

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 14944 in Sachen

Lactalis Suisse SA
Bahnhofstrasse 67
6403 Küssnacht am Rigi

Widersprechende

vertreten durch Wild Schnyder AG, Forchstrasse 30, Postfach 1067, 8032 Zürich

CH-Marke Nr. 656 321 –



gegen

Michael Spycher
Bergkäserei Fritzenhaus
3457 Wasen i.E.

Widerspruchsgegner

vertreten durch FMP Fuhrer Marbach & Partner, RA Bernard Volken, Konsumstrasse 16A, 3007 Bern

CH-Marke Nr. 685 268 – „Bäre-Chäs“

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. 685 268 – „Bäre-Chäs“ wurde am 14. März 2016 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für die folgenden Waren eingetragen:
Klasse 29: Käse; Eier; Milch und Milchprodukte; Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Speiseöle und -fette.
2. Am 14. Juni 2016 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollumfänglichen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 656 321 – „BAER“ (fig.), die für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 29: Käse und Milchprodukte; Gemüse- und Sojaprodukte (soweit in Klasse 29 enthalten).
Klasse 30: Getreidepräparate; Sojaprodukte (soweit in Klasse 30 enthalten).
Klasse 31: Frisches Obst und Gemüse.
4. Mit Verfügung vom 20. Juni 2016 wurde der Widerspruchsgegner zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 22. August 2016 reichte der Widerspruchsgegner seine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 23. August 2016 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, 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 Widerspruchsmarke wurde am 6. März 2014 hinterlegt und die angefochtene Marke am 26. November 2015. 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.

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 herge-

stellt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (Richtlinien in Markensachen (nachfolgend: Richtlinien), 1.7.2014, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen, einsehbar unter www.ige.ch).

2. Die angefochtene Marke ist für die folgenden Waren geschützt:

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

3. Die Widerspruchsmarke beansprucht u.a. Schutz für die folgenden Waren:

Klasse 29: *Käse und Milchprodukte; Gemüse- und Sojaprodukte (soweit in Klasse 29 enthalten).*

Insbesondere im Bereich der Lebensmittel stellt die Unterscheidung zwischen Rohstoffen resp. unverarbeiteten Produkten einerseits und Fertigprodukten resp. verarbeiteten Produkten andererseits eines der wenigen verlässlichen Kriterien zur Beurteilung der Gleichartigkeit dar. Rohe Lebensmittel gelten in der Regel als nicht gleichartig zu verarbeiteten Nahrungsmitteln, während verarbeitete Lebensmittel insbesondere mit Blick auf ihre Zweckbestimmung in der Regel als gleichartig beurteilt werden (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.2).

Beide Verzeichnisse enthalten die Waren „Käse“ und „Milchprodukte“. Mithin sind diese Waren identisch. Die angefochtene Marke ist zudem für „Milch“ geschützt; „Milch“ sowie „Käse und Milchprodukte“ werden von den gleichen Herstellern für den Verzehr aufbereitet und über die gleichen Vertriebswege auf den Markt gebracht, sie richten sich zudem an die gleichen Endverbraucher; die Waren sind deshalb hochgradig gleichartig. Die angefochtenen „Eier“ sind ebenfalls als gleichartig mit dem „Käse“ und den „Milchprodukten“ zu beurteilen: Diese Waren werden über die gleichen Vertriebswege bzw. im gleichen Rayon im Supermarkt angeboten und sie stammen in der Regel aus den gleichen oder ähnlichen Produktionsbetrieben. Unter den Oberbegriff „Eier“ fallen zudem auch Fertiggerichte auf der Basis von Eiern, bei welchen es sich, wie bei den „Milch-, Gemüse- und Sojaprodukten“ der Widersprechenden, um Haupt- resp. Fertigmahlzeiten handeln kann und die daher demselben Zweck dienen.

Unter die „Gemüseprodukte“ der Widerspruchsmarke fallen auch die angefochtenen „konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Gemüse“, womit insoweit Warengleichheit besteht. Das „konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst“ ist stark gleichartig, da es sich hier wie dort um verarbeitete Lebensmittel auf pflanzlicher Basis handelt, welche als Fertigprodukte demselben Zweck dienen können. Ebenso ist eine Gleichartigkeit der angefochtenen „Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte“ zu den „Gemüse- und Sojaprodukten“ der Widersprechenden festzustellen: Die vorerwähnten Waren werden von den gleichen Herstellern, unter Anwendung des gleichen Know-hows und für den gleichen Markt bzw. Endverbraucher hergestellt. Zudem können diese Waren Bestandteil von Fertiggerichten sein oder Fertiggerichte darstellen, wobei es sich beiderseits um verarbeitete Lebensmittel handelt und sie daher demselben Zweck dienen.

Schliesslich besteht Gleichartigkeit zwischen den Waren „Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte“ der angefochtenen Marke und den „Gemüse- und Sojaprodukten“ der Widerspruchsmarke: Es handelt sich beiderseits um verarbeitete Produkte, welche (z.B. als Fertigmahlzeiten oder in Form von verarbeiteten Lebensmitteln) dem gleichen Zweck dienen. Die *Speiseöle und -fette* sind zudem stark gleichartig zu den „Milchprodukten“ der Widerspruchsmarke, unter die ja etwa auch Bratbutter und Butter fallen, die demselben Zweck dienen können.

4. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Gleichheit bzw. Gleichartigkeit sämtlicher Vergleichswaren zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

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 (Richtlinien, a.a.O., Ziff. 7.3).
2. Es stehen sich vorliegend die (aus Wort- und Bildelementen) kombinierten Marke "BAER" [fig.] (Widerspruchsmarke) und die Wortmarke „Bäre-Chäs“ (angefochtene Marke) gegenüber.
3. 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, a.a.O., Ziff. 7.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]).
4. 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).
5. Die Marke „BAER“ (fig.), auf welche sich der Widerspruch stützt, besteht aus dem gut sichtbaren Wort „BAER“, das in einer etikettenhaften Banderole eingefasst ist. Über dem Worтеlement ist der Oberkörper eines Mannes zu sehen, der in der einen Hand einen Käselaib hält und mit der anderen Hand ein Stück des Käses zum Mund zu führen scheint. Das Worтеlement „BAER“ und die figurative Abbildung bilden die wesentlichen Bestandteile der Marke, wohingegen Umrahmungen und etikettenhafte Einbindungen nur sekundär wahrgenommen werden. Beim Worтеlement „BAER“ handelt es sich zunächst um das Tier, den Bären; insbesondere bei der ausschliesslichen Verwendung von Grossbuchstaben, wie vorliegend, wird im Deutschen der Umlaut „ä“ auch durch „AE“ wiedergegeben. Zudem ist „BAER“ ein gängiger Familienname in der Schweiz; in Kombination mit der Abbildung einer männlichen Person, kann sogar darauf geschlossen werden, dass das Verständnis als Familienname im Vordergrund steht, insofern die Abbildung als Produzent der Waren namens „BAER“ verstanden wird. Phonetisch wird die Widerspruchsmarke einsilbig als /bär/ wiedergegeben; das grafische Element ist auf der klanglichen Ebene, und damit insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr, unbeachtlich.
6. Die angefochtene Marke ist eine reine Wortmarke, die aus den schweizerdeutschen Elementen „Bäre“ und „Chäs“ besteht. Das Wort „Bäre“ („Bären-“) weist auf das Tier, den Bären hin. Aber auch in der Schreibweise mit dem Umlaut „ä“ ist der Name „Bär“ in der Schweiz als Familienname geläufig. Der „e“ am Ende von „Bäre“ wird deshalb nicht nur als Pluralendung verstanden, sondern auch als Fugenelement. Das Wort „Chäs“ („Käse“) ist direkt beschreibend für die in der Klasse 29 beanspruchten Waren, insofern diese von der Art her „Käse“ in verschiedenen Darreichungsformen darstellen oder die Form und die Konsistenz eines Käselaibs haben, wie z.B. bei diversen Fleischkäsesorten; schliesslich können diese Waren als Fertiggerichte auch Käse zum Bestandteil haben. Die Interpretation der widerspruchsgegnerischen Partei, dass „Bäre-Chäs“ als „Berner Käse“ verstanden werde, liegt nicht nahe, denn ein „Berner Käse“ würde im Schweizerdeutschen mit „Bärner Chäs“ bezeichnet und nicht mit „Bäre-Chäs“, was als „Käse vom Bären“ verstanden wird. Es gehört zur allgemeinen Lebenserfahrung, dass aus „Bären“ keine Käse hergestellt werden, weshalb „Bäre-Chäs“ als Hinweis auf den Produzenten der Waren verstanden wird, nämlich „Käse (aus der Unternehmung) Bär“. Phonetisch wird die angefochtene Marke dreisilbig als /bä/ /rə/ /yäs/ wiedergegeben. Auch schriftbildlich überlagern sich die Vergleichsmarken, insofern insbesondere für die deutschsprachigen Abnehmer die Schreibweisen „BAER“ und „BÄR“ als ähnlich wahrgenommen werden, weil sie sich die Substitution von „Ä“ durch „AE“ gewohnt sind; die beiden kennzeichnungskräftigen Worтеlemente der jeweiligen Zeichen „BAER“ und „Bäre“ überlagern sich bei den Buchstaben „B-A-R“ und sind klanglich beinahe identisch.

7. Aufgrund der oben festgestellten Übereinstimmungen auf der klanglichen und schriftbildlichen Ebene sowie bezüglich des Sinngehalts ist somit zu prüfen, ob die festgestellten Überschneidungen bei den Vergleichszeichen 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. 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. Dem die Zeichenähnlichkeit begründenden Wortelement „BAER“ bzw. (klanglich) „Bär“ der Widerspruchsmarke kann im Zusammenhang mit den hier relevanten Waren der Klasse 29 kein konkreter und damit auch keine direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden, sodass diesem Element 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.
4. Die Grafik der Widerspruchsmarke ist ebenfalls kennzeichnungskräftig und prägend für die Wahrnehmung der Marke im Ganzen. Es muss aber berücksichtigt werden, dass im Warenverkehr in erster Linie mündlich auf Produkte verwiesen wird, wobei sich wiederum die Elemente „BAER“ und „Bäre“ gegenüber stünden. In diesem Zusammenhang ist sodann zur berücksichtigen, dass die Rechtsprechung eine Verwechslungsgefahr auch dann annimmt, wenn das Publikum die Marken zwar durchaus auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sog. mittelbare Verwechslungsgefahr; vgl. Richtlinien, a.a.O., Ziff. 7.4.2 – mit Hinweisen). Aufgrund der starken Ähnlichkeit der Wortelemente (gleicher Sinngelt, phonetisch quasi identisch sowie schriftbildlich hochgradig ähnlich) tritt die Grafik in der Widerspruchsmarke als blosses Ausgestaltungselement einer Variation in einer Produktlinie des gleichen Unternehmens in den Hintergrund. Auch unter Berücksichtigung der kennzeichnungskräftigen Grafik in der Widerspruchsmarke ist vorliegend die Verwechslungsgefahr zu bejahen und der Widerspruch ist gutzuheissen.

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 Verfah-

renskosten 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 Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Im vorliegenden Verfahren wurde lediglich ein einfacher Schriftenwechsel angeordnet. Der Widersprechenden wird daher praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen. Der Widerspruchsgegner hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Sie hat der Widersprechenden somit insgesamt eine Entschädigung von CHF 1'800.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 14944 wird gutgeheissen.
2. Die Schweizer Marke Nr. 685 268 wird vollumfänglich widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Der Widerspruchsgegner hat der Widersprechenden eine Parteientscheidung von insgesamt CHF 1'800.00 zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 23. November 2016
Markenabteilung

Andreas Deutsch
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.