

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103809 in Sachen

RAUCH Fruchtsäfte GmbH
Langgasse 1
6830 Rankweil
AT-Oesterreich

Widersprechende Partei

vertreten durch

euromaier AG
Berglihöh 3
8725 Ernetschwil

IR-Marke Nr. 428330 - HAPPY DAY

gegen

We Are Happy LLC
154 Highland Avenue
Montclair NJ 07042
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widerspruchsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 1757562 - HAPPY

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: IGE)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Registrierung der IR-Marke Nr. 1757562 «HAPPY» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 26.10.2023 in der Gazette des marques internationales 41/2023 veröffentlicht. Sie ist in der Schweiz für folgende Waren geschützt:

Klasse 30

Café; boissons de café; boissons contenant du café expresso; expresso; produits à boire préparés au café ou à base de café; cafés froids; thé; dosettes de café; café instantané; grains de café moulus; grains de café entiers; produits à boire glacés à base de café; grains de café torréfiés; produits à boire à base de café ou de café torréfié; café en grains; extraits de café; filtres sous forme de sachets en papier remplis de café; produits à boire glacés à base de thé; thé glacé; café liquide; cappuccino; mélanges de cappuccino; café enrichi en nutriments.

2. Am 06.12.2023 wurde im internationalen Register die Übertragung der angefochtenen Marke vom ursprünglichen Inhaber «Craig Dubitsky, 154 Highland Avenue, Montclair NJ 07042 (USA)» auf die an derselben Adresse domizilierte «We Are Happy LLC» erfasst. Die Publikation der Übertragung in der Gazette des marques internationales 09/2024 erfolgte am 27.02.2024.
3. Am 29.01.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
4. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre IR-Marke Nr. 428330 «HAPPY DAY» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 32

Eaux minérales, jus de fruits, boissons au jus de fruits et boissons non alcooliques.

5. Am 05.02.2024 erliess das IGE gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen bzgl. den obgenannten Waren. Die widerspruchsgegnersische 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.
6. Da die widerspruchsgegnersische Partei innert gesetzter Frist kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnete, schloss das IGE mit Verfügung vom 23.05.2024 die Verfahrensinstruktion ab.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden 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 IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 10.02.1977, unter Beanspruchung einer österreichischen Priorität vom 10.08.1976, die angefochtene Marke am 25.08.2023 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 widerspruchsgegnersche 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 für folgende Waren geschützt:

Klasse 30

Café; boissons de café; boissons contenant du café expresso; expresso; produits à boire préparés au café ou à base de café; cafés froids; thé; dosettes de café; café instantané; grains de café moulus; grains de café entiers; produits à boire glacés à base de café; grains de café torréfiés; produits à boire à base de café ou de café torréfié; café en grains; extraits de café; filtres sous forme de sachets en papier remplis de café; produits à boire glacés à base de thé; thé glacé; café liquide; cappuccino; mélanges de cappuccino; café enrichi en nutriments.

3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 32

Eaux minérales, jus de fruits, boissons au jus de fruits et boissons non alcooliques.

4. Der Warenvergleich ergibt Folgendes:

Unter die angefochtenen Waren «Café; thé» (Klasse 30) lassen sich gemäss Definition auch die entsprechenden Getränke subsumieren (vgl. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Kaffee>, <https://www.duden.de/rechtschreibung/Tee> Getraenk, eingesehen am 18.09.2024). Es besteht daher zu den Waren der Klasse 32 der Widerspruchsmarke starke Gleichartigkeit, da die Waren als Getränke für den gleichen Zweck bestimmt sind, über gleiche Vertriebskanäle abgesetzt und von identischen Abnehmerkreisen nachgefragt werden.

Bei den angefochtenen Waren «*boissons de café; boissons contenant du café expresso; expresso; produits à boire préparés au café ou à base de café; cafés froids; produits à boire glacés à base de café; produits à boire à base de café ou de café torréfié; produits à boire glacés à base de thé; thé glacé; café liquide; cappuccino; mélanges de cappuccino; café enrichi en nutriments*» (Klasse 30) handelt es sich um Getränke. Da sich diese im Vergleich zu den Waren der Klasse 32 einzig in der Zusammensetzung oder deren Art unterscheiden, jedoch zum gleichen Zweck eingesetzt werden, ist zu den Waren der Klasse 32 der Widerspruchsmarke von nicht weiter zu erläuternden starken Warengleichartigkeit auszugehen.

Bei den angefochtenen Waren «*dosettes de café; café instantané; grains de café moulus; grains de café entiers; grains de café torréfiés; café en grains; extraits de café; filtres sous forme de sachets en papier remplis de café*» (Klasse 30) handelt es sich um Produkte, die von den angesprochenen Abnehmerkreisen (Endkonsumenten sowie Zwischenabnehmer wie Restaurants oder Getränkeproduzenten) in erster Linie zur Herstellung oder Zubereitung von Getränken erworben werden. Diese werden zumindest von den Letztabnehmern zum gleichen Zweck gekauft wie bereits fertig zubereitete Getränke und decken daher den gleichen Bedarf ab. Zudem werden diese wiederum über gleiche Absatzkanäle veräussert und von einem identischen Publikum genutzt. Folglich ist zwischen den vorgenannten angefochtenen Waren der Klasse 30 und den Waren der Klasse 32 der Widerspruchsmarke Gleichartigkeit gegeben.

5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die (hochgradige) Gleichartigkeit zwischen den Vergleichswaren der Klassen 30 und 32 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 Wortmarken «HAPPY DAY» (Widerspruchsmarke) und «HAPPY» (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. Beim Zeichenvergleich kann festgestellt werden, dass die widerspruchsgegenerische Partei das am besonders prägenden Wortanfang stehende und aufgrund des vorhandenen Abstands separat wahrgenommene Wortelement «HAPPY» der Widerspruchsmarke vollständig übernommen hat (vgl. BGE 122 III 382 – *Kamillosan / Kamillan*). Weiter kann angemerkt werden, dass das in der Widerspruchsmarke zusätzlich vorhandene Zeichenelement «DAY» als im Gesamteindruck untergeordnet zu qualifizieren ist, da es von den angesprochenen Abnehmerkreisen einzig als minimal ergänzungsbedürftiger Hinweis auf den Konsumationszeitpunkt (day- / during the day (am Tag)) oder die Konsumationshäufigkeit (daily (täglich)) wahrgenommen wird (vgl. auch Abschnitt III. D. Ziff. 5 nachfolgend).
4. Im Gesamteindruck stimmen die Zeichen somit im kennzeichnungsmässig dominierenden, sich im Widerspruchszeichen am besonderes prägenden Wortanfang befindlichen und insbesondere aufgrund des zum weiteren Zeichenbestandteil «DAY» vorhandenen Abstands selbständig wahrgenommenen Elementes «HAPPY» überein. Im Hinblick, dass das weiter in der Widerspruchsmarke vorhandene Element «DAY» im Gesamteindruck als vernachlässigbar einzustufen ist, besteht aufgrund der festgestellten Gemeinsamkeiten demzufolge insbesondere auf schriftbildlicher, aber auch auf klanglicher Ebene eine Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen.
5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke 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 eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1, mit weiteren Hinweisen).

6. Semantisch besteht die Widerspruchsmarke aus der Begriffskombination «HAPPY DAY». Bei «HAPPY» ist von einem englischen Adjektiv auszugehen, welches mit «glücklich, zufrieden, fröhlich; gut gewählt, passend» übersetzt wird (vgl. <https://de.pons.com/übersetzung-2/englisch-deutsch/happy>, eingesehen am 18.09.2024). Dem weiteren englischen Zeichenbestandteil «DAY» kommen als Substantiv die Bedeutungen von «Tag; Zeit» zu (vgl. <https://de.pons.com/übersetzung-2/englisch-deutsch/day>, eingesehen am 18.09.2024). Sowohl «HAPPY» als auch «DAY» gehören in den Bedeutungen von «glücklich, zufrieden» als auch «Tag» zum englischen Grundwortschatz (vgl. KLETT, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 3. überarbeitete Auflage, 2009) und werden daher von den angesprochenen Abnehmerkreisen in den vorgenannten Bedeutungen gekannt. Es ist mithin davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke von den Konsumenten insgesamt in der Bedeutung von «glücklicher Tag» verstanden wird.
7. Die angefochtene Marke besteht nur aus dem englischen Adjektiv «HAPPY» und wird im Hinblick auf das oben Ausgeführte ohne weiteres mit dem Bedeutungsgehalt von «glücklich, zufrieden» assoziiert. Folglich besteht im Vergleich zur Widerspruchsmarke keine vollkommen semantische Übereinstimmung. Da die Vergleichszeichen jedoch das korrespondierende, den Gesamteindruck besonders prägende Zeichenelement «HAPPY» aufweisen, sind keine rechtsgenüglichen Unterschiede in den Sinngehalten auszumachen, welche geeignet wären, die festgestellte starke Zeichenähnlichkeit auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene zu kompensieren. 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. 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. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
3. Die Vergleichszeichen sind für Waren der Klassen 30 und 32 registriert. Die Produkte vorgenannter Klassen richten sich a priori an den Endverbraucher. Als Massenartikel des täglichen Bedarfs ist beim Kauf dieser Waren von einer geringen Aufmerksamkeit des Publikums auszugehen (BGer in sic! 2002, 522, E. 2.3 – *Activia / Acteva*; BVGer B-5557/2011, E. 7 – (*fig.*) / (*fig.*); BGE 126 III 315, E. 6b – *RIVELLA / apiella*; BVGer B-444/2022, E. 3 – *RED BULL / RED DRAGON*; BVGer B-4104/2021, E. 4.2 – *CAPRI-SUN / PRISUN*).
4. 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).

5. Die Widerspruchsmarke besteht aus der Kombination «HAPPY DAY», die mit «glücklicher Tag» übersetzt wird. Wie bereits ausgeführt (vgl. Abschnitt III. C. Ziff. 3 hiervor), ist das Zeichenelement «DAY» als minimal ergänzungsbedürftiger Hinweis auf den Konsumationszeitpunkt oder die Konsumationshäufigkeit nur als schwach kennzeichnungskräftig einzustufen. Die Widerspruchsmarke konnte daher insbesondere wegen dem weiteren Element «HAPPY», welches gemäss Institutspraxis als indirekte Angabe zu qualifizieren ist (vgl. Eintrag in der Prüfungshilfe zu HAPPY unter <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>), zum Markenschutz in der Schweiz zugelassen werden. Insbesondere sind nicht die Waren der Klasse 32 per se «glücklich», sondern deren Erwerb und Konsumation können zufriedene Letztabnehmer zur Folge haben resp. der Kauf und die anschliessende Konsumation der Waren kann den Konsumenten einen glücklichen Tag bescheren. Der Widerspruchsmarke kommt deshalb für die zur Diskussion stehenden Waren der Klasse 32 insbesondere wegen dem als nicht direkt beschreibend einzustufenden Zeichenbestandteil «HAPPY» eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
6. Die vollständige Übernahme einer Marke oder die Übernahme eines für deren Gesamteindruck massgebenden (kennzeichnenden) Bestandteils vermag in der Regel eine Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
 Beim angefochtenen Zeichen handelt es sich um die integrale Übernahme des normal kennzeichnungskräftigen, identisch vorhandenen und selbständig wahrgenommenen Zeichenbestandteils «HAPPY». Die Vergleichszeichen unterscheiden sich lediglich im weiteren, als kennzeichnungsschwach und daher insgesamt als untergeordnet zu beurteilenden Zeichenelement «DAY» der Widerspruchsmarke.
7. Kennzeichnungsschwache bzw. gemeinfreie Wortelemente dürfen bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr jedoch nicht einfach ausgeklammert werden. Solche Markenelemente vermögen den Gesamteindruck ebenfalls mitzubestimmen. Zwar kann sich der Schutz einer Marke nicht auf einzelne gemeinfreie Elemente als solche beziehen. Solche Elemente sind jedoch hinsichtlich ihres Einflusses auf den Gesamteindruck zu prüfen, weil der Zeichenvergleich sich sonst in einer mosaikartig auf einzelne Bausteine reduzierten Betrachtung verlieren würde (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7).
8. Da die Konsumenten dazu neigen, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente zu verkürzen, kann in casu davon ausgegangen werden, dass sich diese bei den Vergleichszeichen in erster Linie am identisch vorhandenen, den Gesamteindruck dominierenden Zeichenbestandteil «HAPPY» orientieren werden. Das weitere in der Widerspruchsmarke zusätzlich, an zweiter Position vorhandene, als den Gesamteindruck nicht prägend einzustufende Zeichenelement «DAY» wirkt demgegenüber wie ein blosser bzw. vernachlässigbarer Zusatz.
9. Die Vergleichszeichen werden für stark gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit 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).
10. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Aufgrund der vorhandenen Übereinstimmung im Zeichenelement «HAPPY» resp. der Identität der angefochtenen Marke mit dem besonders prägenden Wortanfang der Widerspruchsmarke sind zwischen den Vergleichszeichen zu wenig Unterschiede auszumachen, die eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen vermögen.
 Durch die Übernahme des identisch vorhandenen, per se unterscheidungskräftigen Zeichenbestandteils «HAPPY» entsteht trotz des in der Widerspruchsmarke zusätzlich vorhandenen, nicht im Vordergrund stehenden Wortelementes «DAY» unweigerlich die Gefahr von Fehlzurechnungen. Die angefochtene Marke wirkt einzig wie eine auf den unterscheidungskräftigen Kern reduzierte Variante der Widerspruchsmarke. Die Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen.
11. Selbst wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen erkennt, besteht in Anbetracht der Nähe der zur Diskussion stehenden Vergleichswaren und der Übereinstimmung im Zeichenelement «HAPPY» die Gefahr, dass es aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktespezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. «mittelbare Verwechslungsgefahr»; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).
12. Die widersprechende Partei machte geltend, dass die Widerspruchsmarke im Laufe ihrer langjährigen Benutzung seit 1977, d.h. seit über 45 Jahren, in der Schweiz einen besonderen Ruf und daher eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt habe.

13. Im Hinblick auf den Ausgang des Verfahrens kann die Frage, ob die Widerspruchsmarke im Bereich der fraglichen Waren über einen erweiterten Schutzzumfang verfügt, offen gelassen werden und es erübrigen sich diesbezüglich weitere Ausführungen.
14. Unter Annahme einer reduzierten Aufmerksamkeit der Abnehmer ist unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit sowie der starken Gleichartigkeit der Waren zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103809 ist daher gutzuheissen und der internationalen Registrierung Nr. 1757562 «HAPPY» der Schutz in der Schweiz vollumfänglich zu verweigern.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (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 IGE 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. Wird bei einer internationalen Registrierung das nach Art. 21 Abs. 2 MSchV vorgeschriebene Zustellungsdomizil in der Schweiz nicht bezeichnet, so wird die widerspruchsgegnerische Partei vom Verfahren ausgeschlossen und ihr auch bei Abweisung des Widerspruchs keine 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 (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das IGE 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 von CHF 800.00 zu ersetzen. Insgesamt hat die widerspruchsgegnerische Partei die widersprechende Partei daher mit CHF 2000.00 zu entschädigen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die widerspruchsgegenerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103809 wird gutgeheissen.
3.
Der internationalen Registrierung Nr. 1757562 «HAPPY» wird der Schutz in der Schweiz für alle beanspruchten Waren der Klasse 30 definitiv verweigert [sog. Déclaration de refus total définitif de la protection au sens de la règle 18ter 3) Rex].
4.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.
5.
Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
6.
Dieser Entscheid wird der widersprechenden Partei schriftlich eröffnet. Der widerspruchsgegenerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23^{bis} AusFO über die WIPO eröffnet.

Bern, 19. September 2024

Freundliche Grüsse



Tanja Belser Spuck

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).