

Entscheid
in den Widerspruchsverfahren Nr. 11917 und 11918
in Sachen

Studio 100 Media GmbH
Nymphenburger Strasse 82, DE-80636 München

Widersprechende 1

Studio 100 NV
Halfstraat 80, BE-2627 Schelle

Widersprechende 2

beide vertreten durch RA Dr. Barbara K. Müller,
meyerlustenberger Rechtsanwälte,
Forchstrasse 452, 8032 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 1 022 518 - Biene Maja [= W11917]
Internationale Registrierung Nr. 1 098 210 [= W11918]



gegen

Skkuda Holdings (Jersey) Limited
P.O. Box: 437, 13, Castle Street
JE-St. Helier, Jersey JE4 OZE Channel Islands

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Meisser & Partners,
Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters

CH-Marke Nr. 615 716

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. 615 716 "maya's" (fig.) wurde am 25. Mai 2011 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgefrorenes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette;

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Sossen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.

2. Am 25. August 2011 erhoben die Widersprechenden gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragten deren vollumfänglichen Widerruf.

3. Die Widersprechende 1 stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1 022 518 "Biene Maja" (W11917), die Widersprechende 1 und die Widersprechende 2 auf ihre internationale Registrierung Nr. 1 098 210 "Maya" (fig.) (W11918).

4. Die internationale Registrierung Nr. 1 022 518 geniesst u.a. Schutz für folgende Waren:

Klasse 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires;

Klasse 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farines et préparations à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever, sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

Die internationale Registrierung Nr. 1 098 210 geniesst u.a. Schutz für folgende Waren:

Klasse 29: Viande, poisson, volaille; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; conserves de viande, de poisson et de volaille;

Klasse 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; farine et préparations à base de céréales; pain; pâtisserie et biscuiterie; glaces alimentaires; miel; glace à rafraîchir; sauces aux fruits.

5. Mit Verfügung vom 2. September 2011 wurden die Verfahren Nr. 11917 und Nr. 11918 bis zum Abschluss des Eintragungsverfahrens der IR-Schutzausdehnung der CTM Nr. 009484502 auf das Gebiet der Schweiz (Widerspruchsmarke im Verfahren Nr. 11918) sistiert.

6. Nachdem die Widerspruchsmarke im Verfahren Nr. 11918 unter der Nr. IR 1 098 210 im internationalen Register eingetragen worden war, wurde die Sistierung der beiden Verfahren mit Verfügung vom 16. Januar 2012 aufgehoben und die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zu den Widersprüchen aufgefordert.
7. Mit Schreiben vom 14. März 2012 reichte die Widerspruchsgegnerin innert Frist ihre Stellungnahme ein.
8. Mit Verfügung vom 21. März 2012 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
9. 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).

Die internationale Registrierung Nr. 1 022 518 wurde am 26. November 2009 in das internationale Register eingetragen. Eintragungsdatum der internationalen Registrierung Nr. 1 098 210 ist der 27. April 2011, unter Beanspruchung einer Priorität vom 29. Oktober 2010 gemäss Art. 4 PVUe (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04). Die angefochtene Schweizer Marke wurde am 23. Februar 2011 hinterlegt. Die Widersprechenden sind daher Inhaberinnen älterer 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. 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 in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 1. 2011, Teil 5, Ziff. 7.1 ff., mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rhma/rhma_d.pdf).
2. Insbesondere zu W11917: Die Widerspruchsmarke IR 1 022 518 wird in den Klassen 29 und 30 für dieselben Waren (in französischer Formulierung) beansprucht wie die angefochtene Marke. Letztere ist in der Klasse 29 noch zusätzlich für *"tiefgefrorenes Obst und Gemüse"* eingetragen. Dabei handelt es sich jedoch lediglich um eine bestimmte Art der Konservierung, welche unter den für die Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriff *"fruits et légumes conservés"* fällt, womit auch insoweit Warengleichheit besteht.
3. Insbesondere zu W11918: Mit der Widerspruchsgegnerin ist festzustellen, dass der Schutzbereich der IR 1 098 210 etwas weniger weiter gefasst ist als derjenige der IR 1 022 518 und nicht sämtliche Waren der Klassen 29 und 30 der angefochtenen Marke auch für die Widerspruchsmarke beansprucht werden. Entgegen den Ausführungen der Widersprechenden (vgl. S. 11, Rn. 19 der Widerspruchsschrift) kann nicht einfach pauschal von Warenidentität ausgegangen werden.

Die widerspruchsgegnerischen Waren *"Fleisch, Fisch, Geflügel; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren; Eier, Milch und Milchprodukte"* der Klasse 29 finden sich auch in derselben Klasse der Widerspruchsmarke, sodass insoweit Warengleichheit besteht. Das widerspruchsgegnerische *"Wild"* ist hinsichtlich Zweckbestimmung und Vertriebswege zumindest gleichartig mit *"Viande"* der Widerspruchsmarke, zumal es sich auch bei Wild um Fleisch handelt. Bezüglich der angefochtenen *"tiefgefrorenes Obst und Gemüse"* ist, wie bereits oben ausgeführt, davon auszugehen, dass es sich dabei um eine bestimmte Art der Konservierung handelt (vgl. *"fruits et légumes conservés"* der Widerspruchsmarke). Bei den angefochtenen *"Kompotten"* handelt es sich um Süssspeisen aus gekochtem oder eingemachtem Obst (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Kompott>, besucht am 27. Juni 2012), mithin die Grenzen zu den *"fruits conservés et cuits"* der Widerspruchsmarke verwischen und eine rechtsgenügende Abgrenzung nicht möglich erscheint. Bezüglich der angefochtenen und bei der Widerspruchsmarke ebenfalls nicht explizit aufgeführten *"Speiseöle und -fette"* ist schliesslich zu beachten, dass die Widerspruchsmarke in der Klasse 29 u.a. auch Schutz für *"produits laitiers"* genießt, unter welche etwa auch Butter, Kochbutter und Butterfette fallen, die ebenfalls zu den Speisefetten zählen, und dass Bratbutter resp. Butterfett auch anstelle von Speiseöl verwendet werden können und in diesem Sinne mit diesem substituierbar sind.

Die in der Klasse 30 angefochtenen Waren *"Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig; Kühleis"* (Klasse 30) finden sich auch in derselben Klasse der Widerspruchsmarke. Hingegen werden die im Warenverzeichnis der angefochtenen Marke weiter aufgeführten Waren *"Tapioka, Sago; Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Sossen (Würzmittel); Gewürze"* für die Widerspruchsmarke nicht explizit beansprucht.

Bei "*Tapioka*" handelt es sich um eine Stärke aus der bearbeiteten und getrockneten Maniokwurzel, die als Tapiokastärke resp. Tapiokamehl häufig auch als Sossenbinder verwendet wird (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Tapioka>, besucht am 27. Juni 2012). "*Sago*", ein Verdickungsmittel aus granulierter Stärke, wird zum Andicken von Suppen und zum Herstellen diverser Süßspeisen benutzt (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Sago>, besucht am 27. Juni 2012). "*Tapioka*" und "*Sago*" dienen somit (zumindest teilweise) demselben Zweck wie das Mehl ("*farine*") der Widerspruchsmarke resp. sind mit diesem substituierbar; die eine Gleichartigkeit begründenden Berührungspunkte dieser Vergleichswaren sind offensichtlich. Gleiches gilt bezüglich der angefochtenen Waren "*Hefe*", "*Backpulver*" und "*Salz*", die allesamt als klassische Backzutaten gelten und damit als mit Mehl gleichartig einzustufen sind. "*Salz*" ist im Übrigen auch gleichartig mit dem für die Widerspruchsmarke beanspruchten Zucker ("*sucre*"), handelt es sich doch um klassische Kochzutaten, die oft zusammen verwendet oder beide zu einer Mahlzeit (in kombinierten Salz- und Zuckerstreuern) angeboten werden. Diese Vergleichswaren werden in den Läden auch im selben Regal resp. Ladenrayon angeboten. "*Melassesirup*" wird wie Honig ("*miel*") der Widersprechenden als Brotaufstrich oder als Mittel zum Süßen von Backwaren und Speisen verwendet; die Gleichartigkeit dieser Waren ergibt sich aus ihrer klaren Übereinstimmung in der Zweckbestimmung resp. aus ihrer Substituierbarkeit. Ebenfalls aufgrund ihrer gleichen Zweckbestimmung gleichartig sind die angefochtenen Waren "*Senf*; *Essig*, *Sossen (Würzmittel)*; *Gewürze*" und die Fruchtsaucen ("*sauces aux fruits*") der Widerspruchsmarke: Es handelt sich hier wie dort um Produkte die typischerweise zum Herstellen resp. Verfeinern von Speisen oder Salatsaucen verwendet werden und daher von den Abnehmern ohne weiteres dem gleichen Unternehmen zugeordnet werden.

4. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass für den nachfolgenden Zeichenvergleich und die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sowohl bei W11917 als auch bei W11918 bezüglich sämtlicher Vergleichswaren von Gleichheit resp. (ausgeprägter) Gleichartigkeit auszugehen ist.

C. 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 resp. Dienstleistungen 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. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi* [fig.] et al., *Miss Rossi* / *Rossi* [fig.]).
3. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Auch bei diesen Marken 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 aller-

dings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).

4. Insbesondere zu W11917: Die reine Wortmarke "Biene Maja" (Widerspruchsmarke) steht der (aus Wort- und Grafikelementen) kombinierten Marke "maya's" (fig.) der Widerspruchsgegnerin gegenüber.

Die grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke erschöpft sich in der Darstellung des Begriffs "maya's" in einer speziellen, leicht stilisierten Schrift. Letztere wird indessen im Geschäftsverkehr von untergeordneter Bedeutung sein, weil sich das Publikum in erster Linie am Worтеlement "maya's" orientieren wird, während der Schriftzug als blossе Ausschmückung wahrgenommen werden dürfte. Auch der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Gross- und Kleinbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen ausschliesslich in Kleinbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-317/2010 vom 13. September 2010, E. 6.3 *Lifetex / LIFETEA*, unter <http://www.bvger.ch>). Beim Zeichenvergleich ist somit ausschliesslich auf das Worтеlement der angefochtenen Marke abzustellen.

Die Widerspruchsmarke erscheint als zweiteiliges Zeichen, mit den beiden selbständig wahrgenommenen Worтеlementen "Biene" und "Maja". Letzteres ist mit dem Begriff "maya" der angefochtenen Marke klanglich identisch. Entgegen den Ausführungen der Widerspruchsgegnerin führt dies, trotz des Umstandes, dass der Begriff "maya" im angefochtenen Zeichen in einer Gentitiv-Form ("maya's") verwendet wird, zu einer offensichtlichen Ähnlichkeit der Zeichen im Schrift- und Klangbild.

Die Widerspruchsgegnerin hält dafür, dass sich die Vergleichszeichen im Sinngehalt rechtsgenügend unterscheiden würden. Es fehle an einer konzeptualen Ähnlichkeit, weil die Widerspruchsmarke Erinnerungen an die Zeichentrickfigur hervorrufe, während ihr Zeichen, gerade auch von der handschriftlichen Aufmachung her, an das indigene Volk in Mittelamerika erinnere. Dass der grafischen Ausgestaltung des angefochtenen Zeichens mittels Handschrift im Gesamteindruck keine prägende Rolle eignet, wurde bereits oben festgestellt. Weil der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3.1). Ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts vermag eine allfällige Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung indessen nicht schon dadurch zu kompensieren, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke nicht entspricht (vgl. Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2000, 384 – Merkur Kaffee [fig.] / Markus-Kaffee). Die Wahrnehmung einer Marke muss vielmehr *sofort und unwillkürlich* eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff derart bewirken, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anders einstellt (vgl. Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N. 32 zu Art. 3). Das Bundesgericht verlangt, dass sich der betreffende Sinngehalt beim Hören und beim Lesen der Marke dem Bewusstsein *geradezu aufdrängt* (BGE 121 III 379 – BOSS). Ausserdem müssen die unterschiedlichen Sinngehalte *in allen Landesteilen* unmittelbar verständlich sein (vgl. BVGer B-37/2011 vom 6. Oktober 2011, E. 5.3 – SANSAN / Santasana). Die klangliche oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken darf schliesslich nicht so gross sein, dass beim flüchtigen Hören oder Lesen die Gefahr des Verhörens respektive Verlesens besteht, sodass der betreffende Sinngehalt gar nicht zum Bewusstsein des Betrachters gelangt (RKGE in sic! 2000, 384 – Merkur Kaffee [fig.] / Markus-Kaffee). Diese Vorausset-

zungen sind vorliegend nicht gegeben: Zwar verfügen die Zeichen aufgrund des Umstands, dass bei der Widerspruchsmarke der Begriff "Maja" mit dem Begriff "Biene" kombiniert wird, insoweit über eine Abweichung beim Sinngehalt, dass die angefochtene Marke à priori als bekannter weiblicher Vorname oder allenfalls, wie von der Widerspruchsgegnerin festgestellt, als Hinweis auf die mittelamerikanischen Ureinwohner, wahrgenommen wird. Die Widerspruchsgegnerin verkennt jedoch, dass im angefochtenen Zeichen, gerade aufgrund des Fehlens eines präzisierenden Zusatzes, alle mit dem Begriff "maya" möglichen Sinngehalte in Betracht fallen. Es ist mithin davon auszugehen, dass ein wesentlicher Teil des Publikums die angefochtene Marke ebenfalls mit der äusserst bekannten Roman- resp. Zeichentrickfigur assoziiert. Weiter erscheint es als durchaus wahrscheinlich, dass ein Teil der Abnehmer der hier massgeblichen Verbrauchsgüter des täglichen Gebrauchs (Lebensmittel) weder die Romanfigur noch die indigene Bevölkerungsgruppe kennt und sich schlichtweg am bekannten, und in beiden Zeichen erkennbaren, weiblichen Vornamen orientiert. Es bestehen somit auf der semantischen Ebene keine rechtsgenügenden Unterschiede, welche die festgestellte Ähnlichkeit der konfligierenden Zeichen im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermöchten, womit nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen ist.

5. Insbesondere zu W11918: Das zu W11917 Gesagte gilt, mutatis mutandis, auch für den auf die (aus einem Wort- und Bildelement) kombinierte Marke "Maya" (fig.) gestützten Widerspruch W11918. Die im Widerspruchszeichen enthaltene Abbildung einer stilisierten, an ein menschliches Wesen gemahnenden Biene wird zweifellos als eigenständiges und den Gesamteindruck prägendes Zeichenelement wahrgenommen. Dies gilt indessen ebenso für den im Zeichen enthaltenen Begriff "Maya". Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (BVGer B-3162/2010 vom 8. Februar 2012, E. 5.1.2 *5TH AVENUE [fig.] / AVENUE [fig.]*). Die Zeichenähnlichkeit aufgrund der Übereinstimmung in den Wortelementen ist vorliegend augenfällig und ohne weiteres zu bejahen. Bezüglich einer Abweichung im Sinngehalt kann auf die Ausführungen zu W11917 verwiesen werden, wobei bei W11918 noch zu berücksichtigen ist, dass der im Widerspruchszeichen enthaltene Bezug zur "Biene" in klanglicher Hinsicht irrelevant bleibt und somit im mündlichen Geschäftsverkehr ohnehin nicht wahrgenommen wird. Nachfolgend ist somit ebenfalls die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. 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 Sprachgebrauchs anlehnen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
3. Den Widerspruchsmarken resp. den die Zeichenähnlichkeit begründenden Wortelemen-

ten "Maja" (W11917) und "Maya" (W11918) kann in Zusammenhang mit den hier relevanten Waren der Klassen 29 und 30 kein konkreter und damit auch kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden, sodass ihnen ein normaler Schutzzumfang eignet. In Anbetracht der Gleichheit resp. ausgeprägten Gleichartigkeit der Vergleichswaren und unter Berücksichtigung, dass es sich bei den Vergleichswaren um Lebensmittel und damit um Massenartikel des täglichen Bedarfs 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. BGer in sic! 2002, 522, E. 2.3 *Activia / Acteva*), ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Soweit das Publikum, insbesondere aufgrund der in den älteren Zeichen zusätzlich enthaltenen Wort- (W11917) oder Bildelemente (W11918), die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht in Anbetracht der Nähe der Vergleichswaren dennoch die Gefahr, dass es falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2). Die Frage der (von den Widersprechenden geltend gemachten) Bekanntheit resp. des dementsprechend erweiterten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarken kann bei diesem Verfahrensausgang offenbleiben.

4. Die Widersprüche Nr. 11917 und Nr. 11918 werden daher bezüglich sämtlicher Waren der angefochtenen Marke gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 615 716 "maya's" (fig.) vollständig widerrufen.

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 (Widerspruchsgebühr) 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.
3. Die Widersprechenden obsiegen vorliegend. Sie erhoben vorliegend Widerspruch gestützt auf die internationale Registrierung Nr. 1 022 518 (= W11917) sowie gestützt auf die internationale Registrierung Nr. 1 098 210 (= W11918) und machten damit zwei Verfahren anhängig. Da sie jedoch die Begründung für beide Widersprüche in einer Widerspruchschrift zusammenfassen und die Widersprüche im Wesentlichen gleich begründen konnten, erscheint es nicht gerechtfertigt, ihnen eine zweifache Parteientschädigung zuzusprechen. Das Institut erachtet daher eine Entschädigung von insgesamt CHF 1000.00 als angemessen. Die Widerspruchsgegnerin hat den Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühren von CHF 800.00 pro Verfahren zu ersetzen. Die Widerspruchsgegnerin hat den Widersprechenden somit insgesamt eine Parteientschädigung von CHF 2'600.00 (inklusive Widerspruchsgebühren) zu bezahlen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widersprüche werden gutgeheissen.
2. Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 615 716 "maya's" (fig.) wird vollständig widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühren von CHF 1'600.00 verbleiben dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat den Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'600.00 (inklusive Widerspruchsgebühren) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 29. Juni 2011

Markenabteilung

Lic. iur. Roland Hutmacher
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, 3000 Bern 14 (ab dem 1. Juli 2012: Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen), schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.