

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103999 in Sachen

IG Zöliakie der Deutschen Schweiz
Bahnhofstrasse 7b
6210 Sursee

Widersprechende Partei

CH-Marke Nr. 684333 - ((fig.))



gegen

Madame Isabelle HADJI
Rue de Couvaloup 24
1110 Morges

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Bonnard Lawson Rolle SA
Route de Gilly 30
CP 1201
1180 Rolle

CH-Marke Nr. 811241 - Swiss Gluten Free ((fig.))



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

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 811241 "Swiss Gluten Free ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 07.03.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 9 *Podcasts.*
 - 35 *Services de e-commerce, à savoir publicité sous la forme de données, de textes, d'images, de sons, seuls ou en combinaison, par le biais de réseaux d'ordinateurs, pour la vente de marchandises et de services de tous types; services de commerce électronique (e-commerce), à savoir la mise à disposition d'informations sur des produits par réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente.*
 - 44 *Services de prestation de conseils en matière de santé, d'alimentation et de nutrition; services de prestation de conseils diététiques et en matière d'alimentation en général.*
2. Am 30.05.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 684333 "((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren eingetragen ist:
 - 5 *Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Babykost; sämtliche obgenannten Waren sind glutenfrei.*
 - 30 *Kaffee-Ersatzstoffe; Backpulver; Senf; Saucen; Würzstoffe; Speiseeis; feine Backwaren; Konditorwaren; Mehle; Getreidepräparate; Brot; Teigwaren; Schokolade; sämtliche obgenannten Waren sind glutenfrei.*
 - 32 *Biere; alkoholfreie Getränke; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; sämtliche obgenannten Waren sind glutenfrei.*
4. Mit Verfügung vom 04.06.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 03.07.2024 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme machte sie u.a. die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
6. Mit Verfügung vom 04.07.2024 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 29.07.2024 replizierte die widersprechende Partei innert Frist.
8. Mit Verfügung vom 05.08.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 04.09.2024 duplizierte widerspruchsgegnerische Partei innert Frist.
10. Mit Verfügung vom 05.09.2024 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
11. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 10.02.2016, die angefochtene Marke am 04.03.2024 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der

notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

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

B. Zum Widerspruchsverfahren allgemein

1. Das Widerspruchsverfahren ist ein registerrechtliches Verfahren und soll deshalb möglichst einfach, rasch und kostengünstig sein (BVGer B-1995/2011, E. 6 – Coca-Cola (fig.) / Caffé così (fig.)). Es handelt sich insoweit um ein summarisches Verfahren, das eher abstrakt schematisch abzulaufen hat und nicht zur Klärung komplizierter Einzelsachverhalte geeignet ist (BVGer B-5467/2011, E. 2.2.1 – NAVITIMER / Maritimer). Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31 MSchG allein die Prüfung, ob die Voraussetzungen gemäss Art. 3 MSchG vorliegen, um eine Marke vom Markenschutz auszuschliessen. Die Beantwortung dieser Frage kann nur durch einen Vergleich beider Marken in ihrer registrierten Form erfolgen.
2. Der erweiterte Schutz der berühmten Marke ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs (Art. 15 MSchG) kann im Widerspruchsverfahren nicht geltend gemacht werden. Art. 31 Abs. 1 MSchG verweist ausdrücklich nur auf die relativen Ausschlussgründe nach Art. 3 Abs. 1 MSchG, nicht aber auf die Bestimmungen zum Schutz der berühmten Marke (vgl. BVGer B-6573/2016, E. 7 – Apple (fig.), Apple (fig.) / ADAMIS GROUP (fig.)).
3. Voraussetzung der Annahme einer Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist somit das Bestehen einer Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit sowie einer Zeichenähnlichkeit. Ergibt bereits die Prüfung, dass die Waren oder Dienstleistungen nicht gleichartig sind, ist die Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren ausgeschlossen (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.5 mit weiteren Hinweisen, auf www.ige.ch).

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:

9 *Podcasts.*

35 *Services de e-commerce, à savoir publicité sous la forme de données, de textes, d'images, de sons, seuls ou en combinaison, par le biais de réseaux d'ordinateurs, pour la vente de marchandises et de services de tous types; services de commerce électronique (e-commerce), à savoir la mise à disposition d'informations sur des produits par réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente.*

44 *Services de prestation de conseils en matière de santé, d'alimentation et de nutrition; services de prestation de conseils diététiques et en matière d'alimentation en général.*

4. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren eingetragen:

5 *Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Babykost; sämtliche obgenannten Waren sind glutenfrei.*

30 *Kaffee-Ersatzstoffe; Backpulver; Senf; Saucen; Würzstoffe; Speiseeis; feine Backwaren; Konditorwaren; Mehle; Getreidepräparate; Brot; Teigwaren; Schokolade; sämtliche obgenannten Waren sind glutenfrei.*

32 *Biere; alkoholfreie Getränke; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; sämtliche obgenannten Waren sind glutenfrei.*

Angefochtene Waren in Klasse 9

5. Die widersprechende Partei führt nicht aus, inwiefern eine Gleichartigkeit zwischen den Waren in den Klassen 5, 30 und 32 der älteren Marke und den angefochtenen *Podcasts* bestehen könnte. Während die Widerspruchsmarke für Lebensmittel, Getränke, Pharmazeutika und diätetische Lebensmittel eingetragen ist, handelt es sich bei den angefochtenen *Podcasts* um Reportagen bzw. Radiobeiträge zum Herunterladen oder Streamen im Internet (vgl. Duden Universalwörterbuch, auf <https://online.munzinger.de>, abgerufen am 13.01.2025). Die Waren der Widerspruchsmarke dienen der Ernährung bzw. der Gesundheit. Demgegenüber dienen die *Podcasts* der Informationsvermittlung bzw. Unterhaltung. Art und Zweckbestimmung sind demnach klar unterschiedlich. Die im Konflikt stehenden Waren weisen somit keine markenrechtlich relevanten Gemeinsamkeiten auf. Die Gleichartigkeit ist somit zu verneinen. Bei einer anderen Beurteilung würde das Spezialitätsprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen besteht, für die das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde, denn auch gesprengt werden (vgl. zum Spezialitätsprinzip, Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1).

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 35

6. Die jüngere Marke ist in Klasse 35 für e-commerce Dienstleistungen eingetragen, nämlich Werbedienstleistungen und das Zurverfügungstellen von Produktinformationen. Trotz ihres unterschiedlichen Charakters kann zwischen Waren und Dienstleistungen eine Gleichartigkeit angenommen werden, wenn die Konsumenten Waren und Dienstleistungen als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen (vgl. oben III. C. Ziff. 2). Die Praxis bejaht z.B. die Gleichartigkeit zwischen Backwaren und den Verpflegungsdienstleistungen eines Tea-Rooms, zumal Bäckereien regelmässig auch Tea-Rooms betreiben (vgl. RKGE, in sic! 2004, S. 266 – Vialletto (fig.) / Vialletto (fig.)). Demgegenüber gibt es keine Marktübung, wonach Werbeagenturen Lebensmittel oder Pharmazeutika herstellen würden. In diesem Zusammenhang gilt es darauf hinzuweisen, dass die Werbung, die ein Unternehmen für sich selber und seine von ihm hergestellten bzw. vertriebenen Produkte macht, keine Dienstleistung im Sinne der Nizza Klassifikation sondern eine blosser Hilfsdienstleistung darstellt. Unter die in Klasse 35 eingereichte Werbedienstleistungen fallen denn auch nur Werbemassnahmen, die ein Unternehmen Dritten gegen Entgelt anbietet. Im Weiteren ist in casu nicht zu sehen, wie die Werbedienstleistung dem Erhalt oder der Veränderung der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Lebensmittel, Getränke und Pharmazeutika dienen könnte.

7. Auch die widerspruchsgegenerische Partei macht keine diesbezüglichen Ausführungen. Die Gleichartigkeit ist somit klar zu verneinen.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 44

8. Die angefochtene Marke beansprucht in Klasse 44 Beratungsdienstleistungen im Bereich Gesundheit, Ernährung und Diätetik. Für das Verhältnis dieser angefochtenen Dienstleistungen zu den in den Klassen 30 und 32 beanspruchten Lebensmittel und Getränke gilt das oben in den Ziff. 6 Ausgeführte. Dem Institut ist keine Marktübung bekannt, wonach Getränke- und Lebensmittelhersteller auch die angefochtenen Beratungsdienstleistungen erbringen würden. Dass Lebensmittelproduzenten, gerade wenn sie sich auf die Herstellung von glutenfreien Waren spezialisieren, allenfalls über ihre Produkte und deren Zusammensetzung und Wirkung informieren, kann nicht mit den angefochtenen Beratungsdienstleistungen in Klasse 44 gleichgesetzt werden. Eine Gleichartigkeit könnte denn auch nur dann bejaht werden, wenn die Abnehmer gestützt auf eine bestehende Marktübung davon ausgehen können, dass der Hersteller der Waren in den Klassen 30 und 32 Dritten gegenüber auch eine selbständig kommerzialisierte Beratungsdienstleistung erbringt, was hier klar nicht der Fall ist.
9. Die Gleichartigkeit ist auch zwischen den Waren *Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Babykost* in Klasse 5 der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Dienstleistungen in Klasse 44 zu verneinen. Die Rechtsprechung geht denn auch davon aus, dass die Hersteller von Pharmazeutika nicht selber Gesundheitsdienstleistungen für Dritte erbringen würden (vgl. BVGer B-2269/2011, E. 6.5.2 – [fig.] / Bonewelding [fig.]). Dies hat auch für diesbezügliche Beratungsdienstleistungen zu gelten. Das erforderliche Fachwissen für die Herstellung respektive Erbringung der jeweiligen Waren und Dienstleistungen unterscheidet sich erheblich und sowohl die notwendige Infrastruktur als auch die Vertriebs- respektive Erbringungsorte sind verschieden. Der Konsument nimmt diese Waren und Dienstleistungen folglich nicht als sinnvolles Leistungspaket wahr. Das Vorgenannte gilt zudem auch für das Verhältnis zwischen diätetischen Erzeugnissen sowie Babykost und den angefochtenen Beratungsdienstleistungen. Dem IGE ist denn auch keine Marktübung bekannt, wonach die Hersteller von diätetischen Erzeugnissen gegenüber Dritten, neben der als blosser Hilfsdienstleistung zu wertenden Information zu den von ihr angebotenen Waren, selbständig kommerzialisierte Ernährungsberatungsdienstleistungen erbringen würden. Die Gleichartigkeit ist daher zu verneinen (vgl. den Entscheid des Instituts im Verfahren Nr. 102327, III. B. Ziff. 18 – DEVEE / DEWEE; abrufbar in der Prüfungshilfe, <https://ph.ige.ch>).
10. Bezüglich sämtlicher angefochtener Waren und Dienstleistungen ist die Gleichartigkeit somit zu verneinen.
11. Ergibt bereits die Prüfung, dass die Waren und Dienstleistungen nicht gleichartig sind, ist die Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren ausgeschlossen. Diesfalls ist die Ähnlichkeit der Zeichen nicht mehr zu prüfen und der Widerspruch abzuweisen (BVGer B-644/2011, E. 4 – Dole (fig.) / Dole (fig.)).

IV. Kostenverteilung

- 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).
- Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
- Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
- Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Es hat ein zweifacher Schriftenwechsel stattgefunden. 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 2'400.00 als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch Nr. 103999 wird abgewiesen.
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zu bezahlen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 16. Januar 2025

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).