

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 11003 in Sachen

McDonald's International
Property Company, Ltd.
32 Loocherman Square
Suite L-100
US-Kent County Dover (DE 19904)

Widersprechende

vertreten durch Isler & Pedrazzini AG, Postfach 1772, 8027 Zürich

CH-Marke Nr. 419 424

Mc

gegen

Mc Joe Sagl
Via Murate 5
6500 Bellinzona

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Studio legale e notarile, avv. Brenno Martignoni, Cà Bianca, Viale Officina,
Casella postale 1853, 6501 Bellinzona

CH-Marke Nr. 594 934



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. 594 934 "MC.Joe" (fig.) wurde am 18. Dezember 2009 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen.

Klasse 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, confiserie, glaces, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces, épices, glaces à fraîcheur;

Klasse 43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

2. Am 18. März 2010 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 419 424 "Mc" (fig.), die u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 29 Esswaren aus Fleisch, Fisch und Geflügelprodukten, Sandwiches mit verschiedenen Arten von Füllungen, konservierte und gekochte Früchte und Gemüse, Eier, Käse, Milch und Milchprodukte, Pickles, Desserts, soweit in Klasse 29 enthalten;

Klasse 30 Sandwiches mit verschiedenen Arten von Füllungen, Biskuits, Brot, Kuchen, feine Backwaren, Schokolade, Kaffee, Kaffee-Ersatzmittel, Tee, Senf, Hafermehl, Konditorwaren, Saucen, Gewürze, Zucker und Bonbons, soweit in Klasse 30 enthalten;

Klasse 42 Dienstleistungen in Verbindung mit dem Betrieb von Restaurants- und Schnellimbisbetrieben und Vergabe von entsprechenden Franchisen, Kochen von Mahlzeiten, Herstellung von Getränken und Verkauf über die Gasse, Beratung zur Gestaltung von Restaurants- und Schnellimbisbetrieben, Schulung von Personen für die Leitung und das Betreiben solcher Restaurants- und Schnellimbisbetrieben.

4. Mit Verfügung vom 23. März 2010 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 21. Mai 2010 reichte die Widerspruchsgegnerin innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.
6. Mit Verfügung vom 31. Mai 2010 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen und den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
7. Mit Schreiben vom 6. Dezember 2010 replizierte die Widersprechende innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 8. Dezember 2010 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Duplik einzureichen. Diese Frist wurde bis am 8. Juni 2011 erstreckt.
9. Mit Verfügung vom 10. Mai 2011 wurde das Verfahren auf Gesuch der Widersprechenden vom 5. Mai 2011 hin mit Zustimmung der Widerspruchsgegnerin auf unbestimmte Zeit sistiert.
10. Mit Verfügung vom 21. Mai 2012 wurden die Parteien aufgefordert, mitzuteilen, ob weiterhin Gründe für eine Verfahrenssistierung vorliegen.
11. Mit Schreiben vom 12. und 21. Juni ersuchten die Parteien, die Sistierung aufrecht zu erhalten.
12. Mit Verfügung vom 2. September 2013 wurden die Parteien aufgefordert, mitzuteilen, ob weiterhin Gründe für eine Verfahrenssistierung vorliegen.
13. Mit Schreiben vom 1. Oktober 2013 ersuchte die Widersprechende um Aufhebung der Sistierung und reichte zusätzliche Belege ein.
14. Mit Verfügung vom 2. Oktober 2013 wurde die Sistierung aufgehoben und die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Duplik einzureichen.

15. Mit Schreiben vom 2. Oktober 2013 ersuchte die Widerspruchsgegnerin innert Frist um eine weitere Verfahrrensistierung.
16. Mit Verfügung vom 7. Oktober 2013 wurde die Widersprechende aufgefordert zum Sistierungsgesuch der Widerspruchsgegnerin Stellung zu nehmen.
17. Mit Schreiben vom 8. Oktober 2013 teilte die Widersprechende dem Institut mit, dass sie mit der weiteren Sistierung des Verfahrens nicht einverstanden sei.
18. Mit Verfügung vom 10. Oktober 2013 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
19. Mit Schreiben vom 10. Dezember 2013 duplizierte die Widerspruchsgegnerin innert Frist.
20. Mit Verfügung vom 16. Dezember 2013 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
21. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien 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 14. Januar 1994 hinterlegt und die angefochtene Marke am 15. Juli 2009. 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. Mit Eingabe vom 1. Oktober 2013 reichte die Widersprechende Belege zum Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke nach. Diese Unterlagen sind im Sinne von Art. 32 Abs. 2 VwVG zu berücksichtigen, weil sie für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausschlaggebend sein können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. Juli 2014, Teil 5, Ziff. 5.6.5, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/richtlinien_marken.pdf). Der Umstand, dass die eingereichten Unterlagen an sich früher, d.h. mit der Widerspruchsschrift oder Replik, hätten eingereicht werden können, schadet grundsätzlich nicht (vgl. zu den "unechten Noven", KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 193; RHI-NOW/KOLLER/KISS, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, 1996, N 1050). Denn nach ständiger Praxis des Bundesverwaltungsgerichts ist beispielsweise das Einreichen von neuen Gebrauchsbelegen selbst im Beschwerdeverfahren noch zulässig (vgl. u.v. BVGer B-5530/2013 vom 6. August 2014 – MILLESIMA / MILLEZIMUS unter www.bvger.ch). Vor diesem Hintergrund und aus kosten- und prozessökonomischen Gründen werden die nachträglich eingereichten Belege berücksichtigt, soweit sie für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausschlaggebend sind (vgl. nachfolgend III. E. 6 ff.).

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 während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen, Teil 5, Ziff. 6.4.2) 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. Gegen die am 7. Dezember 1995 im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 238 publizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 21. Mai 2010 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3.1). Die Widerspruchsgegnerin erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 21. Mai 2010. Die Widersprechende hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 21. Mai 1995 und dem 21. Mai 2010, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2).
5. 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 (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.3).
6. 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).
7. 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. Die Benutzung für einen Teil der von der Marke beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen stellt keine Benutzung für die übrigen Waren und Dienstleistungen dar. Insbesondere vermag der Gebrauch für einzelne Produkte nicht als Gebrauch für den gesamten Oberbegriff zu gelten (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.5, mit Hinweisen).
8. Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag. Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.6).

9. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.1).
10. Hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7).
11. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die Widersprechende mit ihrer Replik vom 6. Dezember 2010 folgende Belege ins Recht:

<u>Replikbeilage 3</u>	Werbeanzeige "mcdeal" für "McFlurry" und Werbeanzeige "McDrive", angeblich von 2004
<u>Replikbeilage 4</u>	Werbeanzeige "Swiss Champions" u.a. für "McBacon", "McDeluxe" und "McVacherin" von 2006
<u>Replikbeilage 5</u>	Werbeanzeige "Semaines Heidi" für "McRösti", "McTicino" und "McBacon" sowie Werbeanzeige "SCHWIIZER WUCHE" für "McEmmental", "McGruyère" und "McEngadin", angeblich von 2007
<u>Replikbeilage 6</u>	TV Einsatzplan 2007 "Swiss Weeks / Heidi Woche" der OMD Schweiz für Kunde "McDo"
<u>Replikbeilage 7</u>	TV Detailplanung von April 2007 "Swiss Weeks / Heidi Woche" für Kunde "McDo"
<u>Replikbeilage 8</u>	TV Leistungsübersicht "Schweizer Woche / Heidi Woche" der OMD Schweiz für Kunde "McDo", angeblich von 2007
<u>Replikbeilage 9</u>	Werbeanzeige "McSpeck", "McGruyère" und "McEmmental", angeblich von 2008
<u>Replikbeilage 10</u>	Reporting "Swiss Weeks" der OMD Digital für McDonalds vom 20.10.2008
<u>Replikbeilage 11</u>	TV Einsatzplan 2008 "Swiss Weeks / Schweizer Wuche" der COPERA für Kunde "McDo"
<u>Replikbeilage 12</u>	Werbeanzeige für "McFLURRY", angeblich von 2008
<u>Replikbeilage 13</u>	Werbeanzeige für "McFLURRY", angeblich von 2009
<u>Replikbeilage 14</u>	"McFLURRY"-Verpackung, angeblich von 2008-2010
<u>Replikbeilage 15</u>	Werbeanzeige "SETTIMANE SVIZZERE" für "McFondue", "McRösti" und "McRaclette", angeblich von 2009
<u>Replikbeilage 16</u>	Reporting "Swissweeks" der OMD Digital für McDonalds vom 02.11.2009
<u>Replikbeilage 17</u>	TV Einsatzplan 2009 "Swiss Weeks" der OPERA für Kunde "McDo"
<u>Replikbeilage 18</u>	Werbeanzeige für "McNuggets", "McChicken" und "McFlurry" von 2010
<u>Replikbeilage 19</u>	"McNuggets"-, "McChicken"- und "McFlurry"-Verpackungen, angeblich von 2010
<u>Replikbeilage 20</u>	Werbeanzeige "Semaines Suisses" für "McRomandie", "McTicino" und "McBerne" sowie Werbeanzeige "Settimane Svizzere" für "McBerna" und Werbeanzeige "Schwiizer Wuche" u.a. für "McTicino", angeblich von 2010
<u>Replikbeilage 21</u>	TV Einsatzplan 2010 "Swissweeks" der OPERA für Kunde "McDo"

12. In Bezug auf die Belege, welche allesamt einen Bezug zur Schweiz aufweisen, verhält es sich wie folgt: Die Replikbeilagen 4, 6, 7, 10, 11, 16-18, 21 fallen in die relevante Zeitspanne. Bei den Replikbeilagen 3, 5, 8, 9, 12-15, 19, 20 wurden die Jahreszahlen jeweils am linken oberen Rand nachträglich mit roter Computerschrift eingefügt, weshalb sie für sich alleine zwar unbehilflich sind, jedoch in Verbindung mit den übrigen Unterlagen dem massgebenden Zeitraum zugeordnet werden können.
13. Die in die relevante Zeitspanne fallenden TV-Einsatzpläne, TV-Detailplanungen usw. (vgl. Replikbeilagen 6, 7, 10, 11, 16, 17, 21) zeigen u.a. auf, dass in den Jahren 2007-2010 TV-Spots unter dem Titel "Swiss Weeks" und/oder "Heidi Wochen" und/oder "Schwiizer Wuche" der Kundin "McDo", bei welcher es sich offensichtlich um die Abkürzung der Widersprechenden "McDonalds" handelt, in der Schweiz ausgestrahlt wurden. Die eingereichten Plakate und Inserate belegen, dass unter dem Titel "Schwiizer Wuche" bzw. "SETTIMANE SVIZZERE" bzw. "Semaines Suisses" und "Semaines Heidi" verschiedene Hamburger Sandwiches der Widersprechenden wie beispielsweise "McEmmental", "McGruyère", "McEngadin", "McFondue", "McRösti", "McRaclette", "McRomandie", "McTicino", "McBerne" und "McRösti", "McTicino", "McBacon" in der Schweiz beworben wurden (vgl. Replikbeilagen 5, 15, 20). Dass die Plakate und Inserate nur Daten ohne Jahreszahlen aufweisen, schadet nicht, da diese den gleichen Werbekampagnennamen "Schwiizer Wuche" bzw. "SETTIMANE SVIZZERE" bzw. "Semaines Suisses" und "Semaines Heidi" tragen

wie die vorgenannten, in den massgeblichen Zeitraum fallenden TV-Einsatzpläne, TV-Detailplanungen usw. und folglich vom massgeblichen Zeitraum stammen müssen. Dafür spricht auch der Umstand, dass der anlässlich der Kampagne "Semaines Heidi" angepriesene Burger "McBacon" (vgl. Replikbeilage 5) bereits mit Inserat "SWISS CHAMPIONS" von 2006 beworben wurde (vgl. Replikbeilage 4). Die anhand der vorgenannten Unterlagen beworbenen *Chicken Nuggets* fallen unter die mit dem Widerspruchszeichen beanspruchten *Esswaren aus Fleisch* bzw. *Esswaren aus Geflügelprodukten* (Kl. 29) und das *Speiseeis* kann den eingetragenen *Konditorwaren* (Kl. 30) zugeordnet werden. Die verschiedenen *Hamburger Sandwiches* fallen, wie jedwelche Sandwiches in die Klasse 30, namentlich unter die *Sandwiches mit verschiedenen Arten von Füllungen* (vgl. Klassifikationshilfe des Instituts unter <https://wdl.ige.ch/wdl/>; Suchabfrage vom 28. August 2014).

14. Zudem waren in der relevanten Zeitspanne, im Januar 2010, Gutscheine in Schweizer Franken erhältlich für "Chicken McNuggets (Nuggets)", "McChicken" (Burger), "McFlurry" (Speiseeis), welche in McDonald's Restaurants eingelöst werden konnten (vgl. Replikbeilage 18). Die Replikbeilage 3 weist ausserdem eine Werbeanzeige für McDrive-Schnellrestaurants auf. Wie der, beispielsweise auf der Replikbeilage 4, ausgewiesenen Website der Widersprechenden entnommen werden kann, existieren die McDonald's- bzw. McDrive- (Schnell)Restaurants in der Schweiz seit 1976 bzw. 1990 (vgl. <http://www.mcdonalds.ch/de/unternehmen/zahlen-fakten/geschichte>; Suchabfrage vom 28. August 2014). Da im massgeblichen Zeitraum unter den Marken "McNuggets, McBacon, McGruyère, McFlurry" die beworbenen *Chicken Nuggets*, *Hamburger* und das *Speiseeis* in McDonald's- und McDrive (Schnell)Restaurants konsumiert werden konnten (vgl. die Replikbeilagen 3 und 18), sind die Voraussetzungen gegeben, damit die anhand der Replikbeilagen 3 und 18 ausgewiesene Dienstleistung als *Betrieb von (Schnell)Restaurants*, welche mit den beanspruchten *Dienstleistungen in Verbindung mit dem Betrieb von Restaurants- und Schnellimbissbetrieben* gleichzusetzen ist, qualifiziert werden kann.
15. Die Widerspruchsmarke "Mc" erscheint auf allen Unterlagen mit Zusätzen wie beispielsweise "Gruyère, Bacon, Nuggets". Die genannten Zusätze sind in Verbindung mit den strittigen *Burgern* und *Chicken Nuggets* als schwach zu werten, da sie direkt die Waren oder einen (wichtigen) Bestandteil derselben beschreiben. Folglich vermögen die rein beschreibenden Zusätze und die teilweise verwendete kursive Schrift den Gesamteindruck des Zeichens nicht zu verändern. Die Widerspruchsmarke wird im Gebrauchskontext ohne Zuhilfenahme der Fantasie auf Anhieb erkannt.
16. Wie dargetan, wird das Speiseeis unter der Marke "McFlurry" beworben. Der englische Begriff "Flurry" in der Bedeutung von "Schauer, Unruhe, grosse Aufregung" (vgl. www.pons.de; Suchabfrage vom 28. August 2014) ist in Verbindung mit dem beworbenen *Speiseeis* (Kl. 30) als kennzeichnungskräftig zu werten, weshalb er den Gesamteindruck des Widerspruchszeichens zu verändern vermag. In der Kombination "McFlurry" wird die Widerspruchsmarke folglich nicht mehr als selbständiges Zeichen wahrgenommen bzw. erkannt, sondern erscheint als Teil eines neuen Gesamtzeichens. Der kennzeichnungskräftige Kern der Widerspruchsmarke wird demzufolge im Gebrauchskontext seiner Identität beraubt, weshalb die Verkehrskreise das abweichend benutzte Zeichen "McFlurry" nicht mehr der eingetragenen Widerspruchsmarke "Mc" gleichsetzen werden (vgl. BVGer B-4465/2012, E. 2.6 – LIFE, LIETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE unter www.bvger.ch). Folglich gilt der ausgewiesene Gebrauch des Zeichens "McFlurry" für *Speiseeis* (Kl. 39) nicht als Gebrauch der Widerspruchsmarke für Speiseeis.
17. Aufgrund der eingereichten Unterlagen, insbesondere aufgrund der Werbeausgaben (vgl. Replikbeilagen 6, 7, 10, 11, 16, 17, 21) ist anzunehmen, dass es sich bei den von der Widersprechenden vorgenommenen Handlungen nicht nur um Einzelaktionen handelt, weshalb von mehr als einer bloss minimalen Marktbearbeitung ausgegangen werden kann. Es liegt somit ein ernsthafter Gebrauch vor.
18. 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 aus den obgenannten Gründen zu. Die Glaubhaftmachung ge-

lingt indessen vorliegend ausschliesslich für *Chicken Nuggets* (Kl. 29), *Hamburger Sandwiches* (Kl. 30) und für *Betrieb von (Schnell)Restaurants* (Kl. 43), nicht hingegen für *Esswaren aus Fisch, Sandwiches mit verschiedenen Arten von Füllungen, konservierte und gekochte Früchte und Gemüse, Eier, Käse, Milch und Milchprodukte, Pickles, Desserts, soweit in Klasse 29 enthalten* (Kl. 29) und *Biskuits, Brot, Kuchen, feine Backwaren, Schokolade, Kaffee, Kaffee-Ersatzmittel, Tee, Senf, Hafermehl, Konditorwaren, Saucen, Gewürze, Zucker und Bonbons, soweit in Klasse 30 enthalten* (Kl. 30) sowie Vergabe von Franchisen in Verbindung mit dem Betrieb von Restaurants- und Schnellimbissbetrieben, Kochen von Mahlzeiten, Herstellung von Getränken und Verkauf über die Gasse, Beratung zur Gestaltung von Restaurants- und Schnellimbissbetrieben, Schulung von Personen für die Leitung und das Betreiben solcher Restaurants- und Schnellimbissbetrieben (Kl. 43), welche in den eingereichten Beilagen nicht erwähnt werden und die weit gefassten Oberbegriffe *Esswaren aus Fleisch, Esswaren aus Geflügelprodukten* (Kl. 29), *Sandwiches mit verschiedenen Arten von Füllungen* (Kl. 30). Da die Widerspruchsmarke lediglich für *Chicken Nuggets* (Kl. 29), *Hamburger Sandwiches* (Kl. 30) und für *Betrieb von (Schnell)Restaurants* (Kl. 43) gebraucht wird, ist sie nur insoweit geschützt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.5).

19. Das Bundesverwaltungsgericht verfolgt eine abweichende Praxis. Es erachtet den tatsächlichen Gebrauch als rechtserhaltend für jene Art oder Kategorie der Ware oder Dienstleistung, deren künftiger Gebrauch durch die festgestellte Gebrauchshandlung von den betroffenen Abnehmern nahegelegt und erwartet wird. Eine rechtserhaltende Wirkung für einen gesamten Oberbegriff nimmt es an, wenn die Gebrauchshandlung prototypisch für diesen Oberbegriff ist und der Oberbegriff eng und präzise ist (BVGer B-5871/2011, E. 2.3 – GADOVIST / GADOGITA unter www.bvger.ch). Damit der rechtserhaltende Gebrauch für einen ganzen eingetragenen Oberbegriff anerkannt werden könne, müssen die Produkte des Oberbegriffs zudem ins gängige Sortiment eines branchentypischen Anbieters gehören (BVGer B-5543/2012, E. 7.1.6 – six [fig.] / SIXX, sixx [fig.]). Der Gebrauch der Widerspruchsmarke für *Chicken Nuggets* (Kl. 29), *Hamburger Sandwiches* (Kl. 30) und *Betrieb von (Schnell)Restaurants* (Kl. 43) würde bei Anwendung der vom Bundesverwaltungsgericht entwickelten Kriterien voraussichtlich auch den rechtserhaltenden Gebrauch für die mit der Widerspruchsmarke weiter beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30 und 43 abdecken, da erstere ins Sortiment eines branchentypischen Anbieters gehören dürften. Zudem könnte in Bezug auf die Waren argumentiert werden, dass *Chicken Nuggets* (Kl. 29) und *Hamburger Sandwiches* (Kl. 30) für die weiter beanspruchten eng und präzise gehaltenen Waren(ober)begriffe der Klassen 29 und 30 (proto)typisch sein dürften. Im Ergebnis bleibt dies jedoch ohne Einfluss auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr. Die Gleichartigkeit wäre auch gestützt auf diese zusätzlichen Waren und Dienstleistungen nicht anders zu beurteilen (vgl. III. C. 4 ff. nachfolgend). Die Frage kann deshalb offen gelassen werden.

C. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

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.).
2. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Massgebend ist der Umstand, dass zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gese-

hen wird, die über bloss thematische Berührungspunkte und einen bloss funktionellen Zusammenhang hinausgeht (vgl. Richtlinien, Teil 5, 7.1.3).

3. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen registriert:

Klasse 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, confiserie, glaces, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces, épices, glaces à fraîcheur;

Klasse 43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

4. Der Gebrauch der Widerspruchsmarke wurde für folgende Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht:

Klasse 29 Chicken Nuggets;

Klasse 30 Hamburger Sandwiches;

Klasse 42 Betrieb von (Schnell)Restaurants.

Klasse 30

5. Bei den angefochtenen *préparations faites de céréales, pain* handelt es sich um verarbeitete Produkte, welche als Zwischen- bzw. Hauptmahlzeiten eingesetzt werden. Gleich verhält es sich in Bezug auf die angefochtene Ware *riz*, unter welche verarbeitete Produkte wie Reiswaffeln, Risotto usw. subsumiert werden können. Die *préparations faites de céréales* und *riz* fallen als Fertigwaren demzufolge in die gleiche Warenkategorie wie die *Chicken Nuggets* (Kl. 29) und *Sandwiches* (Kl. 30) des Widerspruchszeichens und können in ihrer Funktion als Haupt- oder Nebenmahlzeiten als Substitutionsprodukte eingesetzt werden. Aufgrund der gleichen Zweckbestimmung ist folglich von einer starken Gleichartigkeit auszugehen. Ähnlich verhält es sich in Bezug auf die angefochtenen *pâtisserie, confiserie* und *glaces*, welche ebenfalls als Zwischenmahlzeiten eingesetzt werden und somit in eine ähnliche Warenkategorie wie die *Chicken Nuggets* und *Hamburger Sandwiches* des Widerspruchszeichens fallen können.
6. Ebenfalls gleichartig sind die angefochtenen *saucés* und *moutarde*, welche zusammen mit *Chicken Nuggets* und *Hamburger* serviert und angeboten werden. 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 *Chicken Nuggets*, *Hamburger Sandwiches* und *saucés, moutarde* aus den genannten Gründen zu.
7. Im Weiteren bestehen enge Berührungspunkte zwischen den angefochtenen *café, thé, cacao, succédanés du café*, und dem *Betrieb von (Schnell)Restaurants* (Kl. 43) der Widerspruchsmarke. Es ist üblich, dass Unternehmen unter derselben Marke sowohl die entsprechenden Produkte verkaufen, als auch klassische Verpflegungsdienstleistungen anbieten bzw. "über die Gasse verkaufen" (vgl. z.B. "coffee to go", "tea to go"). In diesem Sinne stellen die genannten Verpflegungsdienstleistungen der Widerspruchsmarke eine logische Ergänzung dar zu den angefochtenen *café, thé, cacao, succédanés du café* der Klasse 30. Zwischen den angefochtenen Waren und den Verpflegungsdienstleistungen wird folglich aus Sicht der Konsumenten eine marktlogische Folge gesehen, die über bloss thematische Berührungspunkte und funktionelle Zusammenhänge hinausgeht (vgl. hierzu etwa auch Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2004, 224 – Vialletto [fig.] / Vialletto [fig.] II).
8. Bezüglich der angefochtenen *farines, sucre, tapioca, sagou, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, vinaigre, épices, glaces à rafraîchir* verhält es sich wie folgt: Zwischen diesen Waren und den *Chicken Nuggets* und *Hamburger Sandwiches* der Widerspruchsmarke ist kein funktioneller Zusammenhang, der ihre markenrechtliche Gleichartigkeit indizieren würde, ersichtlich. Das Herstellungs-Know-how ist nicht dasselbe. Es handelt sich zudem weder um komplementäre, sich ergänzende Produkte, noch ist dem Institut eine Marktübung bekannt, wonach Hersteller von *Chicken Nuggets* und *Hamburger Sandwi-*

ches in diese Warenbereiche diversifizieren. Zwischen den *farines, sucre, tapioca, sagou, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; vinaigre, épices, glaces à rafraîchir* und dem *Betrieb von (Schnell)Restaurants* (Kl. 43) des Widerspruchszeichens bestehen ebenfalls keine relevanten Berührungspunkte. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass die Widersprechende bei der Ausübung der Dienstleistungen die angefochtenen Waren in Anspruch nimmt. Indessen darf nicht jede denkbare sachliche Verknüpfung für sich schon als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet werden. Zur Beurteilung der Gleichartigkeit von Bedeutung sind nur solche Waren und Dienstleistungen, welche vom Markeninhaber auch tatsächlich gewerbsmässig angeboten werden. Die angefochtenen *farines, sucre, tapioca, sagou, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, vinaigre, épices, glaces à rafraîchir* stellen jedoch höchstens Hilfswaren ohne wirtschaftlich selbständige Funktion dar, welche dem Dienstleistungsangebot des Widerspruchszeichens dienen. Andere Zusammenhänge sind nicht ersichtlich, weshalb diesbezüglich keine Gleichartigkeit besteht. 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 43

9. Die angefochtenen *services de restauration (alimentation)* der Klasse 43 sind offensichtlich identisch mit dem *Betrieb von (Schnell)Restaurants* (Kl. 42) der Widerspruchsmarke. Dass erstere in der Klasse 43 und Letztere in der Klasse 42 gelistet werden, ist mit der diesbezüglichen Neugliederung der Nizza Klassifikation in deren achten Auflage zurückzuführen.
10. Die angefochtene Marke ist zudem für *hébergement temporaire* registriert. Diese umfasst sowohl die kulinarische Beherbergung wie auch die Schlafbeherbergung. Insofern bestehen dienstleistungsspezifische Überschneidungen mit den *Betrieb von (Schnell)Restaurants* (Kl. 42) der Widerspruchsmarke, welche Gleichartigkeit indizieren, auch wenn diese Dienstleistungen nicht völlig gleich einzustufen sind. Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Restaurants der Beherbergungsbetriebe häufig die gleiche Marke tragen, weshalb die Verkehrskreise annehmen werden, dass beide Leistungen vom selben Unternehmen angeboten werden. Folglich sind die zu vergleichenden Dienstleistungen als stark gleichartig zu werten. Somit ist nachfolgend die Ähnlichkeit der Vergleichszeichen zu prüfen (vgl. BVGer B-4772/2012 E. 4.2 – Mc [fig.] / MC² [fig.] unter www.bvger.ch).
11. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit in Bezug auf die Waren *farines, sucre, tapioca, sagou, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces, épices, glaces à rafraîchir* der Klasse 30 zu verneinen, weshalb der Widerspruch in diesem Umfang abzuweisen ist. Hinsichtlich der Waren *café, thé, cacao, succédanés du café, pain, pâtisserie, confiserie, glaces* der Klasse 30 und der Dienstleistungsklasse 43 ist die (starke) Gleichartigkeit hingegen zu bejahen, weshalb nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen ist.

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 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 kombinierten Wort-/Bildmarken "Mc" (Widerspruchszeichen) und "MC.Joe" (angefochtenes Zeichen) 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. Aus-

schlaggebend 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. Die grafische Gestaltung erschöpft sich bei den Zeichen in der Verwendung einer üblichen Computerschrift. Beim angefochtenen Zeichen stehen die Wortelemente dicht nebeneinander und weisen unterschiedliche Grössen auf. Die grafische Ausgestaltung prägt den Gesamteindruck der Zeichen zweifellos mit. Die genannten Bildelemente vermögen 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 "Mc" und "MC.Joe" zu richten.
4. Das angefochtene Zeichen hat das Wortelement des Widerspruchszeichens identisch übernommen und an den markanten Wortanfang gesetzt und einen Punkt sowie den männlichen Vornamen "Joe" eingefügt. Dies führt zwangsläufig zu Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild. Der Umstand, dass das übernommene Wortelement "Mc" in der angefochtenen Marke, gemäss Registervermerk (vgl. www.swissreg.ch; Suchabfrage vom 18. August 2014, im Unterschied zur Widerspruchsmarke in Grossbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-317/2010, E. 6.3 – Lifetex / LIFETEA, unter <http://www.bvger.ch>)
5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. Ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts vermag eine 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. 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 anderes einstellt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1 m.w.H).
6. Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um das in Familiennamen schottischer Herkunft verbreitete Präfix "Mc" (vgl. BVGer B-4772/2012, E. 6.2 – Mc [fig.] / MC² [fig.] unter www.bvger.ch). Da beide Zeichen das Wortelement "Mc" enthalten, bestehen – trotz des weiteren Begriffs des angefochtenen Zeichens, dem männlichen Vornamen "Joe" (vgl. einschlägige Lexika und bspw. <http://www.vorname.com/name,Joe.html>; Suchabfragen vom 13. August 2014) – zwangsläufig auch sinngehaltliche Übereinstimmungen. Die Zeichen weisen somit keinen klar unterschiedlichen Bedeutungsinhalt auf, welcher die Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermag. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

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. Die Vergleichszeichen werden in den Klassen 30 und 43 teils für gleiche Dienstleistungen bzw. stark gleichartige Waren und Dienstleistungen 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). Die hier interessierenden Waren der Klasse 30 sind sodann Massenartikel des täglichen Bedarfs und werden gemäss Rechtsprechung mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen erworben als Spezialprodukte, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl.

BGer in sic! 2002, 522 E. 2.3 – Activia / Acteva und Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6). Bei den Dienstleistungen *Betrieb von (Schnell)Restaurants* der Klasse 43 ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit der Konsumenten (Fachkreise und Durchschnittskonsumenten) zu rechnen als bei Spezialprodukten (vgl. BVGer B-4772/2012 E. 3 – Mc [fig.] / MC² [fig.] unter www.bvger.ch). Die hier weiter interessierende *hébergement temporaire* (Kl. 43) wird ebenfalls nicht mit erhöhter Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6).

3. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke massgebend. 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 sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7).
4. Bei der Widerspruchsmarke "Mc" handelt es sich um ein in Familiennamen schottischer Herkunft verbreitetes Präfix (vgl. BVGer B-4772/2012 E. 6.2 – Mc [fig.] / MC² [fig.] unter www.bvger.ch). In Zusammenhang mit den hier interessierenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30 und 43 kann dem Präfix "Mc" kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Folglich kommt dem Bestandteil "Mc" ein normaler Schutzzumfang zu.
5. Die widersprechende Partei bringt vor, bei der Widerspruchsmarke handle es sich um eine Serienmarke, welche seit mehreren Jahrzehnten in der Schweiz benutzt werde. Zudem sei die Widerspruchsmarke in der Schweiz bekannt. Aus diesen Gründen komme der Widerspruchsmarke eine erhöhte Kennzeichnungskraft zu. Sie verweist in diesem Zusammenhang auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts BVGer B-4772/2012 E. 6.3 – Mc (fig.) / MC² (fig.) unter www.bvger.ch und auf folgende Unterlagen, welche mit der Replik vom 6. Dezember 2010 und der Eingabe vom 1. Oktober 2013 eingereicht wurden:

<u>Replikbeilage 1</u>	Suchresultat Marken der Widersprechenden mit Bestandteil "Mc"
<u>Replikbeilage 2</u>	Ergebnisse der in Deutschland durchgeführten Umfrage "Mc" von 1991
<u>Beilage 1</u>	Brief des Instituts link vom 15.10.2012 Bericht zur Studie Awareness of the Trademark "Mc"
<u>Beilage 2</u>	Leistungsmerkmale Online-Befragung, Projekt 120739
<u>Beilage 3</u>	Umfrage McDonald's: Awareness of the trademark "Mc", Folien 1-9
<u>Beilage 4</u>	Zahlenmaterial in den Tabellen zur Studie 120739

6. Die strittige Frage nach der erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bzw. des übereinstimmenden Wortelements "Mc" kann bei vorliegender Konstellation, wie im zitierten Urteil des BVGer B-4772/2012 E. 6.3 – Mc (fig.) / MC² (fig.), offen bleiben. Von Bedeutung ist nämlich, dass Übereinstimmung im Markenbestandteil "Mc" besteht. 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 Zeichenbestandteils geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Die Widerspruchsgegnerin hat das Wortelement "Mc" der Widerspruchsmarke vollständig übernommen. Dies ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt bzw. Gesamteindruck des Zeichens durch ein hinzugefügtes Element 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 Marken trifft weder das eine noch das andere zu. Die Widerspruchsgegnerin übernimmt den normal kennzeichnungskräftigen Begriff "Mc" und fügt diesem einen Punkt und den englischen, männlichen Vornamen "Joe" an. Diese zusätzlichen Zeichenelemente sind aus semantischer Sicht nicht geeignet, das Gesamtbild bzw. den Sinngehalt der angefochtenen Marke hinreichend zu verändern. Auch vermögen sie nicht der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen und vom übereinstimmenden Bestandteil "Mc" abzulenken. Der Zeichenbestandteil "Mc" bleibt in der angefochtenen Marke auch aufgrund der grafischen Gestaltung (unterschiedliche Schriftgrösse) als selbständiges Element erkennbar. Da der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch ist, ist unter Berücksichtigung der bestehenden Gleichheit bzw. (starken) Gleichartigkeit und der nicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben. Soweit das Publikum, infolge des im jüngeren Zeichen zusätzlich enthaltenen Wortelements "Joe", die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht in Anbe-

tracht der Gleichheit bzw. starken Gleichartigkeit dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten 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). Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 11003 wird demzufolge gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 594 934 "MC.Joe" (fig.) im Umfang der bestehenden Gleichartigkeit widerrufen (vgl. III. C. 9. hiervor).

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 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.5).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren mehrheitlich durchgedrungen, weshalb insgesamt von mehrheitlicher Gutheissung auszugehen ist. Vorliegend sind keine Gründe für ein Abweichen von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. 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.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 11003 wird teilweise gutgeheissen, nämlich hinsichtlich folgender Waren und Dienstleistungen:

Klasse 30 Café, thé, cacao, riz, succédanés du café; préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, confiserie, glaces;

Klasse 43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 594 934 "MC.Joe" (fig.) wird für die nachgenannten Waren und Dienstleistungen widerrufen:

Klasse 30 Café, thé, cacao, riz, succédanés du café; préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, confiserie, glaces;

Klasse 43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden CHF 1'800.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 24. Oktober 2014
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.