

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104025 in Sachen

Genuport Trade GmbH
Gutenbergring 60
22848 Norderstedt
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

BKS Rechtsanwälte AG
Thunstrasse 63
Postfach 371
3000 Bern 6

IR-Markemarke Nr. 1662929 - Pretzel Pete

gegen

Evolution Snacks I, LLC
18501 Collins Ave
Sunny Isles, Florida 33160
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

BUGNION SA
Route de Florissant 10
1206 Genève

CH-Markemarke Nr. 811460 - PRETZELIZED

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. 811460 «PRETZELIZED» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 13.03.2024 in Swissreg (www.swissreg.ch) veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 29

Amuse-gueule congelés composés principalement de poulet ou de fruits de mer; plats principaux pré-emballés composés principalement de fruits de mer; légumes conservés, surgelés, séchés ou cuits; plats principaux congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; repas surgelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes;

Klasse 30

Popcorns; chips tortillas; rouleaux de printemps; popcorns enrobés d'arômes.

2. Am 12.06.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf internationale Registrierung Nr. 1662929 «Pretzel Pete» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 29

Fruits en conserve; légumes en conserve; fruits secs; légumes, séchés; gelées alimentaires; pâtes à tartiner aux fruits; confitures; compotes; fruits givrés; produits de pommes de terre [compris dans la classe 29] à usage alimentaire; pommes chips; pommes allumettes; encas à base de pommes de terre, légumes du potager, tofu, fromage, légumineuses ou viande; raisins secs, amandes et fruits à coque transformés, en particulier noisettes, cacahuètes, noix de cajou, pistaches et amandes, séchées, grillées, salées et/ou assaisonnées; chips de manioc; pâtes à tartiner, comprises dans la classe 29; produits carnés, en particulier croûtes de porc en tant qu'encas; encas à base de graines, d'algues comestibles et de lait;

Klasse 30

Sucreries [bonbons]; produits de boulangerie; confiseries; café; thé; cacao; succédanés de café; riz; sagou; farines; préparations de céréales; glaces comestibles; sucre; miel; levures; poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces [condiments]; épices; produits à base de tapioca, riz, maïs, graines de chia, blé ou graines à grignoter; pop-corn; fruits enrobés de chocolat et enrobés de sucre; encas à base de céréales, riz, graines, maïs ou muesli; pâtes à tartiner sucrées, comprises dans la classe 30; céréales pour le petit-déjeuner, porridge et gruau de maïs.

4. Mit Verfügung vom 13.06.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Da sich die widerspruchsgegnerische Partei innert einmalig erstreckter Frist nicht vernehmen liess, schloss das IGE mit Verfügung vom 26.08.2024 die Verfahrensinstruktion ab.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei 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 IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 09.02.2022 - unter Beanspruchung einer deutschen Priorität vom 26.08.2021 - im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 12.02.2024 – unter

Beanspruchung einer US-amerikanischen Priorität vom 23.09.2023 - 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.

3. Wird eine vom Institut angesetzte Frist nicht eingehalten, bestimmt sich die Rechtsfolge nach Massgabe der Verfügung (Art. 23 VwVG). Da die widerspruchsgegenerische Partei innert der in der Verfügung vom 13.06.2024 angesetzten und einmalig verlängerten Frist keine Stellungnahme einreichte, wird das Verfahren von Amtes wegen fortgesetzt.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

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

B. Vergleich der Waren

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

2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 29

Amuse-gueule congelés composés principalement de poulet ou de fruits de mer; plats principaux pré-emballés composées principalement de fruits de mer; légumes conservés, surgelés, séchés ou cuits; plats principaux congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; repas surgelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes;

Klasse 30

Popcorns; chips tortillas; rouleaux de printemps; popcorns enrobés d'arômes.

3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 29

Fruits en conserve; légumes en conserve; fruits secs; légumes, séchés; gelées alimentaires; pâtes à tartiner aux fruits; confitures; compotes; fruits givrés; produits de pommes de terre [compris dans la classe 29] à usage alimentaire; pommes chips; pommes allumettes; encas à base de pommes de terre, légumes du potager, tofu, fromage, légumineuses ou viande; raisins secs, amandes et fruits à coque transformés, en particulier noisettes, cacahuètes, noix de cajou, pistaches et amandes, séchées, grillées, salées et/ou assaisonnées; chips de manioc; pâtes à tartiner, comprises dans la classe 29; produits carnés, en particulier croûtes de porc en tant qu'encas; encas à base de graines, d'algues comestibles et de lait;

Klasse 30

Sucreries [bonbons]; produits de boulangerie; confiseries; café; thé; cacao; succédanés de café; riz; sagou; farines; préparations de céréales; glaces comestibles; sucre; miel; levures; poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces [condiments]; épices; produits à base de tapioca, riz, maïs, graines de chia, blé ou graines à grignoter; pop-corn; fruits enrobés de chocolat et enrobés de sucre; encas à base de céréales, riz, graines, maïs ou muesli; pâtes à tartiner sucrées, comprises dans la classe 30; céréales pour le petit-déjeuner, porridge et gruau de maïs.

4. Der Warenvergleich ergibt Folgendes:

Klasse 29

Die angefochtenen Waren «*amuse-gueule congelés composés principalement de poulet ou de fruits de mer; plats principaux pré-emballés composés principalement de fruits de mer; plats principaux congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; repas surgelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes*» (Klasse 29) können als zumindest stark gleichartig zu den Waren «*encas à base de pommes de terre, légumes du potager, tofu, fromage, légumineuses ou viande*» (Klasse 29) der Widerspruchsmarke eingestuft werden, da es sich beiderseits um verarbeitete Fertig Mahlzeiten handelt, die teilweise sogar auf gleichen Ausgangsprodukten basieren. Diese können als einander ergänzende oder wechselseitig austauschbare Neben- oder Hauptmahlzeit zum gleichen Zweck, nämlich der Ernährung, eingesetzt werden, und richten sich an die gleichen Abnehmer.

Die angefochtenen Waren «*légumes conservés, surgelés, séchés ou cuits*» (Klasse 29) sind – soweit sich diese mit den Waren «*légumes en conserve; légumes, séchés*» (Klasse 29) der Widerspruchsmarke decken - als gleich zu qualifizieren. Soweit sich die vorgenannten Vergleichswaren in der Zubereitungsart unterscheiden, besteht starke Gleichartigkeit, da diese auf dem gleichen Ausgangsmaterial basieren können, dem gleichen Zweck dienen und von identischen Konsumentenkreisen nachgefragt werden.

Klasse 30

Zwischen den angefochtenen Waren «*Popcorns; popcorns enrobés d'arômes*» (Klasse 30) und den Waren «*pop-corn*» (Klasse 30) der Widerspruchsmarke besteht nicht weiter zu erläuternde Gleichheit.

Bei den angefochtenen Waren «*chips tortillas; rouleaux de printemps*» (Klasse 30) ist von Snacks auf Maisbasis oder gefüllten Reisblättern auszugehen. Diese können folglich ohne weiteres unter die Waren «*produits à base de tapioca, riz, maïs, graines de chia, blé ou graines à grignoter; encas à base de céréales, riz, graines, maïs ou muesli*» (Klasse 30) der Widerspruchsmarke subsumiert werden. Es besteht folglich offensichtliche Gleichheit.

5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit zwischen den Vergleichswaren der Klassen 29 und 30 zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die Wortmarken «Pretzel Pete» (Widerspruchsmarke) und «PRETZELIZED» (angefochtene Marke) gegenüber.

3. 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; Bundesgericht [nachfolgend: BGer] in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
4. Beim Zeichenvergleich kann festgestellt werden, dass die widerspruchsgegenerische Partei das am besonders prägenden Wortanfang stehende und aufgrund des zum weiteren Zeichenelement «Pete» vorhandenen Abstands separat wahrgenommene Wortelement «Pretzel» der Widerspruchsmarke vollständig übernommen (vgl. BGE 122 III 382 – *Kamillosan /Kamillan*) und mit der englischen Endung «-IZED» ergänzt hat.
 Die Endung «-IZE» findet zur Verbisierung von Substantiven Verwendung (vgl. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/ize?q=-ize>, eingesehen am 16.01.2025).
 Die hinzugefügte Endung ist als untergeordnet einzustufen, da sie einzig eine Umwandlung in eine andere Wortart zur Folge hat und der Fokus bei der angefochtenen Marke ohne weiteres auf dem Wortelement «PRETZEL» bleibt.
 Auch ist der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Gross/Kleinbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen ausschliesslich in Grossbuchstaben gehalten ist, grundsätzlich unbeachtlich, da zumindest reine Wortmarken unabhängig von ihrer konkreten grafischen Gestaltung geschützt sind und daher beim Vergleich des Schriftbilds nicht auf eine typografische Darstellung abzustellen ist. Gemäss Rechtsprechung vermag die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht zu prägen (vgl. zuletzt Bundesverwaltungsgericht [nachfolgend: BVGer] B-4246/2022, E. 5.5 – *You See Augenlaser (fig.) / EYE SEE YOU AUGENLASER (fig.)* mit Hinweisen).
5. Im Gesamteindruck stimmen die Zeichen somit im kennzeichnungsmässig dominierenden, sich am besonders prägenden Wortanfang befindlichen und insbesondere selbständig wahrgenommenen Element «Pretzel / PRETZEL» überein. Es besteht demzufolge aufgrund der festgestellten Gemeinsamkeiten insbesondere auf schriftbildlicher, aber auch auf klanglicher Ebene eine Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen.
6. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke 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 eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1, mit weiteren Hinweisen).
7. Semantisch besteht die Widerspruchsmarke aus der Begriffskombination «Pretzel Pete». Das englische Substantiv «Pretzel» wird mit «Brezel» übersetzt (<https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung-2/englisch-deutsch/pretzel>, eingesehen am 16.01.2025) und bezeichnet ein «(mehrheitlich) salziges, in Natronlauge getauchtes oder (selten) süsses Gebäckstück von einer charakteristischen, geschlungenen Form» (vgl. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Brezel>, <https://de.wikipedia.org/wiki/Brezel>, eingesehen am 16.01.2025).
 Festgestellt werden kann weiter, dass in der Schweiz oft die alternative Schreibweise von «Bretzel» Verwendung findet (vgl. Duden oben). Auch ist davon auszugehen, dass der englische Begriff «Pretzel» aufgrund der sprachlichen Nähe zum deutschen resp. schweizerischen Pendant (Brezel / Bretzel) von den angesprochenen Abnehmerkreisen ohne weiteres verstanden wird.
 Beim weiteren Zeichenelement «Pete» handelt es sich um einen Vor- oder Nachnamen. Da der Nachnamen nur vereinzelt vorkommt, werden die relevanten Abnehmerkreise «Pete» a priori als im englischen Sprachraum gebräuchliche Kurzform des männlichen Vornamens Peter wahrnehmen (vgl. [https://de.wikipedia.org/wiki/Pete_\(Name\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Pete_(Name)), eingesehen am 16.01.2025). Insgesamt kommt der Widerspruchsmarke daher die Bedeutung von «Bretzel Pete (Peter)» zu.
8. Die angefochtene Marke besteht aus der Wortneuschöpfung «PRETZELIZED», welche sich aus dem Element «PRETZEL» und der Endung «-IZED» zusammensetzt. Wie bereits festgehalten, wird die Endung «-IZE» zur Verbisierung von Substantiven verwendet (vgl. III. C. Ziff. 4 hiavor), so dass der angefochtenen

Marke grundsätzlich die Bedeutung von «to become, make or make like a pretzel» zukommen kann. Als einziges Wörterbuch führt der Wiktionary als Definition von «pretzelize» die Bedeutung von «to bend, twist or contort; (figuratively) to deform a simple linear idea into a superfluously complex explanation» auf (<https://en.wiktionary.org/wiki/pretzelize>, eingesehen am 16.01.2025).

Da vorgenannte Bedeutung nicht zum englischen Grundwortschatz gezählt werden kann (vgl. KLETT, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 3. überarbeitete Auflage, 2009) und kaum Eingang in Wörterbücher gefunden hat, wird die angefochtene Marke entweder ohne klaren Sinngehalt wahrgenommen oder die angesprochenen Konsumenten werden im angefochtenen Zeichen einzig das bekannte Wortelement «PRETZEL» erkennen.

9. Im Vergleich zur Widerspruchsmarke besteht folglich keine vollkommen semantische Übereinstimmung. Da die Vergleichszeichen jedoch das korrespondierende, den Gesamteindruck besonders prägende Zeichenelement «Pretzel / PRETZEL» aufweisen, sind keine rechtsgenügenden Unterschiede in den Sinngehalten auszumachen, welche geeignet wären, die festgestellte starke Zeichenähnlichkeit auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene zu kompensieren. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend 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 (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
3. Die Vergleichszeichen sind für Waren der Klassen 29 und 30 registriert. Die Produkte vorgenannter Klassen richten sich a priori an den Endverbraucher. Als Massenartikel des täglichen Bedarfs ist beim Kauf dieser Waren von einer geringen Aufmerksamkeit des Publikums auszugehen (BGer in sic! 2002, 522, E. 2.3 – *Activia / Acteva*; BVGer B-5557/2011, E. 7 – (*fig.*) / (*fig.*); BVGer B-5061/2019, E. 3.2 – *POPPIT'S / POPCHIPS*).
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, Ziffer 6.7).
5. Die Widerspruchsmarke besteht aus der englischen Kombination «Pretzel Pete», welcher die Bedeutung von «Bretzel Pete (Peter)» zukommt (vgl. III. C. Ziff. 7 hiavor). Insgesamt verfügt das Widerspruchszeichen im Zusammenhang mit den zur Diskussion stehenden Waren der Klassen 29 und 30 über einen unbestimmten Charakter; diesem kommt mithin eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
6. Weiter ist zu beachten, dass der Schutzzumfang jeder Marke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt wird. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7).

7. Im Zusammenhang mit den angefochtenen Waren der Klassen 29 und 30 kann festgestellt werden, dass diese in casu nicht direkt durch den übereinstimmenden Begriff «Pretzel / PRETZEL» beschrieben werden. Es handelt sich bei den vorgenannten Waren der Klassen 29 und 30 weder um Produkte, die gewöhnlicherweise in Bretzelform vorliegen, noch um Waren der Kategorie Pretzel.
8. Die vollständige Übernahme einer Marke oder die Übernahme eines für deren Gesamteindruck massgebenden (kennzeichnenden) Bestandteils vermag in der Regel eine Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
9. Beim angefochtenen Zeichen handelt es sich um die integrale Übernahme des normal kennzeichnungskräftigen, identisch vorhandenen und selbständig wahrgenommenen Zeichenbestandteils «Pretzel». Die Vergleichszeichen unterscheiden sich lediglich im weiter, jeweils an zweiter Position vorhandenen Element, nämlich dem englischen Vornamen «Pete» bei der Widerspruchsmarke und der bei der angefochtenen Marke zur Verbisierung hinzugefügten Endung «-IZE».
10. Da die Konsumenten dazu neigen, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente zu verkürzen, erscheint es als naheliegend, dass sich diese bei den Vergleichszeichen in erster Linie am identisch vorhandenen, am Wortanfang positionierten und den Gesamteindruck dominierenden Zeichenbestandteil «PRETZEL / Pretzel» orientieren werden und der in der Widerspruchsmarke zusätzlich, an zweiter Position vorhandene Vornamen «Pete» und die als untergeordnet einzustufende Endung «-IZED» der angefochtenen Marke im Gesamteindruck untergehen.
11. Die Vergleichszeichen werden für gleiche resp. (stark) gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit 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).
12. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Aufgrund der vorhandenen Übereinstimmung der Vergleichszeichen im Zeichenelement «Pretzel / PRETZEL» sind in der angefochtenen Marke zu wenig Unterschiede auszumachen, die eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen vermögen. Trotz Zusammenschreibens wird der übernommene, identisch vorhandene und für die hier massgeblichen Waren per se unterscheidungskräftige Zeichenbestandteil «PRETZEL» im jüngeren Zeichen aufgrund der als untergeordnet einzustufenden Endung «-IZED» immer noch als selbständiges Element wahrgenommen und verschmilzt nicht zu einem neuen Zeichen (vgl. BVGer B-6432/2019, E. 5.1 – *Giardino / giardino (fig.)*). Mithin besteht trotz des in der Widerspruchsmarke zusätzlich vorhandenen unbestimmten Vornamens «Pete» sowie der im jüngeren Zeichen beigefügten, nicht im Vordergrund stehenden Endung «-IZED» unweigerlich die Gefahr von Fehlzurechnungen. Die angefochtene Marke wirkt wie eine verkürzte, desubstantivierte Variante der Widerspruchsmarke. Die Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen.
13. Selbst wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen erkennt, besteht in Anbetracht der identischen Wortelemente (Pretzel / PRETZEL) und der Nähe der zur Diskussion stehenden Vergleichswaren der Klassen 29 und 30 die Gefahr, dass es aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktespezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. «mittelbare Verwechslungsgefahr»; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).
14. Unter Annahme einer verminderten Aufmerksamkeit der Abnehmer ist unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit sowie der Gleichheit resp. starken Gleichartigkeit der Waren zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104025 ist daher gutzuheissen und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 811460 «PRETZELIZED» zu widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (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 IGE 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. Hat die widerspruchsgegnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
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).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Die widersprechende Partei erhob vorliegend gestützt auf ihre ältere Marke Widerspruch gegen zwei verschiedene Marken der widerspruchsgegnerischen Partei und machte damit zwei Widerspruchsverfahren anhängig, nämlich das vorliegende Verfahren Nr. 104025 und das parallel geführte Verfahren Nr. 104045.
 Die Widersprüche stützen sich auf dieselbe Marke und richten sich gegen identische Marken, welche für sehr ähnliche Waren beansprucht werden. Aus den Akten ist somit nicht ersichtlich, dass der widersprechenden Partei aus dem Umstand, dass sie zwei Verfahren anhängig machte, bei der Ausarbeitung der Widerspruchsschrift ein doppelter Aufwand erwachsen ist. Es scheint daher gerechtfertigt, ihr für den Schriftenwechsel lediglich eine um die Hälfte gekürzte Parteientschädigung von CHF 600.00 zuzusprechen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung zu Gunsten der widersprechenden Partei wird daher auf CHF 1'400.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchgebühr) festgesetzt.

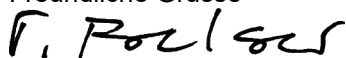
Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104025 wird gutgeheissen.
2.
Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 811460 «PRETZELIZED» wird widerrufen.
3.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.
4.
Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'400.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 21. Januar 2025

Freundliche Grüsse



Tanja Belser Spuck

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).