



Urteil vom 30. Juni 2021

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richter Martin Kayser,
Gerichtsschreiber Lukas Abegg.

Parteien

Unihome GmbH,
Erlachstrasse 10, 9014 St. Gallen,
vertreten durch lic. iur. LL.M. Philip Schneider, Rechtsanwalt,
Schwager Mätzler Schneider Rechtsanwälte,
Poststrasse 23, Postfach 1936, 9001 St. Gallen,
Beschwerdeführerin,

gegen

Bacardi Martini Patrón International GmbH,
Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Dr. Michael Kikinis und/oder Dr. Melanie Bosshart,
KIKINIS Anwaltskanzlei,
Waffenplatzstrasse 10, 8002 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 15967 und Nr. 15968
CH 591'470 "PYRAT" / CH 709'624 "thePirate.com (fig.)" und
CH 711'381 "tP thePirate.com (fig.)."

Sachverhalt:

A.

Die Marke CH 709'624 "thePirate.com (fig.)" wurde am 16. November 2017 und die Marke CH 711'381 "tP thePirate.com (fig.)" am 29. Dezember 2017 in Swissreg veröffentlicht. Sie beanspruchen beide jeweils neben anderen die folgenden Waren:

Klasse 32: *Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.*

Klasse 33: *Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).*

Die Marken haben folgendes Aussehen:



CH 709'624 "thePirate.com (fig.)"



CH 711'381 "tP thePirate.com (fig.)"

Gegen diese Eintragungen wurden bei der Vorinstanz Widersprüche eingelegt. Diese stützten sich jeweils auf die Marke CH 591'470 "PYRAT", welche für folgende Waren hinterlegt ist;

Klasse 33: *Boissons alcooliques (à l'exception des bières); boissons spiritueuses distillées; rhum; spiritueux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "tequila"; vins; liqueurs.*

B.

Mit je einem Entscheid vom 11. März 2019 hiess die Vorinstanz die Widersprüche gegen die angefochtenen Marken gut und widerrief die Eintragungen für die Waren der Klassen 32 und 33. Im Wesentlichen begründete die Vorinstanz ihre Entscheide jeweils wie folgt:

Die Widerspruchsgegnerin machte den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke für die Waren der Klasse 33 geltend. Die Parteien anerkannten indes während des Verfahrens, dass die Widersprechende ihre Marke für die Ware Rum der Klasse 33 nutze. Entsprechend basierte die Beurteilung der Gleichartigkeit der Waren auf Rum seitens der Widersprechenden und den beantragten Waren der Klasse 32 sowie 33 seitens der Widerspruchsgegnerin. Diese Waren seien entweder identisch oder stark ähnlich.

Weiter, führte die Vorinstanz aus, enthalte das angefochtene Zeichen jeweils das Widerspruchszeichen "PYRAT" beinahe vollständig, lediglich das

Y werde durch ein i ersetzt. Die weiteren Elemente der angefochtenen Zeichen vermöchten den Gesamteindruck nicht derart zu verändern, dass das Widerspruchszeichen nicht mehr erkennbar sei. Zudem würden die strittigen Zeichen in ihren wesentlichen Merkmalen phonetisch übereinstimmen. Da die Kennzeichnungsstärke der Widerspruchsmarke weiter nicht eingeschränkt sei, stellte die Vorinstanz eine Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Zeichen fest.

C.

Mit Schriftsatz vom 11. April 2019 wurde beim Bundesverwaltungsgericht gegen diese Entscheide der Vorinstanz Beschwerde erhoben. Es wird sinngemäss beantragt, der Entscheid der Vorinstanz vom 11. März 2019 im Verfahren Nr. 15967 und der Entscheid der Vorinstanz vom 11. März 2019 im Verfahren Nr. 15968 sei aufzuheben und der Widerspruch gegen die Schweizer Marke CH 709'624 sowie gegen die Schweizer Marke CH 711'381 sei abzuweisen. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdegegnerin.

Prozessual beantragt die Beschwerdeführerin zudem die Vereinigung der Beschwerdeverfahren gegen die beiden Entscheide der Vorinstanz, sowie die Sistierung der Beschwerdeverfahren, da sich die Parteien in Vergleichsgesprächen befänden.

Im Wesentlichen begründet die Beschwerdeführerin ihre Anträge damit, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke verwässert sei, da der semantische Gehalt der Widerspruchsmarke – ein Pirat – stark mit dem Trinken der beanspruchten Ware Rum in Verbindung gebracht und zudem von einer Vielzahl von Rumanbietern genutzt würde. Die Beschwerdeführerin sieht weiter ein Freihaltebedürfnis für den Begriff Pirat in der Warenkategorie für Spirituosen, einschliesslich Rum. Ausserdem könne nicht von einer generellen Gleichartigkeit der Waren der Klasse 32 und der Klasse 33 ausgegangen werden, wie dies die Vorinstanz angenommen hat. Insbesondere müsse zwischen alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken unterschieden werden, was die Vorinstanz unterliess. Im Übrigen würde sich der Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Marken genügend voneinander unterscheiden, sodass keine Verwechslungsgefahr bestehe. Insbesondere steche der Bildteil der angefochtenen Marken ins Auge und dominiere das Erscheinungsbild derart, dass die von der Widerspruchsmarke übernommenen Buchstaben P und rat in den Hintergrund träten.

D.

Mit Mitteilung vom 17. Januar 2020 verzichtete die Vorinstanz unter Verweis auf die angefochtene Verfügung auf eine Vernehmlassung.

E.

Nachdem die Parteien vergeblich Vergleichsverhandlungen führten und die Beschwerdegegnerin einen neuen Rechtsvertreter bestellte, reichte die Beschwerdegegnerin mit Schriftsatz vom 12. März 2020 eine Beschwerdeantwort ein, in welcher sie beantragt, die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen, eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen, alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdeführerin.

Die Beschwerdegegnerin begründet ihre Anträge im Wesentlichen wie folgt: Die Gleichartigkeit der Waren sei hoch, teilweise liege sogar Warenidentität vor. Die Argumentation, wonach die Widerspruchsmarke eine eingeschränkte Kennzeichnungskraft habe, da der Sinngehalt des Wortes Pirat für Rum verwässert sei, weist die Beschwerdegegnerin zurück. Ein allfälliger Zusammenhang zwischen dem Motiv des Piraten und der Spirituose Rum sei markenrechtlich unerheblich. Auch ein Freihaltebedürfnis des Motivs des Piraten kann die Beschwerdegegnerin für Rum nicht erkennen, weshalb von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen sei. Insgesamt sei die Vorinstanz korrekt von einer Verwechslungsgefahr der beiden Zeichen ausgegangen und die Beschwerdeführerin habe keine überzeugenden Argumente vorgebracht, welche gegen die Erkenntnis der Vorinstanz sprächen.

F.

Nach erstreckter Frist reichte die Beschwerdeführerin ihre Replik vom 12. Juni 2020 ein. Sie hält an ihren Rechtsbegehren fest und wiederholt ihre Argumentation, wonach sämtliche Zeichen und Bilder, welche eine Ähnlichkeit mit der Widerspruchsmarke aufweisen oder ihr sonst wie zugeordnet werden können, zu deren Verwässerung beitragen sowie dass ein Freihaltebedürfnis des Zeichens Pirat für Rum bestünde. Weiter bestreitet die Beschwerdeführerin die Gleichartigkeit der beanspruchten Waren. Sie führt zudem aus, dass die vorinstanzliche Feststellung, wonach die angefochtenen Marken die Widerspruchsmarke aufnahmen, einen Buchstaben durch einen phonetisch gleichlautenden ersetzten und mehrere Bildelemente hinzufügten, nicht stichhaltig sei, da der Bildteil der angefochtenen Marken klar erkennbar sei und geradezu ins Auge steche.

G.

Die Beschwerdegegnerin duplizierte mit Eingabe vom 19. September 2020, wobei sie an ihren Begehren festhält. Sie wiederholt im Wesentlichen ihre Argumente aus der Beschwerdeantwort und geht detailliert auf die in der Replik eingereichten Beweismittel ein.

H.

Mit Schriftsatz vom 22. Oktober 2020 reichte die Beschwerdeführerin ihre Triplik ein. Sie hält an den Rechtsbegehren aus der Beschwerde fest. Im Wesentlichen wiederholt die Beschwerdeführerin ihre Argumente aus der Beschwerdeschrift und führt insbesondere nochmals aus, dass die Widerspruchsmarke aufgrund einer Verwässerung eine eingeschränkte Kennzeichnungskraft habe und die Warengleichartigkeit nicht für alle beanspruchten Waren gelten könne.

I.

Mit Schreiben vom 9. November 2020 verzichtete die Vorinstanz auf das Einreichen einer Quadruplik.

J.

Mit Schriftsatz vom 13. November 2020 reichte die Beschwerdegegnerin ihre Quadruplik ein. Sie hält an ihren Begehren in der Beschwerdeantwort fest. Sie verweist dabei auf einen Entscheid der Vorinstanz in einem Parallelverfahren, in welchem u.a. dieselbe Widerspruchsmarke als kennzeichnungskräftig und nicht verwässert oder geschwächt beurteilt wurde. Weiter widerspricht die Beschwerdegegnerin abermals der Argumentation, dass eine Marke dadurch verwässere, weil sinngemäß mit der Widerspruchsmarke verwandte Bilder auf dem Markt erscheinen würden. Weitere Stellungnahmen wurden nicht eingereicht.

K.

Eine Parteiverhandlung hat nicht stattgefunden.

L.

Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird sofern rechtserheblich detaillierter in den Erwägungen eingegangen.

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 Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 VwVG eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2.

2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG Widerspruch gegen die Eintragung einer jüngeren Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich ist und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken hinterlegt sind (JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Als eine Wechselwirkung zwischen der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit sind an die Verschiedenheit der Zeichen umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (STÄDELI/BRAUCHBAR-BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154).

2.2 Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise annehmen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 E. 2.2 "Nivea [fig.]/Neauvia", B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 "Qnective/Q qnnect [fig.]"; STÄDELI/BRAUCHBAR-BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 117). Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten, den Abneh-

merkweisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des BVGer B-7934/2007 vom 2. August 2009 E. 5.1 "Fructa/Fructaid" m.H.). Für eine Gleichartigkeit sprechen auch aus der Sicht des Abnehmers sinnvolle Leistungspakete der zu vergleichenden Waren (Urteil des BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode"). Gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (Urteil des BVGer B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 "Martini Baby/martini [fig.]").

2.3 Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; 119 II 473 E. 2d "Radion/Radomat"; STÄDELI/BRAUCHBAR-BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 41). Hierfür ist der Registereintrag einschlägig (Urteile des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/ad-vista [fig.]"; B-7475 vom 20. Juni 2007 E. 5 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"). Bei Bildmarken mit Sinngehalt können für Gesamteindruck und Kennzeichnungskraft sowohl äussere Gestaltung als auch Sinngehalt prägend sein. Übereinstimmungen mit kollidierenden Marken können auf beiden Ebenen eine Verwechslungsgefahr begünstigen, Unterschiede eine solche vermeiden. Die Verwechslungsgefahr ist in der Regel zu bejahen, wenn die angefochtene Marke sich nur als Variation, Bearbeitung oder Modernisierung der älteren Marke präsentiert, statt dem Betrachter eine originelle Bildwirkung zu vermitteln (Urteile des BVGer B-3812/2012 vom 25. November 2014 E. 7.2.4 "Winston [fig.] und [fig.]/FX Blue Style Effects [fig.]"; B-4841/2007 vom 28. August 2008 E. 9.3 "Herz [fig.]/Herz [fig.]"; B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 7.2 "Salamander [fig.]/Gecko [fig.]"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 210 und 215).

2.4 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Zeichenähnlichkeit und Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind. Unmittelbare Verwechslungsgefahr bedeutet, dass ein Zeichen für das andere gehalten wird. Bei der mittelbaren Verwechslungsgefahr können die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, vermuten aber wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen den Markeninhabern (BGE 102 II 122 E. 2 "Annabelle"; Urteile des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge";

B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]; STÄDELI/BRAUCHBAR-BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 26 f.).

3.

Die Beschwerdegegnerin hat im vorinstanzlichen Verfahren die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarken erhoben. In der Folge haben sich die Parteien noch während des vorinstanzlichen Verfahrens darauf geeinigt, dass die Widerspruchsmarke für die Ware Rum rechtserhaltend genutzt werde. Entsprechend legte die Vorinstanz fest, dass Rum als die beanspruchte Ware der Widerspruchsmarke anzusehen sei. Im Beschwerdeverfahren wurde seitens der Beschwerdeführerin kein Antrag gestellt oder Beweise eingereicht, für eine weiter gefasste Beanspruchung von Waren für die Widerspruchsmarke. Entsprechend wird im Beschwerdeverfahren ebenfalls von Rum der Klasse 33 als beanspruchte Ware für die Widerspruchsmarke ausgegangen.

4.

4.1 Aufgrund der beanspruchten Ware der Widerspruchsmarke sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007 S. 7). 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"; Urteil des BVGer 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 (Urteil des BVGer 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]").

4.2 Alkoholische Getränke sind nicht an Jugendliche unter 16 Jahren abzugeben (Art. 14 des Lebensmittelgesetzes vom 20. Juni 2014, LMG, SR 817.0). Für die Widerspruchsmarke ist entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht nach der Käuferschicht von Getränkeliebhabern oder Connaisseurs abzustellen, sondern aufgrund eines objektiv-normativen Massstabs nach Abnehmern von Rum zu fragen (Urteil des BVGer B-4471/2012 vom 29. Oktober 2013 E. 4 "Lalla Alia [fig.]/Lalla Alia" m.H. sowie MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic!, 2007, S. 10). Obwohl alkoholische Getränke von einer kleinen Anzahl Kennern

auch mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden, ist für diese allgemeinen Waren des täglichen Bedarfs vorwiegend auf breite Verkehrskreise abzustellen, weshalb insgesamt von einem normalen Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen werden kann (Urteile des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 3.2-3.3 "Gallo/Gallay [fig.]" und B-5120/2011 vom 17. August 2012 E. 5.2 "Bec de fin bec [fig.]/Fin Bec [fig.]").

5.

5.1 Als nächstes ist die Gleichartigkeit der Waren zu bestimmen. Gleichartigkeit liegt vor, 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 (vgl. E. 2.2. oben).

5.2 Die Widerspruchsmarke ist für *Rum* der Klasse 33 eingetragen. Die angefochtenen Marken für *alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)* der Klasse 33 sowie *Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken* der Klasse 32.

5.3 Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, Rum sei ein "Piratengetränk", welches ein "Genussmittel für hartgesottene Piraten" darstelle. Entsprechend bestehe keine oder nur eine sehr entfernte Gleichartigkeit mit den Waren der angefochtenen Marken, dies insbesondere auch in Bezug auf die nichtalkoholischen Getränke.

5.3.1 Vorab ist in Erinnerung zu rufen, dass sich die Gleichartigkeit nicht auf die effektiv unter den Marken genutzten oder werbemässig angepriesenen Waren bezieht, sondern dass gemäss dem Registerprinzip die Waren und Dienstleistungen anhand der Eintragung (Sachverhalt A) zu vergleichen sind.

5.3.2 Als erstes fällt auf, dass die angefochtenen Marken für die Waren *alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)* eingetragen sind, welche einen Oberbegriff der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Ware *Rum* darstellt. Im häufig anzutreffenden Fall, in welchem die Widerspruchsmarke den Oberbegriff für eine Ware der angefochtenen Marke beansprucht, ist die Gleichartigkeit geradezu offensichtlich. Allerdings ist auch

im umgekehrten Fall, in welchem die angefochtene Marke den Oberbegriff und die Widerspruchsmarke nur einen kleinen bestimmten Teil dieses Oberbegriffs beansprucht, grundsätzlich von einer Gleichartigkeit auszugehen (Urteile des BVGer B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 4.1 "Quadratischer Rahmen [fig.]/Quadratischer Rahmen [fig.]" und B-7312/2008 vom 27. März 2009 E. 5 "Imperator/Imperator", B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 4.2.2 "CARPE DIEM/carpe noctem").

Weiter sind für die angefochtenen Marken die Waren der Klasse 32 *Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken* beansprucht. Das Bundesverwaltungsgericht hat in einem früheren Urteil bereits festgehalten, dass zwischen Wein und Vodka eine zumindest entfernte Gleichartigkeit bestehe (Urteil des BVGer B-159/2014 vom 7. Oktober 2016 E. 5.3.2.3 "BELVEDERE/CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]). Da Bier und Wein bzw. Rum und Vodka durchaus zu vergleichbaren Gelegenheiten und zu ähnlichen Zwecken konsumiert werden, kann folgerichtig auch angenommen werden, dass zwischen *Rum* und *Biere* wie zwischen den erwähnten Vodka und Wein eine zumindest entfernte Gleichartigkeit besteht. Bezüglich der Gleichartigkeit von *Rum* und *Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken* ist auf die Rechtsprechung abzustellen, wonach gleichartige Waren und Dienstleistungen angenommen werden, wenn eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge der zu vergleichenden Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten besteht (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "[fig.]/Bonewelding [fig.]", B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"). Rum ist Bestandteil von diversen Cocktails und Longdrinks, als Beispiel sei die Kombination Rum und Cola, oft als Cuba Libre bezeichnet, genannt. Es ergibt sich somit, dass *Rum* oft in Kombination mit *Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken* den relevanten Verkehrskreisen als Kombination über die gleiche Vertriebsstätte angeboten werden (vgl. auch Urteil des BVGer B-5653/2015 vom 14. September 2016 E. 7.2.1 "Havana Club [fig.]/Cana Club [fig.]). Es ist daher für die genannten Waren von einer Gleichartigkeit auszugehen (vgl. auch Urteile des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 4.1 "Gallo/Gallay [fig.]" und B-1085/2008 E. 5.2 "Red Bull/Stierbräu").

5.4 Insgesamt ist somit eine teilweise starke Gleichartigkeit und eine teilweise entfernte Gleichartigkeit der Waren festzustellen.

6.

In einem nächsten Schritt ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Es stehen sich die Wortmarke "PYRAT" und die Wort-/Bildmarken "thePirate.com (fig.)" und "tP thePirate.com (fig.)" gegenüber.

Die Widerspruchsmarke ist eine Mutilation des Wortes Pirat, in welcher der Buchstabe i durch den Buchstaben Y ersetzt wird. Die angefochtenen Marken bestehen aus dem englischen Wort Pirate, welches zum einen jeweils um den Artikel the und die top level domain .com ergänzt wird. Zum anderen weisen die angefochtenen Marken Bildelemente auf, einerseits ein stilisiertes t und P, andererseits einen Totenkopf mit einem Dreieckshut.

Damit übernehmen die angefochtenen Marken vier der fünf Buchstaben der Widerspruchsmarke. Eine Zeichenähnlichkeit auf schriftbildlicher aber auch phonetischer und semantischer Ebene ist damit ohne weiteres gegeben.

7.

Weiter ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu prüfen.

7.1 Die Widerspruchsmarke "PYRAT" ist, wie beschrieben, eine Mutilation des Wortes Pirat. Die Schreibweise mit einem Y hat durchaus eine gewisse fantasievolle Komponente, die Verkehrskreise werden dem Zeichen aber ohne weiteres den Sinngehalt Pirat zuordnen. Für die weitere Beurteilung ist daher in Bezug auf den Sinngehalt davon auszugehen, dass "PYRAT" von den relevanten Verkehrskreisen als Pirat verstanden wird.

7.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Widerspruchsmarke sei dem Gemeingut zugehörig, weil sie freihaltebedürftig bzw. lediglich kennzeichnungsschwach aufgrund von Verwässerung sei.

7.2.1 Ein relatives Freihaltebedürfnis wird bei Zeichen angenommen, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich sind (Urteil des BVGer B-4762/2011 vom 28. November 2021 E. 3.1 "MYPHOTOBOOK" m.H.). Ist ein Zeichen sogar unentbehrlich, ist das Freihaltebedürfnis absolut (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 M/M-Joy; Urteile des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande" und 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5.1 "Post"). Die Freihaltebedürftigkeit beurteilt sich

aus Sicht der aktuellen und potentiellen Konkurrenten des Markenanmelders, die mindestens ebenfalls ein virtuelles Interesse haben, das Zeichen für entsprechende Waren oder Dienstleistungen zu verwenden (Urteil des BVGer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 4 "Palace [fig.]"; Urteil B-4763/2012 vom 16. Dezember 2013 E. 2.2 "Betonhülse").

7.2.2 Kennzeichnungsschwach ist eine Marke, 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 der relevanten Waren und Dienstleistungen, sofern sie 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").

7.2.3 Ferner ist der Schutzzumfang einer Marke kleiner und erscheint diese verwässert, wenn bereits sehr viele ähnliche Zeichen bestehen, die für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen gebraucht werden oder allgemein üblich sind (Urteile des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.6 "Yello / Yellow Lounge"; B-6767/2007 vom 16. Dezember 2009 E. 4.3 La City/T-City; MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 713). Eine Verwässerung setzt voraus, dass eine erhebliche Anzahl von Drittzeichen in der Schweiz für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen tatsächlich gebraucht wird. Allein aufgrund der Registerlage darf nicht auf eine Verwässerung der Marke geschlossen werden, da erfahrungsgemäss nicht alle eingetragenen Marken in Gebrauch kommen. Drittzeichen, die vom Markeninhaber oder dessen Lizenznehmern verwendet werden, schwächen die Kennzeichnungskraft seiner Marke nicht (Urteile des BVGer B-5119/2014 vom 17. März 2016 E. 7.2 "VISUDYNE/VIVADINE"; B-2261/2011 vom 9. März 2011 E. 5.2 "[fig.]/Bonewelding [fig.]; "B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 6.2 "Pulcino/Dolcino"; B-1077/2008 vom 3. März 2009 E. 6.2.2; "SKY/Sky-SIM").

7.3 Die Beschwerdeführerin argumentiert, der Begriff Pirat sei freihaltebedürftig für die Ware Rum, da Rum und Pirat quasi ein untrennbares Begriffspaar bildeten. Freihaltebedürftig ist ein Zeichen, wenn es für den wirt-

schaftlichen Verkehr wesentlich ist und andere Marktteilnehmer darauf angewiesen sind, dieses Zeichen zu benutzen, um ihre Waren anbieten zu können (vgl. E. 7.2.1 oben). Diese Voraussetzungen sind vorliegend offensichtlich nicht gegeben. Es ist anderen Anbietern von Rum ohne weiteres möglich, ihre Ware auch ohne Verwendung des Begriffs Pirat anzupreisen. Stellvertretend für zahlreiche Anbieter von Rum seien vorliegend Malibu und Havana Club, zwei gängige Marken für Rum, genannt. Malibu und Havana Club führen weder in der Marke noch auf dem Etikett oder der üblichen Bewerbung ihrer Produkte das Wort Pirat oder auch nur ein von einem Piraten inspiriertes Bild. Auch die Beschwerdeführerin bietet unter einer anderen Marke als der vorliegenden Widerspruchsmarke, namentlich Bacardi, Rum an und verwendet hierfür weder den Begriff noch ein Bild eines Piraten. Ein Freihaltebedürfnis ist somit vorliegend nicht gegeben.

7.4 Die Beschwerdeführerin macht weiter sinngemäss geltend, die Widerspruchsmarke "PYRAT" sei kennzeichnungsschwach, da sie für die beanspruchte Ware Rum gewissermassen beschreibend sei. Denn Rum werde von den relevanten Verkehrskreisen als "Piratengetränk" wahrgenommen. In der Tat wird Rum oft im Zusammenhang mit dem Motiv des Piraten vermarktet und angepriesen. Diesbezüglich legt die Beschwerdeführerin auch entsprechende Beweise ins Recht. Allerdings ist nicht jede Assoziation zwischen einem Begriff und einer bestimmten Ware gleichbedeutend mit einer reduzierten Kennzeichnungskraft für diesen Begriff. Vielmehr muss eine solche Verbindung von Begriff und Ware geradezu auf der Hand liegen (Urteil des BVGer B-2191/2018 vom 25. Februar 2020 E. 7.2 "SMAC/LISS-MAC"). Noch nicht teil des Gemeingutes ist ein Zeichen, wenn es bloss im Sinne einer Allusion mit einer Beschaffenheit oder Ausstattung der entsprechenden Ware in Zusammenhang gebracht wird (Urteil des BVGer B-6222/2019 vom 17. Juni 2020 E. 9.2 "CRUNCH/TIFFANY CRUNCH N CREAM"). Vorliegend kann nicht von einer derart starken Verbindung zwischen Rum und Pirat ausgegangen werden, dass der Begriff Pirat für die Ware Rum als Gemeingut angesehen werden müsste. Es besteht lediglich eine lose Assoziation, welche markenrechtlich nicht von Bedeutung ist.

7.5 Letztlich führt die Beschwerdeführerin in Bezug auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus, dass diese verwässert sei.

7.5.1 Die Beschwerdeführerin reicht zum Nachweis der Verwässerung einen Auszug aus der WIPO Global Brand Database von Marken, welche der Widerspruchsmarke ähnlich sein sollen, ein. Insgesamt werden 19 Treffer aufgeführt, wobei auch Marken, deren Mittelteil aus dem Wort "pirat"

bestehen, aufgeführt sind. So sind acht Marken, welche das Wort "Inspiration" enthalten, Teil der Trefferliste. Diese weisen offensichtlich keine Ähnlichkeit mit der Widerspruchsmarke auf. Auch die zwei angefochtenen Marken sind in der beigebrachten Trefferliste enthalten, diese können aber ebenso offensichtlich nichts zu einer Verwässerung der Widerspruchsmarke beitragen. Eine weitere Marke aus der Trefferliste wurde zwischenzeitlich aus dem Register gelöscht. Bezüglich der verbleibenden Marken, welche das Wort Pirat enthalten, macht die Beschwerdeführerin indes keine substantiierten Angaben darüber, inwiefern diese Marken auch tatsächlich in der Schweiz im Verkehr gebraucht werden. Eine reine Registerabfrage reicht indes, wie in E. 7.2.3 ausgeführt, noch nicht aus, um den Nachweis der Verwässerung eines Zeichens zu erbringen. Eine Verwässerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aufgrund von Drittzeichen ist damit nicht nachgewiesen. Fragen bezüglich der Ähnlichkeit der beigebrachten Drittzeichen, insbesondere zum Thema Ähnlichkeit von Wort- und Bildmarken, sowie Fragen der Gleichartigkeit der beanspruchten Waren können damit auch offenbleiben.

7.5.2 Die Beschwerdeführerin reicht weiter eine grosse Anzahl screenshots von webshops ein, welche Rum anbieten. Allen diesen Anbietern ist gemein, dass deren Marken bzw. Marketing die Thematik Pirat in irgendeiner Form aufgreifen. Die Beschwerdeführerin möchte daraus ableiten, dass die Widerspruchsmarke "PYRAT" auch durch diese Drittzeichen verwässert würde. Dabei verkennt die Beschwerdeführerin allerdings, dass nicht alle Zeichen, welche in der Nähe des Sinngeltes Pirat angesiedelt sind, auch einen Einfluss auf die Widerspruchsmarke haben. Eine solche Argumentation käme einem Motivschutz gleich, welches das Markenrecht nicht kennt (Urteil des BGer 4A_651/2018 vom 14. Juni 2019 E. 3.4.1. "Armani [fig]/Glycine [fig.]"). Insgesamt kann damit festgehalten werden, dass die Widerspruchsmarke eine normale Kennzeichnungskraft besitzt.

8.

In einem letzten Schritt ist nun anhand der ausgeführten Kriterien die Verwechslungsgefahr zu bestimmen. Für beide angefochtenen Marken gilt, dass die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise normal und die Gleichartigkeit der Waren teilweise stark, teilweise entfernt ist. Daraus lässt sich weder einen besonders strengen noch einen sonderlich schwachen Massstab für

die Verwechslungsgefahr ableiten. Zur eigentlichen Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist eine Differenzierung nach angefochtenem Zeichen notwendig.

8.1 Hinsichtlich der Zeichenähnlichkeit spricht bei der angefochtenen Marke CH 709'624 "thePirate.com (fig.)" für eine Verwechslungsgefahr der Umstand, dass von der Widerspruchsmarke die Buchstaben P und rat übernommen werden sowie die Übereinstimmung auf sinngeltlicher Ebene. Die Verwechslungsgefahr mindert hingegen die Tatsache, dass das Bildelement des Totenkopfs mit dem Dreieckshut durchaus mit einer gewissen Intensität ins Auge sticht und das Gesamtbild zu wesentlichen Teilen prägt. Die unter dem Bild in krakeliger Schrift gehaltene Internetadresse thePirate.com wirkt eher informativ/dekorativ und tritt in den Hintergrund. Die übernommenen Buchstaben P und rat befinden sich zudem in der Mitte des Schriftelements der angefochtenen Marke und werden daher weniger beachtet, als wenn diese am Anfang oder am Ende des Wortes stünden (vgl. BGE 122 III 382 E. 5a) "Kamillosan/Kamillan/Kamilon"). Weiter ist festzuhalten, dass ein relativ stark kennzeichnungskräftiges Element der Widerspruchsmarke, nämlich das Y, welches das i ersetzt, nicht übernommen wurde, was weiter zur unterschiedlichen Wahrnehmung der Zeichen beiträgt. Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Unterschiede der beiden Zeichen genügend gross sind, um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

8.2 Die angefochtene Marke CH 711'381 "tP thePirate.com (fig.)" enthält zwar ebenfalls ein relativ grosses Bildelement, bestehend aus einem kleinen t und einem grossen P, dieses ist aber weit weniger prägend, als der Totenkopf mit dem Dreieckshut der Marke CH 709'624. Dies einerseits, weil das Bildelement aus Buchstaben der gleichen Typographie wie der Textteil besteht und daher zwischen Bild und Text nur ein sehr geringer Kontrast entsteht. Andererseits enthält das Bildelement tP im Gegensatz zum Totenkopf mit Dreieckshut keinen eigentlichen Sinngehalt, der dem Abnehmer einfach in Erinnerung bleiben könnte, es wirkt eher dekorativ und ergänzend. Damit tritt das Schriftelement viel dominanter in den Vordergrund und prägt die Marke viel stärker als bei der Marke CH 709'624. Die Situation ist sich quasi invers zum Verhältnis der angefochtenen Marke CH 709'624, wie in E. 8.1 beschrieben. Letztlich gewinnt durch die höhere Prägnanz des Schriftelements auch der übereinstimmende Sinngehalt zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke mehr an Bedeutung. Da dieser vorliegend quasi identisch ist, rechtfertigt es sich nach

dem Gesagten zwischen der angefochtenen Marke CH 711'381 "tP thePirate.com (fig.)" und der Widerspruchsmarke "PYRAT" eine Verwechslungsgefahr anzunehmen.

9.

9.1 Die Beschwerde ist damit teilweise gutzuheissen. Die Verfügung vom 11. März 2019 im Widerspruchsverfahren Nr. 15967 betreffend die Marke CH 709'624 "thePirate.com (fig.)" ist aufzuheben und die Marke ist zum Markenschutz zuzulassen. Die Verfügung vom 11. März 2019 im Widerspruchsverfahren Nr. 15968 betreffend die Marke CH 711'381 "tP thePirate.com (fig.)" wird bestätigt und die angefochtene Marke ist zu widerrufen.

9.2 Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden sowohl die Beschwerdeführerin als auch die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 abs. 1 VwVG).

9.3 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen 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), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen ist praxismässig ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– anzunehmen (BGE 133 III 490 E. 3.3). Von diesem Erfahrungswert ist auch vorliegend auszugehen. Weil vorliegend zwei angefochtene Marken involviert sind, rechtfertigt es sich, leicht erhöhte Verfahrenskosten von Fr. 6'750.– zu erheben. Beim vorliegenden Ausgang des Beschwerdeverfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens hälftig zu teilen.

9.4 Die Parteikosten für das Beschwerdeverfahren sind wettzuschlagen.

9.5 Da die Verfügung im Verfahren Nr. 15967 betreffend die Marke CH 709'624 "thePirate.com (fig.)" im Hauptpunkt aufzuheben ist, sind die entsprechenden vorinstanzlichen Kosten und Parteientschädigungen neu zu verlegen. Die vorinstanzlichen Verfahrenskosten von Fr. 800.– sind von der Beschwerdegegnerin bzw. Widersprechenden zu tragen. Sie wurden

bereits bezahlt und verbleiben bei der Vorinstanz. Die Beschwerdegegnerin bzw. Widersprechende hat der Beschwerdeführerin bzw. Widerspruchsgegnerin für das vorinstanzliche Verfahren Nr. 15967 eine Parteientschädigung von Fr. 1'200.– zu entrichten.

10.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen.

2.

Die Ziffern 1, 2 und 4 der Verfügung vom 11. März 2019 im Widerspruchsverfahren **Nr. 15967** betreffend die Marke CH 709'624 "thePirate.com (fig.)" werden aufgehoben und die Marke ist antragsgemäss zum Markenschutz zuzulassen.

3.

Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen und die vorinstanzliche Verfügung vom 11. März 2019 im Widerspruchsverfahren **Nr. 15968** betreffend die Marke CH 711'381 "tP thePirate.com (fig.)" bestätigt.

4.

Die Verfahrenskosten im vorliegenden Beschwerdeverfahren von Fr. 6'750.- werden zu Fr. 3'375.- der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung dieser Verfahrenskosten verwendet. Der Restbetrag von Fr. 3'375.- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet. Der Beschwerdegegnerin werden ebenfalls Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 3'375.- auferlegt. Dieser Betrag ist innerhalb von 30 Tagen ab Eröffnung des Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

5.

Die Parteikosten des Beschwerdeverfahrens werden wettgeschlagen.

6.

Für das vorinstanzliche Verfahren **Nr. 15967** betreffend die Marke CH 709'624 "thePirate.com (fig.)" hat die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 1'200.- zu entrichten.

7.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück, Rückerstattungsformular)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Beilagen zurück und Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 15967 und 15968; Beilagen: Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Vera Marantelli

Lukas Abegg

Versand: 7. Juli 2021