

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103609 in Sachen

Mast-Jägermeister SE
Jägermeisterstrasse 7-15
38302 Wolfenbüttel
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

E. Blum & Co. AG
Hofwiesenstrasse 349
8050 Zürich

CH-Marke Nr. 740074 - ((fig.))



gegen

Gsellig Bräu AG
Dorfstrasse 105
8192 Glattfelden

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Anwaltskanzlei Schwarz
RA Nicolas Schwarz
Neumarkt 17
Postfach
8032 Zürich

CH-Marke Nr. 799579 - GLATTFELDER BIER ((fig.))



Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 799579 - "GLATTFELDER BIER ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 29.06.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 32: Biere; alkoholfreie Getränke; kohlenensäurehaltige Wässer; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere alkoholfreie Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 33: Alkoholische Getränke, ausgenommen Biere; alkoholische Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen.

2. Am 26.09.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 740074 "((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 25: Kopfbedeckungen; Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 32: Bier und Brauereiprodukte; nichtalkoholische Getränke; Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 33: Alkoholische Getränke, ausgenommen Biere, insbesondere Kräuterspirituosen; alkoholische Mischgetränke;

Klasse 41: Verlags- und Berichtswesen; Bildung, Erziehung, Unterhaltung und Sport; Übersetzung und Dolmetschen; Verleih, Vermietung und Verpachtung von Gegenständen in Zusammenhang mit der Erbringung der vorgenannten Dienstleistungen; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen;

Klasse 43: Vorübergehende Beherbergung von Gästen; Dienstleistungen von Tierpensionen; Vermietung von Möbeln, Haushaltswäsche und Tafelzubehör; Verpflegung von Gästen; Verleih, Vermietung

und Verpachtung von Gegenständen in Zusammenhang mit der Erbringung der vorgenannten Dienstleistungen; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen.

4. Mit Verfügung vom 02.10.2023 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 09.11.2024 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert (erstreckter) Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme machte sie unter anderem geltend, dass die widersprechende Partei gegenüber ihrer Rechtsvorgängerin ein praktisch identisches Zeichen für einen Teil der angefochtenen Waren und Dienstleistungen freigegeben habe und daher insoweit kein Rechtsschutzinteresse habe.
6. Mit Verfügung vom 15.11.2023 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 15.02.2024 replizierte die widersprechende Partei innert (erstreckter) Frist.
8. Mit Verfügung vom 19.02.2024 wurde die widerspruchsgegenerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 08.04.2024 duplizierte widerspruchsgegenerische Partei innert (erstreckter) Frist.
10. Mit Verfügung vom 09.04.2024 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
11. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 10.04.2019 hinterlegt, Hinterlegungsdatum der angefochtenen Marke ist der 07.01.2023. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
3. Die widerspruchsgegenerische Partei führte in ihrer Replik, unter Beilage von Kopien entsprechender Korrespondenz, aus, dass die widersprechende Partei gegenüber ihrer Rechtsvorgängerin ein praktisch identisches Zeichen für die lokale Nutzung und ausserhalb der Klasse 33 freigegeben habe. Somit fehle ihr hinsichtlich der Klassen 25, 32, 41 und 43 das Rechtsschutzinteresse, weshalb der Widerspruch bezüglich dieser Klassen allein schon deswegen abzuweisen sei. Hierzu ist festzustellen, dass das Widerspruchsverfahren ein registerrechtliches Verfahren ist und deshalb möglichst einfach, rasch und kostengünstig sein soll. Es handelt sich insoweit um ein summarisches Verfahren, das eher abstrakt schematisch abzulaufen hat und nicht zur Klärung komplizierter Einzelsachverhalte geeignet ist. Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31 MSchG allein die Prüfung, ob die Voraussetzungen gemäss Art. 3 MSchG vorliegen, um eine Marke vom Markenschutz auszuschliessen. Die Beantwortung dieser Frage kann nur durch einen Vergleich beider Marken in ihrer registrierten Form erfolgen, wobei beweisbedürftige Umstände nur insoweit berücksichtigt werden können, als die für sie wesentlichen Tatsachen institutsnotorisch, unstreitig oder "glaubhaft gemacht" sind. Demgegenüber ist eine Reihe von Fragen, die für die endgültige Berechtigung an einer Marke bedeutsam sein können, im Widerspruchsverfahren nicht zu berücksichtigen. Im Hinblick auf diese Grundsätze ist das Vorbringen der Verfahrensbeteiligten prinzipiell auf die Fragen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr beschränkt; darüberhinausgehende Argumentationen, z.B. lauterkeits- oder vertragsrechtliche Argumentationen, sind nicht zu berücksichtigen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 1, mit weiteren Hinweisen; BGer in sic! 2021, 245, E.

3.3 – VON ROLL *et al.* / VONROLL HYDRO (*fig.*) *et al.*).

4. Die widerspruchsgegnерische Partei stellte ferner fest, dass sich die widersprechende Partei aufgrund des Umstands, dass sie sich seinerzeit gegenüber ihrer Rechtsvorgängerin bereit erklärt habe, eine praktisch identische Marke ausserhalb der Klasse 33 zu tolerieren, die angefochtene Marke nun aber angreife, rechtsmissbräuchlich verhalte. Der widerspruchsgegnерischen Partei ist insofern beizupflichten, dass es sich beim Rechtsmissbrauchsverbot als Teil des Grundsatzes von Treu und Glauben um ein Rechtsprinzip handelt, das grundsätzlich für die gesamte Rechtsordnung gilt. Hingegen ist im Widerspruchsverfahren, aufgrund des beschränkten Streitgegenstandes, die Geltendmachung des Rechtsmissbrauchsverbots nur mit Bezug auf Argumente möglich, die in diesem Verfahren zur Verfügung stehen (Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-5129/2016, E. 5 – *Chrom-Optics* / *CHROM-OPTICS* abrufbar unter <http://www.bvger.ch>). Dem von der widerspruchsgegnерischen Partei ins Recht gelegten Schreiben der widersprechenden Partei vom 09.11.2012 ist zu entnehmen, dass sich die Freigabe resp. Tolerierung des Gebrauchs auf das Logo "GLATTFELDER PRIVATBRAUEREI" bezieht und somit auf ein anderes Zeichen als die angefochtene Marke. Weiter bestätigte die widersprechende Partei im entsprechenden Schreiben die Freigabe des Logos lediglich zur lokalen Benutzung und nicht zur Hinterlegung resp. der Eintragung des Zeichens im Markenregister. Der gegenüber der widersprechenden Partei erhobene Vorwurf des Rechtsmissbrauchs kann daher im vorliegenden Verfahren nicht gehört werden.

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 und Dienstleistungen

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 für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 32: Biere; alkoholfreie Getränke; kohlenensäurehaltige Wässer; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere alkoholfreie Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 33: Alkoholische Getränke, ausgenommen Biere; alkoholische Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen.

3. Die Widerspruchsmarke ist u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 25: Kopfbedeckungen; Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten;
Klasse 32: Bier und Brauereiprodukte; nichtalkoholische Getränke; Präparate für die Zubereitung von Getränken;
Klasse 33: Alkoholische Getränke, ausgenommen Biere, insbesondere Kräuterspirituosen; alkoholische Mischgetränke;
Klasse 41: Verlags- und Berichtswesen; Bildung, Erziehung, Unterhaltung und Sport; Übersetzung und Dolmetschen; Verleih, Vermietung und Verpachtung von Gegenständen in Zusammenhang mit der Erbringung der vorgenannten Dienstleistungen; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen;
Klasse 43: Vorübergehende Beherbergung von Gästen; Dienstleistungen von Tierpensionen; Vermietung von Möbeln, Haushaltswäsche und Tafelzubehör; Verpflegung von Gästen; Verleih, Vermietung und Verpachtung von Gegenständen in Zusammenhang mit der Erbringung der vorgenannten Dienstleistungen; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen.
4. Angefochtene Waren und Dienstleistungen der Klassen 25 und 43:
 Die in diesen Klassen angefochtenen Waren und Dienstleistungen finden sich auch in den entsprechenden Klassen der Widerspruchsmarke. Es besteht Waren- resp. Dienstleistungsgleichheit.
5. Angefochtene Waren der Klasse 32:
 Die angefochtenen "*Biere; alkoholfreie Getränke; alkoholfreie Präparate für die Zubereitung von Getränken*" finden sich auch in der Klasse 32 der Widerspruchsmarke, womit insoweit Warengleichheit besteht. Gleiches gilt auch hinsichtlich der angefochtenen "*kohlensäurehaltige Wässer; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe*", zumal diese unter die für die Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriffe "*nichtalkoholische Getränke*" und "*Präparate für die Zubereitung von Getränken*" subsumiert werden können.
6. Angefochtene Waren der Klasse 33:
 Bezüglich der angefochtenen "*Alkoholische Getränke, ausgenommen Biere*" besteht Warengleichheit. Die weiter angefochtenen "*alkoholische Präparate für die Zubereitung von Getränken*" finden sich nicht im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke. Sie sind jedoch mit den für Letztere beanspruchten alkoholischen Getränken und Mischgetränken aufgrund ihrer gleichen Zweckbestimmung und der Übereinstimmung in den Vertriebswegen sowie den Abnehmern als hochgradig gleichartig einzustufen.
7. Angefochtene Dienstleistungen der Klasse 41:
 Die Vergleichszeichen sind hier für gleiche Dienstleistungen eingetragen, mit Ausnahme der für die Widerspruchsmarke nicht beanspruchten angefochtenen "*kulturelle Aktivitäten*". Letztere sind praxismässig klar gleichartig zur Dienstleistung "*Unterhaltung*" der älteren Marke (vgl. u.a. BVGer B-8006/2010, E. 4.3 – *viva! (fig.) / viva figurstudios für frauen (fig.)* und Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 103736, III. B. Ziff. 8 – *PRESSEBOX / PRESSBOX (fig.)*, abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts, unter <https://ph.ige.ch/ph>).
8. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise Gleichartigkeit sämtlicher angefochtenen Waren und Dienstleistungen 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. Die widerspruchsgegnersische Partei führt unter anderem aus, dass die widersprechende Partei ihre Marke gar nicht in der hinterlegten Form benutze, sondern in der Form eines Logos mit strahlendem Kreuz über dem Hirsch, nicht mit einer strahlenden Sonne. Aufgrund des strahlenden Kreuzes im Geweih werde der Hirsch auch als Hubertushirsch bezeichnet, nach der Legende des heiligen Hubertus von Lüttich.

Die Grundlage für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit und Verwechselbarkeit der Zeichen bildet der Registereintrag und nicht die (aktuelle) Art und Weise der Verwendung der Marken im Verkehr (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.1). Das Vorbringen der widerspruchsgegnersischen Partei, wonach die widersprechende Partei ihre Marke angeblich gar nicht in der hinterlegten Form benutze, ist dementsprechend im vorliegenden Verfahren unbeachtlich.

3. Vorliegend stehen sich eine Bildmarke (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "GLATTFELDER BIER ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber. Die streitverfangenen Zeichen präsentieren sich folgendermassen:



Widerspruchsmarke



Angefochtene Marke

4. 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).
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.)*).

Die angefochtene Marke besteht aus einer kreisförmigen gelben Fläche, deren Rand auffällig gewellt ist und an die Darstellung eines von oben betrachteten Kronkorkens resp. einer Bierkapsel erinnert. Im Innern dieser Fläche findet sich ein breiter schwarzer Ring in dessen oberer Hälfte die Bezeichnung "GLATTFELDER" und in der unteren Hälfte die Bezeichnung "BIER" befindet. Sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite des Rings findet sich zudem je ein Stern. Die Bezeichnung "GLATTFELDER BIER" und die Sterne sind in Weiss ausgeführt. Im Innern des schwarzen Rings findet sich, in schwarzer Farbe, die Seitenansicht eines nach links gedrehten Hirschkopfs mit ausgeprägtem Schulterbereich und

Geweih, wobei das Geweih sowohl den schwarzen Ring als auch die gewellte gelbe kreisförmige Fläche durchbricht. Das Institut kann sich der Auffassung der widersprechenden Partei anschliessen, wonach die Abnehmer in der jüngeren Marke die Abbildung eines Hirschkopfs in Seitenansicht erkennen können. Das Bildelement macht einen wesentlichen Teil der Gesamtfläche des angefochtenen Zeichens aus und kann aufgrund seiner Grösse nicht als bloss figuratives Beiwerk qualifiziert werden. Es handelt sich mithin um ein selbständig kennzeichnendes Element, welches bei der Beurteilung des Zeichenvergleichs zweifellos ins Gewicht fällt. Bezüglich der in der oberen resp. unteren Zeichenhälfte ersichtlichen Bezeichnung "GLATTFELDER BIER" kann Folgendes festgestellt werden: Bei "Glattfelder" handelt es sich einerseits um den Namen einer politischen Gemeinde im Bezirk Bülach des Kantons Zürich (vgl. WIKIPEDIA Online-Enzyklopädie unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Glattfelden>, besucht am 20.10.2024) und andererseits um einen auch in der Schweiz verbreiteten Familiennamen (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Glattfelder>, besucht am 20.10.2024). In Verbindung mit der Bezeichnung "BIER" dürfte vorliegend erstere Bedeutung im Vordergrund stehen, zumal es das Publikum gewohnt ist, dass der Getränkebezeichnung "Bier" ein Hinweis auf den Herstellungsort vorangestellt wird und die geografische Herkunft des Getränks bei Bierliebhabern oft ein wesentliches Kaufkriterium darstellt. Bei Glattfelden handelt es sich denn auch um den Sitz der Brauerei der widersprechenden Partei. Zwar handelt es sich somit bei "GLATTFELDER BIER", wie die widersprechende Partei zu Recht vorbringt, für einen Teil der beanspruchten Waren der Klasse 32 um einen direkten Hinweis auf deren Art und Herkunft, und "GLATTFELDER" kann für die Waren und Dienstleistungen der übrigen Klassen als Hinweis auf deren Verkaufs- resp. Erbringungsort verstanden werden. Die Wortelemente des jüngeren Zeichens sind somit für sich alleine nicht resp. wenig kennzeichnungskräftig. Sie dürfen indessen, entgegen den Ausführungen der widersprechenden Partei, im Zeichenvergleich nicht ausgeklammert werden, zumal gemeinfreie Elemente den Gesamteindruck ebenfalls mitzubestimmen vermögen. Sie sind hinsichtlich ihres Einflusses auf den Gesamteindruck zu prüfen, weil der Zeichenvergleich sich sonst in einer mosaikartig auf einzelne Bausteine reduzierten Betrachtung verlieren würde. Die Wechselwirkung der Markenbestandteile im integrierten Wahrnehmungsverständnis der Verkehrskreise wie auch der massgebliche Gesamteindruck der Marken dürfen nicht ausser Acht gelassen werden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7 und BVGer B-6734/2023, E. 2.7 – *BURGER KING / Burek BK King (fig.)*). Die Bezeichnung "GLATTFELDER BIER" ist klar erkennbar und wird dem Publikum insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr gar als Orientierungspunkt dienen. Insgesamt wird die angefochtene Marke als zweiteiliges Zeichen, im Wesentlichen bestehend aus den selbständigen Elementen der Wortelemente "GLATTFELDER BIER" und der Darstellung eines Hirschkopfs in Seitenansicht, wahrgenommen.

6. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Bildmarken bzw. Bildelementen sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen (vgl. auch Gallus Joller in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, N 195 zu Art. 3). Massgebend sind jeweils der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.2 mit Hinweisen).

Die Widerspruchsmarke zeigt einen Hirschkopf mit symmetrisch auslaufenden Geweihsprossen, der von einem doppelten Ring umfasst ist. Zwischen den Geweihsprossen, im oberen Drittel des Kreises, befindet sich eine kreisförmige, an eine Sonne gemahnende Darstellung, welche den Mittelpunkt eines Strahlenkranzes bildet. Durch den imposanten Strahlenkranz wird das ohnehin grosse, majestätisch wirkende Geweih noch zusätzlich hervorgehoben. Demgegenüber handelt es sich beim Bildelement des angefochtenen Zeichens um die Seitenansicht eines (nach links gedrehten) Hirschkopfs. Aufgrund der seitlichen Ansicht entfällt die für das Widerspruchszeichen zentrale Symmetrie des Geweihs. Letzteres nimmt daher beim angefochtenen Zeichen, auch verstärkt durch den Umstand, dass es durch den schwarzen Ring unterbrochen und dadurch nur teilweise ersichtlich ist, eine bedeutend weniger prägende Stellung ein. Anders als bei der Widerspruchsmarke wird die Abbildung in der angefochtenen Marke insbesondere durch die Darstellung des ausgeprägten Schulterbereichs des Hirschs dominiert. Insgesamt verfügt die Abbildung der jüngeren Marke aufgrund der unterschiedlichen Ausrichtung des Hirschkopfs und der fehlenden Symmetrie über eine gänzlich andere Dynamik. Weiter sind auch Unterschiede bei den Zeichenstilen auszumachen; der Hirschkopf des Widerspruchszeichens ist plastischer und deutlicher gezeichnet und erscheint filigraner als die eher holzschnittartige, gröbere Darstellung im jüngeren Zeichen.

7. Die angefochtene Marke stimmt mit dem Widerspruchszeichen dahingehend überein, als auch sie über ein grafisches Element verfügt, welches als stilisierter Hirschkopf wahrgenommen wird. Es besteht somit

Übereinstimmung im Grundmotiv. Die konkrete Ausgestaltung dieses Elements ist jedoch, wie aufgezeigt, beim jüngeren Zeichen deutlich unterschiedlich, weil es sich um die Seitenansicht eines Hirschkopfs handelt, bei welcher zudem der ausgeprägte Schulterbereich des Tiers eine zentrale Rolle einnimmt. Während die ältere Marke im Wesentlichen durch die Kombination des grossen Geweihs mit dem Strahlenkranz, welche mehr als die Hälfte der Zeichenfläche einnimmt, geprägt wird, nimmt das Hirschgeweih im jüngeren Zeichen keine zentrale Rolle ein und ist zudem aufgrund der teilweisen Unterbrechung nicht vollständig ersichtlich. Unter Berücksichtigung sämtlicher Elemente der streitverfangenen Zeichen ist neben der Übereinstimmung im Grundmotiv der jeweiligen Abbildungen lediglich eine geringe Zeichenähnlichkeit auszumachen. Dies gilt auch unter Berücksichtigung des von der widersprechenden Partei zu Recht vorgebrachten Umstands, dass die Widerspruchsmarke ohne Farbanspruch eingetragen ist und somit grundsätzlich in allen denkbaren farblichen Ausführungen, mithin auch in der gleichen Farbe wie die angefochtene Marke, Schutz geniesst (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 3.2.1).

8. Zusammenfassend ist somit eine entfernte Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend zu prüfen, ob die festgestellten Übereinstimmungen eine Verwechslungsgefahr zu begründen vermögen.

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 resp. 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 (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Bei den hier massgeblichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 25, 32, 33, 41 und 43 verhält es sich wie folgt:

Waren der Klasse 25 im Bereich der Bekleidung werden gemäss Rechtsprechung im Vergleich zu Massenartikeln des täglichen Gebrauchs tendenziell mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit nachgefragt, weil sie vor dem Kauf oft anprobiert werden (vgl. BVGer B-6732/2014, E. 5.2 – *CALIDA / CALYANA*). Bei den Waren der Klasse 32 im Bereich nichtalkoholischer Getränke handelt es sich um Massenartikel des täglichen Bedarfs, bei denen von einer geringen Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. BGer in sic! 2002, 522, E. 2.3 – *Activia / Acteva* und BGE 126 III 315, E. 6b – *RIVELLA / apiella*). Obwohl alkoholische Getränke von einer kleinen Anzahl Kennern auch mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden, ist für diese allgemeinen Waren des täglichen Bedarfs der Klasse 33 auf breite Verkehrskreise mit normaler Aufmerksamkeit abzustellen (vgl. BVGer B-1105/2021, E. 3.3.2 f. – *Kris (fig.) / KISS* mit Hinweisen). Die Dienstleistungen der Klasse 41 werden mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (vgl. BVGer B-3012/2012, E. 4.2.2 – *PALLAS / Pallas Seminare (fig.)* mit Hinweisen). Hinsichtlich der Klasse 43 ist davon auszugehen, dass Beherbergungs- Dienstleistungen ebenfalls mit einer gewissen Regelmässigkeit in Anspruch genommen werden und sich an die breite Öffentlichkeit mit einem mittleren Aufmerksamkeitsgrad richten (vgl. BVGer B-2420/2020, E. 5.2 – *TISSOT (fig.) / SHOPPING LOISIRS - FACHMARKT Biel - TISSOT ARENA*). Bei den Restaurations- resp. Verpflegungs-Dienstleistungen handelt es sich gemäss Rechtsprechung um Dienstleistungen, die der Konsument regelmässig in Anspruch nimmt, weshalb von einem eher geringen Aufmerksamkeitsgrad auszugehen ist (vgl. BVGer B-4772/2012, E. 3 – *Mc (fig.) / MC2 (fig.)*, BVGer B-6099/2013, E. 3.2 – *CARPE DIEM / carpe noctem*).

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).

Die Widerspruchsmarke zeigt einen stilisierten Hirschkopf mit symmetrisch auslaufenden Geweihsprossen. Dieser wird von einem doppelten Ring umfasst, welcher mit einem durchwegs bis zum Inneren der beiden Ringe auslaufenden Kranz von Strahlen einer stilisierten Sonne ausgefüllt wird (vgl. III. C. Ziff. 6 hiavor). Die Widerspruchsmarke erschöpft sich weder in einer üblichen bzw. naheliegenden grafischen Darstellung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, noch handelt es sich um eine banale geometrische Form oder eine kennzeichnungsschwache Kombination derselben. Die konkrete bildliche Darstellung ist in Verbindung mit den hier massgeblichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 25, 32, 33, 41 und 43 weder direkt beschreibend noch üblich. Die Widerspruchsmarke verfügt daher im vorliegenden Waren- und Dienstleistungsbereich über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang.

Die widersprechende Partei bringt in ihrer Replik vor, es sei von einer hohen Bekanntheit und einer starken Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. In diesem Zusammenhang sei es entgegen den Ausführungen der widerspruchsgegnerschen Partei völlig unbeachtlich, ob sie ein Logo mit strahlendem Kreuz oder (wie bei der vorliegenden Widerspruchsmarke) eines mit strahlender Sonne verwende. Das Bundesverwaltungsgericht hatte bereits Gelegenheit, sich zur Bekanntheit einer Bildmarke der widersprechenden Partei mit Hirschkopf, auslaufenden Geweihsprossen und einem *lateinischen Kreuz* als Mittelpunkt eines Strahlenkranzes zu äussern. Es stellte dabei fest, dass die entsprechende Bildmarke mit dem Kreuz in Verbindung mit "Kräuterschnaps" notorische Bekanntheit erlangt habe (vgl. BVGer B-1440/2019, E. 6.5). Eine Marke wird namentlich dadurch gestärkt, dass sie auf dem Markt Bekanntheit erlangt hat, wobei Praxis und Rechtsprechung in der Regel einen langjährigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung voraussetzen (vgl. Gallus JOLLER in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Auflage, Bern 2017, N. 104 zu Art. 3 MSchG mit Hinweisen und BVGer B-5659/2018, E. 6.1.3, 6.1.3.3 - *RICHARD MILLE / Richard Man (fig.)*). Die widersprechende Partei reichte vorliegend keine Belege für die behauptete Bekanntheit der hier massgeblichen Widerspruchsmarke, welche anstelle des Kreuzes eine Sonne enthält, ein. Mangels entsprechender Belege ist somit von der originären, normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen (vgl. BVGer B-4104/2021, E. 7.4.4 – *CAPRI-SUN / PRISUN*).

4. Der Umstand, dass in beiden Marken die Abbildung eines stilisierten Hirschkopfs wahrgenommen werden kann, ist zulässig und führt noch nicht zu einer Verwechslungsgefahr, weil eine Marke das konkrete Kennzeichen, jedoch nie die dahintersteckende konzeptionelle Idee respektive das Gestaltungsmotiv monopolisiert (vgl. BGer in sic! 2020, 93, E. 3.4.1 – *Armani-Adler (fig.) / Glycine (fig.)*). Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist folglich zulässig, sofern sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.2 und BGer in sic! 2020, 93, E. 3.4.1 – *Armani-Adler (fig.) / Glycine (fig.)*, BVGer B-6573/2016, E. 6 bis 7 – *Apple (fig.) / ADAMIS GROUP (fig.)* und BVGer B-6628/2019, E. 2.3.2 – *Polospieler (fig.) / USA.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.)*).
5. Vorliegend stimmen die Zeichen lediglich im abstrakten Motiv des stilisierten Hirschkopfs überein. Zwischen den Vergleichszeichen bestehen jedoch die erwähnten gestalterischen Abweichungen (vgl. III. C. Ziff. 6 f. hiavor). Dabei handelt sich um Gestaltungen resp. um grafische Elemente, die den Gesamteindruck der Marken zu beeinflussen vermögen und im verschwommenen Erinnerungsbild ohne weiteres haften bleiben. Ausschlaggebend erscheint letztlich, dass die Widerspruchsmarke hauptsächlich durch das grosse, majestätisch wirkende Geweih mit dem Strahlenkranz, welches mehr als die Hälfte der Zeichenfläche einnimmt, geprägt wird, während das Geweih im jüngeren Zeichen aufgrund der Seitenansicht und der Unterbrechung des Geweihs durch den schwarzen Ring lediglich teilweise ersichtlich ist und jeglicher Symmetrie entbehrt. Im ausschlaggebenden Gesamteindruck erscheint die Widerspruchsmarke in erster Linie als "Hirschgeweih im Strahlenkranz" und unterscheidet sich dadurch stark von der jüngeren Marke, in deren Bildelement zwar ein Hirschkopf erkannt werden kann, das Element des Geweihs indessen eine untergeordnete Rolle spielt. Das Gesamtbild der angefochtenen Marke weicht folglich, aufgrund der

genannten, deutlichen Unterschiede hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung des Bildmotivs, klar von demjenigen der Widerspruchsmarke ab. Die jüngere Marke wird demzufolge nicht als blosser Variation der älteren Marke wahrgenommen. Vielmehr stellt die angefochtene Marke eine eigenständige Gestaltung eines stilisierten Hirschkopfs dar und grenzt sich aus den genannten Gründen genügend von der Widerspruchsmarke ab. Dies im Unterschied zu den Vergleichszeichen in den von der widersprechenden Partei zitierten Widerspruchsverfahren, in denen bei der gestalterischen Umsetzung der Bildelemente keine oder nur unwesentliche Unterschiede festzustellen waren (vgl. Entscheid des Instituts in den Verfahren Nr. 100841, III. D. Ziff. 7 – (*fig.*) / *fig.*) und Nr. 101381, III. D. Ziff. 7 – (*fig.*) / *Gadan (fig.)*, abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts).

6. Die Vergleichszeichen unterscheiden sich folglich im ausschlaggebenden Gesamteindruck rechtsgenügend voneinander, zumal auch keine Übereinstimmungen der Widerspruchsmarke mit den weiteren Zeichenelementen der jüngeren Marke, insb. mit der den Gesamteindruck ebenfalls mitbestimmenden Bezeichnung "GLATTFELDER BIER" (vgl. III. C. Ziff. 5 hiervor), besteht. Angesichts des unterschiedlichen Erinnerungseindrucks ist deshalb nicht zu erwarten, dass – selbst im verschwommenen Erinnerungsbild der Verkehrskreise – ein Zusammenhang mit der Widerspruchsmarke vermutet wird. Die angefochtene Marke verfügt aus den genannten Gründen über einen in der Masse wesentlich abweichenden Gesamteindruck, dass eine rechtsgenügende Unterscheidbarkeit der Vergleichszeichen gegeben ist (vgl. BVGer B-6573/2016, E. 7 – *Apple (fig.)* / *ADAMIS GROUP (fig.)*). Als Gemeinsamkeit bleibt einzig das (abstrakte) Motiv des stilisierten Hirschkopfs haften. Da ein markenrechtlicher Motivschutz jedoch ausser Betracht fällt und sich die konkreten Darstellungen ("Hirschgeweih im Strahlenkranz" vs. "Seitenansicht eines Hirschkopfs mit Rumpf") deutlich voneinander unterscheiden, ist – auch unter Berücksichtigung des aufgrund der Gleichheit resp. starken Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen gebotenen strengen Massstabs (vgl. zur Wechselwirkung Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5) – eine Verwechslungsgefahr aus den genannten Gründen zu verneinen. Aufgrund der ausgeprägten konzeptionellen Unterschiede im Bildmotiv der angegriffenen Marke und des zusätzlichen verbalen Elements der angefochtenen Marke erscheint es unwahrscheinlich, dass diese von den massgebenden Verkehrskreisen als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke angesehen wird.
7. Eine, wie vorliegend, lediglich entfernte Möglichkeit von Fehlzurechnungen genügt nicht zur Annahme einer Verwechslungsgefahr. Dies gilt im Übrigen grundsätzlich selbst bei bekannten Marken, zumal die Wechselwirkung zwischen erhöhter Kennzeichnungskraft und erforderlichem Zeichenabstand nicht so weit geht, dass die Kennzeichnungskraft das Fehlen einer rechtserheblichen Markenähnlichkeit kompensieren könnte (vgl. Christoph WILLI, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 126 zu Art. 3). Die Annahme einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr bedingt gemäss höchstgerichtlicher Rechtsprechung, dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verwechselt (vgl. BGE 122 III 382, E. 1 – *Kamillosan* / *Kamillan*; BGE 119 II 476, E. 2d – *Radion* / *Radomat* und Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.1). Davon kann vorliegend nicht ausgegangen werden. Es besteht weder eine unmittelbare noch eine mittelbare (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2) Verwechslungsgefahr.
8. Der Widerspruch Nr. 103609 wird daher abgewiesen.

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 nicht durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die widerspruchsgegnerische Partei liess sich im vorliegenden Verfahren vertreten. Es wurde ein doppelter Schriftenwechsel angeordnet und die widerspruchsgegnerische Partei reichte am 09.11.2023 eine Stellungnahme und am 08.04.2024 eine Duplik ein. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103609 wird abgewiesen.
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zu bezahlen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 23. Oktober 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).