



## Urteil vom 14. September 2016

---

Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),  
Richter David Aschmann, Richterin Vera Marantelli,  
Gerichtsschreiberin Katharina Niederberger.

---

Parteien

**Havana Club Holding,**  
5, rue Eugène Ruppert, LU-2453 Luxembourg,  
vertreten durch Donald N. Schnyder, Rechtsanwalt,  
Wild Schnyder AG,  
Forchstrasse 30, Postfach 1067, 8032 Zürich,  
Beschwerdeführerin,

gegen

**Cana Club Sàrl,**  
Impasse du Clos 12, 1673 Ecublens FR,  
Beschwerdegegnerin,

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

---

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 13751  
CH 368'418 Havana Club (fig.) / CH 657'413 Cana Club (fig.).

**Sachverhalt:****A.**

Am 29. Januar 2014 hinterlegte die Cana Club Sàrl, Ecublens (Beschwerdegegnerin), die Wort-/Bildmarke CH 657'413 CANA CLUB (fig.) beim Institut für Geistiges Eigentum (IGE, Vorinstanz). Die Anmeldung wurde am 15. April 2014 im offiziellen Publikationsorgan *Swissreg* ([www.swissreg.ch](http://www.swissreg.ch)) veröffentlicht.



Die Marke beansprucht Schutz für Waren der Klassen 30, 33 und 34 der Nizza-Klassifikation. Für das vorliegende Widerspruchsverfahren sind ausschliesslich die beanspruchten Waren der Klasse 33 strittig.

*Klasse 33      Boissons alcoolisées (à l'exception des bières)*

**B.**

Am 15. Juli 2014 erhob die Havana Club Holding, Luxembourg (Beschwerdeführerin) Widerspruch gegen die Eintragung der Marke CANA CLUB (fig.) und beantragte deren teilweisen Widerruf für die beanspruchten Waren der Klasse 33. Dabei stützte sie sich auf die ältere Schweizer Wort-/Bildmarke HAVANA CLUB (fig.), die mit Prioritätsdatum 5. Dezember 1998 unter der Nr. 368'418 für folgende Waren der Klasse 33 hinterlegt ist:

**HAVANA CLUB**

*Klasse 33      Rhum de la Havane*

Die Beschwerdeführerin begründete ihren Widerspruch mit dem Eintragungshindernis der Verwechslungsgefahr mit der älteren Marke.

**C.**

Am 1. September 2014 reichte die Beschwerdegegnerin innert Frist ihre Widerspruchsantwort ein. Im Wesentlichen bestritt sie das Vorliegen einer

Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke mit dem Argument, bei der Widerspruchsmarke handle es sich um ein kennzeichnungsschwaches Zeichen, weshalb sich die Widersprechende nur auf einen reduzierten Schutz vor Verwechslungen berufen könne. Zudem liege weder eine Warenidentität vor, noch ergebe das Resultat der klanglichen, bildlichen und begrifflichen Analyse einen zu geringen Zeichenabstand. Entsprechend beantragte die Beschwerdegegnerin die Feststellung der schwachen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die Abweisung des Widerspruchs und die Eintragung der angefochtenen Marke für sämtliche beanspruchten Waren unter Kostenfolgen zulasten der Beschwerdeführerin.

**D.**

Mit Replik vom 5. März 2015 hielt die Beschwerdeführerin ihre Rechtsbehörden aufrecht.

**E.**

Am 12. August 2015 verfügte die Vorinstanz die Abweisung des Widerspruchs (Dispositiv Ziff. 1). In ihrer Entscheidungsbegründung bejahte sie zunächst die Warengleichheit, beziehungsweise eine starke Gleichartigkeit und die Ähnlichkeit zwischen den Zeichen. Vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls sei der von der prioritätsälteren in die prioritätsjüngere Marke übernommene Bestandteil "CLUB" als kennzeichnungsschwach einzustufen, zumal es sich um Waren handle, die in Wein- und/oder Spirituosenclubs angeboten würden. Damit die Verwechslungsgefahr trotz Übereinstimmung in gemeinfreien Markenbestandteilen ausnahmsweise bejaht werden könne, müssten diese am erweiterten Schutz aus der erhöhten Verkehrsbekanntheit teilnehmen oder als Serienmarke verwendet werden. Die Beschwerdeführerin habe das Vorliegen eines solcherart gelagerten Ausnahmefalles nicht glaubhaft darlegen können.

**F.**

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 11. September 2015 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Gutheissung des Widerspruchs und den Widerruf der Markeneintragung der angefochtenen Marke für die Waren der Klasse 33. Zur Begründung weist die Beschwerdeführerin auf die hohe Bekanntheit, beziehungsweise Berühmtheit der Marke hin, die bereits durch das Verwaltungsgericht in Athen und durch den High Court of Justice in Madrid bestätigt worden sei. Der Widerspruchsmarke sei aufgrund ihrer hohen Bekanntheit ein erweiterter

Schutzumfang zuzumessen. Wegen der Kennzeichnungsstärke des Zeichens genüge bereits eine Teilidentität, um bei den Konsumenten eine Gedankenverbindung zum älteren Zeichen hervorzurufen. Auch seien die Wangleichheit, beziehungsweise die hochgradige Gleichartigkeit sowie die Zeichenähnlichkeit unmittelbar erkennbar. In Anbetracht dieser Feststellungen und unter Einschluss der identischen Verkehrskreise seien die Anforderungen an den Zeichenabstand hoch, wobei der Bekanntheitsschutz diese zusätzlich heraufsetze.

**G.**

Mit Schreiben vom 21. Oktober 2015 sah die Beschwerdegegnerin von einer Beschwerdeantwort ab und beantragte unter Bezugnahme auf ihre Stellungnahme vom 1. September 2014 die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.

**H.**

Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 27. Oktober 2015 auf eine Vernehmlassung und beantragte unter Hinweis auf die eingereichten Vorakten die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.

**I.**

Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

**J.**

Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit sie für den Verfahrensausgang erheblich sind, 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 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Adressatin der angefochtenen Verfügung hat die Beschwerdeführerin am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, und sie ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert. Sie hat ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung oder Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist

(Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), und der Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

## **2.**

**2.1** Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) handelt es sich bei einer Marke um ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Für den Erwerb des Markenrechts gilt das Eintragungsprinzip. Es entsteht mit dem Registereintrag und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 und Art. 6 MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG).

**2.2** Gestützt auf Art. 31 Abs. 1 MSchG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 und 2 MSchG kann der Inhaber der prioritätsälteren Marke innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der jüngeren Markeneintragung Widerspruch erheben. Die Widerspruchsmarke wurde am 5. Dezember 1998 ins Markenregister eingetragen, währenddessen die angefochtene Marke am 29. Januar 2014 hinterlegt und am 15. April 2014 auf der Online-Schutzrechtsdatenbank *Swissreg* veröffentlicht wurde. Der am 15. Juli 2014 von der Inhaberin der prioritätsälteren Marke erhobene Widerspruch erfolgte frist- und formgerecht (Art. 31 Abs. 2 MSchG und Art. 20 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]).

## **3.**

**3.1** Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie 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 MSchG). Die Zweckbestimmung der Marke liegt in der Hauptsache darin, die Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers zu individualisieren, um für die Abnehmer eine Unterscheidungsmöglichkeit und eine Entscheidungsgrundlage für ihre Produktwahl zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 1 "Kamillosan"). Vor diesem Hintergrund erfolgt die

Prüfung, ob zwei Zeichen verwechselbar sind. Angesichts der Kommunikationsfunktion der Marke richtet sich die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach dem Verständnis und der Markenerinnerung der Abnehmerkreise. Es ist daher im Einzelfall zu bestimmen, an welche Verkehrskreise sich die beanspruchten Waren richten (Urteil des BGer 4A\_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.4 "Wilson"; EUGEN MARBACH, Kennzeichenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, 2. A., Basel 2009, N. 180 ff.; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz. Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 N. 20 ff.).

**3.2** Soweit keine Nichtgebrauchseinrede entgegensteht, sind für die Prüfung der Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen die Registerinträge massgeblich (Urteil des BVGer B-7536/2015 vom 10. Juni 2016 E. 3.2 "Caddy"; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 235; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 37). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket, eine marktübliche Verknüpfung oder eine enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-7536/2015 vom 10. Juni 2016 E. 3.2 "Caddy"; B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 300). An die Unterschiedlichkeit der Waren sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind (BGE 128 III 96 E. 2c "Orfina"; LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht. Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3 N. 35). Selbst bei weitgehend identischen Waren begründet die entfernte Möglichkeit einer Verwechslung noch keine rechts-erhebliche Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG. Davon kann vielmehr erst die Rede sein, wenn die angesprochenen Verkehrskreise die gekennzeichneten Waren mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dem falschen Markeninhaber zurechnen (BGE 122 III 382 E. 1 "Kamillosan"; MARBACH, SIWR III/1, N. 948).

**3.3** Ausschlaggebend für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit in Schriftbild, Klang und Sinngehalt ist der Gesamteindruck, den die Zeichen bei den Abnehmern hinterlassen. Weder schliesst die Massgeblichkeit des Gesamteindrucks aus, dass ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke prägend oder dominierend wirken, noch verlangt sie, auf die Ana-

lyse der einzelnen Zeichenelemente, beziehungsweise auf deren Bedeutungsermittlung zu verzichten. Als Beurteilungsgrundlage sind in erster Linie diejenigen Merkmale heranzuziehen, die sich eignen, im unvollständigen Erinnerungsbild der Abnehmer einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen (BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan"; 121 III 377 E. 2a "Boss"; Urteil des BVGer B-5120/2011 vom 17. August 2012 E. 4.1 "Bec de Fin Bec"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 11; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 121 ff.). Eine umfassende Prüfung der Zeichenähnlichkeit darf sich allerdings nicht darin erschöpfen, ausschliesslich die kennzeichnungskräftigen Bestandteile zu berücksichtigen. Zeichenelemente mit einer geringen Kennzeichnungskraft oder gemeinfreie Markenbestandteile sind gleichermassen in die Beurteilung miteinzubeziehen, und es ist im Einzelfall zu entscheiden, ob und inwieweit sie das Markenbild prägen (BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan"; Urteil des BVGer 6822/2013 vom 2. Oktober 2015 E. 6.1.1 "Mamabel"; MARBACH, SIWR III/1, N. 865; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 123 ff.). Eine differenzierte Gewichtung der Zeichenelemente ist demnach zulässig und erforderlich (Urteil des BVGer 6822/2013 vom 2. Oktober 2015 E. 6.1.1 "Mamabel"; MARBACH, SIWR III/1, N. 865 f. mit Hinweis auf BGE 96 II 400 "Eden Club"). Nach ständiger Rechtsprechung und herrschender Lehre spricht bereits der Ähnlichkeitsnachweis in einem der drei Aspekte Bild, Klang oder Sinngehalt für die Annahme einer Zeichenähnlichkeit (Urteile des BVGer B-1637/2015 vom 14. September 2015 E. 2.3 "Femibion [fig.>"; B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.3 "Calida"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 17; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 173; MARBACH, SIWR III/1, N. 875).

**3.4** Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG liegt vor, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Von solchen Funktionsstörungen ist auszugehen, wenn die massgeblichen Verkehrskreise eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere halten oder wenn sie aufgrund der Zeichenähnlichkeit falsche wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten und insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina"; 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.>"; 127 III 160 E. 2a "Securitas"; Urteile des BVGer B-7536/2015 vom 10. Juni 2016 E. 3.3 "Caddy"; B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 35; MARBACH, SIWR III/1, N. 955; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 11 f.).

**3.5** In ständiger Rechtsprechung qualifiziert das Bundesgericht die kennzeichenrechtliche Verwechslungsgefahr nicht als Tatsachenfrage, sondern

als frei überprüfbar Rechtsfrage (BGE 126 III 315 E. 4b "Apiella"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 38). Die Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke beurteilt sich nicht abstrakt, sondern aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise und unter Berücksichtigung der im Einzelfall relevanten Umstände. Eine umfassende Prüfung der Verwechslungsgefahr verlangt insbesondere, den Wechselwirkungen zwischen den Faktoren Warengleichartigkeit, Zeichenähnlichkeit und Kennzeichnungskraft der älteren Marke gebührend Rechnung zu tragen (Urteil des BVGer vom B-1637/2015 vom 14. September 2015 E. 2.3 "Femibion" [fig.]); JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 45; vgl. WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 14 ff.).

**3.6** Die Reichweite des markenrechtlichen Verwechslungsschutzes wird durch die Kennzeichnungskraft der Zeichen bestimmt. Zeichen, die sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen, sind als kennzeichnungsschwach einzustufen. Für kennzeichnungsschwache Zeichen ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für kennzeichnungstarke Zeichen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-7536/2015 vom 10. Juni 2016 E. 3.6 "Caddy"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 69; WILLI, Art. 3 N. 17 ff.). Eine Übereinstimmung in einem gemeinfreien Element ohne selbständigen Schutz kann grundsätzlich nicht zu einer Verwechslungsgefahr führen (Urteile des BVGer B-3119/2013 vom 12. Juni 2014 E. 6.2.1 "Swissprimebeef"; B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 10 "Quadrat [fig.]"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 125; MARBACH, SIWR III/1, N. 273). Als kennzeichnungstark gelten Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder durch einen intensiven Gebrauch eine überdurchschnittliche Bekanntheit erlangt haben (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 13; MARBACH, SIWR III/1, N. 979). Ein hoher Bekanntheitsgrad und eine starke Kennzeichnungskraft erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Assoziationsgefahr und einer fehlerhaften Markenzurechnung (Urteile des BVGer B-7536/2015 vom 10. Juni 2016 E.3.5 "Caddy"; B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 "Tivo"). Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und verdienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2.a "Kamillosan"; Urteil B-7536/2015 vom 10. Juni 2016 E.3.5 "Caddy"; vgl. GALLUS JOLLER, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht. Eine rechtsvergleichende Untersuchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Bern 2000, S. 204).



Weiter geht der Schutz berühmter Marken, der unabhängig vom Bestehen einer Verwechslungsgefahr alle Zeichen umfasst, deren Gebrauch die Unterscheidungskraft der berühmten Marke gefährdet, deren Ruf ausnützt oder beeinträchtigt (Art. 15 MSchG). Im Widerspruchsverfahren kann dieser Schutz der berühmten Marke allerdings nicht angerufen werden, da Art. 31 MSchG für das Widerspruchsverfahren die Anwendung von Art. 15 MSchG als Prüfgegenstand nicht vorsieht (Urteile des BVGer B-1085/2008 vom 13. November 2008 "Red Bull"; B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 2 "Martini"). Hingegen ist eine durch den Gebrauch der Widerspruchsmarke im Verkehr erworbene Bekanntheit sowie die Erweiterung des rechtlichen Schutzbereichs in die Beurteilung miteinzubeziehen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 2 "Martini"; RKGE in sic! 1999, S. 570 E. 3 "Hermès").

**3.7** Die Hinterlegerin hat für den Nachweis der Markenbekanntheit nicht den vollen Beweis zu erbringen, sondern sie muss diese nur glaubhaft machen (Urteile des BVGer B-1139/2012 vom 21. August 2013 E. 2.5 "Küingsauna [fig.]; B-5120/2011 vom 17. August 2012 E. 5.3.3 und 5.4 "Bec de fin bec [fig.]"). Hierfür ist nicht die volle Überzeugung der entscheidenden Behörde erforderlich, sondern es genügt, wenn die behaupteten anspruchsbegründenden Tatsachen aufgrund summarischer Kognition als wahrscheinlich gegeben erscheinen, auch wenn noch mit der Möglichkeit zu rechnen ist, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Uhrband [3D]"; 125 III 368 E. 4; 120 II 393 E. 4c). Die Glaubhaftmachung setzt nach herrschender Lehre und Rechtsprechung voraus, dass das Zeichen markenmässig gebraucht worden ist. Darunter wird der Gebrauch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen am entsprechenden Markt verstanden, also der produktbezogene Gebrauch der Marke im Gegensatz zu einem rein unternehmensbezogenen, ausschliesslich firmenmässigen, dekorativen oder anderweitig produktunabhängigen Gebrauch (Urteil des BGer 4C.229/2003 vom 20. Januar 2004 E. 5 "Tripp Trapp"; Urteile des BVGer B-1260/2012 vom 14. Dezember 2012 E. 2.4 "Bürgenstock"; B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.9.1 "Mobility"). Insbesondere ist glaubhaft darzulegen, dass die Marke als Zeichen so wahrgenommen wird, wie sie eingetragen ist (Urteile des BVGer B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 7.3.1 "Post"; B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.9.1 "Mobility"). Die Behörde würdigt alle relevanten Belege umfassend nach ihrer freien Überzeugung (Art. 19 VwVG i.V.m. Art. 40 des Bundesgesetzes über den Bundeszivilprozess vom 4. Dezember 1947 [BZP, SR 273]).

**3.8** In Anbetracht dieser Erwägungen ist zu prüfen, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzt, indem sie eine Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG verneinte.

#### **4.**

In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen.

**4.1** Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für *Rhum de la Havane* der Klasse 33. Die Warenliste der angefochtene Marke enthält den Oberbegriff *Boissons alcoolisées (à l'exception des bières)* derselben Klasse. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 49). Die beanspruchten Waren richten sich an Zwischen- und Detailhändler sowie an Endkonsumenten über 18 Jahre. Die Spirituose Rum ist kein Massenartikel des allgemeinen und täglichen Bedarfs, der mit einem tiefen Aufmerksamkeitsgrad erworben wird, sondern die massgeblichen Verkehrskreise wählen das Produkt mit einer gewissen Sorgfalt aus (vgl. Urteile des BVGer B-1698/2007 vom 26. Februar 2008 E. 4 "Moskovskaya"; B-1427/2007 vom 28. Februar 2008 E. 4 "Kremlyovskaya"). Die Verwechselbarkeit beurteilt sich demnach vor dem Leitbild eines hinlänglich informierten und verständigen Abnehmers (MARBACH, SIWR III/1, N. 870), welcher der Marke in der Kaufsituation mit einem durchschnittlichen Grad an Aufmerksamkeit begegnet.

#### **5.**

Im Folgenden ist zu prüfen, ob die Waren der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleich oder gleichartig sind.

**5.1** Die Verfahrensbeteiligten gehen zutreffend davon aus, dass *Rhum de la Havane* den Unterbegriff zu *boissons alcoolisées (à l'exception des bières)* bildet. Beansprucht eine angefochtene Marke in ihrem Warenverzeichnis einen Oberbegriff, so präjudiziert bereits die partielle Zuordnung der Ware der Widerspruchsmarke eine enge Warengleichartigkeit (Urteile des BVGer B-6137/2013 vom 18. Juni 2015 E. 4.2 "Terra"; B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 4.2.2 "Carpe Diem"; B-5120/2011 vom 17. August 2012 E. 3 "Bec de Fin Bec"). Soweit die Produktpalette der Beschwerdegegnerin auch Rum aus Havanna/Kuba umfasst, ist folglich eine Warenidentität und für die über diesen Schnittbereich hinausgehenden Waren eine starke Gleichartigkeit anzunehmen.

**5.2** Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin stehen der Annahme einer Warenidentität spezifische Eigenschaften ihres Rums entgegen. Als Beurteilungskriterien seien auch die Qualität und die Herkunft der für die Rumproduktion verwendeten Rohstoffe, abweichende Herstellungsmethoden, die mangelnde Substituierbarkeit und die Vertriebskanäle heranzuziehen.

Die Beschwerdegegnerin ist daran zu erinnern, dass marketingbedingte Segmentierungen und Produktpositionierungen durch unterschiedliche Qualitätsstandards unberücksichtigt bleiben (MARBACH, SIWR III/1, N. 822; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 48 ff.). Vorliegend richten sich die beanspruchten Waren an dasselbe Publikum, gehören derselben Getränkeategorie an, befriedigen in einem gewissen Umfang dieselben Bedürfnisse und werden in Restaurationsbetrieben an denselben Orten, beziehungsweise in Selbstbedienungsgeschäften in denselben Getränkeabteilungen verkauft. Die Beschwerdegegnerin hat auch keine Argumente vorgetragen, weshalb diese alkoholischen Getränke für die massgeblichen Verkehrskreise nicht austauschbar sind. Ungeachtet eines mittleren bis hohen Grades an funktionaler Austauschbarkeit der Konkurrenzprodukte sowie weitgehend gleicher Vertriebskanäle und selbst angesichts der behaupteten, aber nicht bewiesenen Rohstoff- und Herstellungsunterschiede vermögen die vorgebrachten Argumente die Feststellung einer Warenidentität, beziehungsweise einer hohen Warengleichartigkeit, nicht abzuwenden. Der Ähnlichkeitsgrad der in Rede stehenden Waren hängt vorliegend in erster Linie von der Abstraktionshöhe der gewählten Gattungsbezeichnung im Warenverzeichnis ab.

**5.3** Unter Würdigung der vorgenannten Gesichtspunkte ist der Vorinstanz darin zuzustimmen, dass für die gattungsbezogene Zuordnung von Rum aus Havanna eine Warenidentität besteht und hinsichtlich der darüber hinausgehenden Produktpalette der Beschwerdegegnerin eine starke Warengleichartigkeit festzustellen ist.

## **6.**

Angesichts dieses Ergebnisses ist nachfolgend die Zeichenähnlichkeit unter den Aspekten Bild, Klang und Sinngehalt zu untersuchen.

**6.1** Vorliegend stehen sich die zwei kombinierten Wort-/Bildmarken HAVANA CLUB und CANA CLUB gegenüber. Die Beschwerdegegnerin bestreitet eine bildliche Ähnlichkeit und erachtet das grafische Element des angefochtenen Zeichens als ein hinreichend deutliches Unterscheidungs-

merkmal, um bei den massgeblichen Verkehrskreisen eine verwechslungsrelevante gedankliche Verbindung zwischen den gekennzeichneten Produkten oder deren Herkunft auszuschliessen.

**6.1.1** Das angefochtene Zeichen CANA CLUB enthält im oberen Bereich ein rundes Signet mit einer Umrandung, deren Schattierung den Eindruck einer metallischen Oberfläche erzeugt. Im Signet sind auf dunklem Hintergrund die ebenfalls metallisch wirkenden Initialen "C" und "A" senkrecht übereinander angeordnet. Entgegen der von der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz vertretenen Auffassung werden diese Initialen nicht als zwei dem Wort "CANA" vorgelagerte Buchstaben wahrgenommen, sondern als Signetinhalte interpretiert und damit als dem Bildelement zugehörig betrachtet. Neben dieser Feststellung, die sich aus der Gestaltungseinheit ergibt, legt im Übrigen auch der Registereintrag, der auf CANA CLUB lautet, keine andere Lesart nahe. Das Signet überlappt sich mit einer auf die rechte und linke Seite hin offenen, ebenfalls metallisch wirkenden Ellipsenumrahmung. Die Beschwerdeführerin weist zu Recht darauf hin, dass Kreise und Ellipsen zu den geometrischen Grundformen gehören, die zum Gemeingut zählen. Unbeschadet davon können jedoch auch gemeinfreie Elemente den Gesamteindruck einer Marke mitbeeinflussen (BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan"; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 65). In die offene Ellipse hinein sind die Wortelemente "CANA CLUB" gesetzt. Als deren hervortretendes typografisches Merkmal sind die Majuskeln zu nennen, die stark betonte Serifen aufweisen. Rechts oberhalb des Wortes "CLUB" ist der Schutzvermerk ® angebracht.

Bei komplexen Marken besteht der Markenschutz grundsätzlich für die Marke in ihrer Ganzheit. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, treten die grafischen Elemente der angefochtenen Marke optisch zwar deutlich hervor, ohne jedoch das Zeichen insgesamt zu dominieren und die Wortbestandteile vollständig in den Hintergrund zu drängen. Unter Einbezug des Umstands, dass die in Frage stehenden visuellen Elemente den durchschnittlich aufmerksamen Abnehmern keine unmittelbar gattungsbezogenen Hinweise auf alkoholische Getränke liefern, ist beim angefochtenen Zeichen von einer gleichgewichtigen Stellung der Wort- und Bildelemente auszugehen.

**6.1.2** Die kombinierte Wort-/Bildmarke HAVANA CLUB ist ebenfalls in Majuskeln gesetzt. Die serifenlose Schrift lehnt sich eng an die sachlich-funktionale Bauhaus-Typografie der 1920er Jahre an. Der Vorinstanz ist darin beizupflichten, dass diesem typografischen Gestaltungsmittel die Eignung

fehlt, im unvollständigen Erinnerungsbild der Abnehmer einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Für die Widerspruchsmarke tritt das Bildelement im Rahmen des umfassenden Zeichenvergleichs dementsprechend in den Hintergrund (vgl. Urteil BGer 4A\_109/2010 vom 27. Mai 2010 E. 2.4 "terroir [fig.]"; Urteil des BVGer B-8242/2010 vom 22. Mai 2012 E. 2.3 "Lombard Odier & Cie").

**6.1.3** Der gleiche zweiteilige Zeichenaufbau, die identische Wortlänge im übereinstimmenden Markenbestandteil "CLUB" und die Verwendung von Majuskeln fallen im Rahmen der bildbezogenen Gesamtwürdigung zu wenig ins Gewicht, um die deutlich hervortretenden Unterschiede zwischen den beiden Zeichen aufzuwiegen. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen auf der bildlichen Ebene einen hinreichend grossen Abstand zueinander einhalten.

**6.2** Die nachfolgende Klanganalyse stützt sich auf die distinktiven Merkmale Vokalfolge, Silbenzahl und Aussprachekadenz.

**6.2.1** Die Wortfolgen HAVANA CLUB und CANA CLUB setzen sich aus unterschiedlichen ersten Zeichenbestandteilen und aus dem identischen Einsilber "CLUB" [klʌb] zusammen. Die Vorinstanz schliesst auf Grund dessen auf eine Ähnlichkeit im Wortklang. Die Beschwerdegegnerin stellt das Argument in Abrede, die übereinstimmende Lautfolge "ANA" im ersten Wortelement lasse den Schluss auf eine Klangähnlichkeit zu. Sie wendet weiter ein, die Vokalfolge unterscheide sich durch ihre unterschiedliche Länge ("A-A-A" versus "A-A"). Die Beschwerdeführerin liest demgegenüber die im Signet enthaltenen Initialen mit und schliesst aufgrund dessen auf eine identische Vokalreihung. Die Beantwortung der Frage, ob im Rahmen des Aussprachevergleichs eine übereinstimmende Vokalreihung anzunehmen ist oder nicht, hängt davon ab, ob die massgeblichen Verkehrskreise die im Signet eingefassten Buchstaben als Initialen deuten, die von der Wortfolge "CANA CLUB" getrennt sind (siehe E. 6.1.1). Die in das Signet integrierten Initialen "C" und "A" sind übereinander angeordnet und so ineinander verschränkt, dass der untere Bogenteil des Buchstabens "C" den Querstrich von "A" formt. Durchschnittlich aufmerksame Abnehmer erschliessen sich durch die vertikale Leserichtung von oben nach unten ein Deutungsmuster und artikulieren die beiden Initialen als [ˈtse:a] und nicht als einsilbiges und bedeutungsloses Kurzwort [ka]. Die Beschwerdegegnerin führt hierzu erläuternd aus, die beiden Schriftzeichen repräsentierten die Anfangsbuchstaben der Gesellschaft Cana Club S.A.R.L. Akronyme und Kurzzeichen, die weder beschreibend sind noch aus anderen Gründen als gemeinfrei

gelten, sind ungeachtet ihrer Kürze schutzwürdig und werden als normal kennzeichnungskräftig eingestuft (Urteile des BVGer B-2246/2014 vom 29. Juni 2015, E. 3.4 "ysl [fig.>"; B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 6.2 "Mc [fig.>"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 22; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 83; a. M. WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 147). Neben der numerischen Differenz in der Vokalfolge (A-A-A versus A-A) kann nur bei einem Konsonanten eine Übereinstimmung festgestellt werden (H-V-N versus C-N).

**6.2.2** Nach dem oben Ausgeführten sind auf der Wortebene die Klangformen von [ha'vana] und ['kana] zu vergleichen. Erstens ist hervorzuheben, dass die beiden Wortbestandteile unterschiedliche Anlaute aufweisen, wobei der Laut [k] im Gegensatz zu [h] eine hohe konsonantische Stärke aufweist. Dem Wortanfang, beziehungsweise dem Wortstamm, ist in der Regel eine erhöhte Bedeutung beizumessen, weil sich die Markenadressaten leichter an ihn erinnern. Dies gilt auch für Wortendungen, falls sie betont werden (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-1637/2015 vom 14. September 2015 E. 2.2 "Femibion" [fig.]). Die gleichlautenden Wortendungen "ANA" der Vergleichszeichen sind beide unbetont und deswegen als schwacher Anhaltspunkt für eine Zeichenähnlichkeit zu werten.

**6.2.3** Die phonetische Analyse führt zum Ergebnis, dass das Zeichen ['kana] auf der Klangebene kürzer ist als das Zeichen [ha'vana]. Während im Wort [ha'vana] die Betonung auf der zweiten Silbe liegt, wird bei ['kana] die erste Silbe akzentuiert. Die Aussprachekadenzen der beiden Zeichen widerspiegeln die unterschiedlichen Akzentverhältnisse und Silbenzahlen. Trotz der festgestellten Unterschiede in den Erstgliedern führt der Aussprachevergleich im Ergebnis zur Feststellung einer mittleren Klangähnlichkeit, die in der Hauptsache aus dem übereinstimmenden zweiten Zeichenbestandteil "CLUB" [kluʌb] herrührt.

**6.3** Schliesslich sind die sich gegenüberstehenden Zeichen auf ihre Ähnlichkeit im Sinngehalt hin zu untersuchen.

**6.3.1** Die Beschwerdegegnerin verneint eine rechtserhebliche Ähnlichkeit im Sinngehalt, währenddessen die Beschwerdeführerin die Auffassung vertritt, die semantische Nähe würde einerseits durch den Gebrauch der spanischen Sprache und andererseits durch den übereinstimmenden zweiten Wortbestandteil "CLUB" klar zutage treten.

**6.3.2** Die Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz haben ergeben, dass der Begriff "HAVANA" (in englischer Orthografie) die Hauptstadt von Kuba bezeichnet. Der karibische Inselstaat ist unter anderem für seine Vielfalt an unterschiedlichen Rumsorten bekannt.

**6.3.3** Der Begriff "CANA" benennt Ortschaften im Libanon, in Italien, in der Slowakei (Čaňa) sowie eine Landzunge (Punta) in der Dominikanischen Republik. Zu Recht weist die Vorinstanz darauf hin, dass diese Örtlichkeiten dem überwiegenden Teil der angesprochenen Verkehrskreise nicht geläufig sein dürften. Die lexikalische Bedeutung des spanischen Wortes "cana" ist weitgespannt und umfasst unter anderem ein altes spanisches Längenmass und ein "graues" oder "weisses Haar". Als umgangssprachlicher Ausdruck wird der Begriff auch als Bezeichnung für ein Gefängnis oder einen Polizisten verwendet (PONS Online-Wörterbuch, Spanisch-Deutsch <<http://de.pons.com>>, abgerufen am 24.8.2016). Neben der unmittelbaren Wortbedeutung kommen gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch Gedankenverbindungen in Betracht, die das Zeichen unweigerlich hervorruft (BGE 121 III 377 E. 2.b "Boss"). Eine naheliegende Gedankenassoziation führt zum Wort "caña" ['kaɲa]. Unter Verwendung des Tilde-Zeichens steht der Begriff auch für Schnaps aus Zuckerrohr (PONS Online-Wörterbuch, Spanisch-Deutsch <<http://de.pons.com>>, abgerufen am 24.3.2016; Langenscheidt Handwörterbuch, Spanisch-Deutsch, Berlin/München 2006, S. 143). Würde über die assoziative Verknüpfung letztere Bedeutung angenommen, so läge eine direkt beschreibende Bezeichnung für Rum vor, die eine entfernte thematische Verbindung zu dem gegenüberstehenden Begriff "HAVANA" der Widerspruchsmarke herzustellen vermag. Dieses Begriffsverständnis setzt jedoch Sprachkenntnisse voraus, die beim überwiegenden Teil der angesprochenen Verkehrskreise nicht vorausgesetzt werden können. An diesem Befund ändert sich auch nichts, wenn die drei weiteren Landessprachen in die Bedeutungsermittlung miteinbezogen werden. Die Feststellung einer semantischen Ähnlichkeit setzt jedoch voraus, dass beide Vergleichsmarken einen für die Verkehrskreise erkennbaren Sinngehalt vermitteln (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 156f.).

**6.3.4** Englische Begriffe werden in die Beurteilung miteinbezogen, sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece"). Der Anglizismus "CLUB" ist eine in allen Landessprachen bekannte und verständliche Bezeichnung für eine Vereinigung von Menschen mit gleichen Interessen auf geselligem, sportlichem, künstlerischem, politischem oder wirtschaftlichem Gebiet oder

für einen Ort der Zusammenkunft derselben (Meyers Grosses Universallexikon, Bd. 7, Mannheim/Wien/Zürich 1983, S. 645; Brockhaus/Wahrig Deutsches Wörterbuch, 9. A., Gütersloh/München 2011, S. 847).

**6.3.5** Das Kompositum "HAVANA CLUB" erhält in seiner Gesamtheit keine von den einzelnen Bestandteilen unabhängige und neue Bedeutung, sondern der Begriff "CLUB" wird durch das Erstglied lediglich in Bezug auf dessen räumliche Situierung präziser gefasst. Die Wortfolge bedeutet demnach ein "Club in Havanna" oder ein "havannischer Club". Der Bestandteil "HAVANA" eignet sich in besonderem Mass, starke Assoziationen auszulösen und in der Markenerinnerung der Abnehmer einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Der in die jüngere Marke übernommene Bestandteil "CLUB" bleibt in beiden Zeichen auf der Ebene Sinngehalt individualisierbar und erkennbar. Unter Abwägung der vorgenannten Gesichtspunkte ist der Vorinstanz darin beizupflichten, dass sich für einen überwiegenden Teil der massgeblichen Verkehrskreise wegen des fehlenden Begriffsverständnisses von "CANA" keine inhaltlichen Assoziationen zu "HAVANA" aufdrängen. Das identische Zweitglied "CLUB" indiziert indessen eine gewisse semantische Nähe zur Widerspruchsmarke.

**6.4** Die Beurteilung der Vorinstanz, dass zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke insgesamt eine Zeichenähnlichkeit vorliegt, ist damit im Ergebnis nicht zu beanstanden.

## **7.**

Abschliessend ist in einer wertenden Gesamtbetrachtung die Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung des Aufmerksamkeitsgrades der massgeblichen Verkehrskreise und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu beurteilen.

**7.1** Für die Beurteilung ist von Belang, dass das angefochtene Zeichen trotz einer gewissen Klangähnlichkeit und semantischen Nähe für identische, beziehungsweise für gleichartige Waren benutzt werden soll. Je ähnlicher sich die Waren oder Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Zeichen sind, desto strengere Anforderungen sind an den Zeichenabstand zu stellen (BGE 128 III 96 E. 2c "Orfina"; BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.>"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 8). Auch wenn unter Anwendung eines strengen Beurteilungsmassstabes und unter Berücksichtigung einer durchschnittlich aufgewendeten Aufmerksamkeit eine direkte Verwechslungsgefahr wegen der insgesamt eher schwach ausgeprägten Zeichenähnlichkeit



als unwahrscheinlich erscheint, so könnten die massgeblichen Verkehrskreise unter Umständen wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen den Markeninhabern vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (vgl. BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina"; 127 III 160 E. 2a "Securitas"; Urteil des BVGer B-2717/2015 vom 11. November 2015 E. 2.4 "Joop!"). Eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist unter anderem dann anzunehmen, wenn der gemeinsame Bestandteil die Vermutung nahelegt, dass die Zeichen zu einer Markenserie eines Unternehmens gehören. Die Erhärtung dieser Vermutung setzt allerdings voraus, dass der gemeinsame Stammbestandteil kennzeichnungskräftig ist und effektiv Assoziationen zur älteren Marke auslöst. Die blosser Übereinstimmung in gemeinfreien Teilelementen vermag im Regelfall keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr auszulösen (Urteil des BVGer 626/2015 vom 9. Juni 2016 E. 6.4 "Kalian"; B-1641/2007 vom 3. Oktober 2007 E. 6.4 "Street Parade"; vgl. RKGE in sic! 2006, S. 761 E. 5 "McLake"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 23 ff.; MARBACH, SIWR III/1, N. 964 ff.).

**7.2** Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin vertreten die Auffassung, der übereinstimmende Zeichenbestandteil "CLUB" sei nur dann kennzeichnungskräftig, wenn er sich im Verwendungszusammenhang mit den beanspruchten Waren nicht eng an beschreibende Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehne. Die Vorinstanz merkt zudem an, Rum aus Havanna würde in Weinclubs oder in Spirituosenclubs angeboten, weswegen der Begriff im strittigen Warenbereich als dem Gemeingut zugehörig anzusehen, beziehungsweise als kennzeichnungsschwach einzustufen sei.

**7.2.1** Der Begriff "CLUB" trägt markenrechtlich dann wenig zur Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke bei, wenn er mit dem Kennzeichnungsgegenstand einen hinreichend konkreten Sachzusammenhang aufweist, der es den massgeblichen Verkehrskreisen ermöglicht, unmittelbar und ohne besonderen Aufwand an Fantasie eine Beschreibung der in Rede stehenden Waren zu erkennen. Vorliegend sind weder Beschaffenheitsangaben noch Informationen zu spezifischen Produkteigenschaften strittig, sondern der Hinweis auf einen üblichen Ort des Verkaufs und der Konsumation. Der Vorinstanz ist darin zuzustimmen, dass die fraglichen Rumgetränke auch in Wein- oder in Spirituosenclubs, beziehungsweise im Rahmen von Seminaren oder Degustationen für Liebhaber des gepflegten Alkoholgenusses in Anspruch genommen werden. Zudem zeigt die von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegte Statistik zum Konsumverhalten der

Abnehmer, dass ein verbreitetes Mischgetränk aus Rum ganz überwiegend in Bars, aber auch bei Freunden und im häuslichen Bereich konsumiert wird (Beilage 5, GfK Study 2014, S. 33). Clubs als Orte der geselligen Zusammenkunft verfügen regelmässig über eine Bar, an der Rumgetränke erworben werden können (vgl. Urteil des BVGer B-7503/2006 vom 11. Mai 2007 E. 5.2 "Absolut").

**7.2.2** Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, wird der Schutzzumfang einer Marke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt (Urteile des BVGer B-6821/2013 vom 25. Februar 2015 E. 7.3 "Clinique"; B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 6.3 "Tivo"; B-5874/2011 vom 4. März 2013 E. 4.2 "Gadovist"). Diese Grenze kann indessen erst bei vollkommen im Gemeingut stehenden und rein beschreibenden Begriffen und nicht bereits bei jedem teilweise beschreibenden Sinngehalt erreicht sein, welcher die Unterscheidungskraft der Marke nur schwächt oder beeinträchtigt (Urteile des BVGer B-6821/2013 vom 25. Februar 2015 E. 7.3 "Clinique"; B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 6.3 "Tivo"). Zwar ist davon auszugehen, dass aus Sicht eines nicht unerheblichen Teils der Abnehmer ein hinreichend konkreter Zusammenhang zwischen dem Zeichenbestandteil "CLUB" und Rum aus Havanna besteht, da der fragliche Begriff eine direkte Anspielung auf einen üblichen Ort Konsumation, beziehungsweise auf einen hauptsächlichen Verkaufsort der fraglichen Ware enthält. Indessen entfaltet der Bestandteil "CLUB" keine ausschliesslich beschreibende Wirkung, weil sich das Getränkeangebot in Clubs nicht auf Rumgetränke beschränkt, sondern eine breitere Produktpalette umfasst. Überdies wird Rum auch in Detailhandelsgeschäften erworben und im häuslichen Bereich konsumiert. Der Markenbestandteil "CLUB" weist für den strittigen Warenbereich demnach einen teilweise beschreibenden Charakter auf und ist infolgedessen in diesem Grad in seiner Kennzeichnungskraft geschwächt.

**7.3** Wie oben ausgeführt, bezeichnet "HAVANA" die Hauptstadt des Inselstaates Kuba, der für seine Rumproduktion bekannt ist. Vorbehaltlich einer eventuellen Verkehrsdurchsetzung verfügt ein Markenbestandteil, der sich auf eine qualifizierte Herkunftsangabe stützt, über eine originäre Kennzeichnungsschwäche mit einem entsprechend schmalen Schutzbereich (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 86; MARBACH, SIWR III/1, N 981).

**7.4** Die Zusammensetzung der Bestandteile "HAVANA" und "CLUB", die beide in unterschiedlichem Mass beschreibend sind, führt nicht zu einer sprachlichen Neuschöpfung, deren Kennzeichnungskraft über die Summe der Bestandteile hinausgeht. Der Grad der originären Kennzeichnungskraft

kann nach den vorstehenden Ausführungen folglich nur als niedrig angesetzt und der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit daher nur ein enger Schutzzumfang zugebilligt werden.

## **8.**

Nach dieser Feststellung ist zu beurteilen, ob die Widerspruchsmarke den Schutzbereich allenfalls durch eine derivativ erworbene Kennzeichnungskraft ausdehnen konnte.

**8.1** Die Beschwerdeführerin macht geltend, die international teilweise als berühmt qualifizierte Marke sei durch einen intensiven Gebrauch auch in der Schweiz äusserst bekannt. Die erhöhte Verkehrsbekanntheit erweitere den geschützten Ähnlichkeitsbereich beträchtlich. Der Beschwerdeführerin ist darin zu folgen, dass eine durch intensive und dauerhafte Benutzung der Marke erworbene Bekanntheit einem originär kennzeichnungsschwachen Markenzeichen eine erhebliche Individualisierungskraft verleihen und dadurch den geschützten Ähnlichkeitsbereich erweitern kann (BGE 122 III 382 E. 2b "Kamillosan"). Die Beschwerdeführerin weist in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf das in ihrem Auftrag erstellte demoskopische Gutachten hin, das im Ergebnis eine Markenbekanntheit von über 70 Prozent ausweist.

**8.2** Demoskopische Gutachten können die Wahrnehmung des Marktauftritts bis zu einem gewissen Grad abbilden, jedoch sind deren Ergebnisse im Rahmen der Beweiswürdigung für die Gerichte nicht bindend (Urteil des BVGer B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.8 "Oktobertreffen"; MARBACH, SIWR III/1, N. 462 ff., 942 ff.). Es ist Aufgabe des Gerichts, die Eignung des Gutachtens zu prüfen sowie festzustellen, ob es korrekt erstellt wurde und ob die Kriterien der Wiederhol-, Überprüf- und Nachvollziehbarkeit beachtet wurden (Urteil des BVGer B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.8 "Oktoberfest-Bier", mit Hinweis auf MARBACH, SIWR III/1, N. 463). Vorliegend betrifft das Beweisthema die derivativ erworbene Kennzeichnungskraft der Marke HAVANA CLUB [fig.].

**8.3** Die Beschwerdeführerin reicht als Beweismittel ein Management-Summary einer quantitativen Online-Umfrage (brand tracker) aus dem Jahr 2014 ein. Die ins Recht gelegte Umfrage bildet die Sprachregionen und das Geschlechterverhältnis repräsentativ ab (Beilage 5, GfK Study 2014, S. 7). Total wurden 2012 Personen online befragt. Die eingereichte Zusammenfassung enthält allerdings nur unzureichende Erläuterungen zum Studienapparat. Der Umfrage ist zu entnehmen, dass die Gruppe der über

55-Jährigen ausgeklammert wurde, was einem Anteil von 34,88 Prozent der erwachsenen inländischen Bevölkerung über 18 Jahren entspricht (Quelle: Bundesamt für Statistik [BfS], Statistik der Bevölkerung und der Haushalte [STATPOP], Datenbank: BFS STAT-TAB). Überdies ist die Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen statistisch übervertreten (Beilage 5, GfK Study 2014, S. 4). Durch die vorgenommene Gewichtung nach Hauptkundengruppen ergeben sich bereits so erhebliche Abweichungen zu den in E. 4.1 definierten Verkehrskreisen, dass die vorliegende Marktbefragung als Beweismittel insgesamt nicht verwertbar ist.

**8.4** Im Übrigen ist anzumerken, dass sich das beigebrachte Beweismittel aus weiteren Gründen nicht eignet, valide Aussagen über die derivativ erworbene Kennzeichnungskraft zu liefern. In der einleitenden Frage stellten die Interviewer sicher, dass sie denjenigen Teil der Bevölkerung erreichen, der tatsächlich Getränke aus der Produktpalette der Beschwerdeführerin konsumiert.

Die Fragestellung lautet wie folgt:

Parmi les boissons alcoolisées suivantes, veuillez indiquer, pour chacune d'elles, la dernière fois que vous l'avez consommée quel que soit le lieu: chez vous, chez des amis, dans un bar, un restaurant...

[Antwortauswahl: Rhum, Vin mousseux, Vodka, Apéritif amer, Whisky, Liqueur, Spiritueux anisés, Champagne].

(GfK Study 2014, S. 15, consommateurs [18–55 ans] de boissons alcoolisées 12 derniers mois [n=1634, 81,2%]). Der Frage nach der Bekanntheit wurde damit eine Selektionsfrage vorgelagert, die eine Filterung nach Rumkonsumenten erlaubt (GfK Study 2014, S. 15 f. [n=711]). Im Anschluss daran wurde die Markenbekanntheit ausschliesslich aus der Rum konsumierenden Teilgruppe errechnet, die lediglich 44 Prozent (n=711) der identifizierten consommateurs [18–55 ans] de boissons alcoolisées der letzten zwölf Monate umfasst (n=1634). Bei der Ermittlung der Kennzeichnungskraft darf indessen kein Basiswechsel auftreten. Der Kennzeichnungsgrad ist als Prozentanteil aller befragten Personen auszuweisen und nicht nur der kleineren Filtergruppe, die eine Vorfrage positiv beantwortet hat. Die für die Bestimmung der derivativen Kennzeichnungskraft massgeblichen Verkehrskreise setzen sich nicht nur aus den effektiven Rumkonsumenten zusammen, sondern sie umfassen auch die potenziellen Nachfrager (vgl.

ANNE NIEDERMANN, "Keytrader/Keytrade". Handelsgericht Aargau vom 19. Januar 2015, sic! 2015, S. 400, 409).

Die daran anschliessenden Fragen zur aktiven Markenbekanntheit lauten wie folgt:

Lorsque vous pensez à des marques de rhum, quel est le premier nom de marque qui vous vient à l'esprit?

Quelles autres marques de rhum connaissez-vous, ne serait-ce que de nom?

11 Prozent aus der Rum konsumierenden Teilgruppe gaben die Marke HAVANA CLUB als Erstnennung an, weitere 17 Prozent konnten die Widerspruchsmarke ohne Unterstützung anführen (GfK Study 2014, S. 16 [n=711]). Allerdings setzt die Fragestellung den zu ermittelnden Markencharakter bereits voraus. Dieses methodische Vorgehen führt im vorliegenden Beweiszusammenhang ebenfalls zur Unbeachtlichkeit des Parteigutachtens, da die befragten Personen sich nicht zum Kennzeichnungsgrad äussern konnten, der eigentlich zu ermitteln gewesen wäre. Auch die nachfolgenden Fragen thematisieren weder die Wahrnehmung des Zeichens als Herstellerhinweis noch dessen Zuordnung zu einem Unternehmen (vgl. Urteil des BGer, SMI 1984, S. 120, 124 "Levi's Jeans"; Urteil des BVGer B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 5.3 "Oktoberfest-Bier"; ANNE NIEDERMANN / MARTIN S. SCHNEIDER, Der Beitrag der Demoskopie zur Entscheidungsfindung im schweizerischen Markenrecht. Durchgesetzte Marke – berühmte Marke, sic! 2002, S. 815, 821 ff.).

**8.5** Dem Gutachten ist weiter zu entnehmen, dass den Umfrageteilnehmern bei gewissen Fragen Bildvorlagen gezeigt wurden (GfK Study 2014, S. 5). Allerdings wird nicht offengelegt, ob und wenn ja, welche Abbildungen für die gestützte Frage zum Bekanntheitswert (47%; GfK Study 2014, Kategorie "assistée", S. 16) tatsächlich verwendet wurden. Somit ist für das Bundesverwaltungsgericht nicht nachprüfbar, ob diese Vorlagen einen Herstellerhinweis enthielten und/oder, ob der produktbezogene Gebrauch und die Markenbekanntheit tatsächlich das strittige Wort-/Bildzeichen HAVANA CLUB [fig.] und nicht eine andere registrierte Bild- oder dreidimensionale Marke (Nr. 660280 oder Nr. 603612) der Markeninhaberin betrifft, die im Gesamtbild wesentlich vom strittigen Zeichen abweicht. Das Umfragegutachten kann folglich auch den Nachweis nicht erbringen, dass die strittige Marke als Zeichen tatsächlich so wahrgenommen und erinnert wird, wie sie eingetragen ist.

**8.6** Weil der Beweiswert einer demoskopischen Befragung wesentlich davon abhängt, ob sich diese hinreichend auf das Beweisthema bezieht, ist unter Würdigung der vorgenannten Gesichtspunkte festzustellen, dass dem beigebrachten Beweismittel insgesamt die Eignung fehlt, einen hohen derivativen Kennzeichnungsgrad der Marke HAVANA CLUB [fig.] glaubhaft zu machen.

**8.7** Die mit einer Privaturkunde ausgewiesenen Umsatzzahlen für den Markt Schweiz zeigen für den Zeitraum 2009–2013 ein Verkaufsvolumen, das sich zwischen (...) und (...) Litern pro Jahr bewegt (Beilage 2). Die Beschwerdeführerin argumentiert nicht mit einem daraus ermittelten Marktanteil in der Schweiz, sondern sie rechnet den Pro-Kopf-Konsum hoch. Unter der Annahme, dass rund 50 Prozent der schweizerischen Bevölkerung Rum konsumieren (vgl. E. 7.4.3), entspräche dies einem Jahreskonsum von rund (...) pro Kopf.

Der inländische Absatz ist grundsätzlich geeignet, als Indiztatsache für die Markenbekanntheit in die Beweiswürdigung miteinzufliessen. Das zwischen 2009–2013 erzielte Verkaufsvolumen lässt darauf schliessen, dass die zur Rede stehende Spirituose mindestens bei einem Teil der massgeblichen Verkehrskreise bekannt ist. In zeitlicher Hinsicht wird in der Regel ein belegbarer Markengebrauch während zehn Jahren erwartet (MARBACH, SIWR III/1, N. 459 f.). In besonderen Fällen kann auch eine kürzere Gebrauchsperiode genügen (Urteile des BVGer B-2418/2014 vom 17. Februar 2016 E. 6.1.2 "bouton [fig.]" ; B-2225/2011 vom 7. Mai 2012 E. 2.3.2 "Ein Stück Schweiz"; ADRIAN P. WYSS, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht, Bern 2013, S. 51 f.). Eine nachgewiesene Nutzung während fünf Jahren genügt den Anforderungen an den Nachweis eines intensiven Gebrauchs nicht, zumal die Beschwerdeführerin auch keine besonderen Umstände geltend macht, die eine andere Beurteilung nahelegen. Im Übrigen lassen die beigebrachten Umsatzzahlen keinen Rückschluss auf den tatsächlichen markenmässigen Gebrauch der Widerspruchsmarke zu. Aus der Zahlenaufstellung wird nicht erkennbar, ob die Widerspruchsmarke produktbezogen am entsprechenden Markt verwendet oder rein unternehmensbezogen, ausschliesslich firmenmässig, dekorativ oder auf eine andere Weise produktunabhängig benutzt wird (vgl. Urteil des BVGer B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 2.4 "Aus der Region. Für die Region."; WYSS, a.a.O., S. 182).

**8.8** Bei den ins Recht gelegten Entscheiden des Verwaltungsgerichts in Athen und des High Court of Justice in Madrid, in welchen die Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke als gerichtsnotorisch beurteilt wurde, handelt es sich um nicht beglaubigte und um teilweise lückenhafte Übersetzungen. Ausländische Entscheide präjudizieren die vorliegend zu beurteilende Streitsache indessen nicht. Sie können allenfalls im Rahmen einer rechtsvergleichenden Auslegung als frei zu würdigendes Beweismittel (Art. 19 VwVG i.V.m. Art. 40 BZP) berücksichtigt werden, falls die Rechtslage vergleichbar ist und die ausländische Rechtsprechung sich auf dieselbe Marke bezieht (BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"). Griechenland und Spanien sind Mitgliedstaaten des Madrider Protokolls (MMP), Spanien ist zudem Signatarstaat des Madrider Abkommens (MMA). Allerdings beziehen sich die Rechtstatsachenermittlungen im Entscheid aus Griechenland nicht auf die Widerspruchsmarke HAVANA CLUB [fig.], sondern auf das nachstehend wiedergegebene Zeichen mit der Registernummer 121985/1994.



Der Entscheid aus Spanien hat ebenfalls nicht die Widerspruchsmarke zum Gegenstand, sondern eine reine Wortmarke (Nr. 99789), die im Gesamtbild indessen nur eine geringe Abweichung aufweist.

**8.9** Zusammenfassend ergibt sich zur Frage des geltend gemachten erweiterten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke, dass es der Beschwerdeführerin nicht gelingt, einen durch den produktbezogenen Gebrauch vermittelten hohen Bekanntheitsgrad, der die ursprünglich verminderte Kennzeichnungskraft des Zeichens insgesamt erhöhen könnte, glaubhaft darzulegen.

## **9.**

Die Beschwerdeführerin argumentiert, die Widerspruchsmarke sehe sich aufgrund ihrer grossen Bekanntheit einer erhöhten Rufausbeutungsgefahr ausgesetzt. Im Rahmen des Widerspruchsverfahrens ist indessen ausschliesslich die Beurteilung der Verwechslungsgefahr Prüfgegenstand

(Art. 31 Abs. 1 MSchG). Weder die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft, noch die Rufausbeutungsgefahr (Art. 15 MSchG) bilden zu berücksichtigende Beurteilungskriterien für die Feststellung einer rechtserheblichen Verwechslungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG.

**10.**

Schliesslich macht die Beschwerdeführerin besondere Umstände des Einzelfalls geltend. Die Endabnehmer würden ihre Kaufentscheidung oft in dunklen Bars oder Clubs mit einer hohen Lärmbelastung treffen. Die situative Besonderheit bei der Getränkebestellung beeinflusse das Unterscheidungsvermögen in negativer Weise und erhöhe dadurch die Verwechslungsgefahr. Für die Beantwortung der Frage, ob die Waren aufgrund schlechter Lichtverhältnisse, beziehungsweise zu grossem Abstand zur Käuferschaft nicht unterscheidbar sind oder ob die hohe Geräuschkulisse in Clubs die akustische Wahrnehmung der Barkeeper beeinträchtigt, ist darauf hinzuweisen, dass die von der Beschwerdegegnerin vorgebrachten Argumente Behauptungen darstellen, die sich auf keine der vorgelegten Beweisofferten stützen. Dem an die besonderen Verkaufsumstände anknüpfenden Argument kann daher nicht gefolgt werden.

**11.**

In Anbetracht des engen Schutzbereichs der Widerspruchsmarke und unter Berücksichtigung einer durchschnittlich aufgewendeten Aufmerksamkeit in der Kaufsituation sowie unter Einbezug des kompensationsgeeigneten Bildaspektes, der insgesamt selbst unter Anwendung eines strengen Massstabes zu einem genügenden Zeichenabstand führt, kann im Ergebnis weder eine direkte noch eine indirekte Verwechselbarkeit im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG festgestellt werden.

**12.**

Aus den oben dargelegten Gründen ist die Beschwerde abzuweisen.

**13.**

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Verfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG).

**14.**

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4<sup>bis</sup> 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 bei eher unbedeutenden Zeichen ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]", mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist im vorliegenden Verfahren auszugehen, da vor allem der Bestand der angefochtenen Marke und nicht der Wert der Widerspruchsmarke zur Diskussion steht. Die Verfahrenskosten werden daher vorliegend auf Fr. 4'000.- festgelegt und mit dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.

**15.** Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten der Beschwerdeführerin 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 (Art. 8 VGKE). Da die Beschwerdegegnerin vor dem Bundesverwaltungsgericht nicht anwaltlich vertreten war und ihr kein entschädigungspflichtiger Aufwand entstanden ist, hat sie keinen Anspruch auf Entschädigung der Vertretungskosten für das Beschwerdeverfahren (Urteil des BGer 2C\_846/2013 vom 28. April 2014 E. 4.1; MARCEL MAILLARD, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Zürich, 2. A. 2016, Art. 64, N 34;). Der nicht anwaltlich vertretenen Beschwerdegegnerin ist daher keine Parteientschädigung zuzusprechen.

**16.**

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Das Urteil ist daher endgültig.

**Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**

Die Beschwerde wird abgewiesen.

**2.**

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem von der Beschwerdeführerin am 23. September 2015 geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- verrechnet.

**3.** Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Einschreiben; Widerspruchsverfahren Nr. 13751; Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin:

Die Gerichtsschreiberin:

Maria Amgwerd

Katharina Niederberger

Versand: 22. September 2016