

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103321 in Sachen

SCC-SOCIEDADE CENTRAL DE
CERVEJAS E BEBIDAS, S.A.
Estrada da Alfarrobeira
2626-851 Vialonga, Vila Franca de Xira
PT-Portugal

Widersprechende Partei

vertreten durch

Meisser & Partners AG
Schulstrasse 1
7302 Landquart

IR-Marke Nr. 603848 - SAGRES

gegen

Sabrina Balmer
Erikon 5
9555 Tobel

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

IPS Irsch AG
Langfeldstrasse 88
8500 Frauenfeld

CH-Marke Nr. 792678 - SA-BEES

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. 792678 – «SA-BEES» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 02.02.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:

Klasse 21: Tafelgeschirr; Küchen-, Kochgeschirr; Tassen; Schnabeltassen; Trinkflaschen für sportliche Aktivitäten; Behälter für Haushalt und Küche;

Klasse 32: Alkoholfreie Getränke; alkoholfreie Erfrischungsgetränke; Mineralwässer; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von alkoholfreien Getränken.

2. Am 02.05.2023 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 die internationale Registrierung Nr. 603848 «SAGRES» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die in der Schweiz für folgende Waren geschützt ist:
Klasse 32: Bières provenant du Portugal.
4. Mit Verfügung vom 08.05.2023 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Innert der angesetzten Frist reichte die widerspruchsgegnerische Partei keine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 19.05.2023 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 14.07.1993 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 12.09.2022 hinterlegt. 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 Waren

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch).
2. Die angefochtene Marke ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:
Klasse 21: Tafelgeschirr; Küchen-, Kochgeschirr; Tassen; Schnabeltassen; Trinkflaschen für sportliche Aktivitäten; Behälter für Haushalt und Küche;
Klasse 32: Alkoholfreie Getränke; alkoholfreie Erfrischungsgetränke; Mineralwässer; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von alkoholfreien Getränken.
3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren geschützt:
Klasse 32: Bières provenant du Portugal.

Angefochtene Waren in Klasse 21

4. Die Widersprechende Partei begründet das Bestehen der Warengleichheit damit, dass Brauereien auch damit zusammenhängende Produkte wie Bierdeckel und andere Untersetzer, Gläser, Trinkgefässe anbieten würden. In diesem Zusammenhang legt sie verschiedene Dokumente vor, die das Angebot der Brauereien belegen. Auf der Grundlage dieser Dokumente schliesst die Widersprechende auf eine Gleichartigkeit zwischen den Waren «*Bières*» (Klasse 32 der Widerspruchsmarke) und allen angefochtenen Waren in Klasse 21.
5. Das Institut kann sich der Auffassung der widersprechenden Partei nur teilweise anschliessen. Im allgemeinen versteht man im Deutschen unter «*Küchengeschirr*»: «einfaches, in der Küche verwendetes [Ess]geschirr» (vgl. Duden Wörterbuch, unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/Kuechengeschirr>, Suchabfrage vom 24.10.2023) und unter «*Tafelgeschirr*» versteht man ein «wertvolleres, zum Decken einer Tafel benötigtes Geschirr» (vgl. Duden Wörterbuch, unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/Tafelgeschirr>, Suchabfrage vom 24.10.2023). Schliesslich umfasst das «*Geschirr*» die «Gesamtheit der [zusammengehörenden] Gefässe aus Porzellan, Steingut o. Ä., die man zum Essen und Trinken benutzt» (vgl. Duden Wörterbuch, unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/Geschirr>, Suchabfrage vom 24.10.2023). Aus den obigen Definitionen lässt sich ableiten, dass die Begriffe «*Küchengeschirr*» (Klasse 21 der angefochtenen Marke) und «*Tafelgeschirr*» (Klasse 21 der angefochtenen Marke) u.a. auch Biergläser umfassen können. Biergläser können daher unter «*Geschirr*» (in casu «*Küchen- und Tafelgeschirr*», Klasse 21 der angefochtenen Marke) subsumiert werden. Nachfolgend gilt es zu untersuchen, ob bezüglich der Biergläser (bzw. «*Küchengeschirr*; Tafelgeschirr», Klasse 21 der angefochtenen Marke) und den Bieren («*Bières provenant du Portugal*», Klasse 32 der Widerspruchsmarke) eine Warengleichartigkeit bejaht werden kann.
6. In Bezug auf das Verhältnis zwischen den «*Bières provenant du Portugal*» der Widerspruchsmarke in Klasse 32 und den angefochtenen «*Tafelgeschirr; Küchengeschirr*» muss zwar zunächst festgestellt werden, dass diese konkurrierenden Waren von völlig unterschiedlicher Machart sind, das zu deren Herstellung notwendige technische Know-how klar unterschiedlich ist und sie auch nicht in einem Austauschverhältnis stehen. Allerdings gilt es in casu zu beachten, dass insbesondere kleine und mittlere Brauereien unter derselben Marke nicht nur ihr Bier, sondern diverse weitere Artikel wie Biergläser und Ähnliches als selbständige Produkte kommerzialisieren (vgl. z.B. <https://shop.brauereiloche.ch/de/acceesoires/glaeser>, Suchabfrage vom 24.10.2023). Aufgrund der wachsenden Beliebtheit von Bieren aus Kleinbrauereien haben sich solche Artikel in der letzten Zeit gar zu

entgeltlichen Kultobjekten entwickelt. Es kann daher festgestellt werden, dass es derzeit eine Marktübung gibt, wonach Bierproduzenten auch Waren wie die unter die Oberbegriffe «*Tafelgeschirr; Küchengeschirr*» fallenden Biergläser anbieten. Letztere sind im Übrigen teilweise den spezifischen Biersorten (z.B. spezifisch für Weizenbier) angepasst, womit zwischen den Vergleichswaren insoweit auch eine Komplementarität besteht (vgl. hierzu etwa auch <https://bieronlineshop.ch/produkt-kategorie/bierglaeser/> : «*Biergläser. Ein gutes Bier verdient das richtige Glas*», oder <https://alpirsbacher.de/online-shop/glas-stein/glaeser/137/weizenbiertglas>, Suchabfragen vom 24.10.2023). Aus diesem Grund können die Letztabnehmer durchaus auf den Gedanken kommen, die unter der Verwendung gleicher Marken angepriesenen Waren 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. Wie die widersprechende Partei zu Recht vorbringt, lässt sich somit im vorliegenden Fall eine Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen «*Tafelgeschirr; Küchengeschirr*» und den für die Widerspruchsmarke in Klasse 32 beanspruchten «*Bières provenant du Portugal*» begründen (vgl. auch den Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 9641, III. B. Ziff. 2 – URQUELL / UrQuell sowie den Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 9642, III. B. Ziff. 2 – Pilsner Urquell [fig.] / UrQuell, abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts [nachfolgend: Prüfungshilfe], unter <https://ph.ige.ch/ph>). Auch der Umstand, dass die Waren der Widerspruchsmarke mit dem Zusatz «*provenant du Portugal*» geografisch eingeschränkt sind, ist insoweit unbeachtlich, als für die Waren der angefochtenen Marke keine Herkunftseinschränkung besteht und diese somit jedweder Herkunft und damit auch portugiesischer Herkunft sein können. Im Übrigen ändert eine allfällige unterschiedliche geografische Herkunft der Waren nichts an deren übrigen, insbesondere technischen Eigenschaften, welche dieselben sind.

7. Entgegen der Auffassung der widersprechenden Partei besteht demgegenüber zwischen «*Bières provenant du Portugal*» in Klasse 32 der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Waren «*Kochgeschirr; Tassen; Schnabeltassen; Trinkflaschen für sportliche Aktivitäten; Behälter für Haushalt und Küche*» keine Gleichartigkeit. Die vorgenannten angefochtenen Waren weisen keinerlei Bezug zu Bier auf. In der Erwartung der massgebenden Konsumenten werden Biere der Widerspruchsmarke nicht mit Kochgeschirr; Tassen und Trinkflaschen für sportliche Aktivitäten sowie mit allen Arten von Haushalts- und Küchenbehältern in Verbindung gebracht. Es fehlen vielmehr in diesem Zusammenhang die obengenannten Kriterien übereinstimmender Vertriebskanäle und Verwendungszwecke. Es bestehen auch keine technologischen Indikationsbereiche, keine gleichen Herstellungsstätten, noch weniger sind die Vergleichswaren miteinander substituierbar (vgl. III. B. Ziff. 5 hiavor; BVGer B-7447/2006 – MARTINI BABY / martini sic! 2007, S. 747). Aufgrund der vorstehenden Ausführungen besteht keine Gleichartigkeit zwischen den restlichen, von der angefochtenen Marke in Klasse 21 beanspruchten Waren und den «*Bières provenant du Portugal*» in Klasse 32 der Widerspruchsmarke.

Angefochtene Waren in Klasse 32

8. Unter den für die Widerspruchsmarke in Klasse 32 beanspruchten Oberbegriff «*Bières provenant du Portugal*» fallen auch alkoholfreie Biere. Demzufolge besteht zwischen den angefochtenen Waren «*Alkoholfreie Getränke; alkoholfreie Erfrischungsgetränke*», soweit es sich dabei ebenfalls um Biere handelt, und den in Klasse 32 von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren «*Bières provenant du Portugal*» Identität. Soweit die angefochtene Marke mit den beiden Oberbegriffen «*Alkoholfreie Getränke; alkoholfreie Erfrischungsgetränke*» Schutz für andere alkoholfreie Getränke als Biere beansprucht, besteht aufgrund der Übereinstimmungen in der Zweckbestimmung und den Vertriebskanälen jedenfalls ausgeprägte Gleichartigkeit. Die Gleichartigkeit von Bier («*Bières provenant du Portugal*») in Klasse 32 der Widerspruchsmarke und den von der widerspruchsgegnerischen Marke weiter angefochtenen nicht alkoholischen Getränken («*Mineralwässer; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von alkoholfreien Getränken*») wurde von der Rechtsprechung schon mehrmals bestätigt, weil diese Vergleichswaren häufig von denselben Unternehmen hergestellt, über die gleichen Vertriebskanäle verkauft und in den gleichen Betrieben konsumiert werden (vgl. RKGE in sic! 2000, 606 - Red Bull / Energy Bull Dog). Im Übrigen wurde die Gleichartigkeit selbst zwischen Wein und Mineralwasser mit der Begründung bejaht, dass beim Essen üblicherweise neben Wein auch Mineralwasser serviert werde (vgl. RKGE in sic! 2005, 129 ff. – Vismara [fig.] / Vismara [fig.]). Wird zwischen Wein und Mineralwasser auf Gleichartigkeit geschlossen, so muss dies erst recht für das Verhältnis zwischen Bieren in Klasse 32 der Widerspruchsmarke und den «*Mineralwässer; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von*

alkoholfreien Getränken» des Widerspruchsgegners gelten. Die Gleichartigkeit zwischen diesen Waren ist damit erstellt. Bezüglich der geografischen Einschränkung der Waren der Widerspruchsmarke kann auf das unter III. B. Ziff. 6 hiervor Festgestellte verwiesen werden.

9. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichheit bzw. Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Soweit sich die Widersprechende zur Begründung der Gleichartigkeit der verbleibenden, nicht als gleichartig erachteten Waren der Klasse 21 auf die erhöhte Bekanntheit ihrer Marke beruft, ist daran zu erinnern, dass eine Marke nur für solche Waren und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie eingetragen ist (sog. Spezialitätsprinzip; vgl. BGer in sic! 2010, 353, E. 5.6.3 – *Coolwater / cool water*). Eine Ausnahme von diesem Spezialitätsprinzip wird bei der berühmten Marke gemacht (Art. 15 MSchG), auf die man sich im Widerspruchsverfahren wegen der auf Art. 3 MSchG beschränkten Kognition jedoch nicht berufen kann (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 in fine). Die Wechselwirkung zwischen der Ähnlichkeit zweier Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen unterliegt zudem gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung insofern einer absoluten Grenze, als die Bekanntheit eines Zeichens, welche im Zusammenhang mit den Produkten einer bestimmten Klasse erworben wurde, nicht auf andere Produkte einer anderen Klasse übertragen werden kann (vgl. BGer in sic! 2010, 353, E. 5.6.1, 5.6.3 – *Coolwater / cool water*).
10. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Waren « *Kochgeschirr; Tassen; Schnabeltassen; Trinkflaschen für sportliche Aktivitäten; Behälter für Haushalt und Küche* » (Klasse 21) bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren ist von Gleichheit respektive Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend 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 «SAGRES» (Widerspruchsmarke) und «SA-BEES» (angefochtene Marke) gegenüber. 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.]*).
3. Sowohl die Widerspruchsmarke «SAGRES», als auch die angefochtene Marke «SA-BEES» bestehen aus einem Wort mit sechs Buchstaben, von denen die meisten, nämlich «SA - ES», übereinstimmen. Einzig der jeweils dritte und vierte Buchstabe «GR» vs. «BE» unterscheiden sich, wobei letztere jedoch als dazwischengeschobene Buchstaben weniger im Gedächtnis haften bleiben (vgl. BVGer B-1637/2015, E. 4.1 mit Hinweisen – *FEMIBION (fig.) / FEMINABIANE*). Allein die nahezu identische Buchstabenzusammensetzung führt in casu somit zu einer offensichtlichen Ähnlichkeit der beiden Marken auf der schriftbildlichen Ebene.
4. Auf der klanglichen Ebene kommt hinzu, dass beide Zeichen zweisilbig sind und dieselbe Aussprachekadenz aufweisen. Die gleiche Vokalfolge (a-ee bzw. a-e) sowie die Übereinstimmung am besonders prägenden Wortanfang («SA-») und in der Wortendung («-ES») führen zu einer starken Ähnlichkeit, welche durch den Umstand, dass sich die Zeichen reimen, noch zusätzlich verstärkt wird (vgl.

BVGer B-6665/2010, E. 9.2 – *HOME BOX OFFICE / Box Office*). Zwischen den beiden Zeichen bestehen daher auch ausgeprägte Ähnlichkeiten auf phonetischer Ebene.

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. 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.).
6. Semantisch besteht die Widerspruchsmarke aus dem Begriff «SAGRES». Hierbei handelt es sich um einen Hinweis auf eine kleine portugiesische Gemeinde im Westen der Algarve mit lediglich 1800 Einwohnern (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Sagres>, Suchabfrage vom 24.10.2023). Trotz gewisser touristischer Aktivitäten ist davon auszugehen, dass die Bedeutung von «Sagres» als geografischer Name den Schweizer Abnehmern nicht bekannt ist. Die Durchschnittsabnehmer in der Schweiz werden «SAGRES» als Fantasiezeichen wahrnehmen, zumal der betreffenden portugiesischen Gemeinde auch keine besondere kulturelle oder politische Bedeutung zukommt (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4.2.1 und 8.4.2.3). Demgegenüber weist die angefochtene Marke «SA-BEES» keine erkennbare Bedeutung auf. Beide Zeichen werden somit als Fantasiezeichen wahrgenommen. Wie die widersprechende Partei zu Recht vorbringt bestehen somit auch auf der semantischen Ebene keine rechtsgenügenden Unterschiede, welche die festgestellte, offensichtliche Ähnlichkeit der strittigen Zeichen im Klang- und im Schriftbild zu kompensieren vermöchten. Die Zeichenähnlichkeit ist deshalb zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie 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). Bei den Waren der Klasse 32 handelt es sich um Massenartikel des täglichen Bedarfs, welche mit geringer Aufmerksamkeit erworben werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Die Waren der Klasse 21 richten sich an Durchschnittsabnehmer, die diese Waren aber nicht täglich einkaufen. Für diese Waren ist von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen.
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. Der Widerspruchsmarke «SAGRES» kann als Fantasiezeichen in Verbindung mit den strittigen Waren kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Die massgeblichen Durchschnittsabnehmer in der

Schweiz werden «SAGRES» als Fantasiezeichen wahrnehmen (vgl. hierzu III. C. 6 hiervor). Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu. Die widersprechende Partei bringt vor, dass der Widerspruchsmarke ein erhöhter Schutzzumfang zukomme, da sie bekannt sei. Sie hält dafür, dass die besondere Bekanntheit der Widerspruchsmarke institutsnotorisch sei, verweist jedoch auch auf die Beilagen 3 bis 6 der Widerspruchsschrift (vgl. Rz. 19 ff. der Widerspruchsschrift). Das Institut ist der Ansicht, dass die Frage, ob die Widerspruchsmarke über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfügt vorliegend offengelassen werden kann, da, wie im Folgenden dargelegt wird, dem Widerspruch für die als gleich resp. gleichartig erachteten Waren bereits auf der Grundlage eines normalen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke stattgegeben werden kann. Vorliegend ist somit davon auszugehen, dass der Widerspruchsmarke zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zukommt.

5. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive (stark) gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die beiden Zeichen weisen sowohl in phonetischer als auch in visueller Hinsicht eine sehr starke Ähnlichkeit auf, wobei die Übereinstimmungen am Wortanfang und am Wortende besonders ins Gewicht fallen, zumal diesen Elementen bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes gemäss Rechtsprechung eine besonders prägende Funktion zukommt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGE 122 III 388, E. 5a – *Kamillosan / Kamillan, Kamillon* (vgl. III. C Ziff. 1-6 hiervor). Zudem stimmen die Vergleichszeichen sowohl punkto Vokalfolge, Silbenzahl und Wortlänge überein. Es besteht somit die Gefahr von Fehlzurechnungen. In Anbetracht der festgestellten, ausgeprägten Ähnlichkeit ist der erforderliche Zeichenabstand zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke vorliegend nicht gewahrt.
6. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der starken Zeichenähnlichkeit sowie der Gleichheit bzw. (starke) Gleichartigkeit der Waren und in Anbetracht der geringen bzw. lediglich normalen Aufmerksamkeit der Abnehmer ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 103321 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 792678 «SA-BEES» für die als gleich respektive gleichartig beurteilten Waren, nämlich «*Tafelgeschirr*; *Küchengeschirr*» (Klasse 21) sowie für sämtliche Waren der Klasse 32 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. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 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 (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise, nämlich bezüglich etwas mehr als der Hälfte der angefochtenen Waren, durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Parteikosten werden daher wettgeschlagen und die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 den Parteien je hälftig auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103321 wird teilweise gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 792678 – «SA-BEES» wird für folgende Waren widerrufen:

Klasse 21: *Tafelgeschirr; Küchengeschirr;*

Klasse 32: *Alle beanspruchten Waren.*

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

Die Parteikosten werden wettgeschlagen.

5.

Die widerspruchsgegnersche Partei hat der widersprechenden Partei CHF 400.00 (Hälfte der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 27. Oktober 2023

Freundliche Grüsse



Mara Mosset

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).