleinhandel mit gebranntem Wasser durch Abgabe an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren (Art. 41 Abs. 1 Bst. i des Bundesgesetzes über die gebrannten Wasser, Alkoholgesetz, AlkG, SR 680). Davon abgesehen besteht der Verkehrskreis der beanspruchten Waren aus einem Massenpublikum. Obwohl alkoholische Getränke 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 (Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 3.2 f. „Gallo/Gallay [fig.]“ m.w.H.).

4.

Die Vorinstanz geht in der angefochtenen Verfügung davon aus, dass die beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise bezüglich „Wein“ identisch und bezüglich der übrigen Waren stark gleichartig sind. Die Beschwerdeführerin stimmt dieser Beurtei-

lung zu. Das Gericht sieht keinen Grund, von dieser unbestrittenen Einschätzung der Vorinstanz abzuweichen. Soweit unter den angefochtenen Waren „Wein“ beansprucht wird, liegt Gleichheit vor, für die übrigen Waren ist aufgrund gleicher Zweckbestimmung und Überschneidungen hinsichtlich der Herstellung und der Vertriebswege von einer starken Gleichartigkeit auszugehen.

5.

5.1 Zu prüfen ist die Zeichenähnlichkeit der beiden Marken.

5.2 Die Widerspruchsmarke, eine kombinierte Wort-/Bildmarke ohne Farbanspruch, besteht aus dem Begriff „IMPERIAL“ in fetten Grossbuchstaben. Direkt darunter befindet sich in kleinerer Schrift und nur schwer lesbar „RESERVA ESPECIAL“ und eine nicht lesbare Jahreszahl. Darunter steht in einer Schnörkelschrift „Compañia Vinicola del Norte de España“ und wiederum darunter befindet sich das Wort „BILBAO“. Über dem Wort „IMPERIAL“ befindet sich ein grafisches Element, das an ein Wappen erinnert. Die ganze Marke wird durch ein gleichwinkliges Achteck eingefasst; alle Elemente sind darin zentriert, ausser dem Wort „BILBAO“, das sich rechts der Mitte befindet.

Die angefochtene Wortmarke besteht aus den Wörtern „Tierra Imperial“ ohne Farbanspruch.

5.3 Die Übernahme des prägenden Hauptbestandteils der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke bringt grundsätzlich bereits eine starke Zeichenähnlichkeit mit sich. Gemäss ständiger Rechtsprechung ist die unveränderte Übernahme einer älteren Marke in eine jüngere Marke grundsätzlich unzulässig, wenn die ältere Marke nicht wesentlich verändert wird. Das gilt auch, wenn dem übernommenen Element weitere Kennzeichen hinzugefügt werden (Urteile des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 8.2 „7seven [fig.]/Sevenfriday“ m.w.H. und B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 8.6 „Seven [fig.]/Room Seven“). Die Übernahme des Hauptbestandteils einer Marke kann jedoch dann zulässig sein, wenn der übernommene Bestandteil derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass er seine Individualität verliert und nur noch als untergeordneter Teil des jüngeren Zeichens erscheint (Urteile des BVGer B-5616/2012 vom 28. November 2013 E. 4.2 „VZ VermögensZentrum/SVZ Schweizer Vorsorge-Zentrum“ und B-4772/2012 vom 12. August 2012 E. 5.2 „Mc [fig.]/MC2 [fig.]“).

5.4 Das Wort „Imperial“ der Widerspruchsmarke wird klarerweise als eigenständiges Element dieser Marke wahrgenommen. Die grafischen Elemente der Marke – das Wappen und die Einfassung – sind demgegenüber für das Erscheinungsbild der Marke nicht prägend. Das gleiche gilt für die in Schnörkelschrift gehaltenen Wörter, die aufgrund ihrer mageren Schriftstärke weniger dominant wirken und aufgrund ihrer Verschnörkelung fast als grafisches Element wahrgenommen werden. Insgesamt ist, wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, das Element „Imperial“ für die Wortmarke prägend, auch wenn die übrigen Elemente nicht als reines Beiwerk abgetan werden können.

Der prägende Hauptbestandteil „Imperial“ der Widerspruchsmarke wird in der angefochtenen Marke als Ganzes verwendet und lediglich mit dem vorangestellten, vom Zeichenelement „Imperial“ getrennten Zusatz, „Tierra“ ergänzt. Dabei bleibt das Zeichenelement „Imperial“ sowohl schriftbildlich als auch klangbildlich klar individualisierbar und als separater Bestandteil erkennbar. Der Begriff „Tierra“ wird in der Schweiz aufgrund seiner Nähe zum italienischen „terra“ und zum französischen „terre“ ohne Weiteres in der Bedeutung von „Erde/Land/Boden“ erfasst. Im Zusammenspiel mit dem Begriff „Imperial“ ergibt sich damit zwar eine neue Bedeutung („kaiserlicher Boden“), der Begriff „Imperial“ bleibt jedoch klar erkennbar. Die Beifügung des Zeichenelements „Tierra“ verändert das der Widerspruchsmarke entnommene Element „Imperial“ damit nicht derart, dass dieses seine Individualität verlöre und mit dem neuen Bestandteil geradezu verschmelzen würde.

Zwischen den strittigen Marken besteht somit auf optischer, phonetischer und inhaltlicher Ebene eine Übereinstimmung. Die zusätzlichen Elemente der jüngeren Marke prägen diese nicht in einem solchen Ausmass, dass die ältere Marke darin nur noch eine untergeordnete Rolle spielen würde. Die Vorinstanz hat damit zu Recht eine Zeichenähnlichkeit zwischen der Wortmarke „Tierra Imperial“ und der Marke „Imperial (fig.)“ angenommen.

6.

6.1 Zu beurteilen ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.

6.1.1 Die Vorinstanz geht in der angefochtenen Verfügung davon aus, dass die Widerspruchsmarke nur schwach kennzeichnungskräftig sei und ihr keine erhöhte Kennzeichnungskraft aufgrund intensiven Gebrauchs zukomme. Die Beschwerdeführerin entgegnet, es sei von normaler Kenn-

zeichnungskraft auszugehen, da es sich bei „Imperial“ nicht um einen beschreibenden Begriff handle, und, eventualiter, eine allfällige schwache Kennzeichnungskraft durch Ausmass und Umfang der Benutzung des Zeichens überwunden worden sei. Es ist deshalb zu prüfen, ob das prägende Wortelement „Imperial“ der Widerspruchsmarke für die registrierten Waren beschreibend ist und welche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke entsprechend zukommt.

6.1.2 Das spanische Wort „imperial“ bedeutet „kaiserlich“ und „das Imperium betreffend“ aber auch „super, sagenhaft“ (Langenscheidt Handwörterbuch Spanisch 2006). Das französische Adjektiv „impérial“ bedeutet ebenfalls „kaiserlich“ und „majestätisch, hoheitsvoll“ (Langenscheidt Handwörterbuch Französisch 2006) sowie „du qualité supérieure“ (Le Petit Robert de la Langue Française 2016). Das italienische Adjektiv „imperiale“ bedeutet ebenfalls „kaiserlich“ und „das Reich betreffend“ (Paravia Langenscheidt Handwörterbuch Spanisch 1996; Lo Zingarelli, 12. Aufl. 2005). Imperial ist auch Teil des deutschen Wortschatzes mit der Bedeutung „das Imperium betreffend, kaiserlich“ (Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 26. Aufl. 2013). Weitere Bedeutungen des Wortes „Imperial“ als Substantiv, etwa im Sinne früherer Gold- oder Silbermünzen, eines früher üblichen Papierformates oder auch der offenbar vor allem im französischen Sprachgebrauch anzutreffenden 6-Liter-Bordeaux-Weinflasche (Le Petit Robert de la Langue Française 2016) treten gegenüber diesen Bedeutungen klar in den Hintergrund.

Imperiale respektive Imperiali ist zudem ein italienisches Adelsgeschlecht (vgl. [https://it.wikipedia.org/wiki/Imperiale_\(famiglia\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Imperiale_(famiglia)), besucht am 12. Juli 2018). Das italienische Online-Telefonbuch (www.paginebianche.it) verzeichnet (am 12. Juli 2018) für Italien insgesamt 550 Personen-Einträge mit den Nachnamen Imperial/Imperiale/Imperiali. Für die Schweiz gibt das Online-Telefonbuch search.ch insgesamt 71 Privat-Einträge für diese Namen an. Da es sich damit in der Schweiz (und auch in Italien) nicht um einen weit verbreiteten Namen handelt und auch das Adelsgeschlecht in der Schweiz kaum bekannt ist, ist nicht davon auszugehen, dass diese Bedeutung des Wortes „Imperial“ bei den relevanten Verkehrskreisen im Vordergrund steht.

Es ist damit insgesamt davon auszugehen, dass das Wort „Imperial“ von den relevanten Verkehrskreisen in der Schweiz als Adjektiv im Sinne von „kaiserlich, das Imperium betreffend“ und „super, qualitativ hervorragend“ verstanden wird.

6.1.3 Gemäss Rechtsprechung und Praxis werden Wortkombinationen mit „König“ respektive „königlich“ grundsätzlich als anpreisend wahrgenommen, da sie eine superiore, Königen würdige Qualität behaupten oder insinuieren, dass es sich um die hierarchisch aus anderen Gründen am höchsten einzustufenden Produkte einer Kategorie handelt (Urteil des BVGer B-7801/2015 vom 20. Dezember 2017 E. 6.5.3 „König [fig.]/H.koenig [fig.]“; vgl. auch Newsletter IGE 2015/6 MARKEN vom 30. Juni 2015). Die Kombination einer Sachbezeichnung mit dem Markenbestandteil „König“ wirkt anpreisend, wenn die im Zeichen verwendete Sachbezeichnung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen in Zusammenhang steht (Urteil des BVGer B-528/2016 vom 17. Mai 2017 E. 5.2 f. „Muffin King“). Das gleiche hat grundsätzlich für Wortkombinationen mit „Kaiser“ respektive „kaiserlich“ zu gelten, da diese das entsprechende Produkt in ähnlicher Weise wie „König“ respektive „königlich“ als dem höchsten weltlichen Herrscher würdig und damit von überragender Qualität anpreisen.

Der Hauptbestandteil „Imperial“ steht in der Widerspruchsmarke direkt über den Worten „Compañia Vinicola“ und damit in einem gewissen Zusammenhang mit den beanspruchten Waren. Da das Wort „Imperial“ zudem auch unabhängig von diesem Zusammenhang als Adjektiv wahrgenommen wird, wird es von den Konsumenten in jedem Fall direkt auf die durch die Widerspruchsmarke bezeichneten Waren und Dienstleistungen bezogen. Schliesslich besteht keine andere Bedeutung des Wortes, welche die anpreisende Wirkung im Sinne von „kaiserlich, qualitativ hervorragend“ in den Hintergrund drängen könnte, insbesondere ist nicht von einer allgemeinen Bekanntheit des Namens Imperial/Imperiale/Imperiali in der Schweiz auszugehen (vgl. im Gegensatz dazu Urteile des BVGer B-7801/2015 vom 20. Dezember 2017 E. 6.5.3 „KÖNIG [fig.]/H.koenig [fig.]“ und B-4848/2013 vom 15. August 2014 E. 4.21 f. „couronné“). Der Begriff „Imperial“ der Widerspruchsmarke ist entsprechend beschreibend, da er anpreisend wirkt. Daran ändern auch die übrigen Elemente der Widerspruchsmarke nichts, die anpreisende Wirkung wird durch das Wappen über dem Wort Imperial eher noch verstärkt.

6.1.4 Auch der Umstand, dass die Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) im von der Beschwerdeführerin angeführten Urteil betreffend die Marken „Imperial“ und „Tierra Imperial“ eine Verwechslungsgefahr bejahte und der Widerspruchsmarke eine normale Kennzeichnungskraft bescheinigte, vermag die in der Schweiz entwickelte Praxis bezüglich der anpreisenden Wirkung von Zei-

chen nicht in Frage zu stellen. Im Übrigen haben ausländische Entscheidungen gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts keine präjudizielle Wirkung auf die Rechtslage in der Schweiz, auch wenn sie im Rahmen einer rechtsvergleichenden Auslegung mitberücksichtigt werden können, sofern die Rechtslage vergleichbar ist und die ausländische Rechtsprechung sich auf dieselbe Marke bezieht (BGE 130 III 113 E. 3.2 „Montessori“; Urteil des BGer 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 4.1 „V [fig.]“ m.w.H.; Urteil des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 8.2 „7seven [fig.]/Sevenfriday“). Der Entscheid der Beschwerdekammer des EUIPO, auf den die Beschwerdeführerin verweist, stützt sich jedoch nicht auf die Widerspruchsmarke IR Nr. 191 596 „Imperial (fig.)“, sondern auf die Marke IR Nr. 1 508 304 „Imperial“, bei der es sich – im Gegensatz zur vorliegend relevanten Widerspruchsmarke – um eine reine Wortmarke handelt.

6.1.5 Eine ursprünglich schwache Marke kann dadurch gestärkt werden, dass sie auf dem Markt eine erhöhte Bekanntheit erlangt hat. Ist dies der Fall, kommt ihr ein erweiterter Schutzzumfang zu.

Die Beschwerdeführerin hat bereits im erstinstanzlichen Verfahren geltend gemacht, die Widerspruchsmarke habe aufgrund der Dauer des Gebrauchs und der Intensität der Werbung eine erhöhte Verkehrsbekanntheit und entsprechend eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt. Die Vorinstanz stellte in der angefochtenen Verfügung fest, der Beschwerdeführerin sei es nicht gelungen, eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Keine der von der Beschwerdeführerin eingereichten Rechnungen sei an Abnehmer in der Schweiz ausgestellt worden und die eingereichten Artikel seien auf Spanisch oder Englisch verfasst und liessen keinen Bezug zur Schweiz erkennen. Die eingereichten Auszeichnungen liessen keine Rückschlüsse auf den Grad der Marktdurchdringung zu. Die Beschwerdeführerin entgegnet auf Beschwerdeebene, die vorgelegten Rechnungen würden sämtliche Hauptreiseländer der angesprochenen Schweizer Verkehrskreise abdecken, so dass Schweizerinnen und Schweizer der Marke auf ihren Reisen begegnen würden, was zu einer gesteigerten Kennzeichnungskraft führe. Die Verleihung von Preisen und Auszeichnungen lenke die Aufmerksamkeit der breiten Öffentlichkeit auf das entsprechende Unternehmen und beides werde auch für die Werbung verwendet. Die 290'000 Liter Wein, die sie mit dem Kennzeichen „Imperial“ verkauft habe, würden sich zudem auch auf die Schweiz auswirken. Zum Beleg ihrer Ausführungen verweist die Beschwerdeführerin auf Beschwerdeebene auf eine Print-Werbung eines Schweizer Detailhändlers von 2012.

Die Beurteilung einer allfälligen Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke durch die Vorinstanz ist nicht zu beanstanden. Von den bei der Vorinstanz eingereichten Dokumenten weist kein einziges einen Bezug zur Schweiz auf. Dies ist lediglich bei der auf Beschwerdeebene eingereichten Print-Werbung der Fall, die allerdings bei Weitem nicht ausreicht, um eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke in der Schweiz glaubhaft zu machen. Dass und inwiefern die Preise und Auszeichnungen zur Bekanntheit der Widerspruchsmarke in der Schweiz beitragen, wird nicht belegt. Zwar kann die Präsenz einer Marke in zahlreichen anderen Ländern zur Bekanntheit einer Marke in der Schweiz beitragen (GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N 107), allein damit eine erhöhte Bekanntheit zu belegen erscheint jedoch kaum möglich und ist vorliegend sicher nicht gelungen. Schliesslich enthält ein Grossteil der eingereichten Dokumente die Widerspruchsmarke gar nicht. Die Beschwerdeführerin hat damit keine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht.

6.1.6 Entsprechend ist davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke nur schwach kennzeichnungskräftig wirkt.

6.2 Es ist in einer wertenden Gesamtbeurteilung zu prüfen, ob zwischen den beiden Zeichen eine Verwechslungsgefahr besteht. Dabei ist von einer normalen Aufmerksamkeit der relevanten Verkehrskreise auszugehen. Aufgrund der Identität respektive der starken Gleichartigkeit der beanspruchten Waren ist grundsätzlich ein besonders strenger Massstab anzulegen. Hingegen weist die Widerspruchsmarke nur eine schwache Kennzeichnungskraft auf, weshalb ihr Schutzbereich eng zu fassen ist.

Die angefochtene Marke übernimmt zwar den prägenden Bestandteil „Imperial“ der Widerspruchsmarke, dieser ist jedoch aufgrund seiner anpreisenden Wirkung lediglich schwach kennzeichnungskräftig. Der Begriff „Tierra“, der in der angefochtenen Marke dem gemeinsamen Bestandteil „Imperial“ vorangestellt ist, ist für Wein höchstens als leicht beschreibend anzusehen: Die gedankliche Verbindung zwischen Erde und Wein führt über mindestens zwei Zwischenstationen (Erde – Rebe – Traube – Wein), was höchstens noch einen mittelbaren Zusammenhang zwischen den beiden Begriffen entstehen lässt. Für die weiteren, für die angefochtene Marke beanspruchten alkoholhaltigen Getränke ohne Bier ist der Zusammenhang sogar noch weniger eng. Es ist damit davon auszugehen, dass der Bestandteil „Tierra“ der angefochtenen Marke eine relativ prägende Wirkung auf die Erinnerung der relevanten Verkehrskreise hat. Diese verstehen die

angefochtene Marke deshalb als „kaiserliche Erde“. Das Element „Imperial“ ist zwar in der angefochtenen Marke auch erkennbar (vgl. E. 5.4), trotzdem steht der Begriff der Erde im Vordergrund und wird durch das „kaiserlich“ lediglich adjektivisch qualifiziert. Insbesondere aufgrund des engen Schutzbereichs der Widerspruchsmarke ist deshalb eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist vorliegend nicht gegeben. Die Gefahr, dass die Konsumenten die beiden Zeichen zwar auseinanderzuhalten vermögen, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermuten, das heisst, sie dem gleichen Hersteller oder zwei wirtschaftlich eng miteinander verbundenen Herstellern zuordnen oder sie gar als Serienzeichen missdeuten (BGE 122 III 382 E. 1 „Kamillosan/Kamillan“ m.w.H.; 102 II 122 E. 2 S. 126 f. „Annabelle/Annette“; BVGE 2014/34 E. 7.3 „Land Rover/Land Glieder“), ist vorliegend nicht gegeben. Es ist insbesondere aufgrund der erweiterten Bedeutung von „Imperial“ als Teil der Wortkombination in der angefochtenen Marke und des unterschiedlichen Gesamteindrucks der beiden Marken unwahrscheinlich, dass das Element „Imperial“ als gemeinsames Stammelement der Marken und damit als Hinweis auf eine gemeinsame Herkunft aufgefasst wird.

Insgesamt ist deshalb festzustellen, dass zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke keine Verwechslungsgefahr besteht.

7.

Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die Beschwerde unbegründet und deshalb abzuweisen ist.

8.

8.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

8.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streit Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} 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). Dessen Schätzung hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und

Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 „Turbinefuss [3D]“ m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 „we make ideas work“ m.w.H.). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Aufgrund des Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.– festgelegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher Höhe ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.

8.3 Die Beschwerdegegnerin liess sich im Beschwerdeverfahren nicht vernehmen. Ihr sind folglich im Zusammenhang mit dem Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht keine notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten erwachsen, die das Zusprechen einer Parteientschädigung rechtfertigen würden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1752/2009 vom 26. August 2009 „Swatch Group [fig.]/watch.ag [fig.]“ E. 6.2).

9.

Die Beschwerdegegnerin, die im Register der World Intellectual Property Organization (WIPO) mit einer Adresse in Spanien eingetragen ist, hat für das vorliegende Verfahren kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet (vgl. Art. 11b Abs. 1 VwVG und Art. 42 MSchG). Bezüglich Zustellung des vorliegenden Urteils kommt deshalb das Haager Übereinkommen vom 15. November 1965 über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen (SR 0.274.131, HZUe65) zur Anwendung. Art. 10 Bst. a HZUe65 sieht vor, dass gerichtliche Schriftstücke im Ausland befindlichen Personen unmittelbar übersandt werden dürfen, wenn der Bestimmungsstaat keinen Widerspruch erklärt hat. Spanien hat keinen entsprechenden Widerspruch erklärt und hat anlässlich der Sitzung der Haager Spezialkommission im Oktober/November 2003 darauf verzichtet, sich bezüglich des von der Schweiz zu Art. 10 Bst. a HZUe65 erklärten Widerspruchs auf den Grundsatz der Gegenseitigkeit zu berufen („Conclusions and Recommendations Adopted by the Special Commission on the Practical Operation of the Hague Apostille, Evidence and Service Conventions“ von 2003, Rz. 79). Das vorliegende Urteil wird der Beschwerdeführerin deshalb unter Verwendung des „Muster für das Ersuchen und das Zustellungszeugnis“ gemäss Anhang zum HZUe265 unmittelbar durch die Post zugestellt.

10.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Das Urteil ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 15292; Einschreiben; Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Maria Amgwerd

Tobias Grasdorf

Versand: 17. August 2018