



Urteil vom 13. September 2017

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Daniel Willisegger,
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.

Parteien

BODEGAS CONDANDA DE HAZA S.L.,
Cazo, 21, ES-47315 Pesquera de Duero,
vertreten durch Patentanwaltsbureau Jean Hunziker AG,
Schwäntenmos 14, 8126 Zumikon,
Beschwerdeführerin,

gegen

St. Jakobsellerei Schuler & Cie AG Schwyz,
ehemals Johann Jakob Castell & Cie,
Franzosenstrasse 14, 6423 Seewen SZ,
vertreten durch Weinmann Zimmerli AG,
Apollostrasse 2, Postfach 1021, 8032 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 14088 –
CH-Nr. 450'249 DOÑA ESPERANZA /
CH-Nr. 665'640 ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA.

Sachverhalt:**A.**

Die Schweizer Wortmarke Nr. 665'640 "ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA" der Bodegas Condanda de Haza S.L. wurde am 3. November 2014 im schweizerischen Markenregister eingetragen sowie in Swissreg publiziert. Sie beansprucht Markenschutz im Zusammenhang mit den Waren "Weine" in Klasse 33.

B.

Gegen diese Eintragung erhob die St. Jakobsellerei Schuler & Cie AG Schwyz beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) am 3. Februar 2015 Widerspruch. Sie stützte sich dabei auf ihre am 23. März 1998 im Schweizerischen Markenregister eingetragene Marke Nr. 450'249 "DOÑA ESPERANZA", welche für "Weine" in Klasse 33 hinterlegt wurde. Zur Begründung des Widerspruchs führte die Widersprechende im Wesentlichen aus, dass die angefochtene Marke durch die Übernahme des weiblichen Vornamens "Esperanza" mindestens eine mittelbare Verwechslungsgefahr schaffe.

C.

Nachdem die Widerspruchsgegnerin mit Schreiben vom 9. April 2015 ihre Widerspruchsantwort einreichte und auf Abweisung des Widerspruchs schloss, wurde der Schriftenwechsel im Widerspruchsverfahren mit Verfügung vom 16. April 2015 geschlossen.

D.

Am 30. November 2015 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut. Sie bejahte das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr aufgrund der identischen Waren und der Übernahme des Begriffs "Esperanza". Angesichts der Warenidentität, müsse die Verwechslungsgefahr streng beurteilt werden. Aufgrund der durchschnittlichen Aufmerksamkeit der Abnehmer würden die vorhandenen Unterschiede nicht ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr vollständig zu bannen.

E.

Gegen diese Verfügung erhob die Widerspruchsgegnerin (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 18. Januar 2016 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte, der Widerspruch sei unter Aufhebung der angefochtenen Verfügung sowie unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin abzuweisen.

Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen aus, die angefochtene Marke enthalte mit "Alejandro Fernandez" einen sich stark von der Widerspruchsmarke unterscheidenden Zusatz, welcher eine Verwechslungsgefahr banne. Der Name dieses bekannten Winzers werde als Kern der angefochtenen Marke erkannt und diene der Unterscheidung. Die Widerspruchsmarke sei von der angefochtenen Marke nicht übernommen worden, da das die Widerspruchsmarke charakterisierende Element "Doña" im angefochtenen Zeichen fehle. Der Widerspruch sei bereits bei der Frage der Zeichenähnlichkeit, welche nicht vorliege, zu verneinen.

Ausserdem machte die Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.– geltend.

F.

Unter Einreichung aller Vorakten teilte die Vorinstanz am 14. März 2016 in einem Schreiben mit, dass sie auf die Einreichung einer Vernehmlassung verzichte und die kostenfällige Abweisung der Beschwerde beantrage.

G.

Mit Beschwerdeantwort vom 14. April 2016 beantragte die Beschwerdegegnerin innert zweifach erstreckter Frist die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Sich auf die Argumentation der Vorinstanz stützend bejahte sie eine Zeichenähnlichkeit sowie das Bestehen einer Verwechslungsgefahr.

H.

Mit Replik vom 19. Mai 2016 hielt die Beschwerdeführerin ihre Rechtsbegehren aufrecht. Sie stellte namentlich fest, dass der mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Wein anders als jener der Beschwerdegegnerin zum unteren Preissegment gehöre und Verwechslungen zwischen den Marken damit aufgrund der unterschiedlichen Preisgestaltungen beider Weine faktisch ausgeschlossen seien.

I.

Mit Schreiben vom 21. Juni 2016 ersuchte die Beschwerdegegnerin implizit um Sistierung des Beschwerdeverfahrens, da sich die Parteien in aussergerichtlichen Vergleichsverhandlungen befinden würden. Im Einverständnis mit den beteiligten Parteien wurde das Beschwerdeverfahren bis zum 23. September 2016 sistiert. Die Sistierung des Verfahrens wurde mit Verfügung vom 25. Oktober 2016 wieder aufgehoben und der Beschwerdegegnerin erneut Frist zur Einreichung einer Duplik angesetzt.

J.

Innert erstreckter Frist hielt die Beschwerdegegnerin in ihrer Duplik vom 29. Dezember 2016 an ihrem mit Beschwerdeantwort vom 14. April 2016 gestellten Rechtsbegehren fest.

K.

Mit Verfügung vom 3. Januar 2017 stellte das Bundesverwaltungsgericht fest, dass der Schriftenwechsel im Beschwerdeverfahren ohne anders lautende Anträge geschlossen werden könne.

L.

Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung verzichtet.

M.

Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, 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. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist des Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) erhoben und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widerspruchsgegnerin ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.

2.

2.1 Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unternehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. 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. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der älteren Marke gegen eine jüngere Marke innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung deren Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG). Vorliegend erfolgte der am 3. Februar 2015 von der älteren Marke CH-Nr. 450'249 DOÑA ESPERANZA erhobene Widerspruch frist- und formgerecht (vgl. Art. 31 MSchG und Art. 20 MSchV).

3.

3.1 Zeichen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a "Boss/Boks", BGE 119 II 473 E. 2d "Radion/Radiomat"; Urteile des BVGer B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 "Fructa/Fructaid", B-3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2 "Focus/Pure Focus", B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 "Aromata/Aromathera"; siehe auch EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: MARBACH, SIWR III/1], N. 867) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren und/oder Dienstleistungen sind, und umgekehrt (MATTHIAS STÄDELI / SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David / Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz / Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154).

3.2 Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnete Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 E. 2a "Securitas"). Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide

gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 128 III 97 f. E. 2a "Orfina/Orfina", BGE 127 III 166 E. 2a "Securitas", Urteil des Bundesgerichts 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b "Stoxx/StockX [fig.]", in: sic! 2002 S. 99, BGE 122 III 382 ff. "Kamillosan").

3.3 Weiter sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft der Zeichen, da diese massgeblich den Schutzzumfang einer Marke bestimmt, zu berücksichtigen (STÄDELI / BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 160 ff.; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46; siehe auch CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 17 ff.). Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteile des BVGer B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 3.3 "R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]", B-2653/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 3.3 "monari c./ANNA MOLINARI"). Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (BVGE 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol", Urteil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera"). Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan", mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 "Yello"; MARBACH, SIWR III/1, N. 979 mit Hinweis auf Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 "Converse All Stars [fig.]/Armytex [fig.]" und Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 26. Oktober 2006 E. 7 "Red Bull [fig.]; Red/Red Devil", in: sic! 2007 S. 531). Die Verwechselbarkeit zweier Zeichen ist daher nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (Urteil des BVGer B-6046/2008 vom 3. November 2010 "R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]").

4.

In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke (RAPHAEL NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, 2015, S. 145 f.; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 51). Die Widersprechende stützt ihren Widerspruch auf die in Klasse 33 beanspruchten Waren "Weine". Diese Waren richten sich sowohl an Endabnehmer (ab 16 Jahren; vgl. Art. 11 Abs. 1 der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung vom 23. November 2005 [LGV, SR 817.02]) als auch an Personen, welche sie für Dritte aus beruflichen (namentlich Zwischenhändler sowie Fachpersonen des Wein- und Getränkehandels bzw. der Gastronomie) oder auch privaten Gründen einkaufen (Urteil des BVGer B-159/2014 vom 7. Oktober 2016 E. 4.2.2 mit Hinweisen "Belvedere/CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]"). Während die Fachkreise sowie informierte Endabnehmer Weine durchaus mit erhöhter Aufmerksamkeit erwerben, wird das breite Publikum die Waren mit normaler Aufmerksamkeit erwerben (Urteil des BVGer B-159/2014 vom 7. Oktober 2016 E. 4.2.4 mit Hinweisen "Belvedere/CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]"; SCHLOSSER/MARADAN, in : de Werra/Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [hernach : CR PI], Art. 3 LPM N. 38).

5.

Zur Gleichartigkeit der beanspruchten Waren ist festzustellen, dass diese unbestrittenermassen identisch sind, nämlich "Weine" in Klasse 33.

6.

Im Folgenden ist die Zeichenähnlichkeit unter den Aspekten Schriftbild, Klang und Sinngehalt zu beurteilen.

6.1

6.1.1 Entscheidend bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Zeichen ist der Gesamteindruck, den die Zeichen bei den massgebenden Verkehrskreisen hinterlassen (MARBACH, SIWR III/1, N. 864). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/ad-vista" mit Hinweisen; siehe auch MARBACH, SIWR III/1, N. 705), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren

(Entscheid der RKGE vom 27. April 2006 E. 6 "O [fig.]", in: sic! 2006 S. 673 f.). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (MARBACH, SIWR III/1, N. 867 f.), weshalb es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a "Kamillosan"). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach ausgeblendet werden (MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan"; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 65). Vielmehr ist im Einzelfall zu entscheiden, ob und inwieweit dieselben das Markenbild ungeachtet ihrer Kennzeichnungsschwäche beeinflussen (MARBACH, SIWR III/1, N. 865 mit Hinweis auf das Urteil des BVGer B-1085/2008 vom 13. November 2008 "Red Bull/Stierbräu"). Eine Differenzierung und damit eine Gewichtung der Zeichenelemente ist zulässig (MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 96 II 400 "Eden Club").

6.1.2 Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch Klang, Schriftbild und Sinngehalt geprägt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 140; MARBACH, SIWR II/1, N. 872 ff.). Während der Wortklang insbesondere vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und dem Aufeinanderfolgen der Vokale geprägt wird, ist das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der Buchstaben gekennzeichnet (BGE 122 III 382 S. 388 E. 5a "Kamillosan"; BGE 121 III 377 S. 379 E. 2b "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-2235/2008 vom 2. März 2010 E. 5 "DERMOXANE/DERMASAN").

6.2 Im vorliegenden Fall stehen sich die zwei Wortmarken "DOÑA ESPERANZA" und "ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA" gegenüber. Beide Marken sind in Spanisch geschrieben und stimmen einzig im jeweils letzten Zeichenelement, dem Begriff "ESPERANZA", überein. Im Übrigen unterscheiden sich die zwei Marken allerdings. Während die Widerspruchsmarke aus zwei Wörtern besteht, setzt sich die angefochtene Marke aus drei Wörtern zusammen. Die Vokalfolge der Widerspruchsmarke lautet "O-A-E-E-A-A", jene der angefochtenen Marke "A-E-A-O-E-A-E-E-E-A-A". Weiter stehen sich die Konsonantenfolgen "D-Ñ-S-P-R-N-Z" und "L-J-N-D-R-F-R-N-N-D-Z-S-P-R-N-Z" gegenüber. Deutlich unterscheiden sich die zwei Marken auch in Bezug auf die Buchstabenanzahl: Während die Widerspruchsmarke aus 13 Buchstaben besteht, hat die angefochtene Marke das Doppelte, nämlich 27 Buchstaben. Trotz bestehenden Unterschiede liegt aufgrund der Übereinstimmung im letzten Zeichenbestandteil "Esperanza" eine schriftbildliche Zeichenähnlichkeit vor.

6.3 Die sich gegenüberstehenden Zeichen sind "Doña Esperanza" und "Alejandro Fernandez, Esperanza" sind schliesslich auch auf ihre Ähnlichkeit im Sinngehalt hin zu beurteilen. Dabei ist grundsätzlich auf die Landessprachen abzustellen (Urteile des BVGer B-3000/2015 vom 14. Dezember 2016 E. 3.3 "Affiliated Managers Group", B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 6.2 "Gridstream AIM/aim [fig.]; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 171). Ist ein anderssprachiger Begriff bzw. dessen Sinngehalt für den relevanten Verkehrskreis – sei es auch nur in einem Sprachraum – jedoch verständlich, so sind auch weitere Sprachen zu berücksichtigen (Urteile des BVGer B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 6.2 "Gridstream AIM/aim [fig.]" sowie mutatis mutandis BVGer B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 2.6 "terroir [fig.]; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 64 f., 155 und 171).

6.3.1 Obschon es sich beim übereinstimmenden spanischen Zeichenbestandteil "ESPERANZA" nicht um einen Begriff einer Landessprache handelt, ist dieser hinreichend nahe an den gleichbedeutenden landessprachlichen Wörtern "espérance" (Eintrag zu "espérance" in: LAROUSSE, Dictionnaire de français, <<http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue>>) sowie "speranza" (Eintrag zu "speranza" in: Dizionario di Italiano Garzanti, <<http://www.garzantilinguistica.it/>>), sodass zumindest die französisch- und italienischsprechenden Abnehmer keine Mühe haben werden, den Begriff im Sinne von "Hoffnung" zu verstehen. Dass es sich des Weiteren auch um einen weiblichen Vornamen handelt, wird dem schweizerischen Abnehmer gerade im Zusammenhang mit der Anrede "Doña" klar (vgl. E. 6.3.2 hiernach). Die Vorinstanz führt dazu zutreffend aus, dass der Begriff „Esperanza“ weder Eigenschaften von Weinen beschreibt noch einen Qualitätshinweis darstellt (vgl. angefochtene Verfügung, S. 4).

6.3.2 Die Widerspruchsmarke führt als weiteres Wortelement den Begriff "Doña" auf. Dieses Substantiv wird auch im deutschsprachigen Raum – gerade im Zusammenhang mit einem weiblichen Vornamen – ohne weiteres als die spanische Bezeichnung für Frau verstanden (vgl. Eintrag zu "doña" in: DUDEN ONLINE, Deutsches Wörterbuch, abrufbar unter: <<http://www.duden.de>>). Für italophone Abnehmer drängt sich dieses Verständnis bereits aufgrund seiner Ähnlichkeit zur italienischen Bezeichnung "donna", welche im Zusammenhang mit einem weiblichen Vornamen ebenfalls "Frau" bedeutet, auf (Eintrag zu "donna" in: Dizionario di Italiano Garzanti, <<http://www.garzantilinguistica.it/>>). Entsprechend wird die Widerspruchsmarke in der Schweiz ohne Gedankenaufwand im Sinne von "Frau Esperanza" verstanden. Dieser Sinngehalt wirkt in Verbindung mit der beanspruchten Ware "Wein" fantasiehaft bzw. unbestimmt.

6.3.3 In der angefochtenen Marke steht dem Begriff "Esperanza", getrennt durch ein Komma, der männliche Name "Alejandro Fernandez" vor. Alejandro ist ein männlicher Vorname (vgl. 77 Einträge zu "Alejandro" in: <www.tel.search.ch> [jeweils unter "Private" gesucht]), Fernandez ein selbst in der Schweiz häufig vorkommender spanischer Familienname (vgl. 1181 Einträge zu "Fernandez" in: <www.tel.search.ch> [jeweils unter "Private" gesucht]). Damit setzt sich die angefochtene Marke aus dem spanischen, männlichen Namen "Alejandro Fernandez" sowie dem spanischen Begriff für Hoffnung bzw. dem weiblichen Vornamen "Esperanza" zusammen. Durch die Verwendung eines Kommas zwischen dem männlichen Namen und dem weiblichen Begriff "Esperanza", werden die zwei Elemente sinngesamt und visuell getrennt. Mangels Präzisierung – wie z.B. Doña – bleibt der Begriff "Esperanza" im angefochtenen Zeichen in seiner Bedeutung vage. Gleich wie die Widerspruchsmarke wirkt dieser Sinngesamt im Zusammenhang mit "Wein" fantasiehaft bzw. unbestimmt.

6.3.4 Folglich ist festzustellen, dass die Sinngesamte beider Zeichen nicht übereinstimmen. Während in der Widerspruchsmarke das Zeichenelement "Doña" klarstellt, dass dem Begriff "Esperanza" die Bedeutung des weiblichen Vornamens zukommt, fehlt der angefochtenen Marke ein solch klares Verständnis. Jedenfalls wird dem Abnehmer nicht sofort und ohne Gedankenanstrengung klar, ob es sich in der angefochtenen Marke bei "Esperanza" um den Vornamen – und damit eine weitere Person – oder die Bezeichnung für "Hoffnung" handelt. Dies ändert sich auch nicht, wenn man den Begriff in Zusammenhang mit den beanspruchten Weinen setzt: Mangels eines Bezugs zu den Waren steht ohne Präzisierung keine der Bedeutungen deutlich im Vordergrund. Folglich stehen sich die deutlich unterschiedlichen Sinngesamte "Frau Esperanza" und "Alejandro Fernandez, Esperanza" gegenüber.

6.4 Es trifft somit zu, dass die angefochtene Marke immerhin den Begriff "Esperanza" und damit die Zeichenendung vollkommen übernimmt, weshalb eine Zeichenähnlichkeit zumindest im Gesamteindruck zu bejahen ist (Urteil des BVGer B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 6.6 "INTEL INSIDE, intel inside [fig.]/GALDAT INSIDE").

7.

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

7.1 Der Schutzzumfang des älteren Zeichens bestimmt sich nach dessen Kennzeichnungskraft (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillan"). Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren kommt der Widerspruchsmarke "Doña Esperanza" kein beschreibender Sinngehalt zu. Entsprechend ist der Widerspruchsmarke ein durchschnittlicher Kennzeichnungsgrad und damit ein durchschnittlicher Schutzzumfang zuzuerkennen (Urteil des BVGer B-3824/2015 vom 17. Mai 2017 E. 8.1 "Jean Leon/Don Leone [fig.]"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 45).

7.2 In casu liegen eine Warenidentität und eine Zeichenähnlichkeit vor. Zwar gilt der Grundsatz, dass je ähnlicher die Waren oder Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Zeichen sind, desto strengere Anforderungen an den Zeichenabstand zu stellen sind, um die Verwechslungsgefahr auszuschliessen (BGE 128 III 96 E. 2c "Orfina"; 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.]"). Allerdings führen Warenidentität und Zeichenähnlichkeit nicht zwingend zu einer rechtserheblichen Verwechslungsgefahr (Urteil des BVGer B-7106/2014 vom 24. April 2017 E. 7.4 "F1 [fig.]/FiOne [fig.]"). Ebenso wenig kann allein aus der Tatsache, dass beide Marken in einem Bestandteil übereinstimmen, zwingend geschlossen werden, es liege eine Verwechslungsgefahr vor (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 43).

7.3 Auch wenn die angefochtene Marke den Bestandteil "Esperanza" der Widerspruchsmarke übernimmt, bestehen – insbesondere in Bezug auf den Klang sowie den Sinngehalt – deutliche Unterschiede zwischen den Marken (vgl. E. 6.2 f.). So setzt sich die Widerspruchsmarke aus der weiblichen Anrede und damit dem Vornamen Esperanza zusammen, während in der angefochtenen Marke der männliche Name "Alejandro Fernandez", getrennt durch ein Komma, vom Substantiv "Esperanza" gefolgt wird. Einzig in der Widerspruchsmarke ist ohne Gedankenaufwand aufgrund der weiblichen Anrede "Doña" klargestellt, dass der Begriff "Esperanza" als weiblicher Vorname zu verstehen ist. Auf diese Weise wird die Widerspruchsmarke auch als Einheit gelesen. Dieses klare Verständnis und diese Einheit bezüglich des Begriffs "Esperanza" fehlen der angefochtenen Marke. Gerade weil dem Begriff "Esperanza" ein in sich geschlossener männliche Name vorangestellt ist, wird der Begriff dort eher als Zusatz verstanden. Dabei kann offengelassen werden, inwiefern der in der angefochtenen Marke verwendete Name "Alejandro Fernandez" ein – wie die Beschwerdeführerin angibt (Beschwerde, S. 12, Rz. 38) – unter Weinkonsumenten bekannter spanischer Winzer sei. Es ist der Beschwerdeführerin jedenfalls zuzustimmen, dass dieser Name in der angefochtenen Marke

als deren Kern erkannt wird (Beschwerde, S. 12 f., Rz. 38). Damit unterscheidet sich der Zeichenanfang bzw. der Kern der angefochtenen Marke, "Alejandro Fernandez", deutlich vom Anfang der Widerspruchsmarke bzw. der Widerspruchsmarke überhaupt, sodass die Abnehmer in der angefochtenen Marke "Alejandro Fernandez, Esperanza" trotz Übernahme des Begriffs "Esperanza" keine Verbindung zur Widerspruchsmarke erkennen. Der Kern der angefochtenen Marke ist deutlich unterscheidbar von der Widerspruchsmarke und das übernommene Zeichenelement erscheint in der angefochtenen Marke unbestimmt und dermassen als Zusatz, dass keine wirtschaftlichen Verbindungen zwischen diesen Marken vermutet würden. In diesem Zusammenhang ist im Übrigen – entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin (Replik, S. 4) – unbeachtlich zu welchen Preisen die derart gekennzeichneten Weinen angeboten werden (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 124). Es erscheint daher nicht als wahrscheinlich, dass die Verkehrskreise, welche die beanspruchten Weine zumindest mit einem normalen Aufmerksamkeitsgrad erwerben (vgl. E. 4 hiavor), die Marken "Doña Esperanza" und "Alejandro Fernandez, Esperanza" mittelbar oder gar unmittelbar verwechseln (Urteil des BVGer B-3824/2015 vom 17. Mai 2017 E. 11.3.1 "Jean Leon/Don Leone [fig.]").

8.

Im Ergebnis ergibt sich somit, dass dem Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin stattzugeben und die Beschwerde gutzuheissen ist. Soweit er die Gutheissung des Widerspruchs und den Widerruf der Eintragung der angefochtenen Marke sowie die Kostenfolge vorsieht, ist der angefochtene Entscheid der Vorinstanz vom 30. November 2015 aufzuheben und die Eintragung der Marke Nr. 665'640 "ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA" im schweizerischen Register zu bestätigen.

9.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

9.1 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 Wi-

dersprecherin an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinefuss" mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen und der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Der von der Beschwerdeführerin in dieser Höhe geleistete Kostenvorschuss ist ihr zurückzuerstatten.

9.2 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie aber nunmehr auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu gelten. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten wurden auf Fr. 800.– festgelegt und von der Beschwerdegegnerin vorgeleistet. Die Widerspruchsgebühr verbleibt gemäss der Ziffer 2 des angefochtenen Entscheids der Vorinstanz. Indessen sind der unterliegenden Beschwerdegegnerin die Kosten für das erstinstanzliche Verfahren aufzuerlegen und die Beschwerdeführerin hat ihr diese nicht zu ersetzen.

9.3

9.3.1 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten des Beschwerdeführers zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE).

9.3.2 Die Partei, welche Anspruch auf eine Parteientschädigung erhebt, hat dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen (Art. 14 Abs. 1 VGKE). An den Detaillierungsgrad sind zwecks Überprüfbarkeit der Notwendigkeit gewisse Anforderungen zu stellen. So hat aus der Kostennote nicht nur ersichtlich zu sein, welche Arbeiten durchgeführt worden sind und wer wie viel Zeit zu welchem Ansatz aufgewendet hat, sondern auch wie sich der geltend gemachte Aufwand auf die einzelnen Arbeiten verteilt (ANDRE MOSER ET AL., Prozessieren vor Bundesverwaltungsgericht, Basel 2013, 2. Auflage, S. 271, Rz. 4.85). Vorliegend hat

die obsiegende Beschwerdeführerin ihrer Beschwerde keine Kostennote beigelegt, sondern pauschal eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.– beantragt (Beschwerde, S. 14, Rz. 45). Aus dem vom Vertreter der Beschwerdeführerin gemachten Antrag geht einzig hervor, dass er den genannten Betrag für die Beratung seiner Mandantin sowie die Vorbereitung und Einreichung der Beschwerde geltend macht. Weder führt er einen Stundenansatz auf, noch belegt er einen Aufwand. Einen solchen pauschalen Antrag auf Parteientschädigung entspricht nicht den Anforderungen an eine detaillierte Kostennote gemäss Art. 14 Abs. 1 VGKE (Urteile des BVGer B-3824/2015 vom 17. Mai 2017 E. 14.2.1 "Jean Leon/Don Leone [fig.]", B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 8.3 "CARPE DIEM/carpe noctem"). Damit liegt keine Kostennote vor, weshalb das Gericht die Parteientschädigung auf Grund der Akten festzulegen hat (Art. 14 Abs. 2 zweiter Satz VGKE). Im Beschwerdeverfahren wurde zwar ein doppelter Schriftenwechsel geführt, doch hat die Beschwerdeführerin in ihrer Replik im Wesentlichen ihre Argumentation aufrechterhalten. Damit erscheint eine Parteientschädigung für das Beschwerdeverfahren in der Höhe von Fr. 2'700.– als angemessen.

9.4 Gemäss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei im vorinstanzlichen Verfahren von der unterliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz sprach für das erstinstanzliche Verfahren der Beschwerdegegnerin eine Entschädigung in der Höhe von Fr. 1'000.– zu. Angesichts des Verfahrensausgangs ist diese Regelung umzukehren. Entsprechend ist die Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren zwar auf Fr. 1'000.– zu belassen, aber der Beschwerdeführerin zulasten der Beschwerdegegnerin zuzusprechen.

10.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

1.1 Die Beschwerde wird gutgeheissen.

1.2 Ziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 30. November 2015 im Widerspruchsverfahren Nr. 14088 wird dahingehend abgeändert, dass der Widerspruch vollumfänglich abgewiesen wird.

1.3 Ziffer 2 der Verfügung der Vorinstanz vom 30. November 2015 im Widerspruchsverfahren Nr. 14088 wird aufgehoben.

2.

2.1 Die Kosten des vorliegenden Verfahrens von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Sie hat diese innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

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

2.3 Die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens in der Höhe von Fr. 800.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt und der von ihr bereits in dieser Höhe geleisteten Widerspruchsgebühr entnommen.

3.

3.1 Der Beschwerdeführerin wird für das vorliegende Beschwerdeverfahren zulasten der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'700.– zugesprochen.

3.2 Ziffer 4 der Verfügung der Vorinstanz vom 30. November 2015 im Widerspruchsverfahren Nr. 14088 wird dahingehend abgeändert, dass die Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin als Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren mit Fr. 1'000.– zu entschädigen hat.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück und Rückerstattungsformular)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Beilagen zurück und Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. W14088; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner

Sabine Büttler

Versand: 19. September 2017