

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103529 in Sachen

YOGI TEA GmbH
Burchard-Hof, Burchardstrasse 24
20095 Hamburg
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

BianchiSchwald LLC
St. Annagasse 9
Postfach 1162
8021 Zürich

IR-Marke Nr. 1289821 - YOGI

gegen

Yogii GmbH
Alpenstrasse 70
3073 Gümligen

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Raffael Ramel, Rechtsanwalt
Advokaturbüro von ins / wyder / zumstein
Kochergasse 6
Postfach
3001 Bern

CH-Marke Nr. 796996 - Yogii

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 CH-Marke Nr. 796996 "Yogii" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 08.05.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:
 - 35 *Online-Bestelldienste für Restaurants mit Abhol- und Lieferservice.*
 - 39 *Lebensmittellieferungen von Restaurants.*
 - 43 *Zurverfügungstellen von Speisen und Getränken in Restaurants und Bars; Zurverfügungstellen von Speisen und Getränken für Gäste im Restaurant; Zurverfügungstellen von Restaurantdienstleistungen; Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants; Verpflegung von Gästen in Schnellimbisssrestaurants (Snackbars); Verpflegung von Gästen in Restaurants und Cafeterias; Verpflegung von Gästen in Restaurants mit Lieferservice; Verpflegung von Gästen in Restaurants; Take-away-Restaurantdienstleistungen; Servieren von Speisen und Getränken in Restaurants und Bars; Servieren von Essen und Getränken in Restaurants; Restaurantreservierungen; Restaurantdienstleistungen; Reservierung von Restaurants durch Reisebüros; Reservierung und Buchung von Restaurants und Mahlzeiten; Reservierung in Restaurants; Hotel-, Bar- und Restaurantdienstleistungen; Dienstleistungen von Schnellimbisssrestaurants und von Restaurants mit Service rund um die Uhr; Dienstleistungen von Hotels, Bars und Restaurants; Dienstleistungen der Verpflegung von Gästen in Hotelrestaurants; Dienstleistungen der Verpflegung von Gästen in Feinkostrestaurants; Catering für Restaurants; Betrieb von Restaurants, Bars und Cocktail-Bars; Betrieb von Restaurants; Betrieb von Hotels, Restaurants und Cafés; Bereitstellung von Speisen und Getränken in Restaurants; Betrieb eines Restaurants; Betrieb von Cafés, Cafeterien und Restaurants; Reservierung und Buchung von Hotels, Restaurants und Ferienunterkünften.*
2. Am 03.08.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch und beantragte Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1289821 "YOGI" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren geschützt ist:
 - 5 *Produits à boire à usage médical; thé et extraits de thé à usage médical; tisanes à usage médical; herbes à usage médical; compléments d'apport alimentaire pour êtres humains et animaux; compléments d'apport alimentaire pour êtres humains et animaux à base d'herbes.*
 - 29 *En-cas à base de fruits à coque, fruits secs ou leurs combinaisons; barres alimentaires à base de fruits à coque, fruits secs ou leurs combinaisons.*
 - 30 *Thé; produits à boire au thé; tisanes non médicales; extraits de thé autres qu'à usage médical; thés à épices autres qu'à usage médical; préparations pour la fabrication de produits à boire à base de thé; barres de céréales; barres de type muesli; en-cas à base de céréales, flocons de céréales ou ou leurs combinaisons; en-cas prêts à consommer à base de céréales, flocons de céréales ou ou leurs combinaisons; barres alimentaires à base de céréales, flocons de céréales, muesli ou associant plusieurs de ces produits; préparations à base de céréales; pâtisseries et confiseries; épices; condiments; herbes aromatiques transformées; cacao; cacao en poudre; mélanges de cacao; produits à boire à base de cacao; boissons préparées au cacao; sucreries au cacao; extraits de cacao pour l'alimentation humaine; chocolat.*
 - 32 *Produits à boire non alcoolisés, à l'exclusion de boissons de fruits et jus de fruits; produits à boire non alcooliques contenant du thé; produits à boire non alcoolisés aromatisés au thé; sirops et autres préparations pour la fabrication de produits à boire, à l'exclusion de sirops et autres préparations pour la fabrication de boissons contenant des fruits; concentrés pour pour la fabrication de produits à boire, à l'exclusion de concentrés de fruits; concentrés et préparations pour la fabrication de produits à boire, contenant des herbes, épices ou associant plusieurs de ces produits.*
4. Mit Verfügung vom 10.08.2023 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 11. bzw. 12.09.2023 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein.

6. Mit Verfügung vom 15.09.2023 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen und Prozessuales

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 26.11.2015 mit einer Priorität vom 27.05.2015 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 19.01.2023 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.
3. Gemäss Ziff. 6.1 der Nutzungsbedingungen-ekomm ist eine Verschlüsselung für die Einreichung von Eingaben nicht notwendig. Soll das E-Mail jedoch verschlüsselt werden, ist Folgendes zu beachten: Damit das Institut ein verschlüsseltes Eingabe-E-Mail lesen kann, muss der Absender sein E-Mail vor dem Versand unter Verwendung des öffentlichen Schlüssels des Instituts verschlüsseln. Weitere technische Informationen zur Verschlüsselung mit dem öffentlichen Schlüssel des Instituts finden sich auf der Webseite Sicherheitszertifikate. Alle nicht mit dem öffentlichen Schlüssel des Instituts verschlüsselten Eingabe-E-Mails werden wegen Unlesbarkeit automatisch gelöscht.
4. Da die elektronische Nachricht vom 11.09.2023 nicht mit dem öffentlichen Schlüssel des Instituts verschlüsselt wurde, war diese Nachricht für das Institut unlesbar und wurde somit gemäss Ziff. 4 der Nutzungsbedingungen-ekomm gelöscht. Die widerspruchsgegnerische Partei wurde über diese Löschung informiert.
5. Da die widerspruchsgegnerische Partei unmittelbar nach der Löschungsmitteilung vom 12.09.2023 ihre Stellungnahme im Einklang mit den Anforderungen der Nutzungsbedingungen-ekomm erneut versandte, ist in Anwendung von Art. 5 Abs. 2 VeÜ-VwV davon auszugehen, dass die Stellungnahme vom 11.09.2023 fristgerecht übermittelt wurde.

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 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 in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, auf www.ige.ch).

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. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "service après vente"), weil zwischen Waren und Dienstleistungen *aus der Sicht der Konsumenten* gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).
3. Die angefochtene Marke ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:
 - 35 *Online-Bestelldienste für Restaurants mit Abhol- und Lieferservice.*
 - 39 *Lebensmittellieferungen von Restaurants.*
 - 43 *Zurverfügungstellen von Speisen und Getränken in Restaurants und Bars; Zurverfügungstellen von Speisen und Getränken für Gäste im Restaurant; Zurverfügungstellen von Restaurantdienstleistungen; Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants; Verpflegung von Gästen in Schnellimbisssrestaurants (Snackbars); Verpflegung von Gästen in Restaurants und Cafeterias; Verpflegung von Gästen in Restaurants mit Lieferservice; Verpflegung von Gästen in Restaurants; Take-away-Restaurantdienstleistungen; Servieren von Speisen und Getränken in Restaurants und Bars; Servieren von Essen und Getränken in Restaurants; Restaurantreservierungen; Restaurantdienstleistungen; Reservierung von Restaurants durch Reisebüros; Reservierung und Buchung von Restaurants und Mahlzeiten; Reservierung in Restaurants; Hotel-, Bar- und Restaurantdienstleistungen; Dienstleistungen von Schnellimbisssrestaurants und von Restaurants mit Service rund um die Uhr; Dienstleistungen von Hotels, Bars und Restaurants; Dienstleistungen der Verpflegung von Gästen in Hotelrestaurants; Dienstleistungen der Verpflegung von Gästen in Feinkostrestaurants; Catering für Restaurants; Betrieb von Restaurants, Bars und Cocktail-Bars; Betrieb von Restaurants; Betrieb von Hotels, Restaurants und Cafés; Bereitstellung von Speisen und Getränken in Restaurants; Betrieb eines Restaurants; Betrieb von Cafés, Cafeterien und Restaurants; Reservierung und Buchung von Hotels, Restaurants und Ferienunterkünften.*
4. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren geschützt:
 - 5 *Produits à boire à usage médical; thé et extraits de thé à usage médical; tisanes à usage médical; herbes à usage médical; compléments d'apport alimentaire pour êtres humains et animaux; compléments d'apport alimentaire pour êtres humains et animaux à base d'herbes.*
 - 29 *En-cas à base de fruits à coque, fruits secs ou leurs combinaisons; barres alimentaires à base de fruits à coque, fruits secs ou leurs combinaisons.*
 - 30 *Thé; produits à boire au thé; tisanes non médicales; extraits de thé autres qu'à usage médical; thés à épices autres qu'à usage médical; préparations pour la fabrication de produits à boire à base de thé; barres de céréales; barres de type muesli; en-cas à base de céréales, flocons de céréales ou ou leurs combinaisons; en-cas prêts à consommer à base de céréales, flocons de céréales ou ou leurs combinaisons; barres alimentaires à base de céréales, flocons de céréales, muesli ou associant plusieurs de ces produits; préparations à base de céréales; pâtisseries et confiseries; épices; condiments; herbes aromatiques transformées; cacao; cacao en poudre; mélanges de cacao; produits à boire à base de cacao; boissons préparées au cacao; sucreries au cacao; extraits de cacao pour l'alimentation humaine; chocolat.*
 - 32 *Produits à boire non alcoolisés, à l'exclusion de boissons de fruits et jus de fruits; produits à boire non alcooliques contenant du thé; produits à boire non alcoolisés aromatisés au thé; sirops et autres préparations pour la fabrication de produits à boire, à l'exclusion de sirops et autres*

préparations pour la fabrication de boissons contenant des fruits; concentrés pour la fabrication de produits à boire, à l'exclusion de concentrés de fruits; concentrés et préparations pour la fabrication de produits à boire, contenant des herbes, épices ou associant plusieurs de ces produits.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 35

5. Bei der angefochtenen Dienstleistung *Online-Bestelldienste für Restaurants mit Abhol- und Lieferservice* handelt es um eine kaufmännische Dienstleistung. Die Dienstleistung kann darin bestehen, im Auftrag von Restaurants online abgegebene Bestellungen zu sammeln, zu verarbeiten und diese an die Vertragspartner, nämlich Restaurationsbetriebe, weiterzuleiten. Es handelt sich mithin um einen bestimmten Bereich einer Büroarbeit. Diese Dienstleistung steht in keinem markenrechtlich relevanten Gleichartigkeitsverhältnis zu den von der Widerspruchsmarke in den Klassen 5, 29, 30 und 32 beanspruchten Waren. Diese Dienstleistung dient nicht zur Erhaltung oder Veränderung der Lebensmittel und ist somit für diese auch nicht von besonderem Nutzen. Anbieter des angefochtenen Online-Bestelldienstes befassen sich denn auch nicht mit der Herstellung oder dem Verkauf von Lebensmitteln. Das zur Erbringung dieser Dienstleistung erforderliche Know-how hat nichts gemeinsam mit dem Wissen, das zur Herstellung von Lebensmitteln gefordert ist. Alleine aus der Tatsache, dass zwischen gewissen Lebensmitteln und Verpflegungsdienstleistungen die Gleichartigkeit bejaht wird, kann noch nicht auf eine Gleichartigkeit zwischen Lebensmitteln und Online-Bestelldiensten geschlossen werden. Die Abnehmer werden somit nicht von einem sinnvollen Leistungspaket ausgehen.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 39

6. Auch wenn die angefochtene Dienstleistung *Lebensmittellieferungen von Restaurants* die verschiedenen von der Widerspruchsmarke in den Klassen 5, 29, 30 und 32 beanspruchten Waren betrifft, ist festzustellen, dass die angefochtene Dienstleistung von spezialisierten Unternehmen des Transportsektors erbracht wird, deren Tätigkeit nicht die Herstellung oder den Verkauf der Waren der älteren Marke umfasst. Das oben in Ziffer 5 Ausgeführte gilt auch hier. An der Verneinung der Gleichartigkeit vermögen auch die Ausführungen der widersprechenden Partei nichts zu ändern. Diese führt u.a. aus, dass in der Praxis die Gleichartigkeit zwischen einzelnen Lebensmitteln und Restaurantdienstleistungen bejaht werde. Die Dienstleistungen von Restaurants würden heutzutage auch Lebensmittellieferungen von Restaurants umfassen. Entsprechend sei die Gleichartigkeit zu bejahen.
7. Bei dieser Argumentation verkennt die widersprechende Partei, dass alleine aufgrund der Tatsache, dass zwischen gewissen Lebensmitteln und Verpflegungsdienstleistungen die Gleichartigkeit bejaht wird, nicht automatisch auf das Bestehen eines Gleichartigkeitsverhältnisses zwischen Lebensmittel und *Lebensmittellieferungen von Restaurants* geschlossen werden kann. Liefert ein Restaurant die bei ihm bestellten Lebensmittel selber aus, dann handelt es sich bei der Auslieferung um eine reine Hilfsdienstleistung, die lediglich dem Erbringen der Hauptdienstleistung, nämlich der Verpflegungsdienstleistung dient (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3). Damit eine gewerbsmässige Erbringung der Dienstleistung *Lebensmittellieferung von Restaurants* vorliegen würde, müsste eine Restaurant für andere Restaurants Lebensmittellieferungen anbieten. In casu geht es aber ohnehin um die Beurteilung der Gleichartigkeit zwischen den von der Widerspruchsmarke in den Klassen 5, 29, 30 und 32 beanspruchten Lebensmitteln und den *Lebensmittellieferungen von Restaurants* in Klasse 39 (siehe oben Ziff. 6). Zudem ist dem Institut keine Marktübung bekannt, wonach die Hersteller von Snacks, Riegel und diversen Getränken auch Lebensmittellieferungen von Restaurants anbieten würden.
8. Diese konkurrierenden Waren und Dienstleistungen stehen somit nicht in einem sinnvollen Leistungspaket zueinander. Die Gleichartigkeit ist demnach zu verneinen.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 43

9. Mit den Dienstleistungen *Zurverfügungstellen von Speisen und Getränken in Restaurants und Bars; Zurverfügungstellen von Speisen und Getränken für Gäste im Restaurant; Zurverfügungstellen von Restaurantdienstleistungen; Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants; Verpflegung von Gästen in Schnellimbissrestaurants (Snackbars); Verpflegung von Gästen in Restaurants und Cafeterias; Verpflegung von Gästen in Restaurants mit Lieferservice; Verpflegung von Gästen in Restaurants; Take-away-Restaurantdienstleistungen; Servieren von Speisen und Getränken in Restaurants und Bars; Servieren von Essen und Getränken in Restaurants; Restaurantdienstleistungen; Bar- und Restaurantdienstleistungen; Dienstleistungen von Schnellimbissrestaurants und von Restaurants mit Service rund um die Uhr; Dienstleistungen von Bars und Restaurants; Dienstleistungen der Verpflegung*

von Gästen in Hotelrestaurants; Dienstleistungen der Verpflegung von Gästen in Feinkostrestaurants; Catering für Restaurants; Betrieb von Restaurants, Bars und Cocktail-Bars; Betrieb von Restaurants; Betrieb von Restaurants und Cafés; Bereitstellung von Speisen und Getränken in Restaurants; Betrieb eines Restaurants; Betrieb von Cafés, Cafeterien und Restaurants beansprucht die angefochtene Marke diverse Verpflegungsdienstleistungen.

10. Die notwendige Annahme des Publikums, 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 (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3) trifft in Bezug auf die Waren der Klasse 29 und 30 der Widerspruchsmarke im Verhältnis zu den in der Klasse 43 angefochtenen diversen Verpflegungs-, Take-away und Cateringdienstleistungen zu. Lebensmittel und Fertiggerichte sind mit Restaurationsdienstleistungen gleichartig, weil gewisse Unternehmen unter derselben Marke sowohl die entsprechenden Produkte verkaufen, als auch Restaurationsdienstleistungen anbieten. In casu gilt dies insbesondere für die *en-cas* (Snacks) in Klasse 29, die *pâtisseries et confiseries* sowie *chocolat* in Klasse 30. Diese Waren werden u.a. von Bäckereien und Konditoreien hergestellt und angeboten. Gleichzeitig führen diese Unternehmen regelmässig auch Restaurationsbetriebe.
11. Die Verpflegungsdienstleistungen stellen insofern eine logische Ergänzung zu einzelnen Produkten der Klasse 29 und 30 dar, und aus der Sicht der Konsumenten besteht zwischen Waren und Dienstleistungen durchaus eine marktlogische Folge, die über bloss thematische Berührungspunkte und funktionelle Zusammenhänge hinausgeht. Die Gleichartigkeit zwischen den Waren der Widerspruchsmarke in den Klassen 29 und 30 und den oben in Ziff. 9 aufgeführten angefochtenen Verpflegungsdienstleistungen der Klasse 43 ist folglich zu bejahen (vgl. Entscheid des Instituts, W 14486, III. B. Ziff. 11f. - Curry King / PIZZA KING MY FRESH PIZZA (fig.), auf <https://ph.ige.ch>).
12. Hingegen ist eine Gleichartigkeit zwischen den diversen Lebensmitteln der Widerspruchsmarke und den *Hoteldienstleistungen; Dienstleistungen von Hotels; Betrieb von Hotels* zu verneinen. Zwar sind Beherbergungsdienstleistungen oft auch mit Restaurationsdienstleistungen kombiniert und mit diesen daher gleichartig; hingegen darf von einer Verbindung zwischen Beherbergung und Restauration nicht ohne weiteres auf eine Gleichartigkeit zwischen Lebensmitteln und Beherbergung geschlossen werden, da sich Anbieter im Bereich der Beherbergung in der Regel nicht mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Lebensmitteln befassen respektive unter derselben Marke keine Beherbergungsdienstleistungen anbieten und daher dem Publikum keine entsprechende Markübung bekannt ist (vgl. Entscheid des Instituts, W 13429, III. B. Ziff. 4 – Swiss Shrimp (fig.) / SWISSSHRIMP (fig.), auf <https://ph.ige.ch>).
13. Ebenfalls keine Gleichartigkeit besteht zwischen den diversen Lebensmitteln der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Dienstleistungen *Restaurantreservierungen; Reservierung von Restaurants durch Reisebüros; Reservierung und Buchung von Restaurants und Mahlzeiten; Reservierung in Restaurants; Reservierung und Buchung von Hotels, Restaurants und Ferienunterkünften*. Dass Restaurantmitarbeiter Reservierungen für ihr eigenes Restaurant anbieten, genügt nicht für die Annahme einer markenrechtlich relevanten Gleichartigkeit. Es handelt sich dabei nämlich lediglich um eine Hilfsdienstleistung zur Förderung der Hauptdienstleistung. Restaurantbetriebe bieten denn auch nicht selbständig kommerzialisierte Reservationsdienstleistungen für andere Restaurants an. Erst recht beschäftigt sich der Hersteller von Lebensmitteln nicht mit der Erbringung von Restaurantreservationsdienstleistungen für Dritte.
14. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig Dienstleistungen der Klassen 35, 39 und 43 (*Hoteldienstleistungen; Dienstleistungen von Hotels; Betrieb von Hotels; Restaurantreservierungen; Reservierung von Restaurants durch Reisebüros; Reservierung und Buchung von Restaurants und Mahlzeiten; Reservierung in Restaurants; Reservierung und Buchung von Hotels, Restaurants und Ferienunterkünften*) bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren bzw. -dienstleistungen ist von 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 "YOGI" (Widerspruchsmarke) und "Yogii" (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.]*). Die angefochtene Marke übernimmt die Widerspruchsmarke integral und hängt am Zeichenende einen Buchstaben i an. Bedingt durch die Übernahme der älteren Marke bestehen zwangsläufig klare Ähnlichkeiten im Schriftbild und im Klang, zumal sich die Gemeinsamkeiten auf die ersten vier Buchstaben am besonders prägenden Zeichenanfang beziehen.
3. 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.).
4. Der Widerspruchsmarke YOGI kommt auf Deutsch die Bedeutung *indischer Büßer brahmanischen Glaubens, der Yoga ausübt; Anhänger des Yoga* zu (vgl. Duden, auf www.munzinger.de, abgerufen am 21.12.2023). Dieselbe Bedeutung kommt diesem Begriff auf Französisch zu (vgl. <https://petitrobert.lerobert.com>, abgerufen am 20.12.2023). Dieser Begriff wird somit zumindest von den deutsch- und französischsprachigen Abnehmern ohne Weiteres verstanden. Dem angefochtenen Zeichen Yogii kommt als Ganzes keine Bedeutung in den Prüfungssprachen zu. Aufgrund der Nähe zum Begriff Yogi werden die Abnehmer hingegen die Anspielung auf den Anhänger des Yoga erkennen. Mithin bestehen somit auch Übereinstimmungen im Sinngehalt.
5. Daher ist eine klare Zeichenähnlichkeit gegeben 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. Die hier interessierenden Waren der Klassen 29, 30 und 32 sind sodann Massenartikel des täglichen Bedarfs und werden gemäss Rechtsprechung mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen erworben als Spezialprodukte, welche nur einen beschränkten Absatzmarkt haben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6; vgl. BGer in sic! 2002, 522, E. 2.3 – *Activia / Acteva*). Die angefochtenen Verpflegungsdienstleistungen werden praxisgemäss ebenfalls mit reduzierter Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (vgl. BVGer B-4772/2012, E. 3 – *Mc (fig.) / MC2 (fig.)*).

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 "YOGI" kann in der Bedeutung *indischer Büsser brahmanischen Glaubens, der Yoga ausübt; Anhänger des Yoga* in Verbindung mit den strittigen Waren kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
5. Je näher sich die Waren und/oder Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben. Dasselbe gilt auch umgekehrt (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Sind die Vergleichszeichen somit, wie vorliegend, klar ähnlich, ist bei der Beurteilung des Waren- bzw. Dienstleistungsabstands aufgrund des Wechselspiels zwischen Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen (vgl. BVGer B-3808/2021, E. 2.4.2 – TX group (fig.) / TX GROUP AG) und die massgeblichen Vergleichswaren und -dienstleistungen müssten sich stark voneinander unterscheiden. Dies trifft vorliegend nicht zu: die hier zur Diskussion stehenden und noch strittigen diversen Verpflegungsdienstleistungen der Klasse 42 der angefochtenen Marke sind klar gleichartig zu den *en-cas* (Snacks) in Klasse 29, den *pâtisseries et confiseries* sowie der *chocolat* in Klasse 30 der Widerspruchsmarke.
6. In Anbetracht, dass die normal kennzeichnungskräftige Widerspruchsmarke und die angefochtene Marke klar ähnlich sind und für gleichartige Waren beansprucht werden, ist eine Verwechslungsgefahr ohne weiteres zu bejahen. Dies gilt erst recht unter Berücksichtigung, dass die hier massgeblichen Waren und Dienstleistungen mit geringer Aufmerksamkeit erworben bzw. in Anspruch genommen werden (vgl. auch Ausführungen unter III. D. Ziff. 2). Letzteres gilt umso mehr, wenn die Zeichen, wie vorliegend, klar ähnlich sind.
7. Der Widerspruch Nr. 103529 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 796996 "Yogii" für die als gleichartig beurteilten Dienstleistungen, nämlich den diversen Verpflegungsdienstleistungen in Klasse 43 (siehe oben III. B. Ziff. 9) 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). 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. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nur teilweise, nämlich gut zur Hälfte 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. 103529 wird teilweise gutgeheissen, nämlich bezüglich der Dienstleistungen *Zurverfügungstellen von Speisen und Getränken in Restaurants und Bars; Zurverfügungstellen von Speisen und Getränken für Gäste im Restaurant; Zurverfügungstellen von Restaurantdienstleistungen; Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants; Verpflegung von Gästen in Schnellimbissrestaurants (Snackbars); Verpflegung von Gästen in Restaurants und Cafeterias; Verpflegung von Gästen in Restaurants mit Lieferservice; Verpflegung von Gästen in Restaurants; Take-away-Restaurantdienstleistungen; Servieren von Speisen und Getränken in Restaurants und Bars; Servieren von Essen und Getränken in Restaurants; Restaurantdienstleistungen; Bar- und Restaurantdienstleistungen; Dienstleistungen von Schnellimbissrestaurants und von Restaurants mit Service rund um die Uhr; Dienstleistungen von Bars und Restaurants; Dienstleistungen der Verpflegung von Gästen in Hotelrestaurants; Dienstleistungen der Verpflegung von Gästen in Feinkostrestaurants; Catering für Restaurants; Betrieb von Restaurants, Bars und Cocktail-Bars; Betrieb von Restaurants; Betrieb von Restaurants und Cafés; Bereitstellung von Speisen und Getränken in Restaurants; Betrieb eines Restaurants; Betrieb von Cafés, Cafeterien und Restaurants in Klasse 43.* Darüberhinausgehend wird der Widerspruch abgewiesen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 796996 - "Yogii" wird für folgende Waren Dienstleistungen widerrufen:

- 43 *Zurverfügungstellen von Speisen und Getränken in Restaurants und Bars; Zurverfügungstellen von Speisen und Getränken für Gäste im Restaurant; Zurverfügungstellen von Restaurantdienstleistungen; Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants; Verpflegung von Gästen in Schnellimbissrestaurants (Snackbars); Verpflegung von Gästen in Restaurants und Cafeterias; Verpflegung von Gästen in Restaurants mit Lieferservice; Verpflegung von Gästen in Restaurants; Take-away-Restaurantdienstleistungen; Servieren von Speisen und Getränken in Restaurants und Bars; Servieren von Essen und Getränken in Restaurants; Restaurantdienstleistungen; Bar- und Restaurantdienstleistungen; Dienstleistungen von Schnellimbissrestaurants und von Restaurants mit Service rund um die Uhr; Dienstleistungen von Bars und Restaurants; Dienstleistungen der Verpflegung von Gästen in Hotelrestaurants; Dienstleistungen der Verpflegung von Gästen in Feinkostrestaurants; Catering für Restaurants; Betrieb von Restaurants, Bars und Cocktail-Bars; Betrieb von Restaurants; Betrieb von Restaurants und Cafés; Bereitstellung von Speisen und Getränken in Restaurants; Betrieb eines Restaurants; Betrieb von Cafés, Cafeterien und Restaurants.*

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

Die Parteikosten werden wettgeschlagen. Die widerspruchsgeegnerische Partei hat der widersprechenden Partei CHF 400.00 (Hälfte der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 22. Dezember 2023

Freundliche Grüsse



Marc Burki

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).