

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103312 in Sachen

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

Widersprechende Partei

vertreten durch

Baker & McKenzie Zurich
Holbeinstrasse 30
8034 Zürich

CH-Marke Nr. 271886 - SWITCH

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 Schweizer Marke Nr. 271886 "SWITCH" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 34 Tabakwaren aller Art.
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.
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 die 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 08.05.1974 hinterlegt und die angefochtene Marke am 18.01.2023. 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 21.09.1974 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) 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 (Replikbeilagen 2 und 5) 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 «Kent SWITCH Box» an die Migrolino (6304 Baar) bzw. Valora Schweiz AG (4132 Muttlenz) verkauft hat, welche an die Migrolino AG (in 5034 Suhr) bzw. Valora AG (4622 Egerkingen) geliefert hat. Wie den auf der Replik ausgewiesenen Warenabbildungen entnommen werden kann, handelt es bei den in den Rechnungen aufgeführten Waren «Kent SWITCH Box» um 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. «SWITCH» wird prominent auf der Vorderseite der Zigarettenverpackungen mit anderen Elementen verwendet. Auf einem Teil der Verpackungen ist «SWITCH», rechts, oberhalb des Worts «KENT» zu erkennen. Bei anderen steht «SWITCH» mittig unterhalb des Elements «DUNHILL (PURPLE)» (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 die Elemente SWITCH und KENT bzw. DUNHILL (PURPLE) aufgrund ihrer verschiedenen, voneinander getrennten Positionen und der Unterschiede in Bezug auf ihre Grösse, Schriftart und Farbe, mangels grammatikalischer oder sonstiger Verbindungen, vom Publikum (Durchschnittskonsumenten, Fachkreise) als voneinander unabhängig wahrgenommen. Die Argumente der widerspruchsgegnerschen Partei,

wonach die Verwendung von SWITCH mit dem Element KENT einen abweichenden Markengebrauch darstelle, überzeugen vor diesem Hintergrund nicht. Zudem werden in der hier relevanten Zigarettenbranche bekanntlich Zigarettennamen mit Zusätzen wie der Produktlinie verwendet, weshalb sich der Verkehr hier an gleichzeitig benutzte Zeichen gewohnt ist.

14. Weiter ist anhand der Unterlagen erkennbar, dass «SWITCH» als Marke verstanden und gebraucht wird und nicht als Firma, aufgrund des fehlenden – üblicherweise bei Firmen vorhandenen – Zusatzes wie z.B. Ltd., AG. «SWITCH» wird deshalb als produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal erkannt und vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung verstanden werden. 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 85'356.00, CHF 29'140.00, CHF 22'371.00, CHF 7'457.00) 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. Die Zigaretten fallen definitionsbedingt unter die weit gefassten *Tabakwaren aller Art* (Kl. 34) des Widerspruchszeichens, welche in dieser offenen Formulierung jede Art von Waren, welche aus Tabak bestehen, enthalten. Die Frage, ob die Zigaretten sich auf die weit gefassten *Tabakwaren aller Art* (Kl. 34) des Widerspruchszeichens 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; articles pour fumeurs: allumettes, tabac et succédanés du tabac* gehören ebenfalls demselben Markt an wie die *Zigaretten* des Widerspruchszeichens. Weiter stellen sie mehrheitlich 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 die Wortmarke «SWITCH» (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke «Suitch» (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente (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 einen senkrechten, unterbrochenen Strich aufweist. Dieser setzt mittig, in der Aussparung, wenig oberhalb des Buchstabens «u» 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 «Suitch» 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. Die beiden Zeichenelemente «SWITCH» und «Suitch» bestehen aus je sechs Buchstaben – wobei fünf identisch (platziert) sind – und weisen (demzufolge) die gleiche Wortlänge, Kadenz und Silbenzahl auf. Mit

Ausnahme des zweiten Buchstabens stimmen die Begriffe überein und sind daher, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnenden Partei, sowohl klanglich als auch schriftbildlich sehr ähnlich. Obwohl bei einsilbigen Wörtern Unterschiede stärker ins Gewicht fallen als bei mehrsilbigen Zeichen (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1), vermögen die unterschiedlichen Buchstaben «W» respektive «u» den Zeichen vorliegend keine wesentlich abweichende Klangfarbe zu verleihen. Diese sind auch in schriftbildlicher Hinsicht nicht geeignet, im Erinnerungsvermögen der Abnehmer einen klar unterschiedlichen Gesamteindruck zu bewirken, auch unter Berücksichtigung, dass der Buchstabe «W» eine Ligatur aus zwei «v» oder «u» ist (vgl. <https://handletteringlernen.de/buchstaben/w/>; <https://de-academic.com/dic.nsf/dewiki/849726>; Suchabfrage vom 09.01.2024).

5. Der Umstand, dass die Wortelemente der Widerspruchsmarke in Grossbuchstaben, diejenigen der angefochtenen Marke demgegenüber in Kleinbuchstaben gehalten sind, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-4728/2014, E. 5.3.1 – WINSTON / Wilson), weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht wesentlich beeinflusst (vgl. BVGer B953/2013, E. 2 – CIZELLO / SCIELO).
6. 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.).
7. Dem Widerspruchszeichen «SWITCH» kommt die Bedeutung von «Schalter, Weiche, switchen, wechseln» zu (vgl. www.pons.de; Suchabfrage vom 09.01.2024). Diese Bedeutung dürfte den Verkehrskreisen bekannt sein, da das Verb «switchen» in der Bedeutung umschalten, (hin und her) wechseln auch im Deutschen verwendet wird (vgl. www.munzinger.de; Suchabfrage vom 09.01.2024). Demgegenüber findet sich der Begriff «Suitch» des jüngeren Zeichens in keinem Nachschlagewerk. Aufgrund der genannten phonetischen und schriftbildlichen Nähe zur Widerspruchsmarke besteht insbesondere die Gefahr des Verhörens zwischen «SWITCH» und «Suitch», weshalb nicht ausgeschlossen ist, dass sie dadurch ähnliche Gedankenverbindungen wecken. Folglich sind keine klaren Unterschiede im Sinngehalt auszumachen, welche die starken Ähnlichkeiten im Wort- und Klangbild zu kompensieren vermögen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.). Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

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).
2. Im Weiteren ist von Bedeutung mit welcher Aufmerksamkeit Letztere ausgesucht und erworben werden: Diese werden die allgemeinen Waren des täglichen Bedarfs der Klasse 34 mit normaler Aufmerksamkeit nachfragen: Als Genussmittel richten sich Zigaretten, Tabak, Rauchwaren usw. an ein breites Publikum, von dem bei der Prüfung hinsichtlich Markenunterschiede keine besondere Aufmerksamkeit erwartet werden darf (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
3. Zudem ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke relevant, welcher sich nach deren Kennzeichnungskraft bestimmt. 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 «SWITCH» kann in der Bedeutung von «Wechsel, Schalter, switchen, wechseln» in Verbindung mit den strittigen *Zigaretten* (Kl. 34) kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. "SWITCH" beschreibt weder direkt Eigenschaften, die Art, die Zweckbestimmung, die Herkunft der strittigen Waren noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellt dieser Begriff keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. «SWITCH» suggeriert, dass etwas gewechselt wird, doch mangels Präzisierung bzw. zusätzlichem Element ist nicht erkennbar was, inwiefern diesem Begriff in Alleinstellung ein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden kann. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
5. Die Vergleichszeichen werden für gleiche bzw. (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 Widerspruchsmarke abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Es fällt ins Gewicht, dass das Wortelement der angefochtenen Marke nahezu vollständig mit der Widerspruchsmarke übereinstimmt und lediglich der zweite Buchstabe von letzterer differiert: W vs. u. Dies hat zur Folge, dass die sich gegenüberstehenden Begriffe «SWITCH» (Widerspruchsmarke) und «Suitch» (angefochtene Marke) mehrheitlich, im Anfangsbuchstaben und in der Buchstabenfolge -ITCH, identisch sind. Das Austauschen des zweiten Buchstabens vermag den Sinngehalt und den Gesamteindruck der angefochtenen Marke aus den genannten Gründen nicht hinreichend zu verändern und droht zudem bei flüchtiger Wahrnehmung überhört zu werden. Im Weiteren stellt der Buchstabe «W» u.a., wie erwähnt, eine Ligatur aus zwei «u» dar (vgl. unter III. D. 4 hiavor).
6. Da der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken aus den genannten Gründen identisch ist, ist unter Berücksichtigung der starken Zeichennähe, der Gleichheit bzw. (starken) Gleichartigkeit und der normalen Aufmerksamkeit der Abnehmer die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben, zumal die Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums nicht überdehnt werden dürfen (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 997 ff.). Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 103312 wird folglich vollumfänglich gutgeheissen. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 792359 Suitsch ((fig.)) wird demzufolge vollumfänglich widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). 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 vollständig durchgedrungen, weshalb sie zu entschädigen ist. 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. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Vorliegend werden Kosten von CHF 3'200.00 gesprochen.

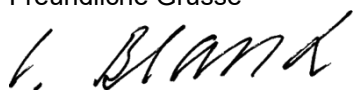
Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103312 wird gutgeheissen.
2.
Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 792359 - "Suitsch ((fig.))" wird vollumfänglich widerrufen.
3.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 3'200.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 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).