

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103643 in Sachen

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

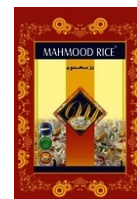
Widersprechende Partei

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG
Postfach
8027 Zürich

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

gegen



Hilltop Impex GmbH
Gertrudstrasse 1
8400 Winterthur

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

E. Blum & Co. AG
Hofwiesenstrasse 349
8050 Zürich

CH-Marke Nr. 802921 - MAMMUT RICE MAMUT PİRİNC 1121 QUALITY
1121 1121 KALİTE SELLA BASMATI HEALTHY TASTY HYGIENIC 100%
LEZZETLİ HİJYENİK %100 TAZE MAMMUT 1121 SELLA PREMIUM
((fig.))



SELLA BASMATI
FRESH SAGLIKLI
BASMATI RICE

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 CH-Marke Nr. 802921 - "MAMMUT RICE MAMUT PIRINC 1121 QUALITY SELLA BASMATI 1121 1121 KALITE SELLA BASMATI HEALTHY TASTY HYGIENIC 100% FRESH SAGLIKLI LEZZELTI HIJYENIK %100 TAZE MAMMUT 1121 SELLA PREMIUM BASMATI RICE ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 06.09.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 30 *Basmatireis mit Herkunft aus Indien und/oder Pakistan.*
 - 35 *Einzel- oder Grosshandelsdienstleistungen im Bereich Basmatireis mit Herkunft aus Indien und/oder Pakistan.*
2. Am 11.10.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch und beantragte deren Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1353011 "MAHMOOD RICE ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren geschützt ist:
 - 30 *Riz.*
4. Mit Verfügung vom 16.10.2023 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 13.12.2023 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.
6. Mit Verfügung vom 14.12.2023 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 29.01.2024 replizierte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 29.01.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 02.05.2024 duplizierte widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist.
10. Mit Verfügung vom 03.05.2024 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.
11. Am 05.08.2024 reichte die widerspruchsgegnerische Partei unaufgefordert eine weitere Stellungnahme ein. Diese wurde der widersprechenden Partei mit Schreiben vom 06.08.2024 zur Kenntnis gebracht.
12. 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 09.12.2016 mit einer türkischen Priorität vom 28.11.2016 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke wurde am 04.09.2023 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. Antrag auf Aussonderung

1. In ihrer Replik vom 29.01.2024 (nachfolgend: Replik) ersuchte die widersprechende Partei, um Aussonderung der Replik-Beilagen Nr. 7 bis 23 und 29 mit der Begründung, dass es sich dabei um Geschäftsgeheimnisse handle. Sie hatte deshalb einige Zahlen bzw. Passagen in diesen Beweisofferten geschwärzt.
2. Die Praxis des Instituts unterscheidet zwischen Akten, die von der Einsichtnahme durch Dritte ausgeschlossen sind (vgl. Richtlinien des Instituts des Instituts in Markensachen, Bern 2023 [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 5.6.1 und 5.6.2, unter www.ige.ch), und der Akteneinsicht durch eine Partei während eines laufenden Widerspruchsverfahrens (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.6.4).
3. Was den ersten Fall betrifft, werden Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, auf Antrag einer Partei ausgesondert. Die entsprechenden Dokumente sind somit grundsätzlich von der Akteneinsicht durch Dritte ausgeschlossen (vgl. Art. 36 Abs. 3 MSchV). Die auszusondernden Replik-Beilagen Nr. 7 bis 23 und 29 enthalten Angaben zu Liefermengen und Abnehmer. Es kann sich hierbei um vertrauliche geschäftliche Informationen handeln, weshalb dem Antrag der widersprechenden Partei stattgegeben wird. Die Replik-Beilagen Nr. 7 bis 23 und 29 werden im Aktenheft mit entsprechendem Vermerk ausgesondert und Dritten in Zusammenhang mit Gesuchen um Akteneinsicht einzig in geschwärzter Version offenbart.
4. Die Akteneinsicht durch die Parteien während eines laufenden Widerspruchsverfahrens ist demgegenüber in den Artikeln 26 bis 28 VwVG geregelt. Als Bestandteil des Anspruchs auf rechtliches Gehör hat gemäss Art. 26 VwVG jede Partei unter anderem Anspruch darauf, die Schriftsätze der Gegenpartei und alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke einzusehen (vgl. Art. 26 Abs. 1 Bst. a und b VwVG). Von der Einsichtnahme ausgeschlossen sind insbesondere Akten, bei denen wesentliche private Interessen die Geheimhaltung erfordern (vgl. Art. 27 Abs. 1 lit. b VwVG). Die Verweigerung der Einsichtnahme darf sich nur auf die Aktenstücke erstrecken, für die Geheimhaltungsgründe bestehen (Art. 27 Abs. 2 VwVG). Art. 28 VwVG sieht vor, dass auf ein Aktenstück, in das einer Partei die Einsichtnahme verweigert wird, zum Nachteil der Partei nur abgestellt werden darf, wenn ihr das Institut von seinem für die Sache wesentlichen Inhalt schriftlich Kenntnis und ihr ausserdem Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.6.4).
5. Im vorliegenden Fall beantragte die widersprechende Partei, dass die Replik-Beilagen Nr. 7 bis 23 und 29 auch gegenüber der widerspruchsgegnerischen Partei auszusondern bzw. auch dieser nicht zugänglich zu machen seien (vgl. Replik vom 29.01.2024, Rz. 7). Bei der Prüfung, ob der widerspruchsgegnerischen Partei die Einsichtnahme in diese Aktenstücke verweigert werden kann, ist festzustellen, dass die widersprechende Partei in den Beilagen 7 bis 23 die Preisangaben geschwärzt hat. Hingegen sind die einzelnen Rechnungspositionen sowie die jeweils gelieferten Mengen aus diesen Beilagen ersichtlich. Da bereits aufgrund der ungeschwärzten Passagen insbesondere Rückschlüsse betreffend den ernsthaften Markengebrauch gezogen werden können, kann dem Antrag auf Aussonderung zugestimmt werden. Das Gleiche gilt auch bezüglich der Beilage 29: mit dieser Beweisofferte soll belegt werden, dass es sich bei der Rechnungstellerin um eine Zweigniederlassung der widersprechenden Partei handelt. Dabei sind die für die Beurteilung dieser Frage wesentlichen Passagen nicht geschwärzt.
6. Das Institut geht somit davon aus, dass die widerspruchsgegnerische Partei vorliegend dadurch, dass ihr die Replikbeilagen 7 bis 23 und 29 nur in teilweise geschwärzter Version zugestellt wurden, kein Nachteil erleidet. Entsprechend dem Antrag der widersprechenden Partei sind die Beilagen daher auch gegenüber der widerspruchsgegnerischen Partei auszusondern bzw. ihr nur in geschwärzter Version zugänglich zu machen.

IV. 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. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.3.2, unter www.ige.ch) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Gegen die am 09.12.2016 international registrierte und der Schweiz am 29.06.2017 notifizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 13.12.2023 abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegnerische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht in ihrer ersten Stellungnahme vom 13.12.2023. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegnerische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 13.12.2018 und dem 13.12.2023, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).
5. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die widersprechende Partei mit ihrer Replik vom 29.01.2024 (nachfolgend: Replik) folgende Belege ins Recht:

Beilage 1	Werbevideo Mahmood Rice vom 03.02.2020: Mahmood Rice - Altunkaya Group – YouTube
Beilage 2	Werbevideo Mahmood Rice vom 05.04.2021: Mahmood Rice - Yeni Ambalaj tanıtımı - YouTube
Beilage 3	Werbevideo Mahmood Rice vom 26.09.2023: İran Pilavı (Tahdig) - Mahmood Rice - YouTube
Beilage 4a	Screenshot Webseite der Widersprechenden vom 30. November 2022: https://web.archive.org/web/20221130095146/https://www.mahmoodrice.com/de/Home/Hakkimizda
Beilage 4b	Auszug der Webseite der Widersprechenden vom 17. Januar 2024: https://www.mahmoodrice.com/de/Home/Hakkimizda
Beilage 5	Auszug der Webseite der Widersprechenden "Produkte", letztmals abgerufen am 17. Januar 2024: https://www.mahmoodrice.com/de/Home/Categories
Beilage 6	Auszug der Webseite der Widersprechenden "Rezepte": https://www.mahmoodrice.com/de
Beilage 7	Rechnung, ARSLAN GmbH, Schweiz
Beilage 9	Rechnung, ARSLAN GmbH, Schweiz
Beilage 10	Rechnung, ARSLAN GmbH, Schweiz
Beilage 11	Rechnung, ARSLAN GmbH, Schweiz
Beilage 12	Rechnung, ARSLAN GmbH, Schweiz
Beilage 13	Rechnung, ARSLAN GmbH, Schweiz
Beilage 14	Rechnung, ARSLAN GmbH, Schweiz
Beilage 15	Rechnung, ARSLAN GmbH, Schweiz
Beilage 16	Rechnung, ARSLAN GmbH, Schweiz
Beilage 17	Rechnung, ARSLAN GmbH, Schweiz
Beilage 18	Rechnung, ARSLAN GmbH, Schweiz

Beilage 19	Rechnung, ARSLAN GmbH, Schweiz
Beilage 20	Rechnung, ARSLAN GmbH, Schweiz
Beilage 21	Rechnung, ARSLAN GmbH, Schweiz
Beilage 22	Rechnung, ARSLAN GmbH, Schweiz
Beilage 23	Rechnung, ARSLAN GmbH, Schweiz
Beilage 24	Auszug der Webseite der ARSLAN GmbH: https://www.arslan.ch/marken
Beilage 25	Auszug der Webseite SALPERS: Mahmood Basmati-Sela-Reis – 5 kg salpers.ch
Beilage 26	Auszug der Webseite ORIENT FOOD: Mahmood Basmati Rice – 4.5 Kg - Orient Food
Beilage 27	Auszug der Webseite SOS SHOP: Mahmood Rice 1121 Sella 900g – Sos-Shop
Beilage 28	Auszug der Webseite der Widersprechenden: Our Brands - Altunkaya Group
Beilage 29	Beglaubigtes Dokument betreffend Zweigstelle

6. Beilage 8, wie sie im Beweismittelverzeichnis aufgeführt ist, wurde nicht eingereicht.
7. Die widersprechende Partei macht u.a. geltend, dass in der relevanten Zeitperiode in der Schweiz zahlreichen Bemühungen stattgefunden hätten, um die beanspruchten Waren aktiv zu bewerben. Dies gehe insbesondere aus den Werbefilmen und den Webseitenauszügen hervor. Aus der Webseite der widersprechenden Partei gehe zudem hervor, dass der unter der Widerspruchsmarke angebotene Reis auch in der Schweiz erhältlich sei. Zudem seien auf ihrer Webseite auch Rezepte in Deutsch aufgeschaltet und somit für den Schweizer Abnehmer bestimmt. Beilagen 7 bis 23 würden zudem für den relevanten Zeitraum Verkäufe von über 40'000 Säcken an einen Grosshändler in der Schweiz belegen. Der jährliche Umsatz würde sich dabei zwischen CHF 750'000 und 1'050'000 bewegen.
8. Die widerspruchsgegnersche Partei führt aus, dass gestützt auf die eingereichten Belege ein rechtserhaltender Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht werde. Bei den Auszügen der Werbevideos fehle ein Bezug zur Schweiz; zudem stammen diese nicht aus der relevanten Gebrauchsperiode (Beilagen 1 bis 5). Die Rechnungen seien nicht von der widersprechenden Partei, sondern von einer in Dubai domizilierten Gesellschaft ausgestellt worden. Da eine Zustimmung zum Drittgebrauch fehle, könnten die Rechnungen (Beilagen 7 bis 23) nicht zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs herangezogen werden. Weiter gehe aus den eingereichten Gebrauchsbelegen nicht hervor, ob die Widerspruchsmarke so wie registriert oder in einer nicht wesentlich von der Eintragung abweichenden Form gebraucht worden sei. Auch die weiteren Webseitenauszüge (Beilagen 24 bis 28) stammten nicht aus dem relevanten Zeitraum.
9. In der Folge gilt es die eingereichten Gebrauchsbelege zu würdigen. Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechtserhaltenden Gebrauch dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung. Diese setzt voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland respektive für den Export, ernsthaft sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (vgl. BVGer B-4640/2018, E. 2.3 – QUANTEX / Quantextual [fig.] mit Verweis auf Lehre und Rechtsprechung).

Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung

10. Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung hat zu erfolgen, bevor der Dritte die Marke benutzt. Nach ständiger Rechtsprechung gilt als Gebrauch per procura die Benutzung der Marke durch Tochtergesellschaften, Konzerngesellschaften oder Gesellschaften, die wirtschaftlich eng mit dem Markeninhaber verbunden sind, oder durch Lizenznehmer, Alleinvertriebs Händler und Wiederverkäufer (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.8).
11. Gegenüber dem IGE ist die Zustimmung des Markeninhabers glaubhaft zu machen, auch die «stillschweigende», sei es durch Einreichen des Vertrages bzw. Vertragsausschnittes oder durch Aufzeigen der Unternehmensstruktur (Holdingstruktur).
12. Widersprechende Partei und Inhaberin der Widerspruchsmarke ist die ALTUNKAYA INSAAT NAKLIYAT GIDA TICARET ANONIM SIRKETI. Die als Beilagen 7 sowie 9 bis 23 eingereichten Rechnungen stammen

hingegen von der Altunkaya Trading Co L.L.C mit Sitz in Dubai. Mittels dem als Beilage 29 eingereichten notariell beglaubigten Dokument zeigt die widersprechende Partei auf, dass es sich bei der Altunkaya Trading Co L.L.C um eine Zweigniederlassung der widersprechenden Partei handelt. Durch diese Bestätigung ist zumindest von einer stillschweigenden Zustimmung zum Markengebrauch auszugehen.

Ernsthafter Gebrauch

13. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3).
14. Mit den Beilagen 7 sowie 9 bis 23 reicht die widersprechende Partei Rechnungen betreffend Lieferungen von Reis an einen Schweizer Abnehmer ein. Diese fallen in die relevante Gebrauchsperiode. Aus diesen Rechnungen gehen folgende Lieferungen hervor:
 - 25'680 Bags à 4x5 kg = 513'600 kg
 - 10'040 Bags à 4x4,5 kg = 180'720 kg
 - 1'300 Bags à 20x900 gr = 23'400 kg
 - 150 Bags à 40x500 gr = 3'000 kg
15. Für die Jahre 2020 bis 2023 werden somit Reislieferungen im Umfang von rund 700'00 kg an einen Abnehmer in der Schweiz nachgewiesen. Auch ohne die jeweiligen Preisangaben und somit ohne konkrete Zahlen betreffend den erzielten Umsatz ist bei dieser Menge von klar mehr als nur einer minimalen Marktbearbeitung auszugehen. Mithin handelt es sich nicht nur um blossе Einzelaktionen. Ein ernsthafter Markengebrauch ist somit nachgewiesen.

Gebrauch wie hinterlegt bzw. in einer von der Registrierung nicht wesentlich abweichenden Form

15. Weiter ist die Marke grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6). Die Rechtsprechung pflegt bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch ein Hinzufügen von weiteren Elementen in der Regel weniger streng zu beurteilen, als Abweichungen durch Weglassen eingetragener Markenbestandteile. Hinzufügungen hindern den rechtserhaltenen Gebrauch grundsätzlich nicht, wenn das Zeichen im Gebrauchskontext auf Anhieb erkannt wird und nicht in einem "Zeichenwald" verschwindet (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6).
16. Die Rechnungen (Beilagen 7, 9 bis 23) zeigen einen Gebrauch des Begriffs «Mahmood», jeweils gefolgt von der Begriffskombination «XXL White Basmati Rice», «1121 Indian Sella Rice», «1121 Sella Rice» bzw. «XXL Steam Rice». Das blossе Aufführen des Zeichenelements «Mahmood» bei den einzelnen Rechnungspositionen kann dabei nicht als Gebrauch in einer von der Registrierung nicht wesentlich abweichenden Form qualifiziert werden, zumal wesentlich unterscheidungskräftige Elemente der Widerspruchsmarke weggelassen wurden. So fehlt z.B. das auf der Spitze stehende Quadrat, das einen geschwungenen Buchstaben M und weitere Bildelemente enthält. Der Verzicht auf sämtliche figurativen Elemente kann dabei nicht als ein Weglassen von nebensächlichen Bestandteilen qualifiziert werden. Bereits das Weglassen des auf der Spitze stehenden Quadrates, das ein unterscheidungskräftiges Element darstellt, führt somit zu einem klar anderen Gesamtbild und somit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch. Der Nachweis des Gebrauchs wie registriert muss sich somit aus den weiteren Belegen ergeben.
17. Mit Beilage 25 bis 27 hat die widersprechende Partei Auszüge von Webseiten drei verschiedener Anbieter eingereicht, welche die Widerspruchsmarke wie hinterlegt zeigen. Auf diesen Webseiten wird Mahmoud Rice in Schweizer Franken zum Kauf angeboten. Gemäss Praxis ist der Gebrauch durch Wiederverkäufer dem Markeninhaber anzurechnen (vgl. BVGer B-6287/2020, E. 2.5 – JUVEDERM / JUVEDERM mit Hinweisen). Für das IGE ist somit im Rahmen der Glaubhaftmachung erstellt, dass die Widerspruchsmarke aufgrund der durch die eingereichten Rechnungen ausgewiesenen Lieferungen in die Schweiz sowie der drei Webseitenauszüge so wie registriert in der Schweiz gebraucht wurde.

18. Die widerspruchsgegenerische Partei macht geltend, dass der Auszug der Webseite der widersprechenden Partei (Beilage 5) vier verschiedene Packungen mit vier unterschiedlichen Etiketten zeigen würde. Die widerspruchsgegenerische Partei geht weiter davon aus, dass sowohl in der vorliegend nicht relevanten grünen als auch in der roten Version der markengeschützten Verpackungen Reis des Typs 1121 Basmati verkauft werde. Es würde der widersprechenden Partei obliegen, die Benutzung der Widerspruchsmarke im Einzelnen glaubhaft zu machen die widersprechende Partei hat. Es könne nicht Aufgabe der Widersprechenden oder des IGE sein, die von der Widersprechenden eingereichten Belege zu durchforsten und die einzelnen Posten soweit überhaupt möglich den unterschiedlichen Verpackungen der Widersprechenden zuzuordnen (Stellungnahme, Rz. 6 ff.).
19. Aus Beilage 5 geht hervor, dass in roten und grünen Verpackungen sowohl «1121 Sella Basmati Reis» bzw. «1121 Steam Basmati Reis» angeboten werden. Vgl. die folgenden Abbildungen:



20. Die linke, rote Verpackung zeigt die Widerspruchsmarke. Die leichten farblichen Nuancen dürften dabei auf die Qualität der Photographie zurückzuführen sein. Sämtliche Elemente der Widerspruchsmarke wie registriert finden sich auf der linken Verpackung. Die rechte, grüne Verpackung unterscheidet sich einzig in ihrer Farbgebung von der Widerspruchsmarke. Da farbliche Ausgestaltungen nicht wesentlich zur Unterscheidungskraft des Gesamtzeichens beitragen (vgl. betreffend absolute Ausschlussgründe: Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.6, Bst. a, 5. Lemma; vgl. auch Richtlinien Teil 6, Ziff. 5.3.6 mit Verweis auf die im EUIPN-Konvergenzprogramm vereinbarten Praxis zur «Benutzung einer Marke in einer anderen als der eingetragenen Form» (KP8, S. 6)), ist die grüne Version als Gebrauch in einer von der Registrierung nicht wesentlich abweichenden Form zu qualifizieren.

Zeitlicher Gebrauch

21. Zu beachten gilt es hingegen, dass die drei Webseitenauszüge von Anbietern von Mahmood Rice (Beilagen 25 bis 27) sowie der Auszug der Webseite der widersprechenden Partei (Beilage 5) nicht aus der relevanten Gebrauchsperiode stammen, sondern gut einen Monat später, am 17.01.2024, erstellt wurden. Betreffend undatierbare Belege geht das Bundesverwaltungsgericht davon aus, dass diese unter Umständen in Kombination mit anderen datierbaren Belegen berücksichtigt werden können (vgl. u.a. BVGer B-6222/2019, E. 2.4 – Crunch / Tiffany Crunch n Cream). Wenn gemäss Rechtsprechung auch undatierte Belege in Verbindung mit datierbaren Belegen Rückschlüsse betreffend den rechtserhaltenden Gebrauch liefern können, so hat dies auch für die Kombination von korrekt datierbaren Belegen mit zu spät datierten Beweismitteln zu gelten.
22. Da die Webseitenauszüge (Beilagen 5, 25 bis 27) nur gut einen Monat nach Ablauf der Gebrauchsperiode erstellt wurden, alle Rechnungspositionen das zentrale Wortelement «Mahmoud» nennen und mit wenigen Ausnahmen die Rechnungspositionen auf «1121 Sella Rice» lauten, ist im Sinne einer Gesamtwürdigung der eingereichten Belege es als glaubhaft zu erachten, dass unter der Widerspruchsmarke im relevanten Zeitraum Reis in die Schweiz geliefert wurde, mithin die Widerspruchsmarke in der Schweiz gebraucht wurde.

Gebrauch für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen

23. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können (sog. Subsumptionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.1).
24. Die Widerspruchsmarke ist für «riz» geschützt. Gestützt auf die eingereichten Belege kann darauf geschlossen werden, dass die Widerspruchsmarke für «Basmatireis» gebraucht wurde. Basmati Reis fällt klar unter die breite Formulierung «riz».
25. Ob der Gebrauch für Basmatireis auch für die breite Formulierung «riz» rechtserhaltend wirkt, kann in casu offenbleiben, da diese Frage für die Beurteilung der Warengleichartigkeit und somit die Verwechslungsgefahr nicht ausschlaggebend ist.
26. Für die nachfolgende Prüfung der Verwechslungsgefahr ist somit davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke für *Basmatireis* Schutz geniesst.

C. 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, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "service après vente"), weil zwischen Waren und Dienstleistungen *aus der Sicht der Konsumenten* gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).
3. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 30 *Basmatireis mit Herkunft aus Indien und/oder Pakistan.*
 - 35 *Einzel- oder Grosshandelsdienstleistungen im Bereich Basmatireis mit Herkunft aus Indien und/oder Pakistan.*
4. Der Gebrauch der Widerspruchsmarke ist für folgende Waren glaubhaft:
 - 30 *Basmatireis.*
5. *Basmatreis* ist offensichtlich identisch oder zumindest hochgradig gleichartig zu *Basmatireis mit Herkunft aus Indien und/oder Pakistan* der angefochtenen Marke.
6. Keine Gleichartigkeit besteht zwischen der Ware *Basmatireis* und den angefochtenen *Einzel- oder Grosshandelsdienstleistungen im Bereich Basmatireis mit Herkunft aus Indien und/oder Pakistan*. Die

Praxis verneint nämlich die Gleichartigkeit zwischen einzelnen Waren der Klassen 1 bis 34 und der Dienstleistung «Detailhandel» der Klasse 35, bei welcher es sich gemäss Nizza-Klassifikation um «Das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern» und somit um eine besondere Art der Warenpromotion handelt. Die Dienstleistungen «Detailhandel» resp. «Versandhandel» decken nur die verkaufsspezifische Sortimentsauswahl und -präsentation ab, und nicht deren Verkauf als solchen. Gemäss schweizerischer Praxis fallen Absatz und Verkauf der in einem Unternehmen hergestellten Waren nicht unter die Dienstleistung Detailhandel, sondern sind in der entsprechenden Warenklasse enthalten, unbeschrieben von der Art des Vertriebs (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3, BVGer B-1327/2019, E. 4.2 – MOBALPA / Mobalpa mit Hinweisen auf die europäische Rechtsprechung; vgl. auch BGer in sic! 2020, 25, E. 2.2.2 – OTTO'S II).

7. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichheit bzw. starke Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Dienstleistungen der Klasse 35 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren bzw. -dienstleistungen ist von Gleichheit respektive hochgradiger Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

D. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die kombinierten Wort-/Bildmarken "MAHMOOD RICE ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "MAMMUT RICE MAMUT PIRINC 1121 QUALITY SELLA BASMATI 1121 1121 KALITE SELLA BASMATI HEALTHY TASTY HYGIENIC 100% FRESH SAGLIKLI LEZZELTI HIJYENIK %100 TAZE MAMMUT 1121 SELLA PREMIUM BASMATI RICE ((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. Die Widerspruchsmarke weist den Farbanspruch "Rouge, jaune, bleu, vert marron et orange" auf, die angefochtene Marke den Farbanspruch Rot, gelb, orange, grün, gold, weiss, braun, grau, schwarz. Sowohl die widersprechende als auch die widerspruchsgegnerische Partei äussern sich eingehend zu Übereinstimmungen resp. Abweichungen in der grafischen Ausgestaltung. Während einzelne Bildelemente Gemeinsamkeiten aufweisen (ornamentartige Ausschmückungen, Abbildungen von Schalen mit Reisgerichten) finden sich andere nur in einem der Zeichen (z.B. Abbildung eines Reisfelds und eines Mammuts bei der angefochtenen Marke). Die aufgrund ihrer konkreten Ausgestaltung und Positionierung in ihrer Kombination an Reisverpackungen gemahnenden Bildelemente der Zeichen nehmen den überwiegenden Teil der jeweiligen Zeichenflächen ein und vermögen den Marken, im stets massgeblichen Erinnerungsbild der Abnehmer, im Gesamteindruck zweifellos ein eigenes Gepräge zu verleihen. Entsprechend dürfen sie beim Zeichenvergleich nicht einfach ausgeblendet werden.
5. Allerdings ist vorliegend ebenso zu beachten, dass beide Zeichen im oberen Teil der Abbildung jeweils eine in Grossbuchstaben, in der Art einer Überschrift platzierte Bezeichnung enthalten, nämlich "MAHMOOD RICE" (Widerspruchsmarke) und "MAMMUT RICE" (angefochtene Marke). Die

Bezeichnungen stehen in beiden Zeichen in hellen Buchstaben auf einem dunklen Hintergrund. Sie werden zusätzlich hervorgehoben, indem sie in grösserer Schrift gehalten sind als die weiter in den Zeichen enthaltenen Wortelemente. Bei der Widerspruchsmarke erscheint unterhalb der Bezeichnung "MAHMOOD RICE" lediglich ein einziges weiteres Wortelement. Dabei handelt es sich indessen um einen nicht in einer lateinischen Schriftart ausgeführten Begriff, der für die Mehrheit der Abnehmer in der Schweiz nicht verständlich und im Übrigen aufgrund seiner geringen Grösse ohnehin kaum lesbar sein dürfte. Bei der angefochtenen Marke erscheinen unterhalb der Bezeichnung "MAMMUT RICE" mehrere, allerdings in bedeutend kleinerer Schriftgrösse gehaltene Bezeichnungen, nämlich "MAMUT PIRINÇ 1121 QUALITY SELLA BASMATI 1121 KALITE SELLA BASMATI HEALTHY TASTY HYGIENIC 100% FRESH LEZZETLI HIJYENIK %100 TAZE". Diese erscheinen bereits aufgrund ihrer geringen Schriftgrösse wie blosse Zusätze. Weiter werden lediglich die Begriffe "QUALITY", "HEALTHY", "TASTY", "HYGIENIC" und "100% FRESH" sowie die Reissorte "BASMATI" einer Mehrheit des Publikums in der Schweiz ohne weiteres bekannt sein. Bei Letzteren handelt es sich in Verbindung mit den hier massgeblichen Reiswaren allerdings um rein beschreibende und entsprechend kennzeichnungsschwache Bestandteile, welche in der Regel nicht geeignet sind, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen, weil der Verkehr dazu neigt, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente zu verkürzen. Gleiches gilt hinsichtlich des Begriffs "SELLA", der gemäss Internet-Recherchen in Zusammenhang mit Langkornreis üblicherweise und von mehreren Anbietern verwendet wird (vgl. statt vieler etwa https://www.jamoon.com/de/daawat-20kg-goldener-sella-reis_9037578_30347/, besucht am 04.12.2024). Die türkischen Begriffe "PIRINÇ" (Reis), "KALITE" (Qualität), "LEZZETLI" (delikat, köstlich), "HIJYENIK" (hygienisch) und "TAZE" (frisch) [vgl. zu den Bedeutungen Online Wörterbuch PONS, Deutsch – Türkisch, unter <https://de.pons.com/übersetzung>] werden lediglich einem türkisch-sprachigen Publikum und damit einem kleineren Teil der Abnehmer in der Schweiz überhaupt bekannt sein. Bei den weiteren Begriffen "MAMUT" (türkisch für Mammut) resp. dem über der Abbildung eines Mammuts angebrachten Begriff "MAMMUT" handelt es sich sodann um eine blosse Wiederholung des Hauptbestandteils der im Zeichenkopf enthaltenen Bezeichnung "MAMMUT RICE". Wie ein Zusatz wirkt schliesslich auch die in einem Kreis in der Art eines Gütesiegels enthaltene Bezeichnung "SELLA PREMIUM BASMATI REIS", welche ebenfalls aus rein beschreibenden Angaben besteht und zudem in kleiner Schriftgrösse ausgeführt ist.

6. 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 widerspruchsgegnerische Partei weist zurecht darauf hin, dass die Zeichen in der Bildgestaltung, mithin im Aufbau und der Ausgestaltung der einzelnen Elemente, durchaus Unterschiede aufweisen. Sowohl im Gesamteindruck als auch hinsichtlich einzelner Bildelemente, etwa bei der im jüngeren Marke zusätzlich enthaltenen Abbildung eines Mammuts, sind deutliche Abweichungen feststellbar. Andererseits ist auch festzustellen, dass die beiden prominent platzierten Bezeichnungen "MAHMOOD RICE" (Widerspruchsmarke) und "MAMMUT RICE" (angefochtene Marke) aufgrund ihrer grafischen Hervorhebung und ihrer Positionierung im Gesamteindruck der Zeichen als selbständig kennzeichnende Elemente wahrgenommen werden. Dies gilt nicht nur für die Widerspruchsmarke, bei der die Bezeichnung das einzige in lateinischer Schrift gehaltene Wortelement ist, sondern auch für die angefochtene Marke, bei welcher zwar weitere Begriffe erkennbar sind, welche jedoch aufgrund der geringen Schriftgrösse kaum lesbar, rein beschreibend oder in einer einem Grossteil des Publikums nicht bekannten Sprache gehalten sind bzw. wie blosse Zusätze wirken oder blosse Wiederholungen der im Zeichenkopf enthaltenen Bezeichnung "MAMMUT" darstellen. Die beiden Bezeichnungen "MAHMOOD RICE" und "MAMMUT RICE" sind klar erkennbar und werden als selbständige Zeichenelemente wahrgenommen, sodass sie dem Publikum, insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr und in Anbetracht der Komplexität und geringen Übersichtlichkeit der Bildelemente, als Orientierungspunkte dienen.
7. Aus den genannten Gründen, und weil vorliegend bei diesen Wortelementen der streitverfangenen Zeichen, wie nachfolgend aufgezeigt wird, deutliche Überschneidungen festzustellen sind, kann der Zeichenvergleich zur Beurteilung der hier zunächst interessierenden Zeichenähnlichkeit auf eine Gegenüberstellung der beiden Bezeichnungen "MAHMOOD RICE" und "MAMMUT RICE" beschränkt werden.

8. 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.]).
9. 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 und somit eine klangliche Übereinstimmung mit dem "U" in der angefochtenen Marke besteht. Der Buchstabe "H" in der Widerspruchsmarke wird nicht ausgesprochen resp. ist kaum hörbar, sodass dessen Weglassen in der jüngeren Marke zu keinen massgeblichen klanglichen Veränderungen führt. Nur zu geringen klanglichen Abweichungen führt die Verwendung des Doppel- anstelle des einfachen "M" sowie die Verwendung des Schlussbuchstabens "T" anstelle des "D" im jüngeren Zeichen. Die beiden Zeichen verfügen zudem über dieselbe Silbenzahl (2 resp. 3 mit dem Begriff "RICE") und die (gesprochenen) Vokale finden sich jeweils an der gleichen Stelle. Insgesamt sind die Bezeichnungen "MAHMOOD RICE" und "MAMMUT RICE" klanglich stark ähnlich. Das Argument der widerspruchsgegnerischen Partei, wonach der nicht englische Begriff "MAMMUT" entweder auf Englisch wie "Mämmet" (in Lautschrift: 'mæmæt') oder von einer englischsprachige Person auch wie das korrekte englische Wort "mammoth" (in Lautschrift: 'mæmθ') ausgesprochen werde, vermag nicht zu überzeugen, zumal die nicht zum englischen Grundwortschatz gehörende Bezeichnung "mammoth" für "Mammut" einem Grossteil des Publikums ebenso wenig vertraut sein dürfte wie die englische Aussprache des deutschen Begriffs "Mammut".
10. Aufgrund des Umstands, dass die Zeichen über die beinahe gleiche Länge verfügen (10 resp. 11 Buchstaben), an den besonders prägenden Wortanfängen ("MA-") und -enden ("-RICE") übereinstimmen (vgl. hierzu auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGE 122 III 388, E. 5a – Kamillosan / Kamillan, Kamillon) und eine offensichtliche Überschneidung an identischen Buchstaben (M-A - /- M - /R-I-C-E) aufweisen, ist auch im Schriftbild eine Ähnlichkeit gegeben.
11. 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.).
12. Von der allgemeinen Bekanntheit des zum englischen Grundwortschatz gehörenden Begriffs "RICE" für "Reis" kann aufgrund seiner häufigen Verwendung ohne Weiteres ausgegangen werden. Beim in der Widerspruchsmarke enthaltenen Begriff "MAHMOOD" handelt es sich um einen arabischen Familiennamen resp. um eine Abwandlung des aus dem arabischen Sprachraum stammenden Familiennamens resp. männlichen Vornamens "Mahmud" resp. "Mahmoud" (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Mahmood>, Brockhaus Online Enzyklopädie, unter <https://brockhaus.de/ecs/enzy/results?search=Mahmood&category=article&audience=youth&page=1&prev=landing> und <https://de.wikipedia.org/wiki/Mahmud>, alle besucht am 04.12.2024). Mit dem Begriff "MAMMUT" der angefochtenen Marke wird einerseits eine ausgestorbene Gattung aus der Familie der Mammutidae innerhalb der Ordnung der Rüsseltiere und andererseits (umgangssprachlich) eine ausgestorbene Gattung der Elefanten bezeichnet (vgl. [https://de.wikipedia.org/wiki/Mammut_\(Gattung\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Mammut_(Gattung)) und <https://de.wikipedia.org/wiki/Mammute>, beide besucht am 04.12.2024). Bekannt (aus Film und Fernsehen) ist im allgemeinen Sprachgebrauch der massgeblichen Durchschnittabnehmer insbesondere letztere Bedeutung, welche auch in Bildungen mit (deutschen) Substantiven verwendet wird, um auszudrücken, dass etwas von gewaltiger Anzahl, Menge, räumlich oder zeitlich von besonders grosser Ausdehnung ist (z.B. "Mammutprojekt", Mammuttournee", vgl. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Mammut>, besucht am 04.12.2024).
13. Mit der widerspruchsgegnerischen Partei ist somit festzustellen, dass die Vergleichszeichen bei den jeweils ersten Begriffen "MAHMOOD" und "MAMMUT" Unterschiede in den Sinngehalten aufweisen. Ihr kann indessen nicht gefolgt werden, wenn sie feststellt, dass die sinngehaltlichen Unterschiede in allen

Landessprachen und auf Englisch ohne weiteres sofort erkannt und verstanden würden. Es ist zunächst zu bezweifeln, ob die von der widerspruchgegnerschaftlichen Partei vorgebrachte Bedeutung des Begriffs "MAHMOOD" der Widerspruchsmarke (arabischer Männervorname) vom Publikum überhaupt erkannt wird, zumal der arabische Vor- resp. Familienname in der Schweiz äusserst selten ist. Es ist mithin vielmehr anzunehmen, dass die Abnehmer in der Schweiz "MAHMOOD" aufgrund der offenkundigen klanglichen Nähe mit der ihnen vertrauten Bezeichnung "Mammut" in Verbindung bringen resp. dieser gleichsetzen. Weiter ist zu beachten, dass die Anforderungen an eine kompensierende Wirkung eines unterschiedlichen Sinngehalts gemäss gefestigter Rechtsprechung streng sind: Ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts vermag eine allfällige Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung nicht schon dadurch zu kompensieren, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke nicht entspricht. Die Wahrnehmung einer Marke muss vielmehr sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff derart bewirken, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anders einstellt. Das Bundesgericht verlangt, dass sich der betreffende Sinngehalt beim Hören und beim Lesen der Marke dem Bewusstsein geradezu aufdrängt (BGE 121 III 377, E. 2b – BOSS / BOKS). Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass die klangliche oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken nicht so gross sein darf, dass beim flüchtigen Hören oder Lesen die Gefahr des Verhörens bzw. des Verlesens besteht, sodass der betreffende Sinngehalt gar nicht zum Bewusstsein des Betrachters gelangt (BVGer B-142/2009, E. 5.4 – Pulcino / Dolcino, mit Verweis auf RKGE in: sic! 1998 S. 50, E. 6 – Clinique / Unique frisch Kosmetik [fig.]; BGE 121 III 377 E. 3c – BOSS / BOKS). Diese Voraussetzungen sind vorliegend, in Anbetracht des Umstands, dass die Bedeutung des in der Widerspruchsmarke vorhandenen Begriffs "MAHMOOD" im Sinne eines arabischen Vor- resp. Familiennamens in der Schweiz kaum bekannt ist und die Abnehmer diesen daher mit grosser Wahrscheinlichkeit der klanglich äusserst ähnlichen Bezeichnung "MAMMUT" gleichsetzen, nicht gegeben. Das Bewusstsein des Publikums wird mithin nicht, wie gemäss Rechtsprechung erforderlich, von klar unterschiedlichen Gedankenassoziationen beherrscht, welche die festgestellte, starke Ähnlichkeit der konfligierenden Zeichen im Schrift- und insbesondere Klangbild zu kompensieren vermögen. Damit besteht unter Berücksichtigung der Ähnlichkeit der jeweils ersten Begriffe und der Identität der jeweils folgenden Begriffe insgesamt die Gefahr, dass die bestehenden Unterschiede überhört resp. überlesen werden. Dabei fällt auch ins Gewicht, dass es sich vorliegend um längere Zeichen handelt, bei welchen Unterschiede in der Regel weniger leicht erfasst werden.

14. Insgesamt bestehen auf der semantischen Ebene keine rechtsgenügenden Unterschiede, welche die festgestellte Ähnlichkeit der konfligierenden Zeichen im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermögen (vgl. zum Ganzen auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 und Gallus Joller in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Auflage, Bern 2017, N 182 f. zu Art. 3, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

E. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren und -dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei "Massenartikeln des täglichen Bedarfs" mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Bei den hier noch massgeblichen Waren der Klasse 30 handelt es sich um Lebensmittel und damit um Massenartikel des täglichen Bedarfs, bei denen von einer geringen Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. BGE in sic! 2002, 522, E. 2.3 – Activia / Acteva, BGE 126 III 315, E. 6b – RIVELLA / apiella, BVGer B-

5061/2019, E. 3.2 – POPPIT'S / POPCHIPS mit Hinweisen).

3. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
4. Der Widerspruchsmarke resp. der die Zeichenähnlichkeit verursachenden Bezeichnung "MAHMOOD RICE" kann als Gesamtzeichen, in Verbindung mit den hier massgeblichen Waren der Klassen 30, kein beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Sie beschreibt weder deren Eigenschaften, Art oder Zweckbestimmung noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellt sie keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Im Weiteren ist nicht erkennbar, dass das Zeichen "MAHMOOD RICE" im Geschäftsverkehr allgemein oder im Zusammenhang mit den hier massgeblichen Dienstleistungen 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.
5. Die Vergleichszeichen werden, soweit hier noch interessierend, für gleiche bzw. hochgradig gleichartige Waren beansprucht (vgl. III. C. Ziff. 5 7 hiervor), weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. zu dieser Wechselwirkung auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend, in Anbetracht der festgestellten Ähnlichkeit der Bezeichnungen "MAHMOOD RICE" und "MAMMUT RICE" auf der klang- und schriftbildlichen Ebene und mangels eines letztere rechtsgenügend kompensierenden Sinngehalts (vgl. III. C. Ziff. 11), nicht der Fall. Die klang- und schriftbildlichen Übereinstimmungen der Gesamtzeichen am Wortanfang ("MA-") und am Wortende ("-RICE") sowie die klangliche Übereinstimmung ("-MOOD" / "-MUT") der Schlussilben der jeweils ersten Begriffe "MAHMOOD" und "MAMMUT" fallen umso mehr ins Gewicht, als Zeichenanfänge und -enden besonders gut im Gedächtnis haften bleiben und diesen Elementen bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes in der Regel eine besonders prägende Funktion zukommt (vgl. BVGer B-1637/2015, E. 4.1 mit Hinweisen – FEMIBION (fig.) / FEMINABIANE; BGer in sic! 2021, 671, E. 2.2 – CANTI / CANTIQUE). Zwar handelt es sich beim Begriff "RICE", isoliert betrachtet, um eine rein beschreibende Angabe hinsichtlich der Art der strittigen Waren. Indessen sind auch solche kennzeichnungsschwachen bzw. gemeinfreien Wortelemente hinsichtlich ihres Einflusses auf den Gesamteindruck zu prüfen, wobei bei der Gesamtbeurteilung insbesondere eine übereinstimmende Position schutzunfähiger Bestandteile zu berücksichtigen ist (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7 mit Hinweisen). Diesbezüglich fällt vorliegend ins Gewicht, dass die dem englischen Begriff "RICE" jeweils vorangestellten Begriffe ähnlich sind und die Bezeichnungen beiderseits im oberen Teil der Abbildung, in der Art einer Überschrift, platziert sind, sodass insoweit auch Übereinstimmungen in der Zeichenstruktur bestehen. Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass der erforderliche Abstand zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke durch die jüngere Marke, in Anbetracht der Übereinstimmungen in den prominent platzierten und aufgrund der Komplexität der Bildelemente als Orientierungspunkte dienenden Bezeichnungen "MAHMOOD RICE" und "MAMMUT RICE", nicht gewahrt wird. Soweit das Publikum, aufgrund der Abweichungen in der grafischen Ausgestaltung (vgl. III. C. Ziff. 5 hiervor), Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der Warenidentität falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen, oder im jüngeren Zeichen eine Variante der Widerspruchsmarke erkennt (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).
6. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103216 wird daher teilweise, im Rahmen der festgestellten Warengleichheit bzw. -gleichartigkeit, gutgeheissen und die angefochtene CH-Marke Nr. 802921 - "MAMMUT RICE MAMUT PIRINC 1121 QUALITY SELLA BASMATI 1121 1121 KALITE SELLA BASMATI HEALTHY TASTY HYGIENIC 100% FRESH SAGLIKLI LEZZELTI HIJYENIK %100 TAZE MAMMUT 1121 SELLA PREMIUM BASMATI RICE ((fig.))" für sämtliche Waren der Klasse 30 widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu

Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Parteikosten werden daher wettgeschlagen und die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 den Parteien je hälftig auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Dem Gesuch der widersprechenden Partei um Aussonderung der Replik-Beilagen Nr. 7 bis 23 und 29 wird stattgegeben. Die entsprechenden Beilagen werden im Aktenheft mit entsprechendem Vermerk ausgesondert und der widerspruchsgegnerschen Partei sowie in Zusammenhang mit Gesuchen um Akteneinsicht Dritten einzig in geschwärzter Version offenbart.

2.

Der Widerspruch Nr. 103643 wird teilweise gutgeheissen.

3.

Die Eintragung der angefochtenen CH-Marke Nr. 802921 - MAMMUT RICE ((fig.)) wird für die Waren der Klasse 30 widerrufen.

4.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5.

Die Parteikosten werden wettgeschlagen.

6.

Die widerspruchsgegnersche Partei hat der widersprechenden Partei CHF 400.00 (Hälfte der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 13. Dezember 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).