

Entscheid
in den Widerspruchsverfahren Nr. 9926 und 9927
in Sachen

Kambly SA
Spécialités de biscuits suisses
Mühlestrasse
CH-3555 Trubschachen

Widersprechende

vertreten durch GHR Rechtsanwälte,
Thunstrasse 73, 3000 Bern 15

Schweizer Marke Nr. 364 222 "BUTTERFLY" [= W9926]
Schweizer Marke Nr. 506 632 "Kambly BUTTERFLY [...]" (fig.) [= W9927]



gegen

Schweizer Milchproduzenten SMP
Weststrasse 10
CH-3000 Bern 6

Widerspruchsgegner

vertreten durch NEOVIUS Schlager & Partner,
Advokaten & Notare, Hirschgässlein 30, 4010 Basel

Schweizer Marke Nr. 572 308 "Butter" (fig.)



Gestützt auf Art. 31 ff. i. V. m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF

1. Die Schweizer Marke Nr. 572 308 "Butter" (fig.) wurde am 12. Juni 2008 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) Nr. 112 veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren eingetragen:
Klasse 30: Brot, feine Backwaren und Konditoreiwaren; Speiseeis; Saucen; Fertiggerichte und Convenience-Produkte aus den vorgenannten Waren, welche mit Butter zubereitet werden; Halbfabrikate für die Herstellung der vorgenannten Waren, nämlich Teige für die Zubereitung von Konditorei- und Backwaren aller Art.
2. Am 8. September 2008 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke teilweise, nämlich bezüglich der vorgenannten Waren, Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marken Nr. 364 222 "BUTTERFLY" (W9926; nachfolgend W1) und Nr. 506 632 "Kambly BUTTERFLY [...]" (fig.) (W9927; nachfolgend W2). W1 ist für "Back- und Konditorwaren, Biskuits und Kuchen" (Klasse 30), W2 für "Back- und Konditorwaren, Biskuits und Kuchen schweizerischer Herkunft" (Klasse 30) eingetragen.
4. Mit Verfügung vom 17. September 2008 wurde der Widerspruchsgegner zur Einreichung einer Stellungnahme zu den Widersprüchen aufgefordert.
5. Am 19. März 2009 reichte der Widerspruchsgegner innert (erstreckter) Frist eine Stellungnahme zu den Widersprüchen ein, in welcher er unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarken erhob.
6. Mit Verfügung vom 1. April 2009 wurde die Widersprechende gestützt auf Art. 32 MSchG aufgefordert, eine Replik einzureichen und den Gebrauch der Widerspruchsmarken oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
7. Die Widersprechende replizierte mit Schreiben vom 3. August 2009 innert (erstreckter) Frist.
8. Mit Verfügung vom 11. August 2009 wurde der Widerspruchsgegner zur Einreichung einer Duplik aufgefordert.
9. Der Widerspruchsgegner duplizierte mit Eingabe vom 5. Februar 2010 innert (erstreckter) Frist.
10. Mit Verfügung vom 10. Februar 2010 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
11. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke

gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

W1 wurde am 1. Juli 1988, W2 am 10. September 2002 hinterlegt. Hinterlegungsdatum der angefochtenen Marke ist der 8. Januar 2008. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marken und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zu den Widersprüchen legitimiert. Die Widersprüche wurden innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf die Widersprüche ist folglich einzutreten.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Vor Ablauf der Karenzfrist ist die Einrede des Nichtgebrauchs gemäss Art. 32 MSchG unzulässig und deshalb nicht zu beachten (Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 1. 2010, Teil 5, Ziff. 6.3, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/richtlinien_marken01012010.pdf).
5. Ist die Einrede des Nichtgebrauchs erhoben worden, ist der Gebrauch der Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs glaubhaft zu machen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2, mit Hinweisen).

6. Bei den am 1. Juli 1988 (W1) respektive am 10. September 2002 (W2) hinterlegten Widerspruchsmarken ist die fünfjährige Karenzfrist seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist bei Schweizer Marken Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3.1). Der Widerspruchsgegner erhob die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchszeichen frist- und formgerecht, in seiner ersten Stellungnahme vom 19. März 2009. Die Widersprechende hat somit den Gebrauch ihrer Marken für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch den Widerspruchsgegner im vorliegenden Verfahren, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 19. März 2004 und dem 19. März 2009, glaubhaft zu machen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-648/2008 vom 27. Januar 2009 E. 2 [Hirsch, fig.] / [Hirsch, fig.], mit Hinweisen, unter <http://www.bvger.ch>).
7. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden. Um als ernsthaft zu gelten, braucht es eine minimale Marktbearbeitung, wobei es das Bundesgericht bisher abgelehnt hat, konkrete Umsatzzahlen zu verlangen. Es genügt bereits ein geringer Umsatz, wenn der Markeninhaber den ernsthaften Willen hat, jedes auftretende Bedürfnis des Marktes zu befriedigen. Bei Massenartikeln wird eine umfangreichere Benutzung der Marke gefordert als bei Luxusgütern (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.3).
8. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.4).
9. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Wird die Marke nur für einen Teil der eingetragenen Produkte gebraucht, ist sie auch nur insoweit geschützt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.5).
10. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.1). Hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7, mit weiteren Hinweisen).
11. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs ihrer Zeichen legte die Widersprechende folgende Belege ins Recht:
 - Verpackung "Butterfly" (Beilage 4),
 - Faltbroschüre Kambly "Das Sortiment" (Beilage 5),
 - Prospekt "Butterfly" (Beilage 6),
 - Rechnung Coop vom 10. Juni 2009 (Beilage 7),

- Lieferschein Coop Verteilzentrale Wangen vom 11. Juni 2009 (Beilage 8),
 - Rechnung Coop vom 17. April 2008 (Beilage 9),
 - Lieferschein Coop Verteilzentrale Wangen vom 18. April 2008 (Beilage 10),
 - Rechnung Coop vom 8. Juni 2007 (Beilage 11),
 - Lieferschein Coop Verteilzentrale Wangen vom 11. Juni 2007 (Beilage 12),
 - Rechnung Volg Konsumwaren AG vom 7. April 2009 (Beilage 13),
 - Lieferschein Volg Verteilzentrale Winterthur vom 7. April 2009 (Beilage 14),
 - Rechnung Volg Konsumwaren AG vom 7. März 2008 (Beilage 15),
 - Lieferschein Volg Verteilzentrale Winterthur vom 7. März 2008 (Beilage 16),
 - Rechnung Volg Konsumwaren AG vom 29. Mai 2007 (Beilage 17),
 - Lieferschein Volg Verteilzentrale Winterthur vom 29. Mai 2007 (Beilage 18),
 - Kopie eines Beitrages in der Handelszeitung Nr. 26/2008, S. 23, "Wehe, es bricht ein 'Butterfly'-Guetsli" (Beilage 19).
12. Die Widersprechende selbst beschränkt die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs ihrer Marken zum vornherein auf "Biscuits", mithin auf Waren, die im Warenverzeichnis beider Widerspruchsmarken aufgeführt sind, indem sie in Ziffer 11 ihrer Repliken vom 3. August 2009 Folgendes feststellt: *"Der Markengebrauch erfolgte [...] zur Kennzeichnung eines bestimmten Produktes, nämlich der Butterfly-Biscuits, welche den massgebenden Verkehrskreisen [...] unter diesem Namen bestens bekannt sind."*
13. Die als Beilagen 7, 8, 13 und 14 ins Recht gelegten Dokumente (vom April resp. Juni 2009) stammen nicht aus dem hier massgeblichen Zeitraum zwischen dem 19. März 2004 und dem 19. März 2009 und fallen daher zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs ausser Betracht. Die Beilagen 4, 5 und 6 weisen keine erkennbare Datierung auf und eignen sich daher, isoliert betrachtet, grundsätzlich ebenfalls nicht zur Glaubhaftmachung.

Insbesondere zum Gebrauch von W1: Die Widersprechende hat Rechnungskopien eingereicht, welche die Lieferung diverser Biskuits-Produkte ihres Unternehmens an die Schweizer Detailhandelsunternehmen COOP (Beilagen 9, 10, 11, 12) und Volg Konsumwaren AG (Beilagen 15, 16, 17, 18) in den Jahren 2007 und 2008 und damit im hier massgeblichen Zeitraum belegen. In den darin aufgelisteten Rechnungspositionen ist jeweils unter der Rubrik "Warenbezeichnung" respektive "Beschreibung" die Bezeichnung "Butterfly CR 12x100g" ersichtlich. Der Hinweis "CR 12x100g" erscheint dabei also blosser Zusatz im Sinne einer Präzisierung der Verpackungseinheiten (wohl im Sinne von "cartons von 12 Paketen à 100g"), der sich auch bei den in den übrigen Rechnungspositionen aufgeführten Biskuits-Produkten der Widersprechenden (z.B. "Prussiens CR 12x220g", "Chocolait CR 12x100g") findet. Dass es sich bei der Bezeichnung "Butterfly CR 12x100g" um eine Benennung der "Butterfly"-Biskuits handelt, ergibt sich auch aus dem Umstand, dass der in den Beilage-Dokumenten 9, 11, 15 und 17 jeweils unterhalb der Rechnungsposition "Butterfly CR 12x100g" ersichtliche EAN CODE (European Article Number; vgl. hierzu auch http://de.wikipedia.org/wiki/European_Article_Number) dem im Prospekt "But-

terfly" (Beilage 6) verwendeten Code für 12er Kartons des Biskuit-Produkts "Butterfly" entspricht (EAN-Code 7 614800 170127). Obwohl dieses Dokument, wie bereits erwähnt, mangels rechtsgenügender Datierung isoliert betrachtet nicht zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs geeignet ist, erlaubt es vorliegend die gattungsmässige Zuordnung der in den Rechnungspositionen der Beilagen 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 und 18 enthaltenen Produkte. Mit den Rechnungskopien vermag die Widersprechende zu belegen, dass unter der Bezeichnung "Butterfly" Biskuits an zwei bekannte Detailhandelsunternehmen in der Schweiz verkauft wurden, wobei die Lieferungen jeweils in grösseren Mengen, z.B. 327,6 Kilogramm (Beilagen 10 und 16) oder 288 Kilogramm (Beilagen 12 und 18), erfolgten. Schliesslich erhellt auch aus der als Beilage 19 eingereichten Kopie eines in der Handelszeitung Nr. 26/2008 unter dem Titel "Wehe, es bricht ein 'Butterfly'-Guetsli" erschienen Artikels, dass die Bezeichnung "Butterfly" für ein Biskuit-Produkt der Widersprechenden im massgeblichen Zeitraum gebraucht wurde. Die Verfasserin des Artikels führt darin unter anderem bezüglich der Qualität der Produkte der Widersprechenden Folgendes aus: *"Der hohe Anspruch der Kundschaft führt bereits bei einem zerbrochenen Butterfly zu Reaktionen"*.

Insbesondere zum Gebrauch von W2: Die Widersprechende hat als Beilagen 4, 5 und 6 Dokumente eingereicht, in welchen W2 als Aufdruck auf der Oberseite ihrer Biskuits-Verpackungen ersichtlich ist. Zwar weisen die entsprechenden Dokumente keine erkennbare Datierung auf und eignen sich daher, isoliert betrachtet, nicht zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs. Der Widerspruchsgegner hat indessen als Beilage Nr. 2 zu seiner Stellungnahme vom 19. März 2009 einen Internetauszug aus der Website der Widersprechenden (www.kambly.ch) eingereicht, welcher vom 26. Januar 2009 datiert und aus welchem ersichtlich ist, dass die Widersprechende zur Gestaltung der Oberseite der Verpackungen ihrer "Butterfly"-Biskuits die als W2 eingetragene, (aus Wort- und Bildelementen) kombinierte Marke gebraucht. Die abgebildeten Biskuit-Verpackungen entsprechen den in den Beilagen 4, 5 und 6 ersichtlichen Verpackungen. Auf dem Internetauszug ist ausserdem ersichtlich, dass die Bewerbung der Biskuits unter der Website-Rubrik "Feingebäck" erfolgte, in welcher auch die Firma und die Adresse der Widersprechenden sowie der Vermerk "Spécialités de Biscuits Suisses" aufgeführt sind. Damit ist nach Ansicht des Instituts erstellt, dass W2 im hier massgeblichen Zeitraum für ein schweizerisches Biskuit-Produkt der Widersprechenden gebraucht wurde.

14. Der Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden Behauptungen überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Das Institut ist dabei bloss zu überzeugen, dass die Marke *wahrscheinlich* gebraucht wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich gebraucht wird, weil jede Möglichkeit des Gegenteils vernünftigerweise auszuschliessen ist. Glaubhaftmachen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.6.2). Letzteres trifft vorliegend zu. Das Institut erachtet es aufgrund der ins Recht gelegten Belege als glaubhaft, dass die Widerspruchsmarken durch die Widersprechende im massgeblichen Zeitraum in der Schweiz rechtserhaltend gebraucht wurden. Die eingereichten Dokumente, insbesondere die Rechnungskopien bezüglich der umfangreichen Lieferung von Waren an zwei bekannte Detailhandelsunternehmen in der Schweiz und der vom Widerspruchsgegner eingereichte Auszug aus der Website der Widersprechenden, lassen auf einen ernsthaften und funktionsgerechten Gebrauch der Marken in ihrer eingetragenen Form schliessen. Indessen ist aus den Belegen einzig ein Gebrauch für *"Biskuits"* (W1) respektive *"Biskuits schweizerischer Herkunft"* (W2) ersichtlich. Hierbei handelt es sich um Waren, für welche die beiden Marken im Register eingetragen sind. Für die nachfolgende Prüfung der Wa-

rengeleichartigkeit respektive der Verwechslungsgefahr im vorliegenden Verfahren ist somit davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarken für *"Biskuits"* (W1) respektive *"Biskuits schweizerischer Herkunft"* (W2) Schutz genießen.

C. Vergleich der Waren

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1 ff., mit weiteren Hinweisen).
2. Die angefochtene Marke wird in der Klasse 30 für die Waren *"Brot, feine Backwaren und Konditoreiwaren; Speiseeis; Saucen; Fertiggerichte und Convenience-Produkte aus den vorgenannten Waren, welche mit Butter zubereitet werden; Halbfabrikate für die Herstellung der vorgenannten Waren, nämlich Teige für die Zubereitung von Konditorei- und Backwaren aller Art"* beansprucht.
3. Die für die Widerspruchsmarken im vorliegenden Verfahren massgeblichen Waren *"Biskuits"* (W1) respektive *"Biskuits schweizerischer Herkunft"* (W2) fallen unter den für das widerspruchsgegnersche Zeichen beanspruchten Waren-Oberbegriff *"feine Backwaren und Konditoreiwaren"*. Soweit der Widerspruchsgegner mit seinem Oberbegriff ebenfalls Schutz für *"Biskuits (schweizerischer Herkunft)"* beansprucht, besteht Warengleichheit, soweit er Schutz für andere *"feine Backwaren und Konditoreiwaren"* als *"Biskuits"* beansprucht, sind diese mit den *"Biskuits"* der Widersprechenden zumindest stark gleichartig. Weil unterschiedliche Backwaren untereinander ohne weiteres gleichartig sind, ist auch für die angefochtene Ware *"Brot"* von Gleichartigkeit mit *"Biskuits"* auszugehen. Bei den angefochtenen Waren *"Halbfabrikate für die Herstellung der vorgenannten Waren, nämlich Teige für die Zubereitung von Konditorei- und Backwaren aller Art"* handelt es sich zwar um Zwischenprodukte, welche mit Fertigwaren, wie den *"Biskuits"* der Widersprechenden, grundsätzlich nicht gleichartig sind (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.2, mit weiteren Hinweisen). Indessen ist gemäss Rechtsprechung zwischen der (Fertig-)Ware *"Brot"* einerseits und den Roh- resp. Zwischenprodukten *"Mehle, Hefe, Backpulver"* andererseits Gleichartigkeit gegeben, weil die Berührungspunkte derart eng seien, dass die Gefahr von Überschneidungen gegeben sei, zumal es sich beiderseits um Waren handle, die auch von Bäckereien verkauft werden könnten (Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2004, 863 – Harry [fig.] / Harry's Bar Roma [fig.]). Diese Schlussfolgerung kann ohne weiteres auf das Verhältnis zwischen den *"Biskuits"* der Widersprechenden und den angefochtenen Waren *"Teige für die Zubereitung von Konditorei- und Backwaren aller Art"* übertragen werden, zumal es durchaus im Erwartungshorizont der Abnehmer liegt, dass Bäckereien nicht nur fertige Biskuits, sondern (neben Brot-Teigen) auch Biskuit-Teig, etwa zur Herstellung von Weihnachtsgebäck, anbieten. Bezüglich der angefochtenen Ware *"Speiseeis"* ist die Gleichartigkeit zu *"Biskuits"* schliesslich ebenfalls zu bejahen, weil es sich hier wie dort um süsse Speisen handelt, die insbesondere als Nachschmack genossen werden und damit dem gleichen Verwendungszweck dienen. Zudem bieten Bäckereien und Konditoreien oft nicht nur Biskuit-Spezialitäten, sondern auch eigenes Speiseeis zum Verkauf an. Weil es sich bei den im Warenverzeichnis der angefochtenen Mar-

ke verbleibenden Waren *"Saucen; Fertiggerichte und Convenience-Produkte aus den vorgenannten Waren, welche mit Butter zubereitet werden"* wie bei *"Biscuits"* um verarbeitete Lebensmittel der Klasse 30 handelt, welche als Nachtisch dem gleichen Zweck dienen können (*"Fertiggerichte und Convenience-Produkte"* in Form von Dessertspeisen) oder komplementär sind (z.B. als Kombination von *"[Frucht-]Saucen"* und *"Biscuits"* als Dessertspeise), ist bezüglich dieser Waren ebenfalls auf, wenn (aufgrund der Unterschiede im herstellungstechnischen Know-how) auch lediglich entfernte, Gleichartigkeit zu erkennen.

D. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).
2. Vorliegend stehen die Wortmarke "BUTTERFLY" (W1) und die (aus Wort- und Bildelementen) kombinierte Marke "Kambly BUTTERFLY [...]" (fig.) (W2) der Widersprechenden der (aus Wort- und Bildelementen) kombinierten Marke "Butter" (fig.) des Widerspruchsgegners gegenüber. W2 wurde mit dem Farbanspruch "Weiss, rot, gold, braun, gelb, blau, beige", die angefochtene Marke ohne Farbanspruch im Register eingetragen.
3. Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Auch bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist für die Beurteilung letztlich der Gesamteindruck ausschlaggebend. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).
4. Die Widersprechende weist zu Recht darauf hin, dass das in der angefochtenen Marke enthaltene Wort "Butter" für die beanspruchten Waren rein beschreibend ist und diese Marke ihre Unterscheidungs- und Kennzeichnungskraft einzig aus der Kombination des Wortelements mit der Grafik eines stilisierten Schmetterlings schöpft. Weil das bei der Beurteilung des Gesamteindrucks konfligierender Zeichen massgebliche Erinnerungsbild der Abnehmer wesentlich durch das Erscheinungsbild unterscheidungskräftiger Markenelemente geprägt wird (vgl. Urteil BVGer B-505/2009 vom 20. Oktober 2009 E. 5.1 *adidas [fig.]*, *ADIDAS / Adissasport home fitness [fig.]*, mit Hinweisen, unter <http://www.bvger.ch>), ist der grafischen Ausgestaltung der angefochtenen Marke beim nachfolgenden Zeichenvergleich besondere Bedeutung beizumessen.
5. Die Widersprechende schliesst auf eine Ähnlichkeit von W2 mit der angefochtenen Marke, weil in Letztere mit dem stilisierten Schmetterling ein grafisches Element übernommen werde, welches in sehr ähnlicher Ausgestaltung auch in W2 enthalten sei. Beim Vergleich von Bildzeichen liegt die grösste Schwierigkeit darin, die unzulässige Ähnlichkeit von der blossen Übereinstimmung im Bildmotiv abzugrenzen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.2). Die blossen Übereinstimmung im Motiv vermag in der Regel noch keine Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl. Gallus Joller in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz

[MSchG], Bern 2009, N 189 zu Art. 3). Nach Ansicht des Instituts ist im bei W2 durch die "schwebenden" Biskuits hervorgerufenen Schattenwurf respektive in der Anordnung der in den abgebildeten Biskuits enthaltenen Mandelplättchen lediglich nach eingehender Interpretation der Grafik und unter Zuhilfenahme der Fantasie die Darstellung von Schmetterlingen zu erkennen. Beim Vergleich von Bildzeichen ist entscheidend, ob das konkurrierende Zeichen als eigenständige Gestaltung anerkannt werden kann, oder ob sich dasselbe den Verkehrskreisen bloss als eine Variation oder Bearbeitung der älteren Marke präsentiert (BVGer in sic! 2009, 33 - *Herz [fig.] / Herz [fig.]*). Dies kann vorliegend verneint werden: Soweit das Publikum in W2 überhaupt eine Schmetterlings-Darstellung erkennt, wird es die eher naturalistische Darstellung des Schmetterlings im angefochtenen Zeichen nicht als Variation der schematischen und abstrakten Umsetzung des Motivs "Schmetterling" im älteren Zeichen wahrnehmen.

6. Beim Begriff "BUTTERFLY" handelt es sich um die englische Bezeichnung für "Schmetterling" (vgl. www.pons.de). Die englische Sprache ist dem schweizerischen Durchschnittsverbraucher zumindest in den Grundzügen vertraut, so dass nicht nur einfache Wörter mit leicht verständlichem Sinngehalt, sondern auch komplexere Aussagen verstanden werden (Urteil BVGer B-6430/2008 vom 24. November 2009 E. 2.4 *IPHONE*, mit Hinweis auf BGE 129 III 225 E.5.1 – *Masterpiece I*, unter www.bvger.ch). Der Begriff "BUTTERFLY" kann dem englischen Grundwortschatz zugeordnet werden und darf im Sinne der zitierten Rechtsprechung als einem breiten Publikum in der zitierten Bedeutung bekannt eingestuft werden. Während W1 einzig aus diesem Wortelement besteht, wird der Begriff "BUTTERFLY" bei W2, neben der (grafisch ausgestalteten) Bezeichnung "Kambly" und der Darstellung "schwebender" Biskuits, als eigenständiges Zeichenelement wahrgenommen.
7. In Lehre und Rechtsprechung ist unbestritten, dass sich Wort- und Bildzeichen ähnlich sein können (Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III/1, Markenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 933). In casu kann der Widersprechenden gefolgt werden, wenn sie feststellt, dass aufgrund des Umstandes, dass die angefochtene Marke mit der Darstellung eines stilisierten Schmetterlings eine bildhafte Umsetzung des in ihren beiden Widerspruchsmarken enthaltenen Wortelements "BUTTERFLY" enthält, Berührungspunkte der streitverfangenen Zeichen auf der Ebene des Sinngehalts bestehen. Ob diese Übereinstimmung eine Verwechslungsgefahr zu begründen vermag, wird nachfolgend zu prüfen sein.

E. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).
2. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile banal sind oder sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachge-

brauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).

Dem in W1 und W2 enthaltenen Wortelement "BUTTERFLY" kann im oben erwähnten Bedeutungsgehalt (vgl. III. D. Ziff. 6 hiervor) in Verbindung mit den hier interessierenden Waren der Klasse 30 kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Ihnen eignet somit grundsätzlich durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit ein normaler Schutzzumfang.

3. Die Widersprechende hält dafür, dass die zwischen ihrem Markenelement "BUTTERFLY" und der in der angefochtenen Marke enthaltenen Schmetterlings-Darstellung bestehende Sinnverwandtschaft zu einer konzeptionellen Ähnlichkeit der streitgegenständlichen Zeichen führe, indem die Konsumenten falsche Rückschlüsse ziehen und davon ausgehen würden, mit der widerspruchsgegnerischen Marke gekennzeichnete Produkte würden von ihr stammen. Das Publikum werde zur falschen Annahme verleitet, dass zwischen den Produzenten der mit den Vergleichszeichen gekennzeichneten Waren ein Zusammenhang rechtlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art bestehe (sog. mittelbare Verwechslungsgefahr; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.1).
4. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen Wort- und Bildzeichen ist eine gewisse Zurückhaltung angezeigt. Die bloße Möglichkeit, dass ein Wort auch bildhaft umgesetzt werden kann, ist hinzunehmen, es sei denn, eine konkrete Darstellung dränge sich aufgrund des Begriffs nahezu auf (vgl. MARBACH, a.a.O., N. 933).

Es ist unbestritten, dass dem englischen Begriff "BUTTERFLY" die Bedeutung von "Schmetterling" zukommt und ein grosser Teil des angesprochenen Publikums diesen Bedeutungsgehalt zu erkennen vermag. Die Frage, ob das Publikum aus diesem Grund Biskuits-Produkte, welche mit dem Begriff "Schmetterling" gekennzeichnet sind, automatisch mit der Widersprechenden assoziiert, stellt sich vorliegend nicht und kann daher offen bleiben, weil der Widerspruchsgegner nicht diesen Begriff, sondern die Grafik eines stilisierten Schmetterlings verwendet. Die hier entscheidende Frage, ob es sich beim Bildelement der widerspruchsgegnerischen Marke um eine *sich aufdrängende*, bildhafte Umsetzung des Begriffs "BUTTERFLY" handelt, kann nach Ansicht des Instituts verneint werden. Das Publikum wird in seinem Erinnerungsvermögen allenfalls die Übersetzung des englischen Begriffs in eine der schweizerischen Landessprachen zurückbehalten. Hingegen erscheint es wenig wahrscheinlich, dass die Abnehmer jede grafische Umsetzung des Begriffs "BUTTERFLY" mit Produkten der Widersprechenden in Zusammenhang bringen. In der widerspruchsgegnerischen Marke ist zudem lediglich eine von unzähligen Möglichkeiten einer bildhaften Umsetzung des Motivs "Schmetterling" ersichtlich.

5. Zu berücksichtigen ist vorliegend insbesondere der Umstand, dass es sich beim Wortelement "BUTTERFLY" zwar um einen Begriff des englischen Grundwortschatzes (vgl. III. D. Ziff. 6 hiervor), jedoch nichtsdestotrotz um einen fremdsprachigen Ausdruck handelt. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen fremdsprachigen Wörtern und Bildzeichen ist eine zusätzliche Zurückhaltung geboten, weil zur Benennung von Bildern in aller Regel die entsprechenden landessprachlichen Begriffe verwendet werden (vgl. hierzu für das Deutsche Recht Franz Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 32 Rdn. 6.3.6.2).
6. Bei elementaren Gestaltungselementen, populären Motiven wie Wappentieren, Sonnenbildern, Blumen, stilisierten Figuren usw., ebenso bei branchenüblichen oder produktspezifischen Motiven ist sich der Verkehr durchaus bewusst, dass er insoweit mit Überschneidungen rechnen muss und dass das abstrakte Bildthema allein noch keine Zuordnung erlaubt (vgl. MARBACH, a.a.O., N. 913).

Der Schmetterling galt bereits in der Antike als Sinnbild der Wiedergeburt und Unsterblichkeit (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Schmetterlinge>, besucht am 11. Oktober 2010)

und wird bis heute als Symbol für Lebensfreude und Unbekümmertheit verwendet. Es handelt sich mithin um ein beliebtes und weit verbreitetes Gestaltungsmotiv. Seine konkrete Verwendung in der angefochtenen Marke lässt zudem unweigerlich die (produkt-spezifische) Anspielung erkennen, dass die mit der Marke bezeichneten Waren, trotz der Verwendung von "Butter", leicht und bekömmlich sind.

7. Die Widersprechende sieht die Verwechslungsgefahr unter anderem auch im Umstand begründet, dass die streitverfangenen Marken bei ihren Wortelelementen "BUTTERFLY" und "BUTTER" über den gemeinsamen Wortanfang "BUTTER" verfügen. Dies führe zu einem sehr ähnlichen Klangbild, wobei das bei ihren Zeichen zusätzlich enthaltene Wortende "FLY" für das Erinnerungsbild der Abnehmer kaum mehr ins Gewicht falle.

Der Schutzzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).

Bezüglich der widerspruchsgegnerschen Waren der Klasse 30 handelt es sich bei "BUTTER" um einen direkten Hinweis auf den Umstand, dass die so bezeichneten Waren Butter enthalten respektive daraus hergestellt werden. Der Begriff ist in diesem Sinne rein beschreibend und bar jeglicher Unterscheidungskraft. Er ist als solcher dem Gemeingut zuzuordnen und daher in Alleinstellung vom Markenschutz ausgeschlossen (vgl. Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.2 i.V. mit Ziff. 4.3.1). Dementsprechend wurde die angefochtene Marke vom Institut bei der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe gemäss Art. 2 MSchG auch lediglich aufgrund der Kombination des Begriffs mit dem grafischen Element (des stilisierten Schmetterlings) als unterscheidungskräftig erachtet und zum Schutz zugelassen. Dies bedeutet für den vorliegend zu beurteilenden Zeichenkonflikt, dass sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarken nicht auf die gemeinfreie Bezeichnung "BUTTER" erstrecken kann.

8. Die Vergleichszeichen werden (soweit hier interessierend) teilweise für gleiche respektive stark gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Produktgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Zudem ist mit der Widersprechenden festzustellen, dass es sich bei den Vergleichswaren um Lebensmittel handelt, bei denen mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Urteil BVGer B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 2.2 *Pulcino / Dolcino*, unter www.bvger.ch). Auch unter Berücksichtigung dieser Umstände hält es das Institut indessen für unwahrscheinlich, dass von der angefochtenen Marke aufgrund einer rein begrifflichen Assoziation mit Schmetterlingen eine Verwechslungsgefahr gegenüber den Widerspruchsmarken hervorgerufen wird.
9. Die widerspruchsgegnersche Marke enthält als grafisches Element eine von zahlreichen Möglichkeiten einer bildhaften Umsetzung des Motivs "Schmetterling", während die Widersprechende in ihren Marken den englischen Begriff "BUTTERFLY" verwendet. Das Institut geht davon aus, dass die angesprochenen Abnehmer die im widerspruchsgegnerschen Zeichen enthaltene Darstellung eines Schmetterlings nicht automatisch als "BUTTERFLY" bezeichnen. Die Widersprechende hält in diesem Zusammenhang fest, dass ihre Marken und insbesondere die Bezeichnung "BUTTERFLY" über eine hohe Kennzeichnungskraft aufgrund intensiver Benutzung verfügten. Um den Grad der erhöhten Kenn-

zeichnungskraft einer Marke bestimmen zu können, müssen alle relevanten Umstände des Falles berücksichtigt werden, also insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geografische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat. Die Widersprechende stellt hierzu lediglich fest, dass sie seit 1951 Biskuits unter der "BUTTERFLY"-Marke herstelle und in den letzten Jahren schweizweit durchschnittlich über eine Million Einheiten des "BUTTERFLY"-Produkts verkauft habe. Ihre "BUTTERFLY"-Marken seien daher weiten Teilen der Bevölkerung bestens bekannt, weshalb ihnen eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft und somit ein erweiterter Schutzzumfang eigne.

Allein gestützt auf diese Vorbringen der Widersprechenden ist es dem Institut nicht möglich, auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken zu schliessen. So ist insbesondere nicht ersichtlich, welchen Grad der Marktdurchdringung die Produkte der Widersprechenden aufgrund des behaupteten intensiven Gebrauchs erlangt haben. Im Übrigen würde sich der Beweis einer hohen Marktdurchdringung der Waren der Widersprechenden unter der Bezeichnung "BUTTERFLY" ohnehin nur auf den (gegebenenfalls) erhöhten Schutzzumfang für diese englische Bezeichnung beziehen. Mithin wäre auch hiermit nicht erstellt, dass sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarken auf jede Variante der grafischen Umsetzung des Motivs "Schmetterling" in prioritätsjüngeren Zeichen zu erstrecken vermöchte.

10. Der Tatbestand der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr verlangt eine gewisse Ernsthaftigkeit der drohenden Gefahr. Der Abwehranspruch ist nur berechtigt, wenn die Unterscheidungsfunktion der älteren Marke beeinträchtigt werden könnte. Die bloss entfernte Möglichkeit einer Verletzung ist hinzunehmen (vgl. MARBACH, a.a.O., N. 949). Nach Ansicht des Instituts führt die blosser Übernahme des (im Wortelement "BUTTERFLY") inhärenten Motivs "Schmetterling" durch den Widerspruchsgegner weder zu einer unmittelbaren noch zu einer mittelbaren Verwechslungsgefahr. Die Widersprüche Nr. 9926-9927 werden daher abgewiesen.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1. Die Widerspruchsgebühren verbleiben dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4). Erfolgt, wie vorliegend, ein doppelter Schriftenwechsel, ergibt sich damit grundsätzlich eine Parteikostenentschädigung von CHF 2'000.00.
3. Der Widerspruchsgegner obsiegt, weshalb ihm eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Die Widersprechende erhob vorliegend gestützt auf zwei verschiedene Marken Widerspruch und machte damit zwei Verfahren anhängig. Aus diesem Umstand, insbesondere in Anbetracht, dass es sich bei den Widerspruchsmarken um unterschiedliche Markenarten (Wortmarke [W1], [aus Wort- und Bildzeichen] kombinierte Marke [W2]) handelt, ist dem Widerspruchsgegner einerseits ein Mehraufwand erwachsen. Andererseits haben

sich insbesondere bei den widerspruchsgegnnerischen Ausführungen zur Gleichartigkeit auch Überschneidungen respektive beiden Verfahren gemeinsame Argumentationsstränge ergeben, weil die beiden Widerspruchszeichen im Wesentlichen für gleiche Waren beansprucht werden. Das Institut erachtet es daher als gerechtfertigt, dem Widerspruchsgegner für die beiden Verfahren eine Parteientschädigung von insgesamt CHF 3'500.00 zuzusprechen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widersprüche Nr. 9926 und 9927 werden abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühren von CHF 1'600.00 verbleiben dem Institut.
3. Die Widersprechende hat dem Widerspruchsgegner eine Parteientschädigung von CHF 3'500.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 11. Oktober 2010
Markenabteilung

Lic. iur. Roland Hutmacher
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.