

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 12561 in Sachen

Häussler & Sauter KG
Postfach 91 65,
DE-88079 Kressbronn

Widersprechende

vertreten durch Frei Patentanwaltsbüro AG, Postfach 1771, 8032 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 357 725 "CLIPPER TEE"

gegen

Clipper Teas Limited
Beaminster Business Park
Broadwindsor Road Beaminster
GB-Dorset DT8 3PR

Widerspruchsgegnerin

Internationale Registrierung Nr. 1 113 470



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 internationale Registrierung Nr. 1 113 470 "CLIPPER NATURAL, FAIR & DELICIOUS (fig.)" wurde am 17. Mai 2012 in der Gazette des marques internationales Nr. 17/2012 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 30 Boissons, thé et café; produits de thé et de café; grains de café; succédanés du café; sachets de thé; thés aux fruits et aux plantes, infusions aux fruits et aux plantes; thé vert; thé blanc; thés aromatisés; thé glacé; succédanés du thé; café instantané; café moulu; boissons à base de chocolat et cacao; confiserie; produits à base de chocolat; aliments et boissons à base d'avoine; aliments et boissons à base de malt; crèmes glacées; pain, biscuits, gâteaux, produits de pâtisserie, biscuiterie; préparations destinées à la confection des produits précités; muesli, sucre, bâchettes de sucre et morceaux de sucre; sauces, épices; aromates, sirops aromatisés, essences;

Klasse 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la fabrication de boissons; poudres pour la préparation de boissons; boissons rafraîchissantes et boissons sans alcool à base de café, sirops aromatisés à base de café pour la préparation de boissons, eaux en bouteille aromatisées au café, eaux gazeuses, eaux minérales, jus de fruits, boissons gazeuses et boissons pétillantes à base de jus et de fruits, jus et boissons rafraîchissantes sans alcool.

2. Am 23. August 2012 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 357 725 "CLIPPER TEE", die für folgende Waren geschützt ist:
Klasse 30 Thé.
4. Am 6. September 2012 erliess das Institut gegen die genannte internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Die Markeninhaberin wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
5. Die Widerspruchsgegnerin hat innert Frist kein Zustelldomizil in der Schweiz bezeichnet bzw. keinen Rechtsvertreter in der Schweiz bestellt.
6. Mit Verfügung vom 14. Januar 2013 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen Widersprechenden wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. 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).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 12. Juni 1969 im internationalen Register eingetragen und die angefochtene Marke am 18. Januar 2012. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

3. Gemäss Art. 42 MSchG muss ein Markeninhaber, welcher in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, im Widerspruchsverfahren ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen oder einen Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz bestellen. Gibt – wie vorliegend – die Widerspruchsgegnerin mit Sitz oder Wohnsitz im Ausland innerhalb der vom Institut angesetzten Frist kein Zustellungsdomizil in der Schweiz an, wird sie vom Verfahren ausgeschlossen, und das Verfahren wird unter Verzicht auf dessen weitere Anhörung von Amtes wegen weitergeführt (Art. 21 Abs. 2 MSchV; Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.7.2012, Teil 5, Ziff. 5.4, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf).

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. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. 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 ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 30 Boissons, thé et café; produits de thé et de café; grains de café; succédanés du café; sachets de thé; thés aux fruits et aux plantes, infusions aux fruits et aux plantes; thé vert; thé blanc; thés aromatisés; thé glacé; succédanés du thé; café instantané; café moulu; boissons à base de chocolat et cacao; confiserie; produits à base de chocolat; aliments et boissons à base d'avoine; aliments et boissons à base de malt; crèmes glacées; pain, biscuits, gâteaux, produits de pâtisserie, biscuiterie; préparations destinées à la confection des produits précités; muesli, sucre, bâchettes de sucre et morceaux de sucre; sauces, épices, aromates, sirops aromatisés, essences;

Klasse 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la fabrication de boissons; poudres pour la préparation de boissons; boissons rafraîchissantes et boissons sans alcool à base de café, sirops aromatisés à base de café pour la préparation de boissons, eaux en bouteille aromatisées au café, eaux gazeuses, eaux minérales, jus de fruits, boissons gazeuses et boissons pétillantes à base de jus et de fruits, jus et boissons rafraîchissantes sans alcool.

3. Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für folgende Waren:

Klasse 30 Thé.

Klasse 30

4. Der angefochtene *thé* findet sich identisch in der Warenliste des Widerspruchszeichens, weshalb Gleichheit besteht. Die angefochtenen *sachets de thé; thés aux fruits et aux plantes, infusions aux fruits et aux plantes; thé vert; thé blanc; thés aromatisés; thé glacé, produits de thé* (wie bspw. Teebeutel) fallen definitionsbedingt unter den weit gefassten Warenbegriff *thé*, weshalb insoweit Warenleichheit besteht. Hochgradig gleichartig zu *thé* der Widerspruchsmarke sind die angefochtenen *succédanés du thé*, da diese Waren dasselbe Bedürfnis befriedigen, aus Konsumentensicht austauschbar sind, ein verwandtes Know-how bedingen und an denselben Orten zum Verkauf angeboten werden.
5. Unter die Begriffe *thé* und *café* fallen auch die auf diesen Waren basierenden Getränke (vgl. die Nizzaer Klassifikation, https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Marken/d/wdl/2013/nizza10_d_allgemein.pdf, Klasse 30). Teegetränke (Widerspruchsmarke) und die Getränke der angefochtenen Marke wie *café; boissons, succédanés du café, café instantané, boissons à base de chocolat et cacao, boissons à base d'avoine, boissons à base de malt* befriedigen dasselbe resp. ein ähnliches Bedürfnis, werden vom Konsumenten als (annähernd) austauschbar betrachtet, weshalb von starker Gleichartigkeit auszugehen ist. In Bezug auf die *grains de café; café moulu; produits à base de café* ist festzuhalten, dass es gibt Spezialgeschäfte gibt, welche sich auf den Verkauf von Genussmitteln wie Kaffee und Tee konzentrieren. Folglich sind die angefochtenen Kaffeeprodukte (*grains de café; café moulu; produits à base de café*) gleichartig zu *thé*.
6. Die angefochtenen *épices; aromates, essences, sirops aromatisés*, können definitionsbedingt Tee(kraut) enthalten resp. hauptsächlich auf der Basis von Tee hergestellt sein. Als Getränke resp. Basis von Getränken dienen sie damit demselben Zweck wie *thé* der Widerspruchsmarke, weshalb insoweit Warenleichartigkeit besteht.
7. Ebenfalls gleichartig ist der für das angefochtene Zeichen beanspruchte *sucre, bâchettes de sucre et morceaux de sucre*, bei welchem es sich um verarbeiteten Zucker handeln kann, der zusammen mit dem Tee serviert wird und oft ebenfalls unter der Teemarke vertrieben wird. Zudem werden im Handel auch kombinierte Produkte (z.B. Rührstäbchen mit Zucker/Tee) angeboten. Gleichartigkeit setzt nicht voraus, dass der Eindruck entsteht, die Produkte seien von ein und demselben Unternehmen hergestellt worden (Einheit des Fabrikationsbetriebs). Es genügt, dass die Waren in einem so engen Zusammenhang zueinander stehen, dass der Eindruck entsteht, die Herstellung oder der Vertrieb würden unter einer einheitlichen Kontrolle erfolgen (vgl. Christoph WILLI, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 32 zu Art. 3). Letzteres trifft auf das Verhältnis zwischen *thé* und *sucre, bâchettes de sucre et morceaux de sucre* aus den genannten Gründen zu.
8. Bezüglich der angefochtenen *confiserie; produits à base de chocolat; aliments à base d'avoine; aliments à base de malt; crèmes glacées; pain, biscuits, gâteaux, produits de pâtisserie, biscuiterie; préparations destinées à la confection des produits précités; muesli; sauces* verhält es sich wie folgt: Zwischen diesen Waren und *thé* der Widerspruchsmarke ist kein funktioneller Zusammenhang, der ihre markenrechtliche Gleichartigkeit indizieren würde, ersichtlich. Es handelt sich weder um komplementäre, sich ergänzende Produkte, noch ist dem Institut eine Marktübung bekannt, wonach Teehersteller in diesen Warenbereich diversifizieren. Es ist nicht ausreichend, dass verschiedene Konditor- und Backwaren mit Tee aromatisiert sein können. Das Herstellungs-Know-how ist nicht dasselbe. Der Umstand, dass in Bäckereien und Konditoreien diese Waren zusammen verkauft werden, genügt ebenfalls nicht, um die Gleichartigkeit zu begründen (vgl. RKGE in sic! 2004, 863 – Harry (fig.) / HARRY'S BAR ROMA [fig.]). Bei einer anderen Beurteilung würde das Spezialitätsprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen besteht, für die das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde, denn auch gesprengt werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.).

Klasse 32

9. Unter den Begriff *thé* (Kl. 30) fallen auch die auf diesen Waren basierenden Getränke (vgl. III. B. 5 hier vor). Auf dem Markt gibt es unzählige Soft-Getränke (vgl. *boissons gazeuses et boissons pétillantes à base de jus et de fruits, jus et boissons rafraîchissantes sans alcool*), welche Teein enthalten. Zudem werden Teegetränke (Widerspruchsmarke) bzw. alkoholfreie Getränke (angefochtene Marke) wie *eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, boissons*

rafraîchissantes et boissons sans alcool à base de café, eaux en bouteille aromatisées au café, eaux gazeuses, eaux minérales, jus de fruits, boissons gazeuses et boissons pétillantes à base de jus et de fruits, jus et boissons rafraîchissantes sans alcool üblicherweise unter der Kontrolle derselben Hersteller über dieselben Kanäle vertrieben und an denselben Orten zum Verkauf angeboten, weshalb von starker Gleichartigkeit auszugehen ist. Weiter befriedigen sie dasselbe bzw. ein ähnliches Bedürfnis und werden vom Konsumenten als austauschbar betrachtet. Die angefochtenen *préparations pour la fabrication de boissons; poudres pour la préparation de boissons, sirops aromatisés à base de café pour la préparation de boissons* können Tee enthalten bzw. der Herstellung von Softgetränken mit Teein dienen, weshalb Warengleichartigkeit besteht.

10. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die angefochtenen Waren der Klasse 30 *confiserie; produits à base de chocolat; aliments à base d'avoine; aliments à base de malt; crèmes glacées; pain, biscuits, gâteaux, produits de pâtisserie, biscuiterie; préparations destinées à la confection des produits précités; muesli; sauces* andersartig sind zu den Waren der Widerspruchsmarke. Folglich ist diesbezüglich der Widerspruch bereits aufgrund fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 m.w.H.). In Bezug auf die angefochtene Warenklasse 32 und die verbleibenden Waren der Klasse 30 *boissons, thé et café; produits de thé et de café; grains de café; succédanés du café; sachets de thé; thés aux fruits et aux plantes, infusions aux fruits et aux plantes; thé vert; thé blanc; thés aromatisés; thé glacé; succédanés du thé; café instantané; café moulu; boissons à base de chocolat et cacao; boissons à base d'avoine; boissons à base de malt; sucre, bâchettes de sucre et morceaux de sucre; épices aromates, sirops aromatisés, essences* wird die Gleichartigkeit hingegen bejaht, weshalb nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen 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. In casu stehen sich die Wortmarke "CLIPPER TEE" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "CLIPPER NATURAL, FAIR & DELICIOUS" (angefochtene Marke) gegenüber. 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. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).
3. Beim angefochtenen Zeichen sind die in einer spezifischen Computerschrift gehaltenen Wortelemente in einem dunklen Rechteck. Der Begriff "CLIPPER" steht oberhalb der kleinen Wortelemente "NATURAL, FAIR & DELICIOUS". Die grafische Ausgestaltung prägt den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens zweifellos mit. Sie vermag jedoch nicht von den Wortbestandteilen abzulenken und diese in den Hintergrund zu drängen. Somit ist beim Zeichenvergleich das Augenmerk in erster Linie auf die Wortelemente zu richten.
4. Vorliegend ist die Ähnlichkeit der Wortelemente "CLIPPER TEE" (Widerspruchszeichen) und "CLIPPER NATURAL, FAIR & DELICIOUS" (angefochtenes Zeichen) zu beurteilen. Die Übereinstimmung im englischen Ausdruck "CLIPPER" (auf Deutsch: Schere, schnelles Segelschiff; vgl. <http://dict.leo.org>, Suchabfrage vom 23.04.2013) führt zwangsläufig zu Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild. Da beide Zeichen den englischen Begriff "CLIPPER" enthalten, bestehen – trotz der weiteren, anderslautenden Zeichenelemente "TEE" bzw. "NATURAL, FAIR & DELICIOUS" (auf Deutsch: natürlich, fair, köstlich; vgl. hierzu <http://dict.leo.org>: Suchabfrage vom 23.04.2013) – zwangsläufig auch sinngemässige Übereinstimmung.

gen. Die Zeichen weisen somit keinen klar unterschiedlichen Bedeutungsinhalt auf, welcher die Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermag (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1). Nachfolgend bleibt somit zu prüfen, ob die festgestellten Ähnlichkeiten eine Verwechslungsgefahr zu begründen vermögen.

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. Die Vergleichszeichen werden teils für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit 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). Dies ist vorliegend, wie nachfolgend aufgezeigt wird, nicht der Fall.
3. Die strittigen Waren sind sodann Massenartikel des täglichen Bedarfs und werden gemäss Rechtsprechung mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen erworben als Spezialprodukte, welche nur einen beschränkten Absatzmarkt haben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6 und BGer in sic! 2002, 522 E. 2.3 - Activia / Acteva; BGE 126 III 315 E. 6b bb) - RIVELLA / apiella).
4. Ist der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch, so ist dies ein Indiz für die Verwechselbarkeit. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden. Grundsätzlich ist somit bereits die Übernahme eines durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Elements geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Kommt dem übernommenen Bestandteil in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen kein direkt beschreibender Gehalt zu, so gilt dieser als normal kennzeichnungskräftig (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffn. 7.3 u. 7.7 m.w.H.).
5. Dem übereinstimmenden Begriff "CLIPPER" kann in der Bedeutung von "Schere, schnelles Segelboot" (vgl. III. C. 4. hiervor) im Zusammenhang mit den strittigen Waren kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Folglich kommt dem Begriff "CLIPPER" ein normaler Schutzzumfang zu.
6. Die Übernahme eines Wortelements einer älteren Marke (wie vorliegend) ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch hinzugefügte Elemente verändert wird oder dass der übernommene Bestandteil schwach ist und dieser mit einem kennzeichnungskräftigen Element verbunden wird (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft weder das eine noch das andere zu. Die Widerspruchsgegnerin übernimmt den über einen normalen Schutzzumfang verfügenden Begriff "CLIPPER" und ergänzt ihn mit den anpreisenden bzw. schwach kennzeichnungskräftigen, zusätzlichen Elementen "NATURAL, FAIR & DELICIOUS". Das angefochtene Zeichen wird – wie auch die Widerspruchsmarke, welche den gemeinfreien bzw. kennzeichnungsschwachen Bestandteil TEE aufweist – durch das prominent in den Vordergrund gerückte "CLIPPER" geprägt. Das Hauptelement der Widerspruchsmarke bleibt demzufolge in der angefochtenen Marke als selbständiges Element erkennbar, womit die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben ist. Unter Berücksichtigung der grossen Zeichenähnlichkeit bzw. starken Warengleichartigkeit bzw. Identität und der nur geringen Aufmerksamkeit der Abnehmer ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 12561 wird daher teilweise gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1 113 470 "CLIPPER NATURAL, FAIR & DELICIOUS (fig.)" für die als gleich respektive gleichartig beurteilten Waren (vgl. III. B. 10 hiervor) der Schutz in der Schweiz verweigert.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt 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. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4). (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren mehrheitlich durchgedrungen. Folglich ist sie einer vollständig obsiegenden Widersprechenden Partei gleichzusetzen. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 als angemessen. Zudem hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden die Widerspruchsgebühr zu ersetzen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widerspruchsgegnerin wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2. Der Widerspruch Nr. 12561 wird teilweise gutgeheissen, nämlich bezüglich folgender Waren:

Klasse 30: Boissons, thé et café; produits de thé et de café; grains de café; succédanés du café; sachets de thé; thés aux fruits et aux plantes, infusions aux fruits et aux plantes; thé vert; thé blanc; thés aromatisés; thé glacé; succédanés du thé; café instantané; café moulu; boissons à base de chocolat et cacao; boissons à base d'avoine; boissons à base de malt; sucre, bâchettes de sucre et morceaux de sucre; épices aromates, sirops aromatisés, essences;

Klasse 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la fabrication de boissons; poudres pour la préparation de boissons; boissons rafraîchissantes et boissons sans alcool à base de café, sirops aromatisés à base de café pour la préparation de boissons, eaux en bouteille aromatisées au café, eaux gazeuses, eaux minérales, jus de fruits, boissons gazeuses et boissons pétillantes à base de jus et de fruits, jus et boissons rafraîchissantes sans alcool.
3. Die internationale Registrierung Nr. 1 113 470 "CLIPPER NATURAL, FAIR & DELICIOUS (fig.)" wird bezüglich folgender Waren zum Schutz in der Schweiz zugelassen [sog. Déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire – règle 18ter.2)ii) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)]:

Klasse 30: Confiserie; produits à base de chocolat; aliments à base d'avoine; aliments à base de malt; crèmes glacées; pain, biscuits, gâteaux, produits de pâtisserie, biscuiterie; préparations destinées à la confection des produits précités; muesli, sauces.
4. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
6. Dieser Entscheid wird den Widersprechenden schriftlich und der Widerspruchsgegnerin durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 30. April 2013
Markenabteilung

Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.