

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 101394 in Sachen

Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd.
Chancery House, High Street
Bridgetown, Barbados
BB-Barbados

Widersprechende Partei

vertreten durch

Meisser & Partners AG
Schulstrasse 1
7302 Landquart

CH-Marke Nr. 445349 - FOUR SEASONS

gegen

Almega AG
Amriswilerstrasse 55
8570 Weinfelden

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

RA Dr. Dean Kradolfer
Forrer Lenherr Bögli Rechtsanwälte
Bahnhofstrasse 7
8570 Weinfelden

CH-Marke Nr. 742297 - Schwiizer-Grill 4 Seasons

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 Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, 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 Eintragung der Schweizer Marke Nr. 742297 - "Schwiizer-Grill 4 Seasons" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 01.02.2020 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen.

2. Am 01.05.2020 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 445349 "FOUR SEASONS" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die u.a. für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:
Klasse 42: Verpflegung, Beherbergung von Gästen, Gesundheits- und Schönheitspflege; Hotelreservierungen; Verpflegung von Gästen in Restaurants, Lieferung Mahlzeiten und Bankettdienstleistungen.
4. Mit Verfügung vom 05.05.2020 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert. In der Folge wurde die Frist bis zum 06.08.2020 erstreckt.
5. Mit Schreiben vom 23.07.2020 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert (erstreckter) Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme machte sie u.a. die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
6. Mit Verfügung vom 28.07.2020 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen und zur angeblichen Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke Stellung zu nehmen. In der Folge wurde die Frist bis zum 28.10.2020 erstreckt.
7. Mit Schreiben vom 22.10.2020 replizierte die widersprechende Partei innert (erstreckter) Frist.
8. Mit Verfügung vom 26.10.2020 wurde die widerspruchsgegenerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen. In der Folge wurde die Frist bis zum 28.01.2021 erstreckt.
9. Mit Schreiben vom 30.10.2020 ergänzte die Widersprechende ihre Replik.
10. Mit Schreiben vom 28.01.2021 duplizierte die widerspruchsgegenerische Partei innert (erstreckter) Frist.
11. Mit Verfügung vom 04.02.2021 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
12. 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).

Die Widerspruchsmarke wurde am 03.02.1997 hinterlegt, die angefochtene Marke am 20.12.2019. Die widersprechende Partei 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 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 in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2019.pdf).
2. Die angefochtene Marke ist soweit hier interessierend für folgende Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen.
3. Die Widerspruchsmarke ist unter anderem für folgende Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 42: Verpflegung, Beherbergung von Gästen, [...]; Hotelreservationen; Verpflegung von Gästen in Restaurants, Lieferung Mahlzeiten und Bankettdienstleistungen.
4. Die Widerspruchsmarke ist unter anderem für *Verpflegung, Beherbergung von Gästen* eingetragen und die angefochtene Marke beansprucht – soweit hier interessierend – Schutz für *Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen*. Beide Zeichen sind somit insoweit für identische Dienstleistungen eingetragen. Der Umstand, dass die angefochtenen Dienstleistungen teilweise auf eine schweizerische Herkunft eingeschränkt sind, ist hinsichtlich der Beurteilung der Gleichartigkeit unbeachtlich, weil für die Widerspruchsmarke keine Herkunftseinschränkung vorliegt und die beanspruchten Dienstleistungen somit jedweder und damit auch schweizerischer Herkunft sein können.
5. Die Widerspruchsgegnerin argumentiert, dass die zu vergleichenden Dienstleistungen nicht identisch seien, da die Widersprechende ihre Marke im Rahmen der Klasse 42 hauptsächlich auf den Hotelbetrieb ausgerichtet habe. Sie hingegen beabsichtige nicht, unter der Marke «Schwiizer Grill 4 Seasons» ein Hotel oder ein Restaurant zu führen. Vielmehr werde sie die Marke zur Kennzeichnung ihres Grills im Rahmen des Vertriebs resp. in Zusammenhang mit entsprechenden (Marketing-)Events rund um den Grill verwenden. Damit seien die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen klar nicht identisch (Stellungnahme vom 28.01.2021, Ziff. 1).
6. Hierzu ist daran zu erinnern, dass für die Beurteilung der Gleichartigkeit einzig das Verzeichnis der beanspruchten Waren und Dienstleistungen massgebend ist und nicht mit welchen Waren bzw. Dienstleistungen die Parteien allenfalls effektiv auf dem Markt auftreten. Massgebend für die Prüfung der Gleichartigkeit ist somit einzig der Registereintrag und die entsprechende Interpretation der Waren- und Dienstleistungsliste gestützt auf die Nizza-Klassifikation (RKGE in sic! 2002, 172 – 555 [fig.] / S55; BVGer

B-4260/2010, E. 5.1 – *BALLY / BALU* [fig.]; BVGer B-1396/2011, E. 2.5 – *TSARINE / CAVE TSALLINE* [fig.], abrufbar unter <http://www.bvger.ch>). Die Vergleichszeichen sind – wie unter III. B. Ziff. 4 oben ausgeführt – für identische Dienstleistungen registriert. Folglich kann aus diesen Ausführungen der Widerspruchsgegnerin nichts zu ihren Gunsten abgeleitet werden.

7. Dass die Dienstleistungen bei der Widerspruchsmarke in der Klasse 42 und bei der angefochtenen Marke in der Klasse 43 eingetragen sind, ändert ebenfalls nichts an dieser Beurteilung, da das System der Klasseneinteilung zum einen nur eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1; BVGer B-2710/2012 – *AON / AONHewitt* [fig.]; BVGer B-3012/2012, E. 5.2 – *PALLAS / Pallas Seminare* [fig.]). Zum anderen muss die Ausgabe der Nizza-Klassifikation zum Zeitpunkt der Anmeldung des fraglichen Zeichens berücksichtigt werden (BGer, sic! 2014, 367 – G5). Als die Widerspruchsmarke hinterlegt und eingetragen wurde, gab es bis und mit der 7. Auflage der Nizzaklassifikation lediglich 42 Klassen. Ab Inkrafttreten der 8. Auflage auf Beginn des Jahres 2002 wurde die Klasse 42 in vier Klassen aufgeteilt und die in casu relevanten Dienstleistungen sind seither in der Klasse 43 klassiert (vgl. hierzu https://www.wipo.int/classifications/nice/en/nice_archives.htm)
8. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Vergleichszeichen für gleiche Dienstleistungen beansprucht werden. 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 (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die reinen Wortmarken "FOUR SEASONS" (Widerspruchsmarke) und "Schwiizer-Grill 4 Seasons" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Umstand, dass das Worтеlement der Widerspruchsmarke durchwegs in Grossbuchstaben gehalten ist, während die Worтеlemente der angefochtenen Marke in Gross- und Kleinbuchstaben ausgeführt sind, fällt gemäss Rechtsprechung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-4728/2014, E. 5.3.1 – *WINSTON / Wilson*), weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (BVGer B-953/2013, E. 2.3 – *CIZELLO / SCIELO*).
3. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi* [fig.] et al., *Miss Rossi / Rossi* [fig.]).
4. Die Widerspruchsgegnerin führt insbesondere aus, es bestehe keine Zeichenähnlichkeit, da beim angefochtenen Zeichen der Zusatz «Schwiizer Grill» in den Publikationen grafisch hervorgehoben werde, womit das Erinnerungsbild nicht durch das kleiner geschriebene, darunter stehende «4 Seasons» dominiert werde (Stellungnahme vom 23.07.2020, Ziff. I. 3, Beilage 1).
5. Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Auch bezüglich des Zeichenvergleichs ist lediglich der Registereintrag massgebend und nicht die Art und Weise wie die Marke allenfalls im Markt tatsächlich benutzt wird (vgl. z.B. BVGer B-5739/2017, E. 5.1 – *AREA INTERNATIONAL / AREA Money* [fig.]).
6. Die angefochtene Marke ersetzt die ausgeschriebene Zahl «FOUR» der Widerspruchsmarke mit der Ziffer «4», übernimmt das Worтеlement «Seasons» und stellt diesen die Begriffe «Schwiizer» und «Grill» voran.

Mit der Widersprechenden kann festgestellt werden, dass die in den Vergleichsmarken enthaltenen Bezeichnungen «FOUR SEASONS» und «4 Seasons» klanglich und semantisch identisch sind, zumal bei Letzterer die Ziffer «4», in Verbindung mit dem Substantiv (Seasons) aus dem englischen Grundwortschatz, ohne weiteres als Ersatz für das englische «four» erkannt wird. Aufgrund der Übereinstimmung der Widerspruchsmarke in den letzten beiden Zeichenelementen der angefochtenen Marke entsteht auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene selbstredend eine starke Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen.

7. Die Widerspruchsgegnerin führt sinngemäss aus, dass sich sowohl hinsichtlich des Schriftbildes als auch des Wortklanges klare Unterschiede bei den Vergleichszeichen ergäben: bei der angefochtenen Marke werde das Erinnerungsbild vom mittigen Wort «Grill» - allenfalls ergänzt durch «Schwiizer» - geprägt und auch die Betonung auf das Wort «Grill» gelegt, was zu einem anderen Worhythmus als bei der Widerspruchsmarke führe (Stellungnahme vom 23.07.2020, Ziff. I. 4-5). Der Zusatz «4 Seasons» rücke bei dieser Aussprache in den Hintergrund und nehme gerade keine dominierende Stellung ein (Stellungnahme vom 23.07.2020, Ziff. I. 5).
 Entgegen der Auffassung der Widerspruchsgegnerin sind die Zeichen jedoch phonetisch klar ähnlich: Bei einer englischen Aussprache, die sich insbesondere aufgrund des englischsprachigen Zeichenelements «Seasons» aufdrängt, stimmen die Vergleichszeichen in den prägenden Zeichenelementen überein. Die Auffassung der Widerspruchsgegnerin, dass der prägende Bestandteil der angefochtenen Marke «Grill» sei, wird vom Institut nicht geteilt. Beide Marken enden mit denselben Wörtern und stimmen damit am besonders prägenden Zeichenende überein (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGE 122 III 388, E. 5a – *Kamillosan / Kamillan, Kamillon*). Daraus ergibt sich – wie dargetan – sowohl phonetisch als auch schriftbildlich eine starke Zeichenähnlichkeit.
8. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren 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 ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).
9. Die Widerspruchsmarke heisst «FOUR SEASONS». «Four» wird aus dem Französischen mit «Backofen» (vgl. www.pons.com, besucht am 6.4.2021) und aus dem Englischen mit «vier» übersetzt (vgl. www.pons.com, besucht am 6.4.2021). «Seasons» wird aus dem Englischen mit «Jahreszeiten» übersetzt (vgl. www.pons.com, besucht am 6.4.2021). Zusammen ergibt sich «Backofen Jahreszeiten» bzw. «vier Jahreszeiten». Da der zweite Begriff englisch ist, liegt es nahe, von der zweiten Bedeutung auszugehen. Es handelt sich dabei um Begriffe aus dem englischen Grundwortschatz, sodass ohne Weiteres davon ausgegangen werden kann, dass die hier angesprochenen Abnehmer, die Widerspruchsmarke im genannten Sinn verstehen.
10. Die angefochtene Marke heisst «Schwiizer Grill 4 Seasons» und besteht ebenfalls aus der Ziffer für «vier», sowie aus dem englischen Wort «Seasons». «Schwiizer» ist die Dialektschreibweise von «Schweizer» als Substantiv oder Adjektiv. Ein «Grill» ist u.a. ein Gerät zum Rösten von Fleisch, Geflügel, Fisch, o.Ä. (vgl. <https://www.duden.de>, besucht am 6.4.2021). Andererseits wird im Englischen «grill» u.a. auch als «a restaurant serving grilled food», also ein Grill-Restaurant, verwendet (vgl. <https://www.lexico.com/definition/grill> sowie <https://de.pons.com>; besucht am 6.4.2021; vgl. diesbezüglich ebenfalls Widerspruch, II. Ziff. 4.12 und Beilage 1). Zusammen ergibt sich daraus «Schweizer Grill vier Jahreszeiten», «Schweizer Grill-Restaurant vier Jahreszeiten».
11. Die Zeichen rufen aufgrund der Übereinstimmung in den Zeichenelementen «FOUR» bzw. «4» und «SEASONS» zwangsläufig ähnliche Gedankenassoziationen hervor. Wird, wie vorliegend, eine ältere Marke in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbständiges Element erscheint (vgl.

BVGer B-1403/2017, E. 5 in fine – *REAL NATURE Pure quality for dogs WILDERNESS (fig.) / WOLF OF WILDERNESS*; Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Dies trifft vorliegend nicht zu, weil das Widerspruchszeichen «FOUR SEASONS» im jüngeren Zeichen neben dem rein beschreibenden Wortelement «Schwiizer Grill» (vgl. unten, III. D. Ziff. 8) als zentrales und selbständiges Zeichenelement wahrgenommen wird. Beschreibenden Bestandteile, wie vorliegend «Schwiizer Grill», sind in der Regel nicht geeignet, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen, weil der Verkehr dazu neigt, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen kennzeichnenden Elemente zu verkürzen. Es ist daher beim vorliegenden Zeichenvergleich davon auszugehen, dass sich das Publikum bei der angefochtenen Marke in erster Linie an der Bezeichnung «4 Seasons» orientieren wird. Folglich sind keine rechtsgenügenden Unterschiede im Sinngehalt auszumachen, welche die festgestellte Ähnlichkeit im Schrift- und Klangbild aufzuheben vermöchten, weshalb die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen ist.

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 6, Ziff. 6.5).
2. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» 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. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Die hier massgeblichen Dienstleistungen im Bereich der Verpflegung und Beherbergung von Gästen werden mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (vgl. BVGer B-4772/2012, E. 3 – *Mc [fig.] / MC2 [fig.]*; Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
3. 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 sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
4. Die Widerspruchsgegnerin macht eine schwache Kennzeichnungskraft von „FOUR SEASONS“ geltend, da es sich beim englischen Begriff „vier Jahreszeiten“ um einen Sachbegriff des allgemeinen Sprachgebrauchs handle, welcher somit dem Gemeingut angehöre (Stellungnahme vom 23.07.2020, Ziff. I. 2).
5. Der Widerspruchsmarke "FOUR SEASONS" wird mit «vier Jahreszeiten» ins Deutsche übersetzt (vgl. III. C. Ziff. 9 hiavor). In Verbindung mit Restaurantdienstleistungen wird "FOUR SEASONS" im Französischen als eine auf die vier Jahreszeiten angepasste Küche verstanden (vgl. <https://editions.ouest-france.fr/cuisine-des-4saisons-bretagne-9782737382475.html>, besucht am 22.03.2021). Im Englischen wird anstatt «4 seasons kitchen» der Ausdruck «all seasons kitchen» gebraucht um auf eine Küche hinzuweisen, welche für alle vier Jahreszeiten bestimmt ist. Folglich gehört "FOUR SEASONS" nicht zum Gemeingut. In Verbindung mit den zur Diskussion stehenden Dienstleistungen ist "FOUR SEASONS" höchstens als leicht beschreibend, bzw. als eine Anspielung auf eine saisongerechte Küche, die ihre Zutaten entsprechend den vier Jahreszeiten auswählt, einzustufen. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
6. Die Widersprechende macht demgegenüber geltend, dass es sich bei der älteren Marke gar um eine im Zusammenhang mit Hotel- und Restaurantdienstleistungen sehr bekannte Marke handle. Sie geniesse

deshalb auch bei den relevanten Schweizer Abnehmern eine erhöhte Kennzeichnungskraft. Die Marke sei bereits 1960 ins Leben gerufen worden und werde derzeit weltweit für über 115 Hotels, Resorts und Unterkünfte, inklusive in der Schweiz, benutzt. Gemäss Gästebewertungen und Auszeichnungen zähle «FOUR SEASONS» regelmässig zu den besten Hotels und der renommiertesten Marken der Welt. Zudem würden die «FOUR SEASONS»-Restaurants regelmässig ausgezeichnet. Sie legte diesbezüglich mit der Widerspruchsschrift diverse Unterlagen, insbesondere auch Auszüge aus entsprechenden Presseberichten ins Recht (Widerspruch, II. 5, Ziff. 20, Beilagen Nr. 2-5).

7. In Anbetracht dieser Umstände resp. unter Berücksichtigung der mit dem Widerspruch ins Recht gelegten Unterlagen kann mit der Widersprechenden festgehalten werden, dass es sich bei der Widerspruchsmarke «FOUR SEASONS» im Bereich Hotel- und Restaurantdienstleistungen in der Schweiz um eine bekannte Marke handelt. Das Zeichen wird in Verbindung mit diesen Dienstleistungen von einer Mehrheit des Publikums zweifellos der Widersprechenden zugeordnet. Es handelt sich mithin bei der Widerspruchsmarke um ein Zeichen mit erhöhter Kennzeichnungskraft und entsprechend erweitertem Schutzzumfang.
8. Die Vergleichszeichen werden für gleiche 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 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die Widerspruchsmarke wird quasi-identisch in die angefochtene Marke übernommen. Die angefochtene Marke enthält ebenfalls die Zeichenbestandteile «4 Seasons» der Widerspruchsmarke, schreibt diesem mit der Ziffer «4» anstatt der ausgeschriebenen Zahl, und fügt davor die Wortkombination «Schwiizer Grill» hinzu. Bei «Schwiizer Grill» handelt es sich um eine Kombination, die entgegen der Ansicht der Widerspruchsgegnerin im Zusammenhang mit den für die angefochtene Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 43 direkt beschreibend ist, da «Schwiizer Grill» direkt auf die Art resp. die Herkunft der angebotenen Verpflegungsdienstleistungen hinweist und somit kennzeichnungsschwach ist. Entsprechend wurde die angefochtene Marke im Eintragungsverfahren erst durch das Hinzufügen der Wortelemente «4 Seasons», die eine Verschiebung des Hinterlegungsdatums (Art. 29 Abs. 2 MSchG) nach sich zog, als originär unterscheidungskräftig erachtet und zum Schutz zugelassen. Der beschreibende Zusatz «Schwiizer Grill» ist somit nicht geeignet, den Bedeutungsinhalt und das Gesamtbild der jüngeren Marke hinreichend zu verändern und ihr eine eigene Individualität zu verleihen. Im Lichte der vorgenannten Ausführungen bleiben die Wortelemente der Widerspruchsmarke «FOUR SEASONS» in der jüngeren Marke klar als selbständige Elemente erkennbar. Folglich ist kein ausreichender Zeichenabstand gegeben.
9. Soweit das Publikum, insbesondere aufgrund des zusätzlichen Elements «Schwiizer Grill» sowie der Ziffer «4» anstelle des Begriffs «FOUR», Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht in Anbetracht der Dienstleistungsgleichheit (vgl. hiervor III. B. Ziff. 4) und der quasi-identischen Übernahme der Widerspruchsmarke dennoch die Gefahr, dass es falsche Zusammenhänge vermutet und etwa den Eindruck hat, dass es sich bei der angefochtenen Marke um eine Variante der Widerspruchsmarke (beispielsweise um eine spezielle, auf schweizerische Grillgerichte spezialisierte Linie der Marke) handle (sog. mittelbare Verwechslungsgefahr»; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).
10. Unter Berücksichtigung des erhöhten Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit sowie der Gleichheit der Dienstleistungen und der normalen Aufmerksamkeit der Abnehmer ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 101394 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 742297 "Schwiizer-Grill 4 Seasons" im Umfang des Widerspruchs, nämlich für sämtliche Dienstleistungen der Klasse 43 widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
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 (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Unaufgefordert eingereichte Eingaben der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. In casu wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher auf CHF 3'200.00 (inklusive Widerspruchgebühr) festgesetzt.

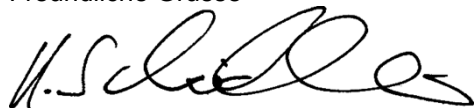
Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 101394 wird gutgeheissen.
2.
Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 742297 - "Schwiizer-Grill 4 Seasons" wird für sämtliche Dienstleistungen der Klasse 43 widerrufen.
3.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 3'200.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 13. April 2021

Freundliche Grüsse



Kristin Schneider
Markenabteilung

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).