

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103767 in Sachen

ALTUNKAYA INSAAT NAKLIYAT GIDA TICARET ANONIM SIRKETI
4. Organize Sanayi Bölgesi,
Nolu Cadde, No:8 Sehitkamil
TR-83409 Gaziantep
TR-Türkei

Widersprechende Partei

vertreten durch

Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte
Münstergasse 38
3011 Bern

IR-Mark e Nr. 1100894 - MAHMOOD ((fig.))



gegen

Mammut Sports Group AG
Birren 5
5703 Seon

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Mark e Nr. 804191 - MAMMUT

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 Schweizer Marke Nr. 804191 - "MAMMUT" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 05.10.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao und Ersatzmittel hierfür; Teigwaren und Nudeln; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate; proteinreiche Getreideriegel; Müsliriegel; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Schokolade; Eiscreme, Sorbets und andere Arten von Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Würzmittel, Gewürze, konservierte Kräuter; Essig, Sossen und andere Würzen; Eis [gefrorenes Wasser].

2. Am 04.01.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1100894 "MAHMOOD ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die in der Schweiz u.a. für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 30: Café, cacao, succédanés de café, boissons à base de café ou de cacao, boissons à base de chocolat, macaronis, pâtés à la viande, semoule; pâte pour gâteaux; produits de boulangerie; desserts de boulangerie; gelée royale pour l'alimentation; propolis pour l'alimentation humaine; miel, condiments pour produits alimentaires, levures, poudre à lever; tous types de farines, semoules, amidon de maïs, sucre cristallisé, sucre en morceaux, sucre en poudre, thé, thé glacé, confiseries, biscuits, crackers, gaufres; tourtes, gâteaux, confiseries et chocolats fourrés au caramel, gommes à mâcher, crèmes glacées; confiseries congelées; glace alimentaire, sel, graines (céréales) et produits à base de céréales.

4. Mit Verfügung vom 09.01.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Nachdem sich die widerspruchsgegnerische Partei innert (erstreckter) Frist nicht hatte vernehmen lassen, wurde die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 25.03.2024 abgeschlossen.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

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 22.02.2011 im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke wurde am 19.06.2023 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: Kaffee, Tee, Kakao und Ersatzmittel hierfür; Teigwaren und Nudeln; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate; proteinreiche Getreideriegel; Müsliriegel; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Schokolade; Eiscreme, Sorbets und andere Arten von Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Würzmittel, Gewürze, konservierte Kräuter; Essig, Sossen und andere Würzen; Eis [gefrorenes Wasser].

3. Die Widerspruchsmarke ist u.a. für folgende Waren geschützt:

Klasse 30: Café, cacao, succédanés de café, boissons à base de café ou de cacao, boissons à base de chocolat, macaronis, pâtés à la viande, semoule; pâte pour gâteaux; produits de boulangerie; desserts de boulangerie; gelée royale pour l'alimentation; propolis pour l'alimentation humaine; miel, condiments pour produits alimentaires, levures, poudre à lever; tous types de farines, semoules, amidon de maïs, sucre cristallisé, sucre en morceaux, sucre en poudre, thé, thé glacé, confiseries, biscuits, crackers, gaufres; tourtes, gâteaux, confiseries et chocolats fourrés au caramel, gommes à mâcher, crèmes glacées; confiseries congelées; glace alimentaire, sel, graines (céréales) et produits à base de céréales.

4. Die angefochtenen Waren "Kaffee, Tee, Kakao; Mehle und Getreidepräparate; Eiscreme und andere Arten von Speiseeis; Zucker, Honig; Hefe, Backpulver; Salz, Würzmittel, Gewürze, andere Würzen" finden sich, in französischer Formulierung, auch im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke, womit insoweit Warengleichheit besteht. Gleiches gilt hinsichtlich der angefochtenen "Ersatzmittel", soweit sich diese auf Kaffee beziehen und somit den "succédanés de café" der Widerspruchsmarke entsprechen. Soweit die angefochtene Marke Schutz für Ersatzmittel für Tee und Kakao beansprucht, ist aufgrund der Übereinstimmungen in der Zweckbestimmung und den üblichen Vertriebswegen jedenfalls starke Gleichartigkeit gegeben. Soweit die widerspruchsgegnerische Partei mit den angefochtenen Oberbegriffen "Teigwaren und Nudeln" Schutz für "macaronis" beansprucht besteht ebenfalls Warengleichheit, soweit sie Schutz für andere Arten von Teigwaren beansprucht, ist selbstredend von starker Gleichartigkeit auszugehen. Bei den angefochtenen "Tapioka und Sago" handelt es sich um aus der Maniokwurzel resp. dem Stamm der Sagopalme gewonnene Stärke (vgl. hierzu vgl. hierzu WIKIPEDIA Online-Enzyklopädie unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Tapioka> und <https://de.wikipedia.org/wiki/Sago>, beide besucht am 18.06.2024), welche wie die Maisstärke ("amidon de maïs") der Widerspruchsmarke zum Andicken von Suppen und der Herstellung weiterer Speisen verwendet wird. Diese Vergleichswaren sind wechselseitig

austauschbar, dienen dem gleichen Verwendungszweck und werden üblicherweise von denselben Unternehmen vertrieben, sodass von hochgradiger Gleichartigkeit auszugehen ist. Die angefochtenen *"proteinreiche Getreideriegel; Müsliriegel; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Schokolade"* sind teilweise identisch und im Übrigen, als austauschbare resp. dem gleichen Verwendungszweck dienende und üblicherweise von den gleichen Unternehmen hergestellte Waren, hochgradig gleichartig mit den für die Widerspruchsmarke beanspruchten *"produits de boulangerie; desserts de boulangerie; confiseries, biscuits, crackers, gaufres; tourtes, gâteaux, confiseries et chocolats fourrés au caramel; produits à base de céréales"*. Der angefochtene *"Melassesirup"* dient dem gleichen Verwendungszweck wie die *"miel, sucre cristallisé, sucre en morceaux, sucre en poudre"* der Widerspruchsmarke, nämlich insbesondere dem Süssen von Speisen, und ist daher mit Letzteren hochgradig gleichartig. Gleiches gilt, mutatis mutandis, bezüglich der angefochtenen *"konservierte Kräuter; Essig, Sossen"*, welche entweder unter den Oberbegriff *"condiments pour produits alimentaires"* fallen oder mit unter diesen zu subsumierende Waren zumindest hochgradig gleichartig sind. Die starke Gleichartigkeit der Waren *"Sorbetes"* mit den *"crèmes glacées; glace alimentaire"* ist ohne weiteres zu bejahen, zumal diese Vergleichswaren austauschbar sind und über die gleichen Verkaufsstellen vertrieben werden. Die verbleibende angefochtene Ware *"Eis [gefrorenes Wasser]"* wird oft zusammen mit *"Café"* (Widerspruchsmarke) serviert bzw. diesem beigelegt wie z.B. beim *"iced coffee"*, weshalb sie einen wichtigen Bestandteil darstellt. Es besteht folglich Gleichartigkeit. Unter das angefochtene *"Eis [gefrorenes Wasser]"* fallen zudem auch Eiswürfel und *"Crushed Ice"*, welche z.B. in Tankstellenshops in 5 Kg-Säcken erhältlich sind. Es besteht daher auch Warengleichartigkeit zur *"glace alimentaire"* des Widerspruchszeichens, da markenrechtlich relevante Berührungspunkte bezüglich Produkteigenschaften (gefrorene essbare Eisprodukte), Verwendungszweck und fabrikationsspezifischem Know-how bestehen (vgl. hierzu z.B. Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 101221, III. C. Ziff. 19 – *FABERGE / EDITION PETER CARL FABERGE*, abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts, unter <https://ph.ige.ch/ph>).

5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit der angefochtenen Waren 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 kombinierte Wort-/Bildmarke *"MAHMOOD ((fig.))"* (Widerspruchsmarke) und die reine Wortmarke *"MAMMUT"* (angefochtene Marke) gegenüber.
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 (vgl. Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-3808/2021, E. 2.4.2 – *TX group (fig.) / TX GROUP AG*, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>). Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).
4. Die Widerspruchsmarke besteht aus einer Kombination verschiedener Wort- und Bildelemente. Sie ist in schwarz/weiss resp. verschiedenen Graustufen ausgeführt und mangels Farbanspruch grundsätzlich in allen denkbaren Farbtönen geschützt (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 3.2.1). Die Bildelemente des Zeichens (etikettenhafte Darstellung, grafische Ausgestaltung des in der Mitte platzierten, flächenmässig

dominierenden Einzelbuchstabens "M", kleine, vermutlich arabische Schriftzeichen und die starke Stilisierung eines weiteren, kleiner ausgeführten Einzelbuchstabens "A") nehmen den überwiegenden Teil der Zeichenfläche ein und vermögen der Marke, im stets massgeblichen Erinnerungsbild der Abnehmer, im Gesamteindruck zweifellos ein eigenes Gepräge zu verleihen. Entsprechend dürfen sie beim Zeichenvergleich nicht einfach ausgeblendet werden.

Allerdings ist vorliegend ebenso zu beachten, dass die Marke im oberen Teil der Abbildung die in Grossbuchstaben, in der Art einer Überschrift platzierte Bezeichnung "MAHMOOD" enthält. Die Bezeichnung ist in hellen Buchstaben auf einem dunklen Hintergrund platziert. Unterhalb der Bezeichnung "MAHMOOD" erscheint, neben den Einzelbuchstaben "M" und "A" lediglich ein einziges weiteres Wortelement. Dabei handelt es sich indessen um einen nicht in einer lateinischen Schriftart ausgeführten Begriff, der für die Mehrheit der Abnehmer in der Schweiz nicht verständlich und im Übrigen aufgrund seiner geringen Grösse ohnehin kaum lesbar sein dürfte.

5. Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (vgl. BVGer B-6628/2019, E. 2.3.1 – *Polospieler (fig.) / U.S.A. POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.)*, BVGer B-3162/2010, E. 5.1.2 – *5TH AVENUE (fig.) / AVENUE (fig.)*). Vorliegend ist festzustellen, dass die im Widerspruchszeichen prominent platzierte Bezeichnung "MAHMOOD" aufgrund ihrer grafischen Hervorhebung und ihrer Positionierung im Gesamteindruck als selbständig kennzeichnendes Element wahrgenommen wird. Zudem handelt es sich dabei um das einzige in lateinischer Schrift gehaltene Wortelement. Die Bezeichnung "MAHMOOD" ist klar erkennbar und wird dem Publikum, insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr und in Anbetracht der Komplexität und geringen Übersichtlichkeit der Bildelemente, als Orientierungspunkt dienen. Aus den genannten Gründen, und weil vorliegend bei diesem Wortelement, wie nachfolgend aufgezeigt wird, deutliche Überschneidungen mit dem jüngeren Zeichen festzustellen sind, kann der Zeichenvergleich zur Beurteilung der hier zunächst interessierenden Zeichenähnlichkeit auf eine Gegenüberstellung der beiden Wortzeichen "MAHMOOD" und "MAMMUT" beschränkt werden.
6. 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.]*).
7. In klanglicher Hinsicht ist davon auszugehen, dass der im Widerspruchszeichen enthaltene Begriff "MAHMOOD", insbesondere aufgrund des vorhandenen doppelten Buchstabens "O", auf Englisch ausgesprochen wird, was dazu führt, dass der Doppel-"O" als "U" ausgesprochen wird und somit eine klangliche Übereinstimmung mit dem "U" in der angefochtenen Marke besteht. Der Buchstabe "H" in der Widerspruchsmarke wird nicht ausgesprochen resp. ist kaum hörbar, sodass dessen Weglassen in der jüngeren Marke kaum zu massgeblichen klanglichen Veränderungen führt. Nur zu geringfügigen klanglichen Abweichungen führt auch die Verwendung des Doppel- anstelle des einfachen "M" sowie die Verwendung des Schlussbuchstabens "T" anstelle des "D" im jüngeren Zeichen. Beide Zeichen verfügen zudem beide über zwei Silben und die identischen Vokale "A – U". Insgesamt sind die Bezeichnungen "MAHMOOD" und "MAMMUT" klanglich praktisch identisch.

Aufgrund des Umstands, dass die Zeichen über die beinahe gleiche Länge verfügen (7 resp. 6 Buchstaben), an den besonders prägenden Wortanfängen ("MA-") übereinstimmen (vgl. hierzu auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGE 122 III 388, E. 5a – *Kamillosan / Kamillan, Kamillon*), in der Wortmitte einen (resp. zwei) Buchstaben "M" aufweisen und eine offensichtliche Überschneidung an identischen Buchstaben (M-A -/- M -) besteht, ist auch im Schriftbild eine Ähnlichkeit gegeben.

8. 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.).

9. Beim in der Widerspruchsmarke enthaltenen Begriff "MAHMOOD" handelt es sich um einen arabischen Familiennamen resp. um eine Abwandlung des aus dem arabischen Sprachraum stammenden Familiennamens resp. männlichen Vornamens "Mahmud" resp. "Mahmoud" (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Mahmood>, Brockhaus Online Enzyklopädie, unter <https://brockhaus.de/ecs/enzy/results?search=Mahmood&category=article&audience=youth&page=1&prev=landing> und <https://de.wikipedia.org/wiki/Mahmud>, alle besucht am 18.06.2024). Mit dem Begriff "MAMMUT" der angefochtenen Marke wird einerseits eine ausgestorbene Gattung aus der Familie der Mammutidae innerhalb der Ordnung der Rüsseltiere und andererseits (umgangssprachlich) eine ausgestorbene Gattung der Elefanten bezeichnet (vgl. [https://de.wikipedia.org/wiki/Mammut_\(Gattung\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Mammut_(Gattung)) und <https://de.wikipedia.org/wiki/Mammute>, beide besucht am 18.06.2024). Bekannt (aus Film und Fernsehen) ist im allgemeinen Sprachgebrauch der massgeblichen Durchschnittsabnehmer insbesondere letztere Bedeutung, welche auch in Bildungen mit (deutschen) Substantiven verwendet wird, um auszudrücken, dass etwas von gewaltiger Anzahl, Menge, räumlich oder zeitlich von besonders grosser Ausdehnung ist (z.B. "Mammutprojekt", "Mammuttournee", vgl. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Mammut> [Suchabfrage: "Mammut-"], besucht am 18.06.2024).
10. Die Vergleichszeichen weisen somit bei den hier interessierenden Begriffen "MAHMOOD" und "MAMMUT" Unterschiede in den Sinngehalten auf. Es erscheint indessen äusserst fraglich, ob die Bedeutung des Begriffs "MAHMOOD" der Widerspruchsmarke als arabischer Männervorname vom Publikum überhaupt erkannt wird, zumal der arabische Vor- resp. Familienname, wie die widersprechende Partei zu Recht vorbringt, in der Schweiz äusserst selten ist. Es ist vielmehr anzunehmen, dass die Abnehmer in der Schweiz "MAHMOOD" aufgrund der offenkundigen klanglichen Nähe mit der ihnen vertrauten Bezeichnung "Mammut" in Verbindung bringen resp. dieser gleichsetzen. Weiter ist zu beachten, dass die Anforderungen an eine kompensierende Wirkung eines unterschiedlichen Sinngehalts gemäss gefestigter Rechtsprechung streng sind: Ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts vermag eine allfällige Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung nicht schon dadurch zu kompensieren, 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*). Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass die klangliche oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken nicht so gross sein darf, dass beim flüchtigen Hören oder Lesen die Gefahr des Verhörens bzw. des Verlesens besteht, sodass der betreffende Sinngehalt gar nicht zum Bewusstsein des Betrachters gelangt (BVGer B-142/2009, E. 5.4 – *Pulcino / Dolcino*, mit Verweis auf RKGE in: sic! 1998 S. 50, E. 6 – *Clinique / Unique frisch Kosmetik [fig.]*; BGE 121 III 377 E. 3c – *BOSS / BOKS*). Diese Voraussetzungen sind vorliegend, in Anbetracht des Umstands, dass die Bedeutung des in der Widerspruchsmarke vorhandenen Begriffs "MAHMOOD" im Sinne eines arabischen Vor- resp. Familiennamens in der Schweiz kaum bekannt ist und die Abnehmer diesen daher mit grosser Wahrscheinlichkeit der klanglich äusserst ähnlichen Bezeichnung "MAMMUT" gleichsetzen, nicht gegeben. Das Bewusstsein des Publikums wird mithin nicht, wie gemäss Rechtsprechung erforderlich, von klar unterschiedlichen Gedankenassoziationen beherrscht, welche die festgestellte, starke Ähnlichkeit der konfligierenden Zeichen im Schrift- und insbesondere Klangbild zu kompensieren vermögen. Damit besteht unter Berücksichtigung der ausgeprägten schrift- und klangbildlichen Ähnlichkeit die Gefahr, dass die bestehenden Unterschiede überhört resp. überlesen werden. Dabei fällt auch ins Gewicht, dass es sich vorliegend um längere Zeichen handelt, bei welchen Unterschiede in der Regel weniger leicht erfasst werden.
11. Insgesamt bestehen auf der semantischen Ebene keine rechtsgenügenden Unterschiede, welche die festgestellte Ähnlichkeit der konfligierenden Zeichen im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermögen (vgl. zum Ganzen auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 und Gallus Joller in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Auflage, Bern 2017, N 182 f. zu Art. 3, mit Hinweisen auf die

Rechtsprechung). 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 Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren und -dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben 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 (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Bei den hier massgeblichen Waren der Klasse 30 handelt es sich um Lebensmittel und damit gemäss Rechtsprechung um Massenartikel des täglichen Bedarfs, bei denen von einer geringen Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. BGer in sic! 2002, 522, E. 2.3 – *Activia / Acteva*, BGE 126 III 315, E. 6b – *RIVELLA / apiella*, BVGer B-5061/2019, E. 3.2 – *POPPIT'S / POPCHIPS* mit Hinweisen).
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).

Der Widerspruchsmarke resp. der die Zeichenähnlichkeit verursachenden Bezeichnung "MAHMOOD" kann in Verbindung mit den hier massgeblichen Waren der Klassen 30 kein beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Sie beschreibt weder deren Eigenschaften, Art oder Zweckbestimmung noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellt sie keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Im Weiteren ist nicht erkennbar, dass das Zeichen "MAHMOOD" im Geschäftsverkehr allgemein oder im Zusammenhang mit den hier massgeblichen Waren üblicherweise verwendet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1, 4.4). Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzzumfang auf.

4. Die Vergleichszeichen werden für gleiche resp. hochgradig Waren beansprucht (vgl. III. B. Ziff. 5 hiavor), 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. zu dieser Wechselwirkung auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend, in Anbetracht der festgestellten Ähnlichkeit der Zeichen "MAHMOOD" und "MAMMUT" auf der klang- und schriftbildlichen Ebene und mangels eines letztere rechtsgenügend kompensierenden Sinngehalts (vgl. III. C. Ziff. 11), nicht der Fall. Auf der klanglichen Ebene sind die Zeichen praktisch identisch. In Anbetracht der Übereinstimmungen der beim Widerspruchszeichen prominent platzierten und aufgrund der Komplexität der Bildelemente als Orientierungspunkte dienenden Bezeichnungen "MAHMOOD" mit dem Zeichen "MAMMUT", ist der erforderliche Abstand der jüngeren Marke zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke nicht gewahrt. Soweit das Publikum, aufgrund der grafischen Ausgestaltung und der weiteren Elemente der Widerspruchsmarke, Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der Gleichheit resp. starken Gleichartigkeit der Waren falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen, oder im jüngeren Zeichen eine Variante der Widerspruchsmarke erkennt (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).

5. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103767 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 804191 "MAMMUT" für sämtliche Waren der Klasse 30 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. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt, weshalb der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zuzusprechen ist. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 2'000.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103767 wird gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 804191 - "MAMMUT" wird für sämtliche Waren der Klasse 30 widerrufen.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

Die widerspruchsgegnerische 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, 19. Juni 2024

Freundliche Grüsse



Roland Hutmacher

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).