

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104037 in Sachen

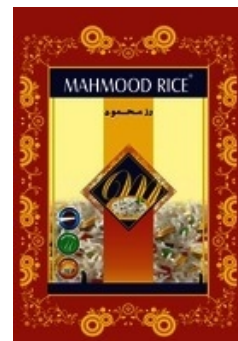
ALTUNKAYA INSAAT NAKLIYAT GIDA TICARET ANONIM SIRKETI
4. Organize Sanayi Bölgesi,
nolu Cadde, No:8 Sehitkamil
TR-83409 Gaziantep
TR-Türkei

Widersprechende Partei

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG
Postfach
8027 Zürich

IR-Marke Nr. 1353011 - MAHMOOD RICE ((fig.))



gegen

Oststern Trading GmbH
Seewadelstrasse 5
8910 Affoltern am Albis

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 811839 - MAMMOTH RICE Premium Original ((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: IGE)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 811839 - "MAMMOTH RICE Premium Original ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 19.03.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
 - 29 *Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmus; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette.*
 - 30 *Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze, Kühleis.*
 - 31 *Rohe und nicht verarbeitete Erzeugnisse aus Landwirtschaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft; rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; frisches Obst und Gemüse, frische Kräuter; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut; Futtermittel und Getränke für Tiere; Malz; land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel, Malz.*
 - 32 *Biere; kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.*
 - 33 *Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).*
2. Am 19.04.2024 reichte die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke zwei Widersprüche und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich in diesem Verfahren auf ihre internationale Registrierung Nr. 1353011 "MAHMOOD RICE ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren geschützt ist:
 - 30 *Riz.*
4. Mit Verfügung vom 20.06.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 01.07.2024 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 02.07.2024 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.
7. 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 wurden am 28.11.2016 mit einer türkischen Priorität vom 28.11.2016 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 14.11.2023 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, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen:
 - 29 *Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmus; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette.*
 - 30 *Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze, Kühlreis.*
 - 31 *Rohe und nicht verarbeitete Erzeugnisse aus Landwirtschaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft; rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; frisches Obst und Gemüse, frische Kräuter; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut; Futtermittel und Getränke für Tiere; Malz; land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel, Malz.*
 - 32 *Biere; kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.*
 - 33 *Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).*
3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren geschützt:
 - 30 *Riz.*
4. Reis ist ein Getreide (vgl. Eintrag in der online Enzyklopädie Wikipedia, auf <https://de.wikipedia.org>, abgerufen am 31.10.2024). Dabei handelt es sich um im Gegensatz zu unbehandeltem Reis, der in Klasse 31 fällt, um kochfertigen Reis und somit um ein Fertigprodukt. Unter den Obergriff «Reis» fallen dabei nicht nur die Getreidekörner, die zur Zubereitung von Reisgerichten verwendet werden, sondern auch verarbeitete Reisspeisen in Form von Neben- und Hauptmahlzeiten resp. Nachspeisen.

Angefochtene Waren in Klasse 29

5. Bei den von der angefochtenen Marke in Klasse 29 beanspruchten Waren *Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmus; Eier, Milchprodukte* handelt es sich um unterschiedliche Lebensmittel, die als Neben- oder Hauptmahlzeit dienen. Dies gilt auch für *riz* der Widerspruchsmarke. Dieser Begriff umfasst auch Reisgerichte. Insoweit die oben aufgeführten Waren auch Fertigmahlzeiten umfassen (z.B. Fleisचेintöpfe, die unter den Oberbegriff «Fleisch» fallen oder Eierspeisen), ist von Gleichartigkeit auszugehen.

6. Bei den weiter angefochtenen Waren *Fleischextrakte; Speiseöle und -fette* handelt es sich nicht um Lebensmittel, die dem direkten Verzehr dienen, sondern vielmehr um Zwischenprodukte, die bei der Zubereitung von Speisen Verwendung finden. Im Vergleich zu *riz* der Widerspruchsmarke, das als Neben- oder Hauptmahlzeit dient, ist keine Gleichartigkeit auszumachen. Die konkurrierenden Produkte dienen einer anderen Zweckbestimmung, stehen nicht in einem Austauschverhältnis und werden in Supermärkten an unterschiedlichen Orten angeboten.
7. Bei *Milch* handelt es sich um ein Getränk. Praxisgemäss wird die Gleichartigkeit zwischen Getränken und Nahrungsmitteln wie Reis verneint, da sie unterschiedliche Bedürfnisse befriedigen (vgl. u.a. RKGE in sic! 2002, 432 f. – Sanpellegrino / San Pellegrino Mozzarella).

Angefochtene Waren in Klasse 30

8. *Reis* ist in beiden Warenverzeichnissen identisch enthalten.
9. Die angefochtenen *Getreidepräparate* umfassen auch Reis und Reisgerichte. Diesbezüglich besteht somit Warengleichheit. Für darüberhinausgehende Waren besteht aufgrund der gleichen Zweckbestimmung, des klaren Austauschverhältnis und der gleichen Abnehmerkreise hochgradige Gleichartigkeit.
10. *Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis, Honig* der angefochtenen Marke sind Lebensmittel, die als Neben- oder Hauptmahlzeit dienen. Dies gilt auch für *riz* der Widerspruchsmarke. Da die im Konflikt stehenden Waren in erster Linie in ihrer Zweckbestimmung übereinstimmen, ist lediglich von entfernter Gleichartigkeit auszugehen.
11. Demgegenüber sind *Zucker, Tapioka, Sago, Melassesirup, Hefe, Backpulver; Salz, Senf, Essig, Saucen (Würzmittel), Gewürze, Kühleis* der angefochtenen Marke keine Lebensmittel, die dem direkten Verzehr dienen, sondern vielmehr Zwischenprodukte, die bei der Zubereitung von Speisen Verwendung finden. Im Vergleich zu *riz* der Widerspruchsmarke weisen diese eine andere Zweckbestimmung auf. Die Praxis verneint denn auch die Gleichartigkeit zwischen Fertigprodukten und Rohstoffen bzw. Halbfabrikaten (vgl. u.a. BVGer B-3488/2014, E. 4 – Teddy / Ta Di).
12. Ebenfalls keine Gleichartigkeit ist zwischen *riz* der Widerspruchsmarke und *Mehle* der angefochtenen Marke gegeben. Zwar fallen unter die breite Formulierung *Mehle* auch Reismehl. Die alleinige Tatsache, dass diese konkurrierenden Waren auf dem gleichen Ausgangsstoff basieren, nämlich Reis, vermag noch kein markenrechtlich relevantes Gleichartigkeitsverhältnis zu begründen. Dies, weil Reismehl kein Lebensmittel ist, das dem direkten Verzehr dient wie Reis. Die Zweckbestimmung dieser konkurrierenden Produkte ist denn auch klar unterschiedlich.
13. Die angefochtene Waren *Kakao* umfasst ein aus gemahlenden Kakaobohnen hergestelltes Pulver wie auch das auf dieser Basis zubereitete Getränk (vgl. Duden Universalwörterbuch, auf <https://online.munzinger.de>, abgerufen am 11.11.2024). Als Getränk ist die Gleichartigkeit aufgrund der unterschiedlichen Zweckbestimmung im Vergleich zum Lebensmittel *riz* zu verneinen (vgl. oben III. B. Ziff. 7). Als Pulver ist *Kakao* zudem kein Lebensmittel, das dem direkten Verzehr dient, sondern vielmehr ein Zwischenprodukt, das bei der Zubereitung von Speisen Verwendung findet. Im Vergleich zu *riz* der Widerspruchsmarke weisen auch diese konkurrierenden Produkte eine andere Zweckbestimmung auf. Die Praxis verneint denn auch die Gleichartigkeit zwischen Fertigprodukten und Rohstoffen bzw. Halbfabrikaten (vgl. u.a. BVGer B-3488/2014, E. 4 – Teddy / Ta Di).
14. Die angefochtenen Waren *Kaffee, Kaffee-Ersatzmittel, Tee* sind Getränke. Praxisgemäss wird die Gleichartigkeit zwischen Getränken und Nahrungsmitteln wie Reis verneint, da sie unterschiedliche Bedürfnisse befriedigen (vgl. u.a. RKGE in sic! 2002, 432 f. – Sanpellegrino / San Pellegrino Mozzarella).

Angefochtene Waren in Klasse 31

15. Betreffend die geltend gemacht Gleichartigkeit zwischen Reis und den angefochtenen Waren in Klasse 31 verweist die widersprechende Partei auf den Widerspruchsentscheid Nr. 11065 vom 22. August 2011 (VALBROYE / VALBROYE WWW.VALBROYE.COM), Abschn. B, Rz. 4. Sie macht geltend, in diesem Entscheid sei u.a. Reis als gleichartig mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen qualifiziert worden.
16. Die angefochtenen Waren *Rohe und nicht verarbeitete Erzeugnisse aus Landwirtschaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft; land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; frisches Obst und Gemüse, frische Kräuter; natürliche Pflanzen und Blumen; lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Malz* umfassen einzig nicht verarbeitete

Erzeugnisse. Dabei fällt unter die Formulierung *Erzeugnisse aus Landwirtschaft* auch nicht verarbeiteter Reis. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei *riz* in Klasse 30 um kochfertigen Reis sowie um verarbeitete Reisspeisen. Im Verhältnis zu *riz* der Widerspruchsmarke besteht hingegen keine Gleichartigkeit, da zwischen Fertigprodukten und Rohstoffen bzw. Halbfabrikaten keine markenrechtlich relevanten Berührungspunkte bestehen. Der nicht verarbeitete Reis wird von der Lebensmittelindustrie nachgefragt, währenddem der verarbeitete Reis bzw. die Reisgerichte sich an die Endabnehmer richten. Zudem erfolgen Herstellung und Vertrieb von verarbeitetem Reis durch andere Unternehmen als die Produktion von unverarbeitetem Reis (betreffend letzteres siehe auch Entscheid des EUIPO in Sachen B 2 972 746, S. 6 – Dalda (fig.) / Dalda (fig.), auf <https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/>). Allgemein wird denn auch die Gleichartigkeit zwischen Waren der Klasse 30, bei denen es sich um verarbeitete Lebensmittel handelt, und den landwirtschaftlichen Erzeugnissen der Klasse 31, die einzig unverarbeitete Produkte umfasst, verneint (vgl. diesbezüglich Entscheid des EUIPO in Sachen B 3 122 060, S. 9 – ADRIANA PASTA / adriana (fig.)).

17. Diese konkurrierenden Waren sind somit nicht gleichartig. Bei dem von der widersprechenden Partei angeführten Entscheid handelt es sich denn auch um einen isolierten Einzelfall.
18. Dieser Einzelentscheid aus dem Jahr 2011 widerspiegelt nicht die geltende Praxis. Aus den vorstehenden Gründen ist deshalb eine Gleichartigkeit zwischen Reis und landwirtschaftlichen Erzeugnissen zu verneinen.
19. Auch die weiteren von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren *rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut* weisen im Vergleich zu verarbeitetem Reis in Klasse 30 unterschiedliche Vertriebswege auf. Diese angefochtenen Waren werden hauptsächlich zur Pflanzung feilgehalten und vertrieben. Dass einzelne Samen wie Hanf, Chia-, Lein- und Sesamsamen als Gewürze oder Reform-Lebensmittel erhältlich und nicht bloss in verarbeiteter, sondern, teilweise auch in unverarbeiteter Form zum Verzehr geeignet sind, kann die Erwartungen des Marktes darum noch nicht in der Weise verändern, dass Sämereien und Saatgut insgesamt die betriebliche Herkunft verarbeiteter Lebensmittel zugeschrieben würde. Vielmehr indiziert die Einordnung von Samenkörnern und Sämereien und Setzlingen in Klasse 31, dass es sich um unverarbeitetes Saatgut und um nicht zum Verzehr angebotene Kerne und Samen handelt, die in Küchen zumindest nicht täglich Verwendung finden. Die Gleichartigkeit ist somit zu verneinen (vgl. BVGer B-2165/2018, E. 6.2 – Hero (fig.) / Heera (fig.)).
20. Die angefochtenen *Futtermittel und Getränke für Tiere* sind nicht gleichartig zu *riz* in Klasse 30. Während es sich bei den angefochtenen Waren um Tierfutter handelt, ist Reis für den menschlichen Verzehr bestimmt. Zwar kann Reis z.B. auch an Hunde verfüttert werden, insbesondere als Schonkost. Dem IGE ist es hingegen nicht bekannt, dass Reis speziell als Hundefutter angeboten wird. Erhältlich auf dem Markt sind zwar fertige Futtermischungen, die auch einen geringen Anteil Reis enthalten (vgl. z.B. Hill's Science Plan. Large Breed Adult Hundefutter mit Lamm und 6% Reis, auf www.hillspet.ch, abgerufen am 01.11.2024). Die Hersteller dieser Hundefutter unterscheiden sich hingegen klar von den Anbietern von verarbeitetem Reis in Klasse 30. Da die konkurrierenden Waren somit über eine unterschiedliche Zweckbestimmung verfügen, kein Austauschverhältnis besteht und zudem deren Vertrieb über andere Kanäle erfolgt bzw. die Waren an unterschiedlichen Orten in Supermärkten angeboten werden, ist keine Gleichartigkeit gegeben.
21. Erst recht keine Gleichartigkeit ist zwischen den angefochtenen Waren *lebende Tiere* sowie *riz* in Klasse 30 auszumachen.

Angefochtene Waren in den Klassen 32 und 33

22. In diesen Klassen werden alkoholische und nichtalkoholische Getränke sowie Präparate für die Zubereitung von Getränken beansprucht. Praxisgemäss wird die Gleichartigkeit zwischen Getränken und Nahrungsmitteln wie Reis verneint, da sie unterschiedliche Bedürfnisse befriedigen (vgl. u.a. RKGE in sic! 2002, 432 f. – Sanpellegrino / San Pellegrino Mozzarella). Da dem IGE zudem keine Präparate für die Zubereitung von Getränken auf Reiskornbasis bekannt sind und die widersprechende Partei keine diesbezüglichen Ausführungen macht, ist aufgrund der unterschiedlichen Zweckbestimmung auch betreffend diesen Waren keine Gleichartigkeit gegeben.
23. Das von der widersprechenden Partei vorgetragene Argument, wonach es alkoholfreie und alkoholische Getränke auf Reiskornbasis auf dem Markt geben würde (z.B. Reismilch, Reiskornwasser oder Sake) führt

praxisgemäss nicht zur Bejahung einer Gleichartigkeit zwischen Lebensmittel und Getränken. Die ständige Praxis verneint denn auch eine Gleichartigkeit zwischen Hauptware und deren Bestandteilen bzw. Zutaten. So hat die ehemalige Rekurskommission für geistiges Eigentum die Gleichartigkeit zwischen Brot und Mehl denn auch nur deshalb ausnahmsweise bejaht, weil das Vorprodukt für die Qualität des Endprodukts von wesentlicher Bedeutung sei (vgl. RKGE, in sic! 2004, 504 – Baguettine/Baghetti). Der Nachweis der wesentlichen Bedeutung der Rohware Reis für die Qualität von Reiswein hat die widersprechende Partei hingegen in casu nicht erbracht.

24. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichheit bzw. Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Waren *Fleischextrakte; Speiseöle und -fette; Milch (Klasse 29), Kaffee, Kaffee-Ersatzmittel, Tee, Kakao, Zucker, Tapioka, Sago, Mehle, Melassesirup, Hefe, Backpulver; Salz, Senf, Essig, Saucen (Würzmittel), Gewürze, Kühleis (Klasse 30)* sowie sämtlichen Waren der Klasse 31, 32 und 33 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren bzw. -dienstleistungen ist von Gleichheit respektive Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die kombinierten Wort-/Bildmarken "MAHMOOD RICE ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "MAMMOTH RICE Premium Original ((fig.))" (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. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).
4. Beide Zeichen bestehen vorliegend aus einer komplexen Kombination verschiedener Wort- und Bildelemente. Während die Widerspruchsmarke farblich ausgestaltet ist und mit dem Farbanspruch "Rouge, jaune, bleu, vert marron et orange" eingetragen wurde, ist die angefochtene Marke in schwarz/weiss resp. verschiedenen Graustufen ausgeführt und mangels Farbanspruch grundsätzlich in allen denkbaren und damit auch in einer Ausführung in den für die Widerspruchsmarke verwendeten Farbtönen geschützt (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 3.2.1). Die Bildelemente der Konfliktzeichen machen einen grossen Teil der jeweiligen Zeichen aus und vermögen den Marken, im stets massgeblichen Erinnerungsbild der Abnehmer, im Gesamteindruck zweifellos ein eigenes Gepräge zu verleihen.
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.)). In casu gilt es hingegen festzustellen, dass hinsichtlich der Bildelemente die sich gegenüberstehenden Zeichen keinerlei Übereinstimmungen aufweisen. Die Bildgestaltungen sind denn auch völlig unterschiedlich (siehe unten III. C. Ziff. 11 f.). Auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich bei den Elementen MAHMOOD und MAMMOTH um selbständig kennzeichnende Elemente handelt, wäre es nicht angebracht, im vorliegenden Fall den

- Zeichenvergleich einzig auf die Wortelemente zu beschränken. Es hat vielmehr eine umfassende Würdigung der Wort- und Bildelemente und deren Wirkung auf den jeweiligen Gesamteindruck zu erfolgen.
6. Es stehen sich die Wortelemente "MAHMOOD RICE ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "MAMMOTH RICE Premium Original ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortelementen 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.]*). Bei der angefochtenen Marke dominieren aufgrund ihrer Grösse die Elemente MAMMOTH und RICE. Die Elemente PREMIUM und ORIGINAL sind hingegen nur bei genauerem Hinsehen erkennbar. Bei der Widerspruchsmarke, die einzig für Reis geschützt ist, erscheint das Wortelement RICE zudem wie ein bloss beschreibender Zusatz zum vorangehenden Element MAHMOOD. Solche beschreibenden Bestandteile sind in der Regel nicht geeignet, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen, weil der Verkehr dazu neigt, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente zu verkürzen. Es ist daher beim vorliegenden Zeichenvergleich davon auszugehen, dass sich das Publikum bei der älteren Marke in erster Linie am unterscheidungskräftigen Zeichenelement MAHMOOD orientieren wird.
 7. Die Element MAHMOOD und MAMMOTH stehen beide am besonders prägenden Zeichenanfang. Sie weisen je sieben Buchstaben auf, wobei die ersten zwei, der vierte und der fünfte Buchstabe identisch sind. Beide weisen keine besondere Schriftgestaltung auf. Aufgrund der identischen Länge und der Übereinstimmung in vier von sieben Buchstaben, ist trotz der zusätzlichen Elemente PREMIUM, ORIGINAL und RICE von Ähnlichkeiten im Schriftbild auszugehen.
 8. In klanglicher Hinsicht ist davon auszugehen, dass der im Widerspruchszeichen enthaltene Begriff "MAHMOOD" aufgrund des Umstands, dass diesem mit "RICE" ein bekannter Begriff in englischer Sprache folgt, auf Englisch ausgesprochen wird, was insbesondere dazu führt, dass der doppelte "O" als "U" ausgesprochen wird. Der Buchstabe "H" in der Widerspruchsmarke wird nicht ausgesprochen resp. ist kaum hörbar, so dass dieses Zeichenelement folgende Silben aufweist: ma-mud. Demgegenüber wird der englische Begriff MAMMOTH wie folgt ausgesprochen: mæ-məθ. Neben der Tatsache, dass beide Zeichenelemente über zwei Silben verfügen, weisen die jeweils ersten Silben klare Übereinstimmungen auf. Unter Berücksichtigung der zusätzlichen Elemente PREMIUM, ORIGINAL und RICE ist insgesamt von einer gewissen Ähnlichkeit im Klang auszugehen.
 9. 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.).
 10. Bei MAHMOOD handelt es sich um einen arabischen bzw. türkischer Vor- und Familiennamen. Dieser wird zumindest einem Teil der angesprochenen Abnehmerkreise bekannt sein (vgl. Statistik des BFS betreffend die Nachnamen der ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz, www.bfs.admin.ch/bfs/; diese zeigt 230 Treffer für den Familiennamen MAHMOOD). Der englische Begriff MAMMOTH gehört zwar nicht zum englischen Grundwortschatz (vgl. Klett Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz). Aufgrund der Nähe zum deutschen Begriff Mammut und dem französischen Ausdruck mammoth sowie dem Bildelement über dem Element MAMMOTH, das unzweideutig ein Mammut zeigt, werden die angesprochenen Schweizer Abnehmerkreise den englischen Begriff MAMMOTH ohne Weiteres verstehen. Das angefochtene Zeichen verfügt somit über einen Sinngehalt, der sich beim Anblick der angefochtenen Marke denn auch aufdrängt. Dieser Sinngehalt findet sich in der älteren Marke nicht wieder. Die im Konflikt stehenden Zeichen verfügen somit über unterschiedliche Sinngehalte.
 11. Bezüglich der figurativen Elemente kann Folgendes festgestellt werden: die Widerspruchsmarke besteht neben den Wortelementen aus einer komplexen Kombination verschiedener Bildelemente. Sie ist farblich ausgestaltet und mit dem Farbanspruch "Rouge, jaune, bleu, vert marron et orange" eingetragen. Die Widerspruchsmarke weist als Grundgestaltung zwei ineinander liegende Rechtecke auf. Das Innere Rechteck ist dabei farblich in drei vertikale und einen horizontalen Balken aufgeteilt. In mittleren Balken

- befindet sich ein auf der Spitze stehendes Quadrat, das einen geschwungenen Buchstaben M und weitere Bildelemente enthält. Der untere Bereich des linken und rechten Balkens weist ebenfalls weitere grafische Elemente auf, wobei nicht klar ist, um was es sich dabei genau handelt. Das innere Rechteck ist umgeben von einem äusseren Rechteck mit einer goldfarbigen Musterung.
12. Demgegenüber besteht der Bildbestandteil der angefochtenen Marke aus einem Mammutkopf, verziert mit Ornamenten. Im oberen Bereich zwischen den Ohren ist ein Rechteck mit geschwungenen Längsseiten, das an eine Etikette erinnert. Zwischen dem Mammutkopf und den Wortelementen MAMMOTH RICE befindet sich ein horizontaler Strich, unterbrochen von drei Sternen. Über den Wortelementen enthält die angefochtene Marke das Bild eines Mammut von der Seite, dahinter befindet sich ein Kreis. Die konkurrierenden Zeichen weisen in deren Bildgestaltung, die den Grossteil der beiden Zeichen ausmacht, keine Gemeinsamkeiten auf.
 13. Ob die festgestellten Ähnlichkeiten auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene genügen, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen, gilt es in der Folge 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. Die hier noch interessierenden Waren der Klassen 29 und 30 sind sodann Massenartikel des täglichen Bedarfs und werden gemäss Rechtsprechung mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen erworben als Spezialprodukte, welche nur einen beschränkten Absatzmarkt haben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6; vgl. BGer in sic! 2002, 522, E. 2.3 – Activia / Acteva).
3. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
4. Die widersprechende Partei macht geltend, dass die Widerspruchsmarke für Reis über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfüge. Die Widerspruchsmarke werde mit Werbe- und Kochvideos stark beworben. Zudem würden auch Schweizer Vertreter aktiv für die Widerspruchsmarke werben. Schliesslich sei die Widerspruchsmarke weltweit präsent und sie würde in über 22 Länder ihre Waren liefern. Auch in den Sozialen Medien sei die widersprechende Partei präsent. Die widersprechende Partei hat folgende Belege betreffend die behauptete Bekanntheit eingereicht:

- | | |
|------------|---|
| Beilage 4 | Mahmood Rice – Altunkaya Gro up, https://www.youtube.com/watch?v=ecmk4p29RI0 , zuletzt abgerufen am 18. Juni 2024 |
| Beilage 5 | Mahmood Rice – Yeni Ambalaj Tanitimi, https://www.youtube.com/watch?v=7WFZA3RFnMA , zuletzt abgerufen am 18. Juni 2024 |
| Beilage 6 | Mahmood Rice full version, https://www.youtube.com/watch?v=Wfnp705FpTE , zuletzt abgerufen am 18. Juni 2024 |
| Beilage 7 | Food Center Pratteln GmbH, https://shop.foodcenterpratteln.ch/pi/Lebensmittel/Reis/mahmood-reis.html , zuletzt abgerufen am 18. Juni 2024 |
| Beilage 8 | Orient Food, https://www.orientfood.ch/de/produkt/reis-basmati-mahmoud-900g/ , zuletzt abgerufen am 18. Juni 2024 |
| Beilage 9 | Webseite der Markeninhaberin; https://www.mahmoodrice.com/de/Home/Hakkimizda , zuletzt abgerufen am 18. Juni 2024 |
| Beilage 10 | Instagram-Profil der Markeninhaberin; https://www.instagram |

m.com/mahmoodriceglobal/?hl=de, zuletzt abgerufen am 18. Juni 2024

5. Bei diesen Belegen handelt es sich um Auszüge bzw. Screenshots von Socialmedia-Kanälen und von Webseiten. Dabei weisen einzig die Beilagen 7 und 8 einen Bezug zur Schweiz auf. Mit diesen Belegen kann einzig aufgezeigt werden, dass für die widersprechende Marke Werbung betrieben wurde. Hingegen geht aus diesen Belegen nicht hervor, wie viele Male die entsprechenden Webseiten bzw. Werbevideos von den angesprochenen Verkehrskreisen konsultiert wurden. Erst recht geht aus diesen Beilagen nicht hervor, ob die beworbenen Waren tatsächlich nachgefragt wurden. Dass die widersprechende Partei auf ihrem Instagramprofil über 16.400 Follower besitze, wie von ihr behauptet, sagt ebenfalls nichts bezüglich der Marktdurchdringung in der Schweiz aus. Damit auf eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke geschlossen werden könnte, müssten die von der widersprechenden Partei eingereichten Belege Rückschlüsse betreffend den Grad der Marktdurchdringung in der Schweiz zulassen. Dies ist, wie oben ausgeführt, gestützt auf die Beilagen 4 bis 10 nicht möglich. Da keine Belege vorliegen, die Rückschlüsse auf Verkaufszahlen bzw. Werbeaufwendungen mit Bezug zur Schweiz zulassen würden, ist die behauptete Bekanntheit der Widerspruchsmarke nicht dargetan. Es ist in casu somit von der originären Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.
6. Der Widerspruchsmarke resp. den Wortelementen MAHMOOD RICE kann als Gesamtzeichen, in Verbindung mit den hier massgeblichen Waren der Klasse 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 RICE" 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.
7. Die Vergleichszeichen werden, soweit hier noch interessierend, teils für gleiche, teils für ausgeprägt gleichartige und auch für nur entfernt gleichartige Waren beansprucht. Aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ist zumindest betreffend die gleichen und ausgeprägt gleichartigen Waren bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit ein besonders strenger Massstab anzulegen, so dass sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend der Fall: die im Konflikt stehenden Zeichen weisen völlig unterschiedliche Bildelemente auf. Die Übereinstimmungen beschränken sich einerseits auf die Übernahme des kennzeichnungsschwachen Elements RICE, andererseits auf die Buchstaben M, A, M und O. Die Übereinstimmung in diesen Buchstaben bewirkt zwar eine gewisse Nähe im Schriftbild und im Klang. Hingegen gilt es zu beachten, dass die angefochtene Marke über einen klar erkennbaren Sinngehalt verfügt, der sich in der älteren Marke nicht wiederfindet. Die Konfliktzeichen weisen somit keine Übereinstimmungen im Sinngehalt auf (vgl. z.B. BGE 121 II 3478 – Boss/Boks).
8. Zwar dürfen gemäss Praxis selbst kennzeichnungsschwache bzw. gemeinfreie Wortelemente bei der Beurteilung 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. Die Wechselwirkung der Markenbestandteile im integrierten Wahrnehmungsverständnis der Verkehrskreise wie auch der massgebliche Gesamteindruck der Marken dürfen nicht ausser Acht gelassen werden. Bei der Gesamtbeurteilung zu berücksichtigen ist insbesondere eine übereinstimmende Position schutzunfähiger Bestandteile, wenn die Vergleichszeichen ihre Kennzeichnungskraft nicht aus einem einzelnen Element, sondern aus der Kombination für sich genommen schwacher Bestandteile schöpfen und insoweit in ihrem Aufbau resp. der Zeichenstruktur übereinstimmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7 mit Verweisen auf die Rechtsprechung).
9. Im vorliegenden Fall schöpfen die Vergleichszeichen ihre Kennzeichnungskraft hingegen nicht aus der Kombination für sich genommen schwacher Bestandteile. Vielmehr liegt die Schutzfähigkeit in der Kombination mit den kennzeichnungskräftigen Elementen MAHMOOD bzw. MAMOUTH sowie von weder banalen noch üblichen Bildelementen. Unter diesen Voraussetzungen vermag die widersprechende Partei aus der übereinstimmenden Position des schutzunfähigen Elements RICE nichts zu ihren Gunsten abzuleiten.
10. Die angefochtene Marke ruft somit einen anderen Gesamteindruck hervor als die Widerspruchsmarke. Sie

hält mithin den markenrechtlich geforderten Zeichenabstand auch betreffend die als gleich bzw. hochgradig gleichartig beurteilten Waren ein. An dieser Beurteilung vermag auch das von der widersprechenden Partei geltend gemacht Bestehen einer Serienmarke nichts zu ändern. Das Bestehen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass ein von der jüngeren Marke übernommenes Element klar ähnlich oder gar identisch ist mit einem Element der Widerspruchsmarke, damit der Abnehmer vom Bestehen einer Serienmarke ausgehen könnte. Dies ist in casu hingegen nicht der Fall. Die Übereinstimmung in vier Buchstaben ruft einzig eine schwache schriftbildliche und klangliche Ähnlichkeit hervor. Die Tatsache alleine, dass die widersprechende Partei auch Inhaberin von zwei MAHMOOD Wortmarken ist, ändert nichts an dieser Beurteilung.

11. Auch unter Berücksichtigung der verminderten Aufmerksamkeit der Abnehmer hält die angefochtene Marke somit den geforderten Zeichenabstand ein. Es besteht somit weder eine unmittelbare noch eine mittelbare Verwechslungsgefahr.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Ist die Partei nicht vertreten oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, spricht das Institut einen Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.00 übersteigen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Die widerspruchsgegnerische Partei hat zwar eine Stellungnahme eingereicht. Diese erfolgte jedoch durch den Inhaber der widerspruchsgegnerischen Partei. Praxisgemäss besteht kein Anspruch auf eine Parteientschädigung. Weiter wurden keine Spesen geltend gemacht. Es werden somit keine Parteikosten gesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104037 wird abgewiesen.
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.
Es werden keine Parteikosten gesprochen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 27. November 2024

Freundliche Grüsse



Marc Burki

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).