

2022 IV/1

Auszug aus dem Urteil der Abteilung II
i.S. Valser Trading GmbH gegen A. und Eidgenössisches Institut für
Geistiges Eigentum
B-361/2021 vom 17. Februar 2022

Markenschutz. Widerspruchsverfahren. Warengleichartigkeit bei durchgesetzten Marken. Nutzung markenrechtlich geschützter Ortsbezeichnungen durch Konkurrenzunternehmen.

Art. 2 Bst. a i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG.

1. Im Verkehr durchgesetzte Marken geniessen nicht nur für jene Waren Markenschutz, für welche sie sich im Verkehr durchgesetzt haben, sondern auch gegenüber gleichartigen Waren (E. 6.2).
2. Ortsbezeichnungen, welche zufolge Verkehrsdurchsetzung als Marke eingetragen werden, müssen auch Konkurrenzunternehmen zur Verfügung stehen. Konkurrenzunternehmen haben für eine genügende Unterscheidbarkeit gegenüber der prioritätsälteren Marke zu sorgen (E. 7).
3. Eine Unterscheidbarkeit kann nebst den bekannten Merkmalen auch durch einen differenzierenden Sinngehalt herbeigeführt werden (E. 7.2).

Protection des marques. Procédure d'opposition. Similarité des produits dans le cas de marques imposées. Utilisation par des entreprises concurrentes de noms géographiques protégés par le droit des marques.

Art. 2 let. a en relation avec l'art. 3 al. 1 let. c LPM.

1. Les marques imposées sont protégées non seulement en lien avec les produits pour lesquels elles se sont imposées dans le commerce, mais également en lien avec des produits similaires (consid. 6.2).
2. Les noms géographiques enregistrés à titre de marques imposées doivent rester à la disposition des entreprises concurrentes, qui sont toutefois tenues de veiller à ce que leur signe se distingue suffisamment de la marque antérieure (consid. 7).
3. Outre les éléments habituels, une signification divergente peut aussi conférer un caractère distinctif suffisant (consid. 7.2).

Protezione dei marchi. Procedura di opposizione. Prodotti simili nel caso di marchi imposti nel commercio. Utilizzo da parte di imprese concorrenti di indicazioni di località protette dal diritto dei marchi.

Art. 2 lett. a in combinato disposto con l'art. 3 cpv. 1 lett. c LPM.

- 1. I marchi imposti beneficiano della protezione non solo per i prodotti per i quali si sono imposti nel commercio, ma anche per prodotti simili (consid. 6.2).**
- 2. Le indicazioni di località registrate come marchio in virtù della loro imposizione nel commercio devono ugualmente restare a disposizione delle imprese concorrenti. Tali imprese devono provvedere ad una differenziazione sufficiente rispetto al marchio anteriore prioritario (consid. 7).**
- 3. Oltre alle caratteristiche note, una differenziazione può essere raggiunta anche attraverso un senso distintivo (consid. 7.2).**

Am 27. März 2020 wurde in Swissreg die angefochtene Marke CH 744 975 « Valser Bier – Das Original Bernstein Oberbräu » veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 32: *Biere schweizerischer Herkunft.*

Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdeführerin Widerspruch und beantragte den vollständigen Widerruf der angefochtenen Marke. Sie beruft sich dabei auf die Schweizer Marke CH 689 694 « Valser (fig.) » mit folgendem Aussehen:

VALSER

Diese Widerspruchsmarke ist für folgende Waren hinterlegt:

Klasse 32: *Mineralwässer und kohlenstoffhaltige Wässer (Getränke); alle vorgenannten Waren aus Vals (Graubünden).*

Mit Entscheidung vom 7. Dezember 2020 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, dass die Waren gleichartig seien und auch eine Übereinstimmung der Zeichen im Element « Valser » bestehe, was zu einer Zeichenähnlichkeit führe. Das Zeichenelement « Valser » sei zwar grundsätzlich gemeinfrei, allerdings habe es sich für die beanspruchten Waren *Mineralwässer und kohlenstoffhaltige*

Wässer (Getränke); alle vorgenannten Waren aus Vals (Graubünden) als Marke durchgesetzt. Die Vorinstanz argumentiert weiter, dass sich diese Markendurchsetzung hingegen nicht auf andere Waren als die genannten beziehen könne. Die Vorinstanz ging davon aus, dass sich das Zeichenelement « Valser » demnach für *Biere schweizerischer Herkunft*, wie sie von der angefochtenen Marke beansprucht werden, nicht durchgesetzt habe und gemeinfrei sei. Entsprechend könne sich der Schutzbereich der Widerspruchsmarke nicht auf das Zeichenelement « Valser » für *Biere schweizerischer Herkunft* erstrecken. Daraus folgte die Vorinstanz, dass die Zeichen nur in einem Element übereinstimmten, welches ein nicht schutzfähiger Markenbestandteil sei.

Gegen diesen Entscheid wurde mit Schriftsatz vom 25. Januar 2021 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen aus, dass die Warengleichartigkeit gegeben sei, dass die Zeichenähnlichkeit durch die Verwendung des Wortes « Valser » am Anfang der angefochtenen Marke ebenfalls vorliege, da dies eine vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke darstelle. Sie widerspricht hingegen der vorinstanzlichen Einschätzung, wonach andere Waren als die von der Widerspruchsmarke beanspruchten dem Gemeingut zuzurechnen seien. Vielmehr habe die Widerspruchsmarke durch den intensiven Gebrauch sogar eine starke Kennzeichnungskraft, was nicht einfach so ausser Acht gelassen werden könne. Da die Beschwerdeführerin zudem weitere Marken mit dem Zeichenelement « Valser » registriert habe, sei insgesamt zumindest von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr auszugehen.

Die Vorinstanz verzichtete auf eine Vernehmlassung. Der Beschwerdegegner reichte innert Frist keine Beschwerdeantwort ein.

Das Bundesverwaltungsgericht heisst die Beschwerde gut.

Aus den Erwägungen:

4.

4.1 Weiter ist die Gleichartigkeit der strittigen Waren zu beurteilen. Die Beschwerdeführerin und die Vorinstanz sind beide der Auffassung, dass *Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer (Getränke); alle vorgenannten Waren aus Vals (Graubünden)* der Widerspruchsmarke mit *Bieren schweizerischer Herkunft* gleichartig seien. Erstens sei es bestehende Praxis der Vorinstanz, Biere und Mineralwässer als gleichartig anzusehen, und zweitens dienten insbesondere alkoholfreie Biere oder

Biere mit wenig Alkoholgehalt als Erfrischungsgetränk, so wie Mineralwässer.

4.2 In der Tat kann eine Waregleichartigkeit angenommen werden, wenn gewisse Produkte zu vergleichbaren Gelegenheiten und zu ähnlichen Zwecken konsumiert werden oder aber zwischen zwei Produkten eine enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten besteht (vgl. Urteil des BVGer B–1778/2019 vom 30. Juni 2021 E. 5.3.2 « PYRAT/thePirate.com [fig.]/tP thePirate.com [fig.] » m.w.H.). Biere, insbesondere alkoholfreie Biere, dienen durchaus als Erfrischungsgetränk, so wie Mineralwasser. Auch ist das Mischen von Mineralwasser und Bier zu einem (sauren) Panaché nicht unüblich. Entsprechend kann vorliegend von einer Waregleichartigkeit ausgegangen werden.

5.

Nachfolgend ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Es stehen sich die Wort-/Bildmarke « Valser (fig.) » und die Wortmarke « Valser Bier – Das Original Bernstein Oberbräu » gegenüber.

5.1 Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Wort « Valser », welches das Adjektiv zur Ortschaft Vals ist und damit die Herkunft aus Vals bezeichnet. Das grafische Element erschöpft sich dabei in der Schriftart, wie das Wort « Valser » geschrieben ist, wobei diese als gängig und kaum auffällig bezeichnet werden kann. Die angefochtene Marke ist eine reine Wortmarke bestehend aus den Wörtern « Valser Bier – Das Original Bernstein Oberbräu ».

5.2 Sofort augenfällig ist, dass in beiden Marken das Wort « Valser » im Sinne der adjektivischen Herkunftsbezeichnung verwendet wird. Angesichts der minimalen grafischen Gestaltung der Widerspruchsmarke kann vorliegend von einer integralen Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke gesprochen werden. Eine solche verstösst grundsätzlich gegen das Markenrecht, kann aber bei Vorliegen gewisser Ausnahmen allerdings dennoch zulässig sein (vgl. Urteil des BVGer B–3706/2016 vom 20. Juli 2018 E. 5.1 und 5.2 « PUPA/Fashionpupa »). Durch die integrale Übernahme der Widerspruchsmarke ist die Zeichenähnlichkeit bezüglich Schrift- und Klangbild gegeben.

6.

Weiter ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu prüfen.

6.1 Die Widerspruchsmarke « Valser (fig.) » ist für die erwähnten Waren als durchgesetzte Marke im Markenregister eingetragen. Das heisst, die Bezeichnung « Valser » stand ursprünglich im Gemeingut, durch den

intensiven und weit verbreiteten Gebrauch als Bezeichnung für Mineralwasser wandelte sich « Valser » allerdings zu einer Angabe über die betriebliche Herkunft ebendieses Mineralwassers und konnte als Marke eingetragen werden. Die Vorinstanz argumentiert in ihrem Entscheid diesbezüglich, dass sich die Bezeichnung « Valser » ausschliesslich für Mineralwasser durchgesetzt habe und die Bezeichnung « Valser » für andere Waren nach wie vor im Gemeingut stehe. Gemäss Vorinstanz betrifft diese Feststellung auch Waren, welche markenrechtlich gleichartig mit Mineralwasser sind.

6.2 Dieser Einschätzung kann indes aus zweierlei Gründen nicht gefolgt werden. Denn Art. 3 Abs. 1 Bst. c Markenschutzgesetz (MSchG, SR 232.11) bietet Schutz für eine ältere Marke gegen jüngere Marken, die ähnlich und für gleichartige Waren bestimmt sind. Eine Eingrenzung auf einen Schutz nur gegen identische Waren bei Marken, welche sich im Verkehr durchgesetzt haben, wäre mit dem Wortlaut von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG nicht vereinbar. Dies wird auch im Bundesgerichtsentscheid BGE 128 III 441 reflektiert. In dieser Sache hatte das Bundesgericht zu entscheiden, ob die ältere durchgesetzte Marke « Appenzeller® Switzerland (fig.) » mit der jüngeren Garantiemarke « Appenzeller Natural » verwechselbar sei. Das Bundesgericht bejahte die Verwechslungsgefahr und erläuterte in E. 3.3, dass es zudem rechtens sei, dass die Waren *Yoghurt, Rahm, Butter und Quark aus Milch* der jüngeren Marke gelöscht worden seien, obwohl sich die ältere Marke lediglich für *Käse* durchgesetzt habe, da genannte Waren allesamt gleichartig seien.

Die gleiche Konstellation ist im vorliegenden Fall gegeben. Die Widerspruchsmarke hat sich für die Ware *Mineralwässer* durchgesetzt und kann Markenschutz nicht nur gegenüber identischen, sondern auch gegenüber gleichartigen Waren geltend machen, namentlich dem vorliegenden *Bier* der angefochtenen Marke.

6.3 Die Widerspruchsmarke hat sich im Verkehr durchgesetzt, was im vorliegenden Verfahren von keiner Partei angezweifelt wurde und wohl als gerichtsnotorisch gelten kann. Der Schutzzumfang ist daher mindestens normal und bezieht sich auf die Waren *Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer (Getränke); alle vorgenannten Waren aus Vals (Graubünden)* und gleichartige Waren.

7.

Mit der Vorinstanz einigzugehen ist zwar in der Ansicht, wonach Ortsbezeichnungen, welche zufolge Verkehrsdurchsetzung als Marke eingetragen wurden, auch Konkurrenzunternehmen zur Verfügung stehen sollen. Diese Konkurrenzunternehmen haben aber für eine genügende Unterscheidbarkeit gegenüber der prioritätsälteren Marke zu sorgen (BGE 117 II 321 E. 4 Valser Mineralquellen AG gegen Passugger Heilquellen AG).

7.1 Es ist im Folgenden daher zu prüfen, ob zwischen der Widerspruchsmarke « Valser (fig.) » und der angefochtenen Marke « Valser Bier – Das Original Bernstein Oberbräu » eine genügende Unterscheidbarkeit besteht.

7.2 Die angefochtene Marke enthält neben dem Wort « Valser » auch die direkt beschreibende Angabe « Bier » sowie den Slogan « Das Original Bernstein Oberbräu ». Wie die Vorinstanz korrekt feststellte, ist « Original » anpreisend und hat entsprechend eine geringe bis gar keine Kennzeichnungskraft. Bernstein ist als Hinweis auf die Farbe des Bieres ebenfalls stark beschreibend und trägt wenig zur Kennzeichnungskraft bei, womit das Wort « Oberbräu » verbleibt. Ein eindeutiger Sinngehalt lässt sich dem Wort « Oberbräu » nicht zuordnen. Im Zusammenhang mit Bier ist indes eine starke Allusion an die Brauart « obergäriges Bier » anzunehmen, womit auch dieser Zeichenbestandteil lediglich über eine geringe Kennzeichnungskraft verfügt. Insgesamt besteht die angefochtene Marke damit aus dem Wort « Valser » und mehreren, wenig bis gar nicht kennzeichnungskräftigen Zusätzen. Bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft – beziehungsweise wie vorliegend der genügenden Unterscheidbarkeit – dürfen kennzeichnungsschwache Elemente indes nicht einfach ignoriert werden (BGE 122 III 382 E. 5b « Kamillosan/Kamillan »). Auch ist denkbar, dass eine Kombination von gemeinfreien Elementen insgesamt eine gewisse Kennzeichnungskraft erzeugen kann (Urteil des BVGer B-3119/2013 vom 12. Juni 2014 E. 6.1 « Swissprimbeef/Appenzeller Prim(e) Beef [fig.] »). Weiter ist nicht auszuschliessen, dass eine Unterscheidbarkeit über einen differenzierenden Sinngehalt herbeigeführt werden kann. Allerdings sind die Bestandteile der angefochtenen Marke vorliegend so kennzeichnungsschwach und deren Sinngehalt so nahe bei der Widerspruchsmarke, dass diese Bestandteile auch bei einer Berücksichtigung in einer Gesamtbetrachtung nicht derart ins Gewicht fallen, dass eine genügende Unterscheidbarkeit zur Widerspruchsmarke besteht.

7.3 Insgesamt unterscheiden sich die beiden Marken somit nur in geringem Masse. Zudem bezieht sich das Element « Oberbräu », welches

noch am ehesten eine Unterscheidung zwischen den Zeichen bewirken könnte, auf die Ware *Bier*, welche gleichartig mit den beanspruchten Waren der Widerspruchsmarke ist. Damit kann eine unmittelbare Verwechslungsgefahr kaum ausgeschlossen werden. Und selbst wenn eine unmittelbare Verwechslungsgefahr durch die Zusätze in der angefochtenen Marke beseitigt würde, wäre eine mittelbare Verwechslungsgefahr bezüglich der betrieblichen Herkunft vorliegend gegeben. Denn bei den vorliegend strittigen Waren handelt es sich um Getränke, bei welchen die relevanten Verkehrskreise schneller der Auffassung sein könnten, dass es sich bei der angefochtenen Marke um eine Variante oder neue Linie der Widerspruchsmarke handle (vgl. Urteil des BVGer B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 7.3 « CARPE DIEM/carpe noctem »).

7.4 Damit ist eine Verwechslungsgefahr nicht auszuschliessen und die angefochtene Marke ist aus dem Markenregister zu löschen. Die Beschwerde ist somit gutzuheissen.