

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103311 in Sachen

British American Tobacco (Brands) Limited
Globe House 4
Temple Place
London WC2R 2 PG
GB-Grossbritannien

Widersprechende Partei

vertreten durch
Baker & McKenzie Zurich
Holbeinstrasse 30
8034 Zürich

IR-Marke Nr. 1011958 - on ((fig.))



gegen

Puff Suisse SA
Chemin des Sauges 1
1018 Lausanne

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch
Wilhelm Gilliéron Avocats SA
Avenue de Rumine 13, Case postale
1002 Lausanne

CH-Marke Nr. 792359 - Suitsch ((fig.))



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. 792359 - "Suitsch ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 26.01.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 34 Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et cigares; cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; articles pour fumeurs; allumettes.
2. Mit Schreiben vom 26.04.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1011958 "on ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die in der Schweiz für folgende Waren geschützt ist:
Klasse 34 Cigarettes, tabac, produits du tabac, à savoir tabac à fumer, tabac haché, tabac en feuilles, tabac à chiquer, tabac à priser, snus (poudre de tabac humide), tabac à pipe, tabac à rouler à la main et succédanés du tabac autres qu'à usage médical; briquets pour fumeurs, allumettes, articles pour fumeurs, à savoir tubes à filtre, briquets pour cigarettes autres qu'en métaux précieux, allumettes, cendriers autres qu'en métaux précieux, filtres à cigarettes.
4. Mit Verfügung vom 02.05.2023 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 25.05.2023 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke und machte die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
6. Mit Verfügung vom 30.05.2023 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 31.08.2023 replizierte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 04.09.2023 wurde die widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 27.09.2023 duplizierte widerspruchsgegnerische Partei innert Frist.
10. Mit Verfügung vom 29.09.2023 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
11. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 07.07.2009 mit Prioritätsdatum vom 27.05.2009 im internationalen Register eingetragen und die angefochtene Marke am 18.01.2023 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.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen des IGE [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.3.2, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien/marken/Richtlinien_Marken_D_2024_01.pdf) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Die Widerspruchsmarke wurde am 08.10.2009 in der «Gazette des marques internationales» Nr. 2009/38 publiziert. Die fünfjährige Karenzfrist war zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 25.05.2023 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegnerische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 25.05.2023. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegnerische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 25.05.2023 und dem 25.05.2018, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).
5. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3).
6. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).
7. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung

von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können (sog. Subsumtionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.1).

8. Wird der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, für welche Waren oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt (Problematik des Teilgebrauchs, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2).
9. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1). Weiter ist die Marke grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6). Die Rechtsprechung pflegt bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch ein Hinzufügen von weiteren Elementen in der Regel weniger streng zu beurteilen, als Abweichungen durch Weglassen eingetragener Markenbestandteile (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6).
10. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die widersprechende Partei mit Replik vom 31.08.2023 (nachfolgend Replik) folgende Belege ins Recht:

Replikbeilage 2 Gebrauchsnachweise der Widerspruchsmarke

Replikbeilage 3 Übersicht der Umsatzzahlen und der Werbeausgaben der mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren in der Schweiz

Replikbeilage 4 Rechnungen aus dem relevanten Gebrauchszeitraum

Replikbeilage 5 Aktuelle Online-Angebote von mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Produkten
11. In Bezug auf die Vorbringen der widersprechenden Partei und die beigebrachten Belege verhält es sich wie folgt: Die Rechnungen fallen – mit Ausnahme der letzten vom 17.07.2023, welche deshalb grundsätzlich unbeachtlich ist – in den massgebenden Zeitraum und betreffen die Schweiz. Die Gebrauchsnachweise (Replikbeilage 2) sind zwar nicht datiert, sie können aber in Verbindung mit den übrigen Unterlagen herangezogen werden, welche in den massgeblichen Zeitraum fallen. Gleich verhält es sich mit den parteiinternen Angaben zu den Umsatzzahlen und Werbeausgaben (Replikbeilage 3), die insbesondere aufgrund der Rechnungen (Replikbeilage 4) aussagekräftig sind.
12. Anhand der Rechnungen (Replikbeilage 4) ist glaubhaft, dass die «British American Tobacco Switzerland S.A.» mit Sitz in Lausanne die Waren «LUCKY STRIKE WILD » an die Migrolino (6304 Baar) und «KENT SWITCH BOX» bzw. «LUCKY STRIKE TONIC BOX» resp. «LUCKY STRIKE WILD BOX» resp. «LUCKY STRIKE ZEST BOX» an die Valora Schweiz AG (4132 Muttenz) verkauft hat, welche an die Migrolino AG (in 5034 Suhr) oder Valora AG (4622 Egerkingen) oder geliefert wurden. Wie den auf der Replik ausgewiesenen Warenabbildungen entnommen werden kann, handelt es bei den in den Rechnungen aufgeführten Waren «Kent SWITCH Box», «LUCKY STRIKE WILD (BOX)», «LUCKY STRIKE TONIC BOX» «LUCKY STRIKE ZEST BOX» um herkömmliche Zigaretten und nicht um E-Zigaretten. Bei der auf dem Rechnungskopf ausgewiesenen «British American Tobacco Switzerland S.A.» kann aufgrund der Übereinstimmung des Namens mit der widersprechenden Partei und aufgrund des Zusatzes Switzerland angenommen werden, dass es sich hierbei um eine Schweizer Niederlassung derselben handelt. Die Verkäufe können folglich der **widersprechenden Partei zugerechnet** werden. Die genannten Handlungen stehen in direktem Zusammenhang mit der Schweiz, weshalb von einem **Gebrauch in der Schweiz** auszugehen ist.
13. Das «On»-Zeichen  wird prominent auf der Vorderseite der Zigarettenverpackungen mit anderen Elementen verwendet. Auf einem Teil der Verpackungen ist dieses Zeichen bspw. links neben dem Wort «KENT» zu erkennen. Bei anderen steht es rechts in der Mitte unterhalb der Elemente «WILD», «TONIQ», «UNLIMITED», «ZEST», «CITRIC», wobei es entfernt vom am linken oberen Rand stehenden Schriftzug «LUCKY STRIKE» steht (vgl. Replikbeilagen 2 und 5). Hierbei handelt es sich um einen Fall von **gleichzeitig benutzten Zeichen**. Werden mehrere Marken zusammen benutzt, stellt sich die Frage, ob diese als Gruppierung unabhängiger Elemente wahrgenommen werden oder als Teil ein und desselben

Zeichens. Vorliegend werden das Bildelement und die Wortelemente wie z.B. «KENT», «LUCKY STRIKE», «WILD», «TONIQ», aufgrund ihrer verschiedenen, voneinander getrennten Positionen und der Unterschiede in Bezug auf ihre Grösse und Farbe, mangels grammatikalischer oder sonstiger Verbindungen, vom Publikum (Durchschnittskonsumenten, Fachkreise) als voneinander unabhängig wahrgenommen und nicht als Einheit. Die Argumente der widerspruchsgegnerschen Partei, wonach die Verwendung des Bildelements mit den genannten Wortelementen einen abweichenden Markengebrauch darstelle, überzeugen vor diesem Hintergrund nicht. Zudem werden in der hier relevanten Zigarettenbranche bekanntlich Zigarettennamen mit Zusätzen wie der Produktlinie usw. verwendet, weshalb sich der Verkehr hier an gleichzeitig benutzte Zeichen gewohnt ist. Weiter handelt es sich beim Widerspruchszeichen zwar um das On-Zeichen, d.h. den «Power Button» (auf Deutsch: Einschaltknopf). Wie der Name sagt, können mit diesem Schalter Elektrogeräte ein- und ausgeschaltet werden, indem die Stromzufuhr aktiviert und deaktiviert wird (vgl. <https://www.spo-comm.de/blog/wissen/gut-zu-wissen-was-ist-ein-power-button>; Suchabfrage vom 15.01.2024). Vorliegend handelt es sich um herkömmliche Zigaretten (vgl. III. B. 12 hiavor) und nicht um elektrische Geräte, weshalb das Zeichen, selbst für ein allfälliges Aktivieren von Zigarettenaromen, somit, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnerschen Partei, nicht naheliegend bzw. direkt beschreibend ist (vgl. auch nachfolgend unter III. E. 3). Folglich vermag es im Gebrauch mit anderen Bestandteilen seine kennzeichnende Funktion zu erfüllen.

14. Vor diesem Hintergrund bzw. anhand der Unterlagen ist erkennbar, dass das Bildelement «  » als Marke verstanden und gebraucht wird und nicht als Firma, aufgrund des fehlenden – üblicherweise bei Firmen vorhandenen – Zusatzes wie z.B. Ltd., AG. Der abgebildete «Power Button» wird als produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal erkannt und vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung verstanden werden, weil das «On-Zeichen» wie ausgeführt in erster Linie bei elektrischen Geräten für die Aktivierung der Stromzufuhr verwendet wird und für diese üblich ist, was dem Verkehr bekannt sein dürfte. Es liegt somit ein **markenmässiger** Gebrauch vor.
15. Bei den ausgewiesenen Umsatzzahlen und Werbeumsätzen (Replikbeilage 3) handelt es sich um eine reine Parteibehauptung, welche grundsätzlich unbehilflich ist. Anhand der eingereichten Unterlagen, insbesondere aufgrund der beispielhaften Rechnungen (Replikbeilage 4), welche sich über mehrere Jahre beziehen (09.10.2019, 24.07.2020, 21.07.2021, 24.08.2022) und der ausgewiesenen Verkaufszahlen (CHF 38'028.00 für LUCKY STRIKE WILD, CHF 29'140.00 für KENT SWITCH BOX bzw. CHF 16'275.00 für LUCKY STRIKE TONIC BOX resp. 45'570.00 für LUCKY STRIKE WILD BOX, CHF 22'371.00 für KENT SWITCH BOX bzw. CHF 23'387.00 für LUCKY STRIKE WILD BOX, CHF 7'457.00 für KENT SWITCH BOX bzw. CHF 13'364.00 für LUCKY STRIKE WILD BOX resp. CHF 3'341.00 für LUCKY STRIKE ZEST BOX) kann ohne weiteres von mehr als einer minimalen Marktbearbeitung ausgegangen werden. Es handelt sich demzufolge nicht nur um Einzelaktionen. Folglich geht aus den Belegen hervor, dass es sich um einen **ernsthaften** Gebrauch handelt.
16. Aus den genannten Gründen kann davon ausgegangen werden, dass die widersprechende Partei im massgeblichen Zeitraum in der Schweiz unter der Widerspruchsmarke Zigaretten anbot und verkaufte. In einem ersten Schritt ist zu prüfen, ob diese sich unter die eingetragenen Waren des Widerspruchszeichens subsumieren lassen (sog. Subsumptionsfrage).
17. Das ältere Zeichen ist für *Zigaretten* (Kl. 34) eingetragen, für welche der Gebrauch glaubhaft ist. Die Frage, ob die *Zigaretten* sich auf die weiteren Waren des Widerspruchszeichens in Klasse 34 zu erstrecken vermögen, kann vorliegend offenbleiben. Da dies im Ergebnis ohne Einfluss auf die Beurteilung der Gleichartigkeit bzw. Verwechslungsgefahr ist. Denn der Widerspruch wäre nicht anders zu beurteilen (vgl. III. C. nachfolgend). Für die nachfolgende Beurteilung kann sich die widersprechende Partei auf die Waren **Zigaretten** (Kl. 34), für welche der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft ist, stützen.

C. 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, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 34 Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et cigares; cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; articles pour fumeurs; allumettes.
3. Der Gebrauch der Widerspruchsmarke ist für folgende Waren glaubhaft:
Klasse 34 Zigaretten.
4. Beide Zeichen sind für *Zigaretten* bzw. *cigarettes* registriert. Es besteht folglich Gleichheit. Die angefochtenen *cigarettes électroniques* enthalten definitionsbedingt keinen Tabak. E-Zigaretten erhitzen eine nikotinhaltige Flüssigkeit, das sogenannte Liquid, und verdampfen diese, wobei der Dampf eingeatmet wird (vgl. <https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/gebrauchsgegenstaende/e-zigaretten.html>; Suchabfrage vom 15.01.2024). Zwischen diesen und den herkömmlichen *Zigaretten* des Widerspruchszeichens bestehen enge Berührungspunkte: Aufgrund der Marktnähe und der Übereinstimmung in der Zweckbestimmung ist die starke Gleichartigkeit zu bejahen, auch wegen der sich deckenden Verkaufsorte und Abnehmer.
5. Die angefochtenen Waren *cigares et vaporisateurs oraux pour fumeurs; tabac et succédanés du tabac, articles pour fumeurs, allumettes* gehören demselben Markt an wie die *Zigaretten* des Widerspruchszeichens. Weiter stellen z.B. letztere nützliche oder notwendige Ergänzungen zum Hauptangebot des Widerspruchszeichens dar. Überdies werden die sich gegenüberstehenden Waren in der Regel von denselben Herstellern produziert, richten sich an dasselbe relevante Publikum und können auch an denselben Verkaufsstellen erworben werden. Zudem können, aufgrund der Marktnähe und des ähnlichen Verwendungszwecks, Gemeinsamkeiten im Know-how ausgemacht werden. All diese Gründe sprechen für die (starke) Gleichartigkeit.
6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

D. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2. In casu stehen sich das Bildzeichen  (Widerspruchsmarke) und das kombinierte Wort- und Bildzeichen **Sψitsch** (angefochtene Marke) gegenüber. Die Zeichen sind ohne Farbanspruch eingetragen. Beim jüngeren Zeichen kommt weder dem Wort- noch dem Bildelement vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).
3. Beim jüngeren Zeichen erschöpft sich die grafische Gestaltung in der Verwendung einer üblichen, stilisierten Computerschrift, wobei der zweite Buchstabe, der Vokal «u», einen senkrechten, durchbrochenen Strich aufweist. Dieser setzt mittig, in der Aussparung, oberhalb der u-Form an bis vor dem Bogen unten, wobei er danach weitergeht und kurz darauf endet. Trotz dieser Ausgestaltung wird er in erster Linie als «u» erkannt, da die Gestaltung an dessen Grundform nichts ändert. Für die Wahrnehmung als «w» braucht es deshalb, entgegen der Auffassung der widersprechenden Partei, einen Gedankenschritt. Da die grafische Gestaltung im Schriftzug integriert ist und die Grundform des Buchstabens «u» nicht tangiert, wird das angefochtene Zeichen als «Switch» gelesen, auch weil die Abnehmer versucht sind, einem Zeichen eine Bedeutung beizumessen (vgl. zu letzterem: Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.2.4; BVGer B-2147/2016, E. 5.4.1 – DURINOX). Vor diesem Hintergrund ist anzunehmen, dass sich das Publikum insbesondere im (mündlichen) Geschäftsverkehr vorwiegend am Wortbestandteil orientieren wird, auch wenn dem Bildelement Gewicht zukommt.
4. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Bildelementen sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen (vgl. auch Gallus Joller in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, N 195 zu Art. 3). Massgebend sind jeweils der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.2).
5. Das Widerspruchszeichen  zeigt das Symbol des Power-Buttons in weisser Ausführung, welches sich aus einem nach oben geöffneten Kreis mit einem senkrechten Strich zusammensetzt und auf einem schwarzen Quadrat steht. Von Bedeutung ist, dass das grau gehaltene Element  des jüngeren Zeichens im Schriftzug **Sψitsch** enthalten ist. Durch diese Platzierung und Form wird  in erster Linie als grafisch ausgestalteter Buchstabe u wahrgenommen, welcher einen senkrechten, durchbrochenen Strich aufweist (vgl. unter III. D. 3 hiervoor).
6. Das angefochtene Zeichen stimmt mit dem Widerspruchszeichen zwar dahingehend überein, als dass auch es ein gewölbtes, gegen oben geöffnetes Element aufweist, in dessen Aussparung ein Strich ist, welcher ersteres überragt. Es besteht somit Übereinstimmung im Grundmotiv. Die konkrete Ausgestaltung dieses Elements ist jedoch beim jüngeren Zeichen unterschiedlich: Letzteres ist kein nahezu geschlossener Kreis mit kurzem Strich in der Aussparung, sondern der Buchstabe «u», bei welchem der Strich länger ist, unten weitergeht und deshalb eher an eine Rune, ein altes Schriftzeichen der Germanen erinnert, als an einen Kreis (vgl. <https://kryptografie.de/kryptografie/chiffre/futhark-runen.htm>; Suchabfrage vom 15.01.2024). Die wahrgenommene «Gesamtform» ist folglich, wie ausgeführt, unterschiedlich: kreisförmig in Alleinstellung vs. u-förmig als Teil des Schriftzugs «switch» (vgl. zur Gesamtform: BVGer 4841/2007, E. 4 – Herz [fig.] / Herz [fig.] mit Verweis auf BVGer B-7506/2006, E. 7 – [Karomuster] [fig.]). Vorliegend ist somit lediglich von einer entfernten Zeichenähnlichkeit auszugehen, weshalb die Verwechslungsgefahr zu beurteilen ist.

E. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
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 sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

3. Die Widerspruchsmarke  zeigt das Symbol des Power-Buttons in weisser Ausführung, welches sich aus einem nach oben geöffneten Kreis mit einem senkrechten Strich zusammensetzt und auf einem schwarzen Quadrat steht. Sie erschöpft sich nicht in einer üblichen bzw. naheliegenden grafischen Darstellung der *Filterzigaretten* (Kl. 34), für welche der Gebrauch glaubhaft ist. Auch handelt es sich bei der älteren Marke nicht um die Abbildung einer typischen, «klassischen» Form bzw. eines typischen Motivs der hier interessierenden Waren der Klasse 34 (vgl. hierzu auch BVGer B-2668/2016, E. 4.5 [letzter Absatz] – Croco (fig.) / MISS CROCO). Der abgebildete Power-Knopf, welcher bei elektrischen Geräten für die Aktivierung der Stromzufuhr steht, ist für herkömmliche Zigaretten nicht naheliegend bzw. direkt beschreibend (vgl. unter III. B. 13 hiavor). In Zusammenhang mit den strittigen Waren kann der Widerspruchsmarke denn auch kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Die Widerspruchsmarke ist folglich, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnерischen Partei, normal kennzeichnungskräftig und ihr kommt ein normaler Schutzzumfang zu.
4. Der Umstand, dass beide Marken ein «gewölbtes» Bildelement enthalten, in dessen Aussparung ein Strich ist, ist zulässig und führt noch nicht zu einer Verwechslungsgefahr, weil eine Marke das konkrete Kennzeichen, jedoch nie die dahintersteckende konzeptionelle Idee respektive das Gestaltungsmotiv monopolisiert (vgl. BGer in sic! 2020, 93, E. 3.4.1 – Armani-Adler [fig.] / Glycine [fig.]). Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist folglich zulässig, sofern sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.2 und BGer in sic! 2020, 93, E. 3.4.1 – Armani-Adler [fig.] / Glycine [fig.] und BVGer B-6573/2016, E. 6 bis 7 – Apple [fig.] / ADAMIS GROUP [fig.] unter www.bvger.ch).
5. Von Bedeutung ist, dass zwischen den Vergleichszeichen die erwähnten gestalterischen Abweichungen bestehen (vgl. III. D. 6 ff. hiavor), die das Gesamtbild zu beeinflussen vermögen, zumal sie nicht nur Einzelheiten betreffen (vgl. z.B. BVGer 264/2017, E. 4 – [Winkel] [fig.] / [Winkel] [fig.] mit Verweis auf BVGer B-7506/2006, E. 7 – [Karomuster] [fig.] / [Karomuster] [fig.] und BVGer B-5830/2009, E. 6.4 f – [fünf Streifen] [fig.] / [fünf Streifen] [fig.]). Zudem bestehen keine Übereinstimmungen im weiteren Zeichenelement der angefochtenen Marke, dem flächenmässig dominierenden Fantasiewort "switch", welches aufgrund der phonetischen Nähe zu «switch» Assoziationen zu diesem im Warenbereich der Klasse 34 unbestimmten, englischen Begriff (auf Deutsch: «Wechsel, Schalter, switchen, wechseln») hervorruft (vgl. www.pons.de; Suchabfrage vom 15.01.2024). Das Bildelement der angefochtenen Marke wird, auch weil es Bestandteil des Wortelements «switch» ist, nicht als blossе Variation der Widerspruchsmarke wahrgenommen. Das Bildelement verschmilzt derart mit dem Rest, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element erscheint. Vielmehr stellt es eine eigenständige Gestaltung dar und grenzt sich aus den genannten Gründen genügend von der Widerspruchsmarke ab. Angesichts des unterschiedlichen Erinnerungseindrucks ist deshalb nicht zu erwarten, dass – selbst im verschwommenen Erinnerungsbild der Verkehrskreise – ein Zusammenhang mit der Widerspruchsmarke vermutet wird. Die angefochtene Marke verfügt aus den genannten Gründen über einen in der Masse wesentlich abweichenden Gesamteindruck, weshalb eine rechtsgenügende Unterscheidbarkeit der Vergleichsmarken gegeben ist, dies auch unter Berücksichtigung des normalen Aufmerksamkeitsgrades der Verkehrskreise, der bei den hier interessierenden Waren der Klasse 34 zum Tragen kommt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6). Da ein markenrechtlicher Motivschutz jedoch ausser Betracht fällt, ist – trotz des aufgrund der Gleichheit bzw. starken Gleichartigkeit gebotenen strengen Massstabs (vgl. zur Wechselwirkung: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5) – eine Verwechslungsgefahr aus den genannten Gründen zu verneinen (vgl. hierzu auch BGer in sic! 2020, 93, E. 3.4.2 – Armani-Adler [fig.] / Glycine [fig.]). Der Widerspruch Nr. 103311 wird daher abgewiesen.

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). 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).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen, weshalb sie kostenpflichtig wird. Es wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 als angemessen. Die Widerspruchsgebühr ist von der widersprechenden Partei zu tragen.

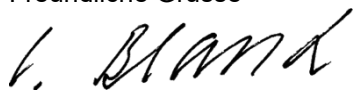
Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch Nr. 103311 wird abgewiesen
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegenerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zu bezahlen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 29. Januar 2024

Freundliche Grüsse



Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin

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).