

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103663 in Sachen

share GmbH
Erkelenzdam 59-61
10999 Berlin
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

Schaad Balass Menzi & Partner AG
Patent- und Markenanwälte
Bellerivestrasse 20
8034 Zürich

CH-Marke Nr. 774644 - share ((fig.))



gegen

SINMAS HOLDINGS PTE. LTD.
112 Robinson Road,
#03-01 Robinson 112
Singapore 068902
SG-Singapur

Widerspruchsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 1738700 - SHARY ((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 IR-Marke Nr. 1738700 «SHARY ((fig.))» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 06.07.2023 in der Gazette des marques internationales Nr. 2023/25 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren geschützt:
Klasse 29: Arachides transformées; légumes cuits; préparations pour potages de légumes; aliments à grignoter à base de fruits; aliments à grignoter à base de légumes déshydratés; en-cas à base de légumes; champignons séchés; champignons préparés; champignons transformés; champignons conservés; légumes en conserve; conserves de légumes; poudres et produits à boire à base de laitages; potages en poudre.
2. Am 31.10.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 774644 «share ((fig.))» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die u.a. für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 29: Verarbeitete Nüsse; Snacks auf der Basis von Nüssen; Snackmischungen aus getrockneten Früchten und verarbeiteten Nüssen; Molkereiprodukte und deren Ersatzprodukte; Milch; Milchpulver; Milchgetränke; Aufstriche, auf der Basis von verarbeitetem Obst und Gemüse sowie aus Molkereiprodukten und deren Ersatzprodukten; Fertiggerichte, vorwiegend bestehend aus Gemüse, Eiern, Fleisch, Fisch und Meeresfrüchten; pikante Snacks auf Basis von Hülsenfrüchten oder Nüssen; pikante Snacks, nämlich Kartoffelchips, Gemüse-Chips, Linsen-Chips, Frucht-Chips und Soja-Chips; ausgenommen solche Produkte in glutenfreier Form, die natürlicherweise Gluten enthalten.
4. Am 06.11.2023 erliess das Institut gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Die widerspruchsgegnerische Partei wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen. Innert Frist wurde keine Eingabe gemacht und weder ein Zustellungsdomizil noch ein in der Schweiz niedergelassener Vertreter benannt.
5. Mit Verfügung vom 09.02.2024 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
6. 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).
2. Die Widerspruchsmarke wurde 11.06.2021 hinterlegt. Die angefochtene Marke wurde am 09.06.2023 mit einer australischen Priorität vom 11.03.2023 im internationalen Register eingetragen. 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. Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz benennen oder einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die widerspruchsgegnerische Partei einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt.

(vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 4.3, unter www.ige.ch). Das Dispositiv des Entscheids wird ihr gemäss Regel 23bis AusfO (Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, SR 0.232.112.21) über die WIPO eröffnet.

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, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Die angefochtene Marke ist in der Klasse 29 für folgende Waren geschützt:
Arachides transformées; légumes cuits; préparations pour potages de légumes; aliments à grignoter à base de fruits; aliments à grignoter à base de légumes déshydratés; en-cas à base de légumes; champignons séchés; champignons préparés; champignons transformés; champignons conservés; légumes en conserve; conserves de légumes; poudres et produits à boire à base de laitages; potages en poudre.
3. Die Widerspruchsmarke ist in derselben Klasse für folgende Waren eingetragen:
Verarbeitete Nüsse; Snacks auf der Basis von Nüssen; Snackmischungen aus getrockneten Früchten und verarbeiteten Nüssen; Molkereiprodukte und deren Ersatzprodukte; Milch; Milchpulver; Milchgetränke; Aufstriche, auf der Basis von verarbeitetem Obst und Gemüse sowie aus Molkereiprodukten und deren Ersatzprodukten; Fertiggerichte, vorwiegend bestehend aus Gemüse, Eiern, Fleisch, Fisch und Meeresfrüchten; pikante Snacks auf Basis von Hülsenfrüchten oder Nüssen; pikante Snacks, nämlich Kartoffelchips, Gemüse-Chips, Linsen-Chips, Frucht-Chips und Soja-Chips; ausgenommen solche Produkte in glutenfreier Form, die natürlicherweise Gluten enthalten.
4. Die angefochtenen *arachides transformées* sind verarbeitete Erdnüsse. Als solche sind sie unter die *verarbeiteten Nüsse* der Widerspruchsmarke zu subsumieren. Unter den Oberbegriff Nüsse fallen selbstredend auch Erdnüsse. Somit ist insoweit von Gleichheit auszugehen. Die angefochtenen *aliments à grignoter à base de fruits* sind gleich zu *Snackmischungen aus getrockneten Früchten* der Widerspruchsmarke. Soweit es sich bei Ersteren ebenfalls um getrocknete Früchte handelt, besteht Warenidentität. Soweit die Früchte nicht getrocknet sind, besteht hochgradige Gleichartigkeit. Die Widerspruchsmarke beansprucht *pikante Snacks, nämlich Gemüse-Chips*. Soweit es sich bei den angefochtenen *en-cas à base de légumes* (auf Deutsch: Snacks auf Gemüsebasis) ebenfalls um Gemüse-Chips handelt, decken sich die Waren und es besteht Warengleichheit. Soweit die angefochtenen Waren darüber hinaus gehen, besteht starke Gleichartigkeit (vgl. z.B. BVGer B-1778/2019, E. 5.3.2, PYRAT //

thePirate.com [fig.], tP thePirate.com [fig.]). Die Tatsache, dass die Gemüsechips bei der Widerspruchsmarke pikant sind und bei der angefochtenen Marke eine solche Präzisierung fehlt, ändert nichts an dieser Beurteilung, da Letztere ebenfalls pikant sein können.

Die angefochtenen *poudres à base de laitages* sind identisch, bzw. stark gleichartig zu *Milchpulver* der Widerspruchsmarke. Soweit es sich bei diesen angefochtenen Waren ebenfalls um Milchpulver handelt, besteht offensichtlich Gleichheit, darüber hinaus starke Gleichartigkeit. Die angefochtenen *produits à boire à base de laitages* sind unter die *Molkereiprodukte* der Widerspruchsmarke zu subsumieren und gleich zu *Milch*; *Milchgetränke* der Widerspruchsmarke. Milchprodukte sind per definitionem Molkereiprodukte. Es handelt sich dabei Lebensmittel, die hauptsächlich aus Milch oder Milchbestandteilen bestehen (vgl. z.B. <https://de.wikipedia.org/wiki/Milcherzeugnis>, besucht am 21.05.2024). Insoweit besteht ebenfalls Warengleichheit.

Die angefochtenen *légumes cuits; préparations pour potages de légumes; aliments à grignoter à base de légumes déshydratés; légumes en conserve; conserves de légumes* sind unter die *Fertiggerichte, vorwiegend bestehend aus Gemüse* der Widerspruchsmarke zu subsumieren bzw. stark gleichartig zu *Aufstriche, auf der Basis von verarbeitetem Gemüse* und *pikante Snacks, nämlich Gemüse-Chips* der Widerspruchsmarke, da es sich bei diesen Produkten allesamt um verarbeitetes Gemüse handelt.

Sofern die angefochtenen *potages en poudre* ebenfalls aus den verarbeiteten Lebensmitteln *Gemüse, Eiern, Fleisch, Fisch und Meeresfrüchten* besteht, decken sie sich mit den *Fertiggerichten, vorwiegend bestehend aus Gemüse, Eiern, Fleisch, Fisch und Meeresfrüchten* der Widerspruchsmarke, da Suppen ebenfalls Fertiggerichte darstellen (vgl. z.B. <https://www.saaza.ch/de-CH/lebensmittel-getraenke/fertigsuppen>, besucht am 21.05.2024). Bestehen die angefochtenen *potages en poudre* aus anderen als diesen Waren, so geht die Warenliste der angefochtenen Marke darüber hinaus und es besteht insoweit starke Gleichartigkeit. Es handelt sich bei Suppenpulver und Fertiggerichten beiderseits um verarbeitete Produkte für die menschliche Ernährung und somit allesamt um konkurrierende, offensichtlich substituierbare Produkte, die auf demselben Herstellungs-Know-how beruhen und über dieselben Vertriebskanäle angeboten werden.

Bei den angefochtenen *champignons séchés; champignons préparés; champignons transformés; champignons conservés* handelt es sich per definitionem um Pilze (vgl. z.B. <https://de.wikipedia.org/wiki/Champignons>, besucht am 21.05.2024). Sie werden oft gemeinsam mit Gemüse angeboten und werden auch wie Gemüse verarbeitet. Sie sind ebenfalls stark gleichartig zu den *Fertiggerichten, vorwiegend bestehend aus Gemüse, Eiern, Fleisch, Fisch und Meeresfrüchten*. Fertiggerichte können selbstredend auch aus Champignons bestehen (vgl. z.B. <https://www.coop.ch/de/lebensmittel/vorraete/konserven/gemuese/pilze/champignons-de-paris-geschnitten/p/3020211>; <https://harzer-produkte.de/products/frikassee-keunecke-geniesserkueche-genuss-schnelles-gericht>, jeweils besucht am 21.05.2024).

5. In diesem Zusammenhang kann zudem festgestellt werden, dass es sich bei den konkurrierenden Waren der Klasse 29 allesamt um Lebensmittel des täglichen Bedarfs handelt, welche dazu bestimmt sind, in der Küche verwendet zu werden. Diese werden gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts als gleichartig beurteilt (vgl. BVGer B-2165/2018, E. 4.2 m.w.H. – Hero [fig.] / Heera [fig.]; sowie BVGer B-3488/2014, E. 4 m.w.H. – TEDDY / TA DI [fig.]). Es handelt sich allesamt um verarbeitete Lebensmittel, welche als Mahlzeiten dem gleichen Verwendungszweck dienen können und daher auch auf der gleichen Verarbeitungsstufe stehen. Ihre Vertriebswege sind weitgehend identisch. Sie richten sich an die gleichen Abnehmerkreise und da sie direkt konsumiert werden können stehen sie in einem Austauschverhältnis.
6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise hochgradige Gleichartigkeit sämtlicher Vergleichswaren 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 kombinierten Wort-/Bildmarken «share ((fig.))» (Widerspruchsmarke) und «SHARY ((fig.))» (angefochtene Marke) gegenüber. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Kleinbuchstaben, die angefochtene Marke demgegenüber in Grossbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-317/2010 vom 13.09.2010, E. 6.3 – Lifetex // LIFETEA; ebenfalls BVGer B-4728/2014 vom 12.10.2016, E. 5.3.1 – WINSTON // Wilson), weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks i.d.R. nicht prägt (vgl. BVGer B- 953/2013 vom 15.10.2013, E. 2.3 – CIZELLO // SCIELO).
3. 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. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).
4. Beide Marken enthalten grafische Elemente: Die Widerspruchsmarke «share (fig.)» besteht aus schwarzen Kleinbuchstaben. Der mittlere Buchstabe a enthält in der Mitte eine Lücke, so dass er in zwei Teile zergliedert wird. Auf diese Weise wirkt dieser Buchstabe etwas breiter als die restlichen Ziffern. Daneben enthält die Marke keine weiteren grafischen Ausgestaltungen.

Bei der angefochtenen Marke «SHARY (fig.)» stehen weisse Grossbuchstaben vor einer schwarzen etikettenartigen Umrandung. Das Wort wird mit einer weissen abgerundeten Linie unterstrichen. Beim mittleren Buchstaben A fehlt der Querbalken. Daneben enthält auch die angefochtene Marke keine weiteren grafischen Ausgestaltungen.

Diese grafischen Elemente der Vergleichszeichen lassen die Wortelemente keineswegs in den Hintergrund treten. Folglich ist davon auszugehen, dass sich das Publikum insbesondere im (mündlichen) Geschäftsverkehr vorwiegend an den Wortelementen orientieren wird.

5. 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.]).
6. Vergleicht man die Wortelemente «share» und «SHARY», so kann auf der schriftbildlichen Ebene festgestellt werden, dass die Vergleichszeichen jeweils aus fünf Buchstaben bestehen, wobei die ersten vier identisch sind. Somit stimmen die Zeichen in ihrem Beginn vollkommen überein. Unterschiedlich sind die jeweiligen letzten Buchstaben e bzw. Y, womit auch die Zeichenenden verschieden sind. Aufgrund der vier übereinstimmenden Buchstaben am Zeichenanfang sind sich die Vergleichszeichen schriftbildlich sehr ähnlich.

Auf der phonetischen Ebene ist die Widerspruchsmarke einsilbig («schär», der e bleibt unbetont), die angefochtene Marke demgegenüber zweisilbig («schä-ry»). Die Vokalfolge ist ebenfalls unterschiedlich, so a-e bzw. A-Y. Die Konsonantenfolge ist bei beiden Zeichen gleich, nämlich s-h-r. Indem die

Vergleichszeichen in vier von fünf Buchstaben vollkommen übereinstimmen und der letzte Buchstabe e der Widerspruchsmarke unbetont ist, werden die Zeichen bis auf den unterschiedlichen Buchstaben Y bei der angefochtenen Marke am Zeichenende auch gleich ausgesprochen («schär» bzw. «schäry»). Phonetisch sind sich die Vergleichszeichen somit insgesamt ebenfalls sehr ähnlich.

7. 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.).
8. Bei der Beurteilung des Sinngehalts konfligierender Zeichen ist grundsätzlich auf die Landessprachen abzustellen. Jeder Sprache kommt derselbe Stellenwert zu. Fremdsprachen, werden berücksichtigt, wenn ein Wort als einem erheblichen Teil der massgebenden Verkehrskreise bekannt vorausgesetzt werden kann. Ob dem so ist, wird grundsätzlich in jedem Einzelfall geprüft. Die Bekanntheit von Wörtern des englischen Grundwortschatzes ist ohne weiteres anzunehmen, wobei davon ausgegangen wird, dass die Durchschnittsabnehmer nicht nur englische Wörter mit leicht verständlichem Sinngehalt, sondern auch komplexere Aussagen verstehen (vgl. per analogiam Richtlinien, Teil 5, Ziff. 3.6). Das Zeichenverständnis richtet sich nach den angesprochenen Verkehrskreisen (vgl. per analogiam Richtlinien, Teil 5, Ziff. 3.5). Die massgeblichen Waren richten sich vorliegend ans breite Publikum (vgl. unten, D. Ziff. 2).
9. Die Widerspruchsmarke heisst «share». Aus dem Englischen wird «share» als Substantiv mit «Teil, Beitrag, Portion, Aktie» ins Deutsche übersetzt. Als Verb bedeutet «share» «teilen» (vgl. z.B. www.pons.com, besucht am 22.05.2024). «Share» findet sich heutzutage auch in deutschen Wörterbüchern, wo der Begriff mit «Teil, Anteil, Aktie» definiert wird (vgl. z.B. <https://www.munzinger.de/corporate>, besucht am 22.05.2024) bzw. in italienischen Lexika, wo er in der Wirtschafts- und Finanzsprache mit «Teil oder Anteil bzw. Aktie» beschrieben wird (*parte o quota di qualsiasi tipo di proprietà comune indivisibile*, vgl. <https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/share/?search=share>, besucht am 22.05.2024). Sowohl als Substantiv als auch als Verb gehört «share» zum englischen Grundwortschatz und wird von den Abnehmern direkt verstanden.

Demgegenüber handelt es sich beim Begriff der angefochtenen Marke «SHARY» um einen in der Schweiz kaum gebräuchlichen Familiennamen bzw. um in der Schweiz unbekannte Herkunftsangaben in der Ukraine (vgl. z.B. <https://www.onelook.com/?w=shary&ls=a>; <https://de.wikipedia.org/wiki/Schary>, besucht am 22.05.2024), womit die angefochtene Marke als unbestimmter Begriff wahrgenommen wird.

Somit verfügen die Vergleichszeichen zwar über einen unterschiedlichen Sinngehalt. Dieser kann aber aufgrund der Tatsache, dass die Gefahr besteht, dass der Unterschied zur Widerspruchsmarke im mündlichen Geschäftsverkehr überhört und vom Publikum gar nicht wahrgenommen wird, vernachlässigt werden. Jedenfalls ist der unterschiedliche Sinngehalt nicht derart, dass er die grossen Ähnlichkeiten auf phonetischer und visueller Ebene kompensieren könnte. Die strengen Anforderungen der Rechtsprechung an eine kompensierende Wirkung eines (gegebenenfalls) unterschiedlichen Sinngehalts sind somit vorliegend nicht erfüllt, zumal ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts eine Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung nicht schon dadurch zu kompensieren vermag, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke nicht entspricht. Die Wahrnehmung einer Marke muss vielmehr sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff derart bewirken, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anders einstellt. Das Bundesgericht verlangt, dass sich der betreffende Sinngehalt beim Hören und beim Lesen der Marke dem Bewusstsein geradezu aufdrängt (BGE 121 III 377, E. 2b – BOSS / BOKS; vgl. zum Ganzen auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 mit Hinweisen), was vorliegend nicht zutrifft.

10. 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. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmer sich die Waren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben werden. Die hier interessierenden Waren der Klasse 29 sind sodann Massenartikel des täglichen Bedarfs und werden gemäss Rechtsprechung vom breiten Publikum mit einer etwas geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen erworben als Spezialprodukte, welche nur einen beschränkten Absatzmarkt haben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6; BGer 4A_587/2021 Lindt / Lidl Goldhasen, E. 6.3.3; BVGer B-2165/2018, E. 5, Hero [fig.] / Heera [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. Die Widerspruchsmarke heisst «share», was aus dem Englischen als Substantiv mit «Teil, Beitrag, Portion, Aktie» und als Verbform mit «teilen» ins Deutsche übersetzt wird (vgl. C, Ziff. 9).

Steht «share» in Alleinstellung auf einer Ware der Klasse 29, ist dieser Begriff unbestimmt und interpretationsbedürftig. Auch wenn es sich bei den vorliegend interessierenden Waren um solche handelt, welche auch geteilt bzw. zusammen gegessen bzw. in Portionen aufgeteilt werden können, braucht es zu dieser Feststellung mindestens einen Gedankenschritt. Es ist keineswegs offensichtlich, warum gerade diese Esswaren der Klasse 29 in Unterschied zu anderen geteilt werden sollten/könnten. Es ist auch unklar, inwiefern diese Waren überhaupt teilbar sind (bestehen sie aus einzelnen Portionen oder sind sie typischerweise von ihrer Art her teilbar?). Die Abnehmer wissen nicht, was genau «Teil, Portion, Beitrag» bzw. «teilen» in Zusammenhang mit diesen Waren der Klasse 29 bedeuten soll. Damit das Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren als beschreibend bzw. als einfache Aufforderung verstanden wird, müsste es präzisiert bzw. ergänzt und interpretiert werden (beispielsweise mit «easy to share», «to share with friends», «share-me» oder ähnliches). Somit wird «share» nicht als direkter Hinweis auf die objektiven Eigenschaften der betroffenen Waren wahrgenommen. Es ist zudem auch nicht erkennbar, dass «share» in Alleinstellung im Geschäftsverkehr allgemein im Zusammenhang mit den hier massgeblichen Waren der Klasse 29 üblicherweise verwendet wird. Das Zeichen ruft höchstens eine Anspielung hervor und beschreibt nicht direkt die Waren selber.

Nur weil ein Zeichen Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, ist es aber nicht Gemeingut. Der beschreibende Charakter des Zeichens muss vielmehr einem erheblichen Teil der Adressatinnen und Adressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie erkennbar sein. Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Entscheidend ist, ob sie von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz nach dem Sprachgebrauch und den Regeln der Sprachbildung als Aussage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (vgl. z.B. B-4839/200, E. 3.3f., FACE ID mit weiteren Hinweisen). Dies trifft auf den englischen Ausdruck «share» in Alleinstellung in Zusammenhang mit Waren der Klasse 29 nicht zu.

Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.

5. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren beansprucht, weshalb

bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

Dies ist vorliegend nicht der Fall: Der Umstand, dass die Vergleichszeichen ausser im letzten Buchstaben und folglich im Wortanfang «shar-» vollständig übereinstimmen und somit phonetische und visuelle Überschneidungen im jeweiligen Zeichenbeginn bestehen, führt – zumal der Konsument dem Wortanfang besonders Beachtung schenkt – zur Gefahr, dass das Publikum die Abweichung im letzten Buchstaben am Wortende der angefochtenen Marke bei flüchtiger Wahrnehmung und gering aufgewendeter Aufmerksamkeit überhört resp. überliest. Auch ist unwahrscheinlich, dass der Abnehmer die Unterschiede aufgrund der im Übrigen ausgeprägten akustischen als auch visuellen Ähnlichkeiten auf Anhieb erkennen wird, da der Konsument die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig wahrnimmt.

Zwar führen bei kürzeren Zeichen, unter welche die sich gegenüber stehenden kombinierten Wort-/Bildmarken «share ((fig.))» und «SHARY ((fig.))» zu zählen sind, grundsätzlich bereits kleinere Unterschiede zur Unterscheidbarkeit. Vorliegend ist allerdings zu beachten, dass die angefochtene Marke in der Aussprache über zwei Silben verfügt, sodass zwar von einem kürzeren Zeichen, jedoch nicht von einem eigentlichen Kurzzeichen gemäss Lehre und Rechtsprechung gesprochen werden kann. Gemäss Rechtsprechung ist nur mit Zurückhaltung auf ein leicht erfassbares sowie einprägsames Kurzwort zu schliessen und selbst eine Wortmarke mit zwei Silben nicht per se als Kurzzeichen zu behandeln (vgl. BVGer B-1760/2012, E. 7.1, 7.2 – ZURCAL / ZORCALA). In casu sind die Unterschiede jedoch nicht derart, dass sie einen unterschiedlichen Gesamteindruck bewirken.

Der unterschiedliche Buchstabe Y bei der angefochtenen Marke resp. der vorhandene Unterschied am Wortende ist jedenfalls nicht derart, dass er den Gesamteindruck wesentlich zu prägen vermöchte. Auch ist er nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Identität zu verleihen, mithin vom übereinstimmenden Zeichenbeginn «shar-» abzulenken. Der geringe Aufmerksamkeitsgrad beim Erwerb der zur Diskussion stehenden Waren der Klasse 29 und die Übereinstimmung der Vergleichszeichen in vier von fünf Buchstaben und somit im per se unterscheidungskräftigen Wortbeginn «shar-» führen insbesondere dazu, dass sich die Konsumenten im verschwommenen Erinnerungsbild nicht mehr genau an die Widerspruchsmarke erinnern werden und die angefochtene Marke aufgrund der ausgeprägten Ähnlichkeiten demselben Hersteller zuordnen. In Anbetracht dieser Umstände verändert der vorhandene Unterschied im letzten Buchstaben sowie in der unterschiedlichen leichten grafischen Ausgestaltung (vgl. C, Ziff. 4) den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens zu wenig, zumal – wie dargetan – die Gefahr des Überlesens bzw. Überhörens des unterschiedlichen letzten Buchstabens besteht.

6. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit sowie der Gleichheit bzw. starken Gleichartigkeit und der nur geringen Aufmerksamkeit der Abnehmer ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 103663 wird daher gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1738700 "SHARY ((fig.))" der Schutz in der Schweiz verweigert.

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 praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Ist die Partei nicht vertreten

oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, spricht das Institut einen Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.00 übersteigen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. 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 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr zu ersetzen. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die widerspruchsgegnerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103663 wird gutgeheissen.
3.
Der internationalen Registrierung Nr.1738700 - "SHARY ((fig.))" wird der Schutz in der Schweiz definitiv verweigert [sog. Déclaration de refus définitif total selon la règle 18ter.3 du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)].
4.
Die Widerspruchgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5.
Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchgebühr) zu bezahlen.
6.
Dieser Entscheid wird der widersprechenden Partei eröffnet. Der widerspruchsgegnerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23bis AusfO über die WIPO eröffnet.

Bern, 29. Mai 2024

Freundliche Grüsse



Nadine Geelhaar

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).