

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103733 in Sachen

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
Seestrasse 204
8802 Kilchberg

Widersprechende Partei

vertreten durch

MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep AG
Schiffbaustrasse 2
P.O. Box
8031 Zürich

CH-Marke Nr. 646246 - HELLO

gegen

Éclat BioTech SARL
61 Avenuede Lyon
75012 Paris
FR-Frankreich

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

BIP Solutions sp. z o.o.
Zjednoczenia 95
43-250 Pawlowice

CH-Marke Nr. 803096 - hello time

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 Schweizer Marke Nr. 803096 - "hello time" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 12.09.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:
Klasse 30: Kekse; Bonbons; Kaffee; Kuchen; Zucker; Getränke auf der Basis von Tee; Proteinreiche Getreideriegel; Getreideriegel; Bonbons zur Atemerfrischung; Eiscreme.
2. Am 12.12.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke teilweise, nämlich bezüglich der vorgenannten Waren, Widerspruch.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 646246 "HELLO" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 30: Kakao; Schokolade; Pralinen.
4. Mit Verfügung vom 14.12.2023 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Innert Frist reichte die widerspruchsgegenerische Partei keine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 26.01.2024 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechende Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
Die Widerspruchsmarke wurde am 22.03.2013, die angefochtene Marke am 30.08.2023 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. Vergleich der Waren

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der

Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch).

2. Die angefochtene Marke ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:
Klasse 30: Kekse; Bonbons; Kaffee; Kuchen; Zucker; Getränke auf der Basis von Tee; Proteinreiche Getreideriegel; Getreideriegel; Bonbons zur Atemerfrischung; Eiscreme.
3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 30: Kakao; Schokolade; Pralinen.

Angefochtene Waren in Klasse 30

4. Die Waren «*Kakao; Schokolade*» des Widerspruchszeichens enthalten auch Getränke, weshalb sie stark gleichartig sind zu den angefochtenen Getränken «*Kaffee; Getränke auf der Basis von Tee*», da sie allesamt unter der Kontrolle derselben Hersteller über dieselben Kanäle vertrieben und an denselben Orten zum Verkauf angeboten werden. Weiter befriedigen sie dasselbe Bedürfnis und werden vom Konsumenten als austauschbar betrachtet.
5. Bei den angefochtenen Waren «*Kekse; Kuchen; Proteinreiche Getreideriegel; Getreideriegel; Eiscreme*» und den Waren «*Schokolade; Pralinen*» des Widerspruchszeichens handelt es sich vereinfacht gesagt um (Haupt- oder Neben-)Mahlzeiten, welche von den gleichen Herstellern zum Kauf angeboten werden z.B. (Konditoreien und/oder gleicher Rayon im Supermarkt), weshalb die Konsumenten ohne Weiteres davon ausgehen, dass diese Produkte aus demselben Unternehmen bzw. vom selben Produzenten stammen. Soweit die sich gegenüberstehenden Waren decken, besteht Gleichheit und soweit weitergehend starke Gleichartigkeit.
6. Die «*Bonbons; Bonbons zur Atemerfrischung*» zählen wie Schokolade zu den Süswaren werden zwischen den Hauptmahlzeiten eingenommen und stehen damit an gleicher Stelle wie «*Schokolade*» und «*Pralinen*» des älteren Zeichens. Zudem werden sie an denselben Orten zum Verkauf angeboten (z.B. in Konditoreien und/oder im gleichen Rayon im Supermarkt) und es handelt sich um austauschbare Waren. Entsprechend ist die Gleichartigkeit zu bejahen.
7. Bei der angefochtenen Ware «*Zucker*» und den Waren «*Kakao*» und «*Schokolade*» des Widerspruchszeichens, welche in dieser offenen Formulierung auch Kakao- bzw. Schokoladenpulver enthalten (vgl. betreffend Kakao: BVGer B-7562/2016, E. 4.3 ff. – MERCI / Merci [fig.]), handelt es sich um Süssmittel, welche u.a. bei der Herstellung von Backwaren verwendet werden. Aufgrund des gleichen Verwendungszwecks, der Substituierbarkeit und der Übereinstimmung in den Vertriebsstätten besteht somit Gleichartigkeit.
8. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise teils hochgradige Gleichartigkeit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen.

Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2. In casu stehen sich die reinen Wortmarken "HELLO" (Widerspruchsmarke) und "hello time" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
3. Das Worтеlement «HELLO» der Widerspruchsmarke findet sich vollständig in der jüngeren Marke und wird bei dieser mit dem englischen Zusatz «time» am Zeichenende ergänzt. Die Übereinstimmung der Widerspruchsmarke mit dem ersten Worтеlement der angefochtenen Marke führt dazu, dass sich die Vergleichszeichen bezüglich einem von zwei Zeichenbestandteilen decken. Aufgrund des Abstands zum weiter vorhandenen Element «time» ist der übereinstimmende Zeichenbestandteil «hello» in der angefochtenen Marke ohne weiteres als selbständiger Markenbestandteil erkennbar. Folglich können die Vergleichszeichen aufgrund der vorhandenen Übereinstimmungen als ähnlich im Klang- und Schriftbild beurteilt werden.
4. 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.).
5. Das den beiden Vergleichszeichen gemeinsame englischen Wort(-element) «HELLO» steht für «Hallo» (vgl. PONS Wörterbuch unter: <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/hello>, Suchabfrage vom 29.04.2024). Der dem englischen Grundwortschatz angehörende Begriff «HELLO» wird von den Verkehrskreisen (Durchschnittskonsumenten und Fachkreise der Klasse 30) ohne Weiteres im vorgenannten Sinne verstanden, auch aufgrund der Entsprechungen in den Landessprachen Deutsch und Französisch: *hallo* bzw. *allô* (vgl. <https://www.dict.cc/>, Suchabfragen vom 29.04.2024). Das ältere Zeichen wird somit mit «Hallo» übersetzt. Auch «time» gehört zum englischen Grundwortschatz und wird von den angesprochenen Abnehmerkreisen problemlos verstanden. Die angesprochenen Abnehmerkreise erkennen im angefochtenen Zeichen die Bedeutung «Hallo Zeit». Es ist aber nicht so, dass in der angefochtenen Marke durch den Begriff «time» das Element «hello» eine andere Bedeutung als in der Widerspruchsmarke bekommt. Selbst wenn seitens der Konsumenten ein gewisser Unterschied in den Bedeutungsinhalten der Vergleichszeichen festgestellt wird, weisen diese das korrespondierende Element «hello» auf, so dass keine rechtsgenügenden Unterschiede in den Sinngehalten auszumachen sind, welche geeignet wären, die festgestellte starke Zeichenähnlichkeit auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene zu kompensieren. Es bestehen somit auch gewisse Ähnlichkeiten auf sinngehaltlicher Ebene, die ein Verlesen oder Verhören nicht völlig ausschliessen.
6. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche

Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2. 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. Das Institut ist der Ansicht, dass «HELLO» in der Bedeutung von «Hallo» (vgl. III. C. 5 hiervor) in Verbindung mit den Waren «Kakao; Schokolade; Pralinen» der Klasse 30 kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden kann. «HELLO» beschreibt weder Eigenschaften, die Art, die Zweckbestimmung der strittigen Waren noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellt dieser Begriff keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Im Weiteren ist auch nicht erkennbar, dass «HELLO» im Geschäftsverkehr allgemein oder im Zusammenhang mit den strittigen Waren üblicherweise verwendet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1, 4.4). Die Widersprechende verweist in ihre Widerspruchsschrift auf die langjährige und intensive Benutzung der Widerspruchsmarke in der Schweiz. Daraus leitet sie eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ab. Die Frage, ob die Widerspruchsmarke über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfügt, kann nach Auffassung des Instituts vorliegend offengelassen werden, da, wie im Folgenden dargelegt wird, dem Widerspruch bereits auf der Grundlage eines normalen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke stattgegeben werden kann. In casu ist somit davon auszugehen, dass der Widerspruchsmarke «HELLO» zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zukommt.
4. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren der Klasse 30 beansprucht. Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer bestehenden Marke ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente nicht geeignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen (vgl. Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts [nachfolgend: BVGer] B-7500/2006, E. 9.1 – Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.); abrufbar unter www.bvger.ch; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Letzteres trifft vorliegend zu, weil die Widerspruchsmarke nahezu unverändert resp. klanglich identisch in das jüngere Zeichen übernommen wurde und klar erkennbar bleibt. Eine Zeichenähnlichkeit könnte denn auch nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element wahrgenommen wird (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Dies ist in casu klar nicht der Fall.
5. Im Weiteren ist auch von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren und -dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie gekauft bzw. in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt. Aufgrund der Formulierung der Warenverzeichnisse ist oft keine eindeutige Positionierung möglich, weshalb in solchen Fällen von durchschnittlicher Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6). Die im vorliegenden Fall interessierenden Waren der Klasse 30 gelten als Massenartikel des täglichen Bedarfs, bei denen von einer geringeren Aufmerksamkeit des Publikums auszugehen ist (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen).
6. Da aus den vorgenannten Gründen der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch ist, ist in Anbetracht der Zeichennähe, der geringen Aufmerksamkeit der Abnehmer und der teils bestehenden Gleichheit bzw. starken Gleichartigkeit, 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.). Soweit das Publikum, infolge des Zeichenelements «time» der angefochtene Marke Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten – die ältere Marke wurde vollständig in die jüngere übernommen – falsche Zusammenhänge vermutet werden, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und

Verbindungen (sog. «mittelbare Verwechslungsgefahr»; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2). Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 103733 wird folglich gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 803096 "hello time" im Umfang des Widerspruchs (Klasse 30: *Kekse; Bonbons; Kaffee; Kuchen; Zucker; Getränke auf der Basis von Tee; Proteinreiche Getreideriegel; Getreideriegel; Bonbons zur Atemerfrischung; Eiscreme*), widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein einfacher 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 1'200 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchsgebühr zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher auf CHF 2'000.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103733 wird gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 803096 - "hello time" wird für folgende Waren widerrufen:

Klasse 30: *alle beanspruchten Waren.*

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 1. Mai 2024

Freundliche Grüsse



Mara Mosset

Rechtsmittelbelehrung:

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