

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103995 in Sachen

Black Tea Exports (Pvt) Ltd.
N°. 33/1F, Walter Gunasekara Mawatha
10107 Nawala, LK-Sri Lanka

Widersprechende Partei

vertreten durch

E. Blum & Co. AG
Hofwiesenstrasse 349
8050 Zürich

CH-Marke Nr. 774046 - HILLTOP Ceylon YAPRAK CAYI Blatt Tee Schwarzer Tee Thé noir Ceylon Black Tea
(fig.)



gegen

Tanay GmbH
Gewerbering 8
76287 Rheinstetten, DE-Deutschland

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Dormann IP GmbH
Rosenweg 3

6340 Baar

CH-Marke Nr. 810841 - TANAY Ceylon YAPRAK CAYI Blatt Tee Schwarzer Tee Thé noir Ceylonlack Tea ((fig.))



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

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 810841 «TANAY Ceylon YAPRAK CAYI Blatt Tee Schwarzer Tee Thé noir Ceylonlack Tea ((fig.))» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 29.02.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 30: Cappuccino; Chai-Tee; Eiscreme; Eiskaffee; Eistee; Gewürze; Kaffee; Kaffee-Ersatz; Kakao; Kräutertees; natürliche Süssungsmittel; Schokoladenge Getränke; Tee; Zucker; Honig; Schwarztee;

Klasse 32: Energydrinks; alkoholfreie Getränke; isotonische Getränke; Fruchtsäfte; Wässer (Getränke);

Klasse 35: Einzel- oder Grosshandelsdienstleistungen jeweils in den Bereichen Tee, Kaffee und Kakao.
2. Am 29.05.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 774046 «HILLTOP Ceylon YAPRAK CAYI Blatt Tee Schwarzer Tee Thé noir Ceylon Black Tea ((fig.))» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 30: Tee; Schwarztee; Teemischungen; Getränke auf der Basis von Tee; alle vorgenannten Waren sri-lankischer Herkunft;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten.
4. Mit Verfügung vom 03.06.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert. In der Folge wurde die Frist bis zum 05.08.2024 erstreckt.
5. Mit Schreiben 02.08.2024 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 08.08.2024 schloss das Institut 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

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 03.12.2021 hinterlegt, die angefochtene Marke am 21.07.2023. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch).
2. 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, Ziff. 6.1.3).

3. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 30: Cappuccino; Chai-Tee; Eiscreme; Eiskaffee; Eistee; Gewürze; Kaffee; Kaffee-Ersatz; Kakao; Kräutertees; natürliche Süssungsmittel; Schokoladenge Getränke; Tee; Zucker; Honig; Schwarztee;

Klasse 32: Energydrinks; alkoholfreie Getränke; isotonische Getränke; Fruchtsäfte; Wasser (Getränke);

Klasse 35: Einzel- oder Grosshandelsdienstleistungen jeweils in den Bereichen Tee, Kaffee und Kakao.

4. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 30: Tee; Schwarztee; Teemischungen; Getränke auf der Basis von Tee; alle vorgenannten Waren sri-lankischer Herkunft;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten.

5. Die widersprechende Partei führt hierzu aus, dass es sich bei den von der angefochtenen Marke in den Klassen 30 und 32 beanspruchten Waren allesamt um Getränke bzw. um Waren, die als Süssungsmittel für Getränke benutzt werden, handelt. Somit bestehe Warenidentität bzw. hochgradige Warengleichartigkeit zu den Waren der Widerspruchsmarke in der Klasse 30. Bei den angefochtenen Einzel- und Grosshandelsdienstleistungen handle es sich gemäss Praxis um eine besondere Art der Warenpromotion. Es bestehe somit Dienstleistungsidentität zum Oberbegriff Werbung bei der Widerspruchsmarke.

Demgegenüber führt die widerspruchsgegnnerische Partei aus, dass zwischen den Waren der Widerspruchsmarke in der Klasse 30 und den angefochtenen Waren *Cappuccino, Eiscreme, Eiskaffee, Gewürze, Kakao, natürliche Süssungsmittel, Schokoladenge Getränke, Zucker und Honig* (Klasse 30) und sämtlichen angefochtenen Waren der Klasse 32 keine Warengleichartigkeit bestehe. Zwischen den angefochtenen *Chai-Tees und Kräutertees* und den *Tees* der Widerspruchsmarke (Klasse 30) liege sodann keine Warenidentität, sondern einfache Warengleichartigkeit vor. Die Eigenschaft des Einzel- oder Grosshandels sei die Bereitstellung von Waren gegenüber von Verbrauchern oder Grossabnehmern zum Erwerb und zum unmittelbaren Aneignen der Ware. Die Werbung, die ein Einzelhändler oder ein Hersteller für seine Waren betreibt, biete dieser nicht als «Werbedienstleistung» für Dritte an. Eine Dienstleistungsähnlichkeit zwischen den angefochtenen Einzel- und Grosshandelsdienstleistungen und Werbung liege keinesfalls vor.

Klasse 30:

6. Die Vergleichszeichen sind beide identisch für *Tee* und *Schwarztee* und somit insoweit offensichtlich für gleiche Waren eingetragen.

Der Umstand, dass die für die Widerspruchsmarke beanspruchten Waren auf solche sri-lankischer Herkunft eingeschränkt sind, ist hinsichtlich der Beurteilung der Gleichheit bzw. Gleichartigkeit unbeachtlich, weil für die angefochtene Marke keine Herkunftseinschränkung vorliegt und die für sie beanspruchten Waren somit jedwelcher Herkunft und damit auch sri-lankischer Herkunft sein können. Soweit die angefochtenen Waren ebenfalls sri-lankischer Herkunft sind, besteht somit die festgestellte Warengleichheit, soweit die widerspruchsgegnnerische Partei Schutz für Waren anderer Provenienz beansprucht, ist aufgrund der Art und grundsätzlichen Beschaffenheit der Waren zwar nicht von Gleichheit, jedenfalls aber von starker Gleichartigkeit auszugehen.

7. Es ist zu prüfen, ob es sich bei den angefochtenen *Chai-Tees* und *Kräutertees* ebenfalls um identische oder lediglich um gleichartige Waren handelt.

Bei der Bestimmung von in einem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis aufgeführten Begriffen bzw. für die Prüfung, welche Waren oder Dienstleistungen unter einen bestimmten Oberbegriff fallen, ist wie folgt vorzugehen: In einem ersten Schritt ist auf die lexikalische Definition des fraglichen Begriffs abzustellen. Bei Begriffen, welche in mehreren Klassen klassiert sind, ist die Systematik der Nizza-Klassifikation

herbeizuziehen. Die allgemeinen und erläuternden Anmerkungen der Nizza-Klassifikation sind zur Bestimmung der Begriffsbedeutung ebenfalls zu berücksichtigen. In einem zweiten Schritt ist die Bedeutung im allgemeinen Sprachgebrauch miteinzubeziehen, sofern diese mit der Systematik der Klassifikation vereinbar ist. Zu berücksichtigen sind schliesslich allfällige gesetzliche Begriffsdefinitionen (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 4.6).

8. Bei Tee handelt es sich gemäss Nachschlagewerken um ein aus den Blättern eines Teestrauchs bereitetes Getränk, um einen Absud aus getrockneten (Heil-)Kräutern. Als Synonyme von Tee werden u.a. Chai, Darjeeling, Mate aufgeführt (vgl. z.B. www.munzinger.de, besucht am 02.12.2024). Bei Chai-Tee handelt es sich um eine südasiatische Gewürztee-Zubereitung mit Milch (vgl. z.B. <https://de.wikipedia.org/wiki/Chai>, besucht am 02.12.2024). Bei Kräutertees handelt es sich um aromatisierten Tee (Art. 60 der Verordnung des EDI über Getränke, SR 817.022.12). Diese Bedeutungen entsprechen auch dem Verständnis des allgemeinen Sprachgebrauchs. Weitere gesetzliche Begriffsdefinitionen drängen sich vorliegend nicht auf.

Nach der erfolgten Begriffsbestimmung kann festgestellt werden, dass unter den weiten Oberbegriff *Tee* (Klasse 30) des älteren Zeichens aufgrund der offenen Formulierung jede Art von Tees fallen. Folglich sind, entgegen den Ausführungen der widerspruchsgegnерischen Partei, definitionsbedingt auch die angefochtenen *Chai-Tees* und *Kräutertees* eingeschlossen. Unter den Begriff *Tee* fällt weiter auch das auf diesen Begriff basierende Getränk *Eistee* (vgl. Die Nizza Klassifikation, unter <https://nclpub.wipo.int/enfr/>, Klasse 30). *Eistee* ist ein Getränk, für das traditionell Schwarztee heiss zubereitet und rasch abgekühlt wird, um einen bitteren Geschmack zu vermeiden (vgl. z.B. <https://de.wikipedia.org/wiki/Eistee>, besucht am 02.12.2024). Es besteht somit insoweit Warengleichheit, respektive starke Gleichartigkeit bei unterschiedlicher Herkunft (vgl. Ziff. 6, hiavor).

9. Die Teegetränke der Widerspruchsmarke (Klasse 30) und die Getränke der angefochtenen Marke in der Klasse 30, so *Cappuccino*, *Eiskaffee*, *Kaffee*, *Kaffee-Ersatz*, *Kakao*, *Schokoladengetränke*, befriedigen ähnliche Bedürfnisse und werden vom Konsumenten als austauschbar betrachtet. Auch werden sie über sich deckende Kanäle vertrieben, an übereinstimmenden Orten zum Verkauf angeboten und stehen üblicherweise unter der Kontrolle derselben Hersteller. Die starke Gleichartigkeit ist insoweit folglich aus den genannten Gründen gemäss ständiger Praxis (und ungeachtet einer allenfalls unterschiedlichen Herkunft der Vergleichswaren) zu bejahen (vgl. z.B. Entscheid des Instituts, im Widerspruchsverfahren Nr. 12561, B., Ziff. 5, CLIPPER TEE // CLIPPER natural, fair & delicious, abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts [in der Folge: Prüfungshilfe], unter <https://ph.ige.ch/ph>).
10. Die angefochtenen *Gewürze* können definitionsbedingt Tee(kraut) enthalten resp. hauptsächlich auf der Basis von Tee hergestellt sein. Als Getränke resp. Basis von Getränken dienen sie damit demselben Zweck wie der *Tee* der Widerspruchsmarke, weshalb auch insoweit (und auch bei gegebenenfalls unterschiedlicher Herkunft der angefochtenen Waren) von Warengleichartigkeit auszugehen ist (vgl. ebenso z.B. Entscheid des Instituts, im Widerspruchsverfahren Nr. 12561, E. III. B., Ziff. 6, CLIPPER TEE // CLIPPER natural, fair & delicious, abrufbar in der Prüfungshilfe). Zudem sind Gewürze und Tee substituierbar, da sich auch Tee gut zum Kochen, Backen, Würzen und Verfeinern von Speisen eignet (vgl. z.B. <https://www.auresa.de/blog/kochen-mit-tee/>, besucht am 02.12.2024).
11. Demgegenüber ist zwischen den angefochtenen *Eiscremen* (Klasse 30) und den Teegetränken der Widerspruchsmarke kein funktioneller Zusammenhang, der ihre markenrechtliche Gleichartigkeit indizieren würde, ersichtlich. Dass Eiscreme zum Beispiel mit Tee angereichert werden kann, bewirkt noch keine Gleichartigkeit. Es handelt sich weder um komplementäre, sich ergänzende Produkte, noch ist dem Institut eine Marktübung bekannt, wonach Teehersteller in diesen Warenbereich diversifizieren. Das Herstellungs-Know-how ist unterschiedlich. Bei einer anderen Begründung würde das Spezialitätsprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen besteht, für welche das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde, denn auch gesprengt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1).

Keine markenrechtlich relevante Gleichartigkeit besteht auch zwischen den Waren *Zucker*, *natürliche Süssungsmittel* und *Honig* der angefochtenen Marke und den von der Widerspruchsmarke in der Klasse 30 beanspruchten Waren. *Zucker* und *Süssungsmittel* dienen dem Süssen von Speisen und Getränken, währenddem die Waren der Widerspruchsmarke in der Klasse 30 direkt zur Konsumation bestimmt sind.

Dass Tee mit Zucker gesüsst wird, bewirkt noch keine Gleichartigkeit. Das herstellungstechnische Know-how betreffend Zucker und Süssungsmitteln und Getränken auf der Basis von Tee unterscheidet sich denn auch grundlegend. Dasselbe gilt in Bezug auf den angefochtenen Honig. Dieser ist keineswegs austauschbar mit den Tees bzw. den Getränken auf der Basis von Tee der Widerspruchsmarke und verfügt über ein gänzlich unterschiedliches Herstellungs-Know-how.

Zwischen den angefochtenen Waren Eiscreme, Zucker, natürliche Süssungsmittel und Honig der angefochtenen Marke ist auch keine Gleichartigkeit zu den Dienstleistungen der Klasse 35 der Widerspruchsmarke auszumachen. Folglich ist eine Gleichartigkeit auch insoweit zu verneinen.

Klasse 32:

12. Bei den angefochtenen Waren der Klasse 32 handelt es sich durchwegs um Getränke. Unter den Begriff Tee (Klasse 30) der Widerspruchsmarke fallen – wie oben dargetan – auch die auf diesen Waren basierenden Getränke (siehe B, Ziff. 8). Auf dem Markt gibt es unzählige Soft-Getränke, welche Teein enthalten (vgl. so z.B. auch Energydrinks; isotonische Getränke; Fruchtsäfte, vgl. z.B. <https://www.teelandia.ch/matcha-energy-drink/>, <https://www.nahrin.ch/de/iso-tea-lemon>, <https://www.ramseier.ch/sortiment/ramseier-huus-tee-schweizer-fruechte/>, jeweils besucht am 02.12.2024). Zudem werden Getränke auf der Basis von Tee (Widerspruchsmarke) bzw. alkoholfreie Getränke wie Wässer (Getränke) und Fruchtsäfte üblicherweise unter der Kontrolle derselben Hersteller über dieselben Kanäle vertrieben und an denselben Orten zum Verkauf angeboten. Weiter befriedigen sie dasselbe bzw. ein ähnliches Bedürfnis und werden vom Konsumenten als austauschbar betrachtet, weshalb von starker Gleichartigkeit auszugehen ist.

Die angefochtenen Energydrinks; alkoholfreie Getränke; isotonische Getränke; Fruchtsäfte; Wässer (Getränke) in der Klasse 32 sind somit mit den Waren der Widerspruchsmarke (Tee; Schwarztee; Teemischungen; Getränke auf der Basis von Tee) gemäss ständiger Praxis als gleichartig zu beurteilen (vgl. ebenso z.B. Entscheide des Instituts in den Widerspruchsverfahren Nr. 101503, E. III. B., Ziff. 8, natsu // natus [fig.]; Nr. 15969 E. III. B., Ziff. 3, HERSHEY'S KISSES // SWISS KISS; Nr. 14623, B. III. Ziff. 5, VIALETTO // V Francisco VIALETTO [fig.] und Nr. 13461, III. B. Ziff. 2, CAFFE' VERGNANO 1882 [fig.] // VERGNANO POINT [fig.], jeweils abrufbar in der Prüfungshilfe). Letzteres gilt auch für den Fall, dass die Waren der angefochtenen Marke nicht sri-lankischer Herkunft sind.

Klasse 35:

13. Die angefochtene Marke ist in der Klasse 35 für Einzel- und Grosshandelsdienstleistungen, jeweils in den Bereichen Tee, Kaffee und Kakao, eingetragen.

Der Begriff Einzelhandel ist ein Synonym für Detailhandel (vgl. z.B. <https://de.wikipedia.org/wiki/Einzelhandel>, besucht am 02.12.2024); er umfasst per definitionem neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrags die gesamte Tätigkeit, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um zum Abschluss eines Kaufvertrages anzuregen (vgl. z.B. <https://www.ipwiki.de/markenrecht:einzelhandelsdienstleistungen>, besucht am 02.12.2024). Unter Detailhandel ist «das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern» zu verstehen (vgl. Nizza Klassifikation, erläuternde Anmerkungen, unter: <http://wdl.ipi.ch>, Suchabfrage „Detailhandel“, Richtlinien Teil 2, Ziff. 4.13). Gleiches wird unter der Dienstleistung Engroshandel (Grosshandel) verstanden, die sich nicht an Endabnehmer der Waren, sondern an die Anbieter letzterer respektive die Händler richtet. Somit handelt es sich bei Einzel- oder Grosshandelsdienstleistungen um eine besondere Art der Warenpromotion (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 4.14, Teil 6, Ziff. 6.1.3), mithin um einen besonderen Aspekt der Bewerbung von Waren. Folglich ist gemäss Rechtsprechung von Gleichartigkeit der angefochtenen Dienstleistungen Einzelhandelsdienstleistungen und Grosshandelsdienstleistungen, jeweils in den Bereichen Tee, Kaffee und Kakao sowie der Werbung des Widerspruchszeichens auszugehen (vgl. Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-2495/2022, E. 4.3.2, Pallas Kliniken Exzellente Medizin Menschliche Behandlung (fig.) // PK Plaza Kliniken (fig.) mit Hinweisen, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>).

14. 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 Waren *Eiscreme, Zucker, natürliche Süssungsmittel* und *Honig* (Klasse 30) 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 «HILLTOP Ceylon YAPRAK CAYI Blatt Tee Schwarzer Tee Thé noir Ceylon Black Tea ((fig.))» (Widerspruchsmarke) und «TANAY Ceylon YAPRAK CAYI Blatt Tee Schwarzer Tee Thé noir Ceylonlack Tea ((fig.))» (angefochtene Marke) gegenüber. Bei beiden Zeichen sind die Wortelemente in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten.
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 verfügen über den genau gleichen grafischen Aufbau bzw. die genau gleiche grafische Ausgestaltung: Im oberen Zeichenteil ist in weissen Grossbuchstaben ein Begriff angebracht: «HILLTOP» bei der Widerspruchsmarke, «TANAY» bei der angefochtenen Marke. Darunter steht jeweils in der Zeichenmitte in grosser, weisser Schrift «Ceylon», wiederum darunter in kleinerer, aber dennoch gut lesbarer, weisser Schrift «YAPRAK CAYI». Diese Wortbestandteile stehen bei beiden Zeichen in einem roten Kreis, welcher eine schwarz-weiße Umrandung enthält und in einem schwarzen Rechteck liegt. Unterhalb des roten Kreises im schwarzen Rechteck steht bei beiden Marken identisch jeweils auf vier Zeilen übereinander in weisser Schrift «Blatt Tee, Schwarzer Tee, Thé noir, Ceylon Black Tea». Beide Zeichen beanspruchen denn auch denselben Farbanspruch, nämlich «Rot, schwarz, weiss». Die grafische Ausgestaltung vermag den Gesamteindruck durchaus mitzuprägen.
5. 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.]).
6. Liest man die Wortbestandteile von oben nach unten, so stehen sich «HILLTOP Ceylon YAPRAK CAYI Blatt Tee Schwarzer Tee Thé noir Ceylon Black Tea» (Widerspruchsmarke) sowie «TANAY Ceylon YAPRAK CAYI Blatt Tee Schwarzer Tee Thé noir Ceylon Black Tea» (angefochtene Marke) gegenüber. Bis auf den jeweils unterschiedlichen ersten Begriff «HILLTOP» bzw. «TANAY» sind die Wortelemente folglich sowohl schriftbildlich als auch phonetisch vollkommen identisch.

7. 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.).
8. Die Widerspruchsmarke heisst «HILLTOP Ceylon YAPRAK CAYI Blatt Tee Schwarzer Tee Thé noir Ceylon Black Tea ((fig.))». Der englische Begriff «Hilltop» wird mit «Hügelkuppe» ins Deutsche übersetzt (vgl. z.B. www.pons.com, besucht am 02.12.2024). «Ceylon» ist der frühere Name von Sri Lanka und bedeutet Insel im indischen Ozean. Daneben ist es der Name einer auf Sri Lanka angebauten Teesorte (vgl. z.B. www.wikipedia.org, besucht am 02.12.2024). Die Wortelemente «YAPRAK CAYI» sind türkisch und bedeuten auf Deutsch übersetzt «Blatttee». Türkisch ist keine Amtssprache bzw. Prüfungssprache (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.8). Die Tatsache alleine, dass ein Zeichen aus Wortelementen besteht, die keine Amtssprache darstellen, schliesst jedoch noch nicht aus, dass diese dem Gemeingut angehören. Berücksichtigt wird weiter, dass bestimmte Fachkreise auf ihrem Fachgebiet über bessere Fremdsprachenkenntnisse verfügen wie z.B. Englisch auf dem Gebiet der Informatik (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 3.6). Die in casu relevanten Waren der Klassen 30 und 32 richten sich ans breite Publikum. Die in den Klassen 35 beanspruchten Dienstleistungen richten sich nicht an breite Verkehrskreise, sondern an Zwischenhändler und Fachkreise (vgl. D, Ziff. 3). Die diesbezüglichen Ausführungen der widerspruchsgegnerschen Partei, dass sich die vorliegenden Produkte vornehmlich an Verbraucher wenden, die von der Herkunft her aus der Türkei stammen und in der ersten, zweiten oder dritten Generation in der Schweiz Fuss gefasst haben und für welche daher die beiden Worte nicht von massgeblicher Kennzeichnungskraft seien, vermögen nicht zu überzeugen. Dem Institut sind keinerlei Anhaltspunkte dahingehend bekannt, dass das breite Publikum und/oder die Zwischenhändler und Fachkreise insb. von Teegetränken der türkischen Sprache besonders kundig sind. Folglich werden die Wortelemente «YAPRAK CAYI» als Phantasiebegriffe wahrgenommen. Die darunter stehenden Begriffe «Blatt Tee Schwarzer Tee Thé noir Ceylon Black Tea» sind demgegenüber den Abnehmern von Teegetränken als auch von Werbedienstleistungen offensichtlich sofort verständlich.
9. Der bei der angefochtenen Marke unterschiedliche Begriff «TANAY» stellt einen weiblichen und männlichen Vornamen sowie einen Nachnamen indischen Ursprungs dar. In der Schweiz ist dieser Name kaum gebräuchlich (vgl. 5 Treffer in der Schweiz, <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/namen-schweiz.assetdetail.32208756.html>, besucht am 02.12.2024). Daneben ist es der Name einiger dem Schweizer Publikum ebenfalls unbekannter Ortsnamen (so z.B. Tanay Côte-d'Or, eine Gemeinde im Département Côte-d'Or in Frankreich, einer Ortschaft im der Gemeinde Usinens im Département Haute-Savoie in Frankreich, einer Ortschaft in der Gemeinde Vouvry im Schweizer Kanton Wallis, vgl. www.wikipedia.org, besucht am 02.12.2024), weshalb «TANAY» von den Abnehmern als Phantasiebegriff wahrgenommen wird.
10. Wie dargetan, ist beim Zeichenvergleich auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Ziff. 1, hiavor). Aufgrund ihres beschreibenden Charakters stellen die Elemente «Ceylon» und «Blatt Tee Schwarzer Tee Thé noir Ceylon Black Tea» nicht die dominierenden Elemente der Vergleichszeichen dar, zumal solche kennzeichnungsschwachen Bestandteile 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. Folglich sind die Zeichenelemente «HILLTOP» (Widerspruchsmarke) bzw. «TANAY» (angefochtene Marke) sowie die in beiden Zeichen enthaltene Bezeichnung «YAPRAK CAYI» die prägenden Zeichenbestandteile der Vergleichszeichen und somit für den vorliegenden Zeichenvergleich hauptsächlich massgebend.
11. Indem die Vergleichszeichen in den prägenden Wortbestandteilen «YAPRAK CAYI» identisch sind, sich lediglich in einem einzigen Wortelement (HILLTOP vs. Fantasiezeichen TANAY) unterscheiden und im Übrigen im Zeichenaufbau (mit den beschreibenden Elementen «Ceylon, Blatt Tee Schwarzer Tee Thé noir

Ceylon Black Tea») vollkommen übereinstimmen, sind auch keine rechtsgenüglichen Unterschiede im Sinngehalt auszumachen, welche die festgestellte Ähnlichkeit im Klang- und Schriftbild (vgl. Ziff. 6 hiavor) zu kompensieren vermögen. In diesem Zusammenhang 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 im Gesamteindruck 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). Dies ist vorliegend in Anbetracht der mehrheitlichen Übereinstimmung der Zeichenelemente und deren identischen Anordnung, nicht der Fall. Nachfolgend ist somit die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmer sich die Waren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).
3. Bei den vorliegend interessierenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 30, 32 und 35 handelt es sich um Getränke sowie um Werbedienstleistungen. Die Waren der Klassen 30 und 32 gelten als Massenartikel des täglichen Bedarfs, bei denen von einer geringen Aufmerksamkeit des Publikums auszugehen ist (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6). Gemäss ständiger Rechtsprechung wird bei Werbedienstleistungen von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen).
4. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7).
5. Die Widerspruchsmarke heisst «HILLTOP Ceylon YAPRAK CAYI Blatt Tee Schwarzer Tee Thé noir Ceylon Black Tea ((fig.))». Ihre prägenden Zeichenelemente sind – wie dargetan – «HILLTOP» sowie «YAPRAK CAYI» (vgl. III. C. Ziff. 10 hiavor). Entgegen den Ausführungen der widersprechenden Partei handelt es sich bei «HILLTOP», auf Deutsch Hügelkuppe, nicht um ein direkt beschreibendes bzw. anpreisendes Worzelement. Eine Hügelkuppe als möglicher Produktionsort ist zu unbestimmt. Tee kann zwar in hügeligem Gelände kultiviert werden, jedoch nicht ausschliesslich auf Hügelkuppen. Dem Institut sind auch keine Hinweise dahingehend bekannt, dass Tee, der auf Hügelkuppen gewachsen ist, anders ist oder anders bezeichnet wird als Tee, der an einer Hanglage oder sonst wo kultiviert wurde. Der gut lesbare und in der Zeichenmitte angebrachte Zeichenbestandteil «YAPRAK CAYI» ist ebenfalls unbestimmt. Insgesamt

kommt der Widerspruchsmarke daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.

6. Die Vergleichszeichen werden, soweit hier noch interessierend, für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht, 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. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
7. Dies ist vorliegend nicht der Fall: Beide Zeichen verfügen über den genau gleichen Aufbau bzw. die genau gleiche grafische Ausgestaltung, welche den Gesamteindruck durchaus mitzuprägen vermag (vgl. III. C. Ziff. 4 hiavor). Die angefochtene Marke übernimmt somit die Struktur der Widerspruchsmarke vollkommen (vgl. auch Urteile des BVGer B-1481/2015, E. 11.3.2.1., Ice Watch [fig.] // NICE watch [fig.], B-6249/2014, E. 9 in fine [e contrario] Campagnolo [fig.] // F.LLI Campagnolo [fig.]). Auch übernimmt die angefochtene Marke die Wortelemente «HILLTOP Ceylon YAPRAK CAYI Blatt Tee Schwarzer Tee Thé noir Ceylon Black Tea ((fig.))» der Widerspruchsmarke telquel. Dass diese allesamt direkt beschreibend sind, führt noch nicht dazu, dass sie nicht in die Gesamtbeurteilung miteinzubeziehen sind, denn auch gemeinfreie Elemente dürfen bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht unberücksichtigt bleiben, da jedes Element geeignet ist, den Gesamteindruck der fraglichen Zeichen zu beeinflussen (vgl. BVGer B-1481/2015, E. 11.3.2.1., Ice Watch [fig.] // NICE watch [fig.]).

Ebenfalls stimmen die Vergleichszeichen in den prägenden Wortelementen «YAPRAK CAYI» vollkommen überein. Diese in der jeweiligen Zeichenmitte angebrachten Phantasiebegriffe sind entgegen den Ausführungen der widerspruchsgegnerschen Partei trotz kleinerer Schriftgrösse immer noch sehr gut lesbar.

Die in den Vergleichszeichen zuoberst angebrachten unterschiedlichen Wortelemente «HILLTOP» bzw. «TANAY» verschaffen den Zeichen zwar ein (einziges) Unterscheidungsmerkmal. Der insbesondere bei Getränken mit niedriger Aufmerksamkeit handelnde Konsument wählt ihm bekannte Produkte nicht zuletzt anhand der Form und der Ausstattung, ohne sich zwingend aufgrund sämtlicher Elemente zu vergewissern, dass er nicht ein Konkurrenzprodukt gewählt hat (vgl. ähnlich BGer 4A_587_2021, E. 8.4, Lind Goldhasen // Lidl Goldhasen). Die Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums dürfen denn auch nicht überdehnt werden (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 997 ff.).

Indem die Vergleichszeichen genau gleich aufgebaut sind, die genau gleichen Begriffe in der genau gleichen Reihenfolge benutzen und somit über die genau gleiche Struktur verfügen sowie denselben Farbanspruch beanspruchen, sind die einzig unterschiedlichen Begriffe «HILLTOP» bzw. «TANAY» vorliegend nicht geeignet, einen unterschiedlichen Gesamteindruck zu bewirken und so eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Der Umstand, dass die angefochtene Marke in der Mehrheit ihrer Elemente über eine klangliche, schriftbildliche und sinngelaltliche Übereinstimmung mit der Widerspruchsmarke verfügt und die Vergleichszeichen zudem in ihrer Struktur vollkommen identisch sind, vermag vorliegend eine Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl. BVGer B-2014/34, E.7.1.3, LAND ROVER // LAND GLIDER; BVGer B-720/2017, E.6.2.5, BLACKBERRY // blackphone [fig.]; ebenso Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 102915, III, D. Ziff. 7 und 8, LAND ROVER // LANDKING [fig.]). Die Abweichung der mehrteiligen und in ihrer Struktur identischen Vergleichszeichen in einem einzigen Wortelement vermag diese Verwechslungsgefahr keineswegs zu bannen, zumal die Abnehmer die Vergleichszeichen in der Regel nicht gleichzeitig wahrnehmen und ihr Erinnerungsvermögen nicht sämtliche Elemente der Widerspruchsmarke umfassen wird.

8. Ein Teil des Publikums wird infolge des unterschiedlichen Zeichenelements «TANAY» Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennen. Nichtsdestotrotz besteht aufgrund der Übereinstimmung in der unterscheidungskräftigen und klar erkennbaren Bezeichnung «YAPRAK CAYI» und in Anbetracht der identischen Zeichenstruktur die Gefahr, dass es aufgrund der Gleichheit resp. starken Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. «mittelbare Verwechslungsgefahr»; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2 und BVGer B-

2864/2017 vom 04.05.2018, E.8, 7seven [fig.] // SEVENFRIDAY). Zudem könnte die angefochtene Marke als mögliche Produktlinie der Widerspruchsmarke wahrgenommen werden.

9. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit sowie der Gleichheit bzw. starken Gleichartigkeit der Vergleichswaren und -dienstleistungen und der nur geringen Aufmerksamkeit der Abnehmer bei den Waren der Klassen 30 und 32 ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Da der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken aus den genannten Gründen identisch ist, ist selbst unter Berücksichtigung der teils erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer (Klasse 35) die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben.
10. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103995 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 810841 «TANAY Ceylon YAPRAK CAYI Blatt Tee Schwarzer Tee Thé noir Ceylonlack Tea ((fig.))» für sämtliche Waren und Dienstleistungen der Klassen 32 und 35 sowie für die als gleichartig beurteilten Waren der Klasse 30, nämlich für *Cappuccino; Chai-Tee; Eiskaffee; Eistee; Gewürze; Kaffee; Kaffee-Ersatz; Kakao; Kräutertees; Schokoladengetränke; Tee; Schwarztee*, widerrufen. Weitergehend wird der Widerspruch mangels Warengleichartigkeit abgewiesen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. 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. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren bezüglich der überwiegenden Mehrheit der angefochtenen Waren und Dienstleistungen durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnersche Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchsgebühr zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird damit auf CHF 2'000.00 festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103995 wird teilweise gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 810841 «TANAY Ceylon YAPRAK CAYI Blatt Tee Schwarzer Tee Thé noir Ceylonlack Tea ((fig.))» wird für sämtliche Waren und Dienstleistungen der Klassen 32 und 35 sowie für die Waren *Cappuccino; Chai-Tee; Eiskaffee; Eistee; Gewürze; Kaffee; Kaffee-Ersatz; Kakao; Kräutertees; Schokoladengetränke; Tee; Schwarztee* der Klasse 30 widerrufen.

3.

Weitergehend wird der Widerspruch abgewiesen.

4.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5.

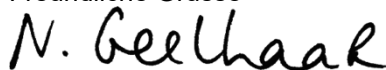
Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 16. Dezember 2024

Freundliche Grüsse



Nadine Geelhaar

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).