

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103475 in Sachen

Zweifel Chips + Snacks Holding AG
Zweifelstrasse 5
8957 Spreitenbach

Widersprechende Partei

vertreten durch

Meisser & Partners AG
Schulstrasse 1
7302 Landquart

CH-Marke Nr. 748699 - JOY

gegen

NATURE & INNOVATION INTERNATIONAL
Boulevard de France 7
B-1420 Braine-l'Alleud
BE-Belgien

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

freigutpartners IP Law Firm
lic. iur. Barbara Gehri
Gämsenstrasse 3
8006 Zürich

IR-Marke Nr. 1726688 - JOYFUEL

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 IR-Marke Nr. 1726688 «JOYFUEL» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 27.04.2023 in in der Gazette des marques internationales 2023/15 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; charcuterie; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; laits et produits laitiers (à l'exception des laits 1er âge et les laits infantiles); boissons lactées où le lait prédomine (à l'exception des laits 1er âge et les laits infantiles); huiles et graisses comestibles; pickles; chips; en-cas à base de fruits; fruits confits; compotes de fruits; marmelades; pulpes de fruits; fruits compotés; gelées de fruits; zestes de fruits; tranches de fruits; produits laitiers fermentés; boissons lactées végétales où le lait végétal prédomine; graines de soja conservées à usage alimentaire; lait de soja; boissons à base de soja utilisées en tant que succédanés du lait; noix de coco séchées; noix préparées; lait de coco; amandes préparées; graines préparées; mélanges contenant de la graisse pour tartines; lait d'amandes (boissons); yaourt; boissons au yaourt; yaourts à boire; boissons à base de yaourt; desserts à base de yaourt; yaourts aromatisés aux fruits; kéfir [boisson lactée];

Klasse 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; pizzas, quiches lorraines, tartes; gâteaux; biscuiterie; biscuits; boissons à base de cacao, de café, de chocolat, de thé; infusions non médicinales; aromates pour boissons et gâteaux autres que les huiles essentielles; bonbons, caramels (bonbons); en-cas à base de céréales; gommes à mâcher, non à usage médical; glace à rafraîchir; glaces alimentaires; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre; vinaigre; sauces (condiments); épices; assaisonnements; en-cas à base de riz; crackers; crackers à base de riz; snacks à base de riz; muesli; mélanges d'en-cas composés de crackers, bretzels ou popcorn; bretzels enrobés de yaourt [confiseries]; pâtes de fruits [confiserie]; barres céréalières notamment composées de muesli et aromatisées au chocolat et/ou aux fruits; barres céréalières hyperprotéinées; pâtes alimentaires; barres chocolatées; barres enrobées au chocolat; barres fourrées au chocolat; biscuits à apéritif; biscuits au chocolat; biscuits au goût de fruits; biscuits avec un enrobage parfum chocolat; biscuits contenant des fruits; biscuits contenant des ingrédients aromatisés au chocolat; biscuits enrobés au chocolat; bonbons à mâcher non médicinaux; bonbons à mâcher (non médicinaux) fourrés d'un liquide fruité; bonbons acidulés [confiserie]; bonbons au cacao; bonbons au chocolat fourrés; bonbons aux fruits [confiserie]; bonbons pour rafraîchir l'haleine; bonbons à mâcher à base de gélatine; chocolat; chocolat pour confiserie et pain; chocolat pour nappages; chocolat au fourrage liquide; chocolats fourrés; confiserie à base de chocolat; confiserie à base de ginseng; confiserie à base de produits laitiers; confiserie aromatisée au chocolat; confiserie chocolatée; confiserie non médicinale sous forme de gelée; confiserie non médicinale contenant du chocolat; confiserie sous forme liquide; confiseries sucrées et aromatisées; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiserie]; en-cas sous forme de barres chocolatées prêts à consommer; friandises [bonbons] contenant des fruits; friandises [bonbons] aromatisées aux fruits;

Klasse 32: Boissons de fruits sans alcool; jus de fruits; jus de légumes [boissons]; eaux minérales; eaux plates; eaux gazeuses ou gazéifiées; eaux de source; eaux aromatisées; eaux enrichies en vitamines ou minéraux; extraits de fruits (sans alcool); sirops pour boissons; boissons non alcooliques; préparations pour faire des boissons sans alcool; essences pour la préparation de boissons; concentrés pour la préparation de boissons sans alcool; jus végétaux (boissons); nectars de fruits; jus de fruits mixés; boissons sans alcool frappées au jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits, nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcooliques; boissons à base de soja autres que succédanés du lait; boissons maltées sans alcool; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons isotoniques; boissons énergisantes.

2. Am 05.07.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 748699 «JOY» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire; en-cas à base de pommes de terre; en-cas à base de fruits; en-cas à base de légumes; en-cas à base de fruits à coque; chips de pommes de terre, chips de fruits, chips de légumes; produits alimentaires extrudés (snacks), salés, assaisonnés et sucrés, constitués essentiellement de légumes et de fruits; fruits à coque préparés;

Klasse 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir; pâtes alimentaires, ferments pour pâtes; en-cas à base de céréales; en-cas à base de maïs; en-cas à base de riz; en-cas à base de blé; produits alimentaires extrudés (snacks), salés, épicés et sucrés, essentiellement composés de farine, y compris fécule de pommes de terre, farine de maïs, farine de céréales et farine de riz; chips de maïs, chips tortillas; crackers; biscuits épicés et salés.

4. Am 04.08.2023 erliess das Institut gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Die widerspruchsgegnnerische Partei wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
5. Mit Schreiben vom 03.11.2023 benannte die widerspruchsgegnnerische Partei innert Frist einen Vertreter in der Schweiz.
6. Mit Verfügung vom 07.11.2023 wurde die widerspruchsgegnnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
7. Mit Verfügung vom 11.12.2023 wurde das Widerspruchsverfahren auf Antrag der widerspruchsgegnnerischen Partei mit Zustimmung der widersprechenden Partei auf unbestimmte Zeit sistiert.
8. Mit Verfügung vom 16.05.2023 wurde die Sistierung auf Antrag der widersprechenden Partei aufgehoben und die widerspruchsgegnnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert. In der Folge wurde die Frist bis zum 19.08.2024 erstreckt.
9. Mit Schreiben vom 19.08.2024 reichte die widerspruchsgegnnerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie u.a. die vorsorgliche Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke und machte die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
10. Mit Verfügung 19.08.2024 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
11. Mit Schreiben vom 16.09.2024 replizierte die widersprechende Partei innert Frist.
12. Mit Verfügung 19.09.2024 wurde die widerspruchsgegnnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen. In der Folge wurde die Frist bis zum 23.12.2024 erstreckt.
13. Mit Schreiben vom 19.12.2024 duplizierte widerspruchsgegnnerische Partei innert erstreckter Frist.
14. Mit Verfügung 20.12.2024 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
15. 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 09.06.2020 hinterlegt. Die angefochtene Marke wurde am 23.02.2023 mit einer französischen Priorität vom 26.08.2022 im internationalen Register eingetragen. 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. 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. Der Nichtgebrauch kann auch dann (vorsorglich) geltend gemacht werden, wenn die Karenzfrist noch nicht abgelaufen ist; läuft diese Frist dann im Verlauf des Verfahrens ab, ist es die Aufgabe des Instituts, den Gebrauch der Marke zu prüfen (vgl. BVGer B-6675/2016, GERFLOR, GERFLOR Theflooringgroup / GEMFLOOR, bestätigt in BVGer B-1958/2022, F2 [fig.] / F2 [fig.]; vgl. hierzu Newsletter Marken und Design des Instituts 2024/03-04 vom 29.04.2024, <https://www.ige.ch/de/newsletter-2024/03-04-marken-und-designs>).
5. In ihrer ersten Stellungnahme vom 19.08.2024 hat die widerspruchsgegnerische Partei den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke gemäss Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 MSchV vorsorglich geltend gemacht. Die Karenzfrist im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG, welche die widersprechende Partei vor jeglichen Folgen des Nichtgebrauchs schützt, läuft in casu erst am 23. September 2025 ab.
6. Da die Karenzfrist zum heutigen Zeitpunkt des Entscheides noch nicht abgelaufen ist, hat das Institut den Gebrauch der Widerspruchsmarke vorliegend nicht zu prüfen.

C. Vergleich der Waren

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

2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; charcuterie; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; laits et produits laitiers (à l'exception des laits 1er âge et les laits infantiles); boissons lactées où le lait prédomine (à l'exception des laits 1er âge et les laits infantiles); huiles et graisses comestibles; pickles; chips; en-cas à base de fruits; fruits confits; compotes de fruits; marmelades; pulpes de fruits; fruits compotés; gelées de fruits; zestes de fruits; tranches de fruits; produits laitiers fermentés; boissons lactées végétales où le lait végétal prédomine; graines de soja conservées à usage alimentaire; lait de soja; boissons à base de soja utilisées en tant que succédanés du lait; noix de coco séchées; noix préparées; lait de coco; amandes préparées; graines préparées; mélanges contenant de la graisse pour tartines; lait d'amandes (boissons); yaourt; boissons au yaourt; yaourts à boire; boissons à base de yaourt; desserts à base de yaourt; yaourts aromatisés aux fruits; kéfir [boisson lactée];

Klasse 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; pizzas, quiches lorraines, tartes; gâteaux; biscuiterie; biscuits; boissons à base de cacao, de café, de chocolat, de thé; infusions non médicinales; aromates pour boissons et gâteaux autres que les huiles essentielles; bonbons, caramels (bonbons); en-cas à base de céréales; gommes à mâcher, non à usage médical; glace à rafraîchir; glaces alimentaires; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre; vinaigre; sauces (condiments); épices; assaisonnements; en-cas à base de riz; crackers; crackers à base de riz; snacks à base de riz; muesli; mélanges d'en-cas composés de crackers, bretzels ou popcorn; bretzels enrobés de yaourt [confiseries]; pâtes de fruits [confiserie]; barres céréalières notamment composées de muesli et aromatisées au chocolat et/ou aux fruits; barres céréalières hyperprotéinées; pâtes alimentaires; barres chocolatées; barres enrobées au chocolat; barres fourrées au chocolat; biscuits à apéritif; biscuits au chocolat; biscuits au goût de fruits; biscuits avec un enrobage parfum chocolat; biscuits contenant des fruits; biscuits contenant des ingrédients aromatisés au chocolat; biscuits enrobés au chocolat; bonbons à mâcher non médicinaux; bonbons à mâcher (non médicinaux) fourrés d'un liquide fruité; bonbons acidulés [confiserie]; bonbons au cacao; bonbons au chocolat fourrés; bonbons aux fruits [confiserie]; bonbons pour rafraîchir l'haleine; bonbons à mâcher à base de gélatine; chocolat; chocolat pour confiserie et pain; chocolat pour nappages; chocolat au fourrage liquide; chocolats fourrés; confiserie à base de chocolat; confiserie à base de ginseng; confiserie à base de produits laitiers; confiserie aromatisée au chocolat; confiserie chocolatée; confiserie non médicinale sous forme de gelée; confiserie non médicinale contenant du chocolat; confiserie sous forme liquide; confiseries sucrées et aromatisées; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiserie]; en-cas sous forme de barres chocolatées prêts à consommer; friandises [bonbons] contenant des fruits; friandises [bonbons] aromatisées aux fruits;

Klasse 32: Boissons de fruits sans alcool; jus de fruits; jus de légumes [boissons]; eaux minérales; eaux plates; eaux gazeuses ou gazéifiées; eaux de source; eaux aromatisées; eaux enrichies en vitamines ou minéraux; extraits de fruits (sans alcool); sirops pour boissons; boissons non alcooliques; préparations pour faire des boissons sans alcool; essences pour la préparation de boissons; concentrés pour la préparation de boissons sans alcool; jus végétaux (boissons); nectars de fruits; jus de fruits mixés; boissons sans alcool frappées au jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits, nectars, limonades, sodas

et autres boissons non alcooliques; boissons à base de soja autres que succédanés du lait; boissons maltées sans alcool; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons isotoniques; boissons énergisantes.

3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire; en-cas à base de pommes de terre; en-cas à base de fruits; en-cas à base de légumes; en-cas à base de fruits à coque; chips de pommes de terre, chips de fruits, chips de légumes; produits alimentaires extrudés (snacks), salés, assaisonnés et sucrés, constitués essentiellement de légumes et de fruits; fruits à coque préparés;

Klasse 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir; pâtes alimentaires, ferments pour pâtes; en-cas à base de céréales; en-cas à base de maïs; en-cas à base de riz; en-cas à base de blé; produits alimentaires extrudés (snacks), salés, épicés et sucrés, essentiellement composés de farine, y compris fécule de pommes de terre, farine de maïs, farine de céréales et farine de riz; chips de maïs, chips tortillas; crackers; biscuits épicés et salés.

Klasse 29:

4. In der Klasse 29 beanspruchen die Vergleichszeichen identisch *viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, en-cas à base de fruits, yaourt, laits et produits laitiers* und folglich gleiche Waren. Die Einschränkung *à l'exception des laits 1er âge et les laits infantiles* bei *produits laitiers* bei der angefochtenen Marke ändert nichts an dieser Feststellung.

Die angefochtenen *huiles et graisses comestibles* sind definitionsgemäss den *huiles et graisses à usage alimentaire* der Widerspruchsmarke gleichzusetzen.

Unter den Oberbegriff *yaourt* der Widerspruchsmarke sind die angefochtenen *boissons au yaourt, yaourts à boire, boissons à base de yaourt, desserts à base de yaourt, yaourts aromatisés aux fruits* zu subsumieren, dabei handelt es sich allesamt um Waren auf der Basis von Joghurt und folglich um gleiche Waren.

Die angefochtene *charcuterie* ist unter den Oberbegriff *viande* der Widerspruchsmarke zu subsumieren, denn bei Wurstwaren handelt es sich selbstredend auch um Fleischwaren.

Die angefochtenen *boissons lactées où le lait prédomine (à l'exception des laits 1er âge et les laits infantiles)* sind unter den Oberbegriff *produits laitiers* der Widerspruchsmarke zu subsumieren, bei all diesen Waren handelt es sich um Milchgetränke und folglich um gleiche Waren.

Die angefochtenen *pickles* (Essiggurken) sind als Gemüse unter die *en-cas à base de légumes* der Widerspruchsmarke zu subsumieren.

Die angefochtenen *chips* sind gleich zu den *chips de pommes de terre, chips de fruits, chips de légumes* der Widerspruchsmarke. Dabei handelt es sich allesamt um Chips und somit um gleiche Waren.

Die angefochtenen *marmelades, gelées de fruits* sind stark gleichartig zu *confitures* der Widerspruchsmarke, bei diesen Produkten handelt es sich allesamt um Brotaufstriche aus einer Mischung aus Zuckerarten und Früchten (vgl. z.B. <https://www.lecker.de/was-ist-der-unterschied-zwischen-marmelade-und-konfituere-68834.html#marmelade-konfiture-oder-gelee-wo-liegt-der-unterschied>, besucht am 10.03.2025). Gleiches gilt für die angefochtenen *mélanges contenant de la graisse pour tartines*,

welche als Brotaufstriche ebenfalls stark gleichartig zu *confitures* der Widerspruchsmarke sind. Sie richten sich an dieselben Abnehmer, haben denselben Verwendungszweck und sind substituierbar.

Die angefochtenen *compotes de fruits, fruits compotés* sind unter den Oberbegriff *compotes* der Widerspruchsmarke zu subsumieren; die angefochtenen *fruits confits* (sog. kandierte Früchte) sind unter die *produits alimentaires extrudés (snacks), sucrés, constitués essentiellement de fruits* der Widerspruchsmarke zu subsumieren; die angefochtenen *pulpes de fruits, zestes de fruits, tranches de fruits* können Fruchtsnacks darstellen und sind somit unter den weit gefassten Begriff *en-cas à base de fruits* der Widerspruchsmarke zu subsumieren. Insoweit handelt es sich allesamt um gleiche Waren.

Bei den angefochtenen *produits laitiers fermentés, boissons lactées végétales où le lait végétal prédomine, lait de soja, boissons à base de soja utilisées en tant que succédanés du lait, lait de coco, lait d'amandes (boissons), kéfir [boisson lactée]* handelt es sich sodann um Milchersatz-Produkte, welche stark gleichartig sind zu *lait et autres produits laitiers* der Widerspruchsmarke. Sie dienen als einander ergänzende oder wechselseitig austauschbare Waren somit dem gleichen Verwendungszweck. Des Weiteren werden sie von denselben Abnehmern vornehmlich über die gleichen Vertriebskanäle nachgefragt. Aus diesen Gründen ist hier die Gleichartigkeit zu bejahen.

Die angefochtenen *graines de soja conservées à usage alimentaire, noix de coco séchées, noix préparées, amandes préparées, graines préparées* sind gleich resp. stark gleichartig zu *produits alimentaires extrudés (snacks), salés, assaisonnés et sucrés, constitués essentiellement de légumes et de fruits, fruits à coque préparés* der Widerspruchsmarke. Diese Produkte sind ebenfalls austauschbare Waren und dienen dem gleichen Verwendungszweck. Des Weiteren werden sie von denselben Abnehmern vornehmlich über die gleichen Vertriebskanäle nachgefragt. Aus diesen Gründen ist insoweit die Gleichartigkeit zu bejahen.

Klasse 30:

5. In der Klasse 30 beanspruchen die Vergleichszeichen identisch *Café, thé, cacao, succédanés du café, sucre, riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glace à rafraîchir, glaces alimentaires, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, vinaigre, sauces (condiments), épices, assaisonnements, pâtes alimentaires, chocolat, en-cas à base de riz* und folglich insoweit gleiche Waren.

Die angefochtenen *boissons à base de cacao, de café, de chocolat, de thé, infusions non médicinales* (sog. Kräutertees) sind zu *Café, thé, cacao* der Widerspruchsmarke ebenfalls gleich bzw. stark gleichartig.

Die angefochtenen *confiserie non médicinale sous forme de gelée, confiserie à base de produits laitiers, bretzels enrobés de yaourt [confiseries], pâtes de fruits [confiserie], confiserie à base de ginseng, confiserie sous forme liquide, confiseries sucrées et aromatisées, en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiserie]* fallen unter den Oberbegriff *confiserie* der Widerspruchsmarke; dabei handelt es sich selbstredend allesamt um Confiseriewaren und folglich um gleiche Waren. Gleiches gilt per definitionem für die angefochtenen *bonbons acidulés [confiserie], bonbons aux fruits [confiserie]*. Bei Bonbons und Kaugummi handelt es sich um Süsswaren (vgl. z.B. unter <https://www.bdsi.de/warenkunde/kaugummi>, besucht am 10.03.2025), womit auch *bonbons, caramels (bonbons), bonbons à mâcher non médicinaux, bonbons à mâcher (non médicinaux) fourrés d'un liquide fruité, bonbons au cacao, bonbons pour rafraîchir l'haleine, bonbons à mâcher à base de gélatine, friandises [bonbons] contenant des fruits, friandises [bonbons] aromatisées aux fruits* und *gommes à mâcher, non à usage médical* unter die Confiseriewaren der Widerspruchsmarke fallen.

Die angefochtenen *pizzas, quiches lorraines, tartes, gâteaux, en-cas à base de céréales, crackers* (sog. gewürztes Kleingebäck in der Form von Keksen) sind zu *pain, pâtisserie et confiserie* der Widerspruchsmarke stark gleichartig, werden sie doch in denselben Vertrieben (vorzugsweise in Bäckereien) vermarktet, richten sich an dieselben Abnehmer und sind substituierbar.

Die angefochtenen *muesli, mélanges d'en-cas composés de crackers, bretzels ou popcorn, barres céréalières notamment composées de muesli et aromatisées au chocolat et/ou aux fruits, barres céréalières hyperprotéinées* sind stark gleichartig zu *en-cas à base de céréales, en-cas à base de maïs, en-cas à base de riz, en-cas à base de blé* der Widerspruchsmarke; bei all diesen Waren handelt es sich

zudem ebenfalls um Waren, welche substituierbar sind und an denselben Verkaufslökalen angeboten werden. Sie dienen demselben Verwendungszweck und richten sich an dieselben Abnehmer.

Die angefochtenen *moutarde* und *poivre* sind Würzmittel und als solche gleich bzw. stark gleichartig zu *assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres condiments* der Widerspruchsmarke. Zu Letzteren sind auch die weiter angefochtenen *aromates pour boissons et gâteaux autres que les huiles essentielles* stark gleichartig. Diese sog. Fertigaromen für Getränke und Kuchen können beispielsweise den natürlichen Geschmack von Früchten, Kräutern oder Gewürzen enthalten (vgl. z.B. <https://www.ellisaromen.de/Lebensmittel-Aromen/Fluessige-Lebensmittelaromen/Natuerliche-Fluessige-Aromen/Getraenke-und-Cocktails/>, besucht am 10.03.2025).

Die angefochtenen *barres chocolatées, barres enrobées au chocolat, barres fourrées au chocolat, bonbons au chocolat fourrés, chocolat pour confiserie et pain, chocolat pour nappages, chocolat au fourrage liquide, chocolats fourrés, confiserie à base de chocolat, confiserie aromatisée au chocolat, confiserie chocolatée, confiserie non médicinale contenant du chocolat, en-cas sous forme de barres chocolatées prêts à consommer* sind allesamt Schokoladeprodukte und folglich unter den Oberbegriff *chocolat* sowie ebenfalls unter *confiserie* der Widerspruchsmarke zu subsumieren.

Die angefochtenen *crackers à base de riz, snacks à base de riz* sind unter den Oberbegriff *riz* sowie unter *en-cas à base de riz* der Widerspruchsmarke zu subsumieren. Bei all diesen Produkten handelt es sich um verarbeitete Reisprodukte.

Die angefochtenen *biscuiterie, biscuits, biscuits à apéritif, biscuits au chocolat, biscuits au goût de fruits, biscuits avec un enrobage parfum chocolat, biscuits contenant des fruits, biscuits contenant des ingrédients aromatisés au chocolat, biscuits enrobés au chocolat* sind allesamt Kekse und folglich offensichtlich ebenfalls unter die Oberbegriffe *pâtisseries et confiseries* der Widerspruchsmarke zu subsumieren.

6. In diesem Zusammenhang kann ergänzt werden, dass es sich bei den konkurrierenden Waren der Klassen 29 und 30 allesamt um Lebensmittel des täglichen Bedarfs handelt, welche dazu bestimmt sind, in der Küche verwendet zu werden. Diese werden gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts [in der Folge BVGer] als gleichartig beurteilt (vgl. BVGer B-2165/2018, E. 4.2 m.w.H. – Hero [fig.] / Heera [fig.]; sowie BVGer B-3488/2014, E. 4 m.w.H. – TEDDY / TA DI [fig.], abrufbar unter www.bvger.ch). Ihre Vertriebswege sind weitgehend identisch. Sie richten sich an die gleichen Abnehmerkreise und da sie direkt konsumiert werden können stehen sie in einem Austauschverhältnis.

Klasse 32:

7. In der Klasse 32 sind verschiedenste alkoholfreie Getränke sowie Präparate für die Zubereitung von Getränken angefochten. Die widerspruchsgegnersche Partei macht in diesem Zusammenhang geltend, dass die Widerspruchsmarke keine Getränke in der Klasse 32 beanspruche und folglich insoweit auch weitgehend keine Gleichartigkeit vorliege.

Unter die Waren *café, thé, cacao et succédanés du café* in der Klasse 30 der Widerspruchsmarke fallen auch die entsprechenden Getränke auf Basis dieser Waren (vgl. die erläuternden Anmerkungen zur Klassifikation von Nizza, Klasse 30, unter <https://nclpub.wipo.int/enfr>). Kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke, Fruchtsäfte und Sirupe sind praxismässig gleichartig zu anderen nicht-alkoholischen Getränken wie *Café, cacao, succédanés de café, thé*. Kaffee-Shakes, alkoholfreie Getränke mit Teearoma, Limonaden oder andere alkoholfreie Getränke werden üblicherweise unter der Kontrolle derselben Hersteller über dieselben Kanäle vertrieben und an denselben Orten zum Verkauf angeboten. Weiter befriedigen sie dasselbe Bedürfnis und werden vom Konsumenten als austauschbar betrachtet. Dies führt dazu, dass im Bereich dieser Waren Gleichartigkeit besteht (vgl. jüngst ebenso Entscheid des Instituts, W104039, III. B, Ziff. 26, MAHMOOD (fig.) / MAMMOTH RICE Premium Original (fig.), abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts [in der Folge: Prüfungshilfe], unter <https://ph.ige.ch/ph>).

Folglich ist eine Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen *boissons de fruits sans alcool; jus de fruits; jus de légumes [boissons]; eaux minérales; eaux plates; eaux gazeuses ou gazéifiées; eaux de source; eaux aromatisées; eaux enrichies en vitamines ou minéraux; extraits de fruits (sans alcool); sirops pour*

boissons; boissons non alcooliques; préparations pour faire des boissons sans alcool; essences pour la préparation de boissons; concentrés pour la préparation de boissons sans alcool; jus végétaux (boissons); nectars de fruits; jus de fruits mixés; boissons sans alcool frappées au jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits, nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcooliques; boissons à base de soja autres que succédanés du lait; boissons maltées sans alcool; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons isotoniques; boissons énergisantes in der Klasse 32 und *café, thé, cacao et succédanés du café* der Widerspruchsmarke in der Klasse 30 zu bejahen.

Auch die *préparations pour faire des boissons sans alcool; essences pour la préparation de boissons; concentrés pour la préparation de boissons sans alcool* sind praxisgemäss gleichartig zu diesen Getränken der Klasse 30 der Widerspruchsmarke. Unter die angefochtene Formulierung fällt z.B. Granulat zum Anrühren von Eistee. Die konkurrierenden Waren stehen somit klar in einem Austauschverhältnis und dienen dem gleichen Zweck (vgl. jüngst ebenso Entscheid des Instituts, W104039, III. B, Ziff. 27, MAHMOOD (fig.) / MAMMOTH RICE Premium Original (fig.), abrufbar in der Prüfungshilfe).

8. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise hochgradige Gleichartigkeit sämtlicher Vergleichswaren zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit 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 reinen Wortmarken «JOY» (Widerspruchsmarke) und «JOYFUEL» (angefochtene Marke) gegenüber. Beide Zeichen sind ausschliesslich in Grossbuchstaben gehalten.
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; BGer in sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]). Die angefochtene Marke übernimmt die Widerspruchsmarke integral und hängt den Begriff «FUEL» an. Daraus resultieren zwangsläufig Ähnlichkeiten im Schriftbild und im Klang. Denn das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zur Widerspruchsmarke ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente nicht geeignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden. Wird eine ältere Marke in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbständiges Element erscheint (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6). Davon kann in casu nicht die Rede sein. Zwar sind die Begriffe «JOY» und «FUEL» ohne Leerschlag aneinander geschrieben. Dies bewirkt aber keineswegs, dass «JOY» seine Individualität verlieren würde (vgl. hierzu etwa auch Entscheid des Instituts, W102260, III. C, Ziff. 3, JOY / JOYROOM [fig.], abrufbar in der Prüfungshilfe).
4. 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.).

5. Bei der Beurteilung des Sinngehalts konfligierender Zeichen ist grundsätzlich auf die Landessprachen abzustellen. Jeder Sprache kommt derselbe Stellenwert zu. Fremdsprachen, werden berücksichtigt, wenn ein Wort als einem erheblichen Teil der massgebenden Verkehrskreise bekannt vorausgesetzt werden kann. Ob dem so ist, wird grundsätzlich in jedem Einzelfall geprüft. Das Zeichenverständnis richtet sich nach den angesprochenen Verkehrskreisen, wobei nebst Worten und Ausdrücken in einer der schweizerischen Landessprachen auch solche auf Englisch erkannt werden, soweit diese zum Grundwortschatz der massgeblichen Verkehrskreise gehören (vgl. BVGer B-3328/2015, E. 8.3.1 – STINGRAY / ROAMER STINGRAY, BVGer B-1269/2020, E. 5.3 – QUANTEX / Quantedge [fig.]). Die massgeblichen Waren richten sich vorliegend ans breite Publikum (vgl. III. E, Ziff. 2 nachfolgend).
6. Dem übereinstimmenden Zeichenbestandteil «JOY» kommt auf Deutsch die Bedeutung von «Freude, Vergnügen» zu (vgl. Wörterbuch Pons, auf <https://de.pons.com>, besucht am 10.03.2025). Dieser englische Begriff gehört zum Grund- und Aufbauwortschatz und wird auch aufgrund der Nähe zum französischen Begriff «joie» von den Schweizer Abnehmerkreisen verstanden. Das ebenfalls zum Grundwortschatz gehörende englische Wort «FUEL» steht für «Brennstoff» (vgl. z.B. Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, Klett Verlag, 3. Aufl., Stuttgart 2021). Zusammen ergibt sich «Freude Brennstoff». Auch in der Kombination mit dem Begriff «FUEL» kommt dem gemeinsamen Element «JOY» keine andere Bedeutung zu. Daran vermag auch der Umstand, dass im Begriff «JOYFUEL», wie von der widerspruchsgegnerischen Partei vorgebracht, allenfalls eine Anspielung auf das englische Wort «joyful» (auf Deutsch übersetzt «froh, fröhlich») erkannt werden könnte, nichts zu ändern, zumal auch dieses englische Adjektiv auf dem Begriff «joy» basiert (vgl. hierzu <https://www.merriam-webster.com/dictionary/joyful> [experiencing, causing, or showing joy], besucht am 10.03.2025), womit die diesbezügliche Übereinstimmung der Vergleichszeichen ebenfalls erkennbar bleibt.
7. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die integral übernommene Widerspruchsmarke im jüngeren Zeichen als selbständig kennzeichnendes Element erkennbar bleibt, womit die Zeichen nicht nur im Klang- und Schriftbild sondern auch auf der Ebene des Sinngehalts Übereinstimmungen aufweisen.
8. Demnach 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 Abnehmer sich die Waren und/oder Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die Dienstleistungen erworben werden. Bei den hier interessierenden Waren der Klassen 29, 30 und 32 handelt es sich um Lebensmittel und damit gemäss Rechtsprechung um Massenartikel des täglichen Bedarfs, welche vom breiten Publikum mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen erworben als Spezialprodukte, welche nur einen beschränkten Absatzmarkt haben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6; BGer 4A_587/2021 Lindt / Lidl Goldhasen, E. 6.3.3; BVGer B-2165/2018, E. 5, Hero [fig.] / Heera [fig.]).
3. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon

bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

4. Die Widerspruchsmarke heisst «JOY», was aus dem Englischen mit «Freude, Vergnügen» ins Deutsche übersetzt wird (vgl. III. D, Ziff. 6).
5. Die widerspruchsgegnende Partei macht in diesem Zusammenhang geltend, dass die Widerspruchsmarke in Bezug auf sämtliche Waren einen beschreibenden und anpreisenden Hinweis auf deren Wirkung, Effekt und Eigenschaften darstelle und folglich kennzeichnungsschwach sei. Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Wortmarke «JOY» beispielsweise in Deutschland aus diesen Gründen nicht als Marke geschützt werden konnte.
6. In diesem Zusammenhang ist einleitend darauf hinzuweisen, dass gemäss ständiger Rechtsprechung ausländische Entscheide keine präjudizielle Wirkung haben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 3.10 mit weiteren Hinweisen).
7. Steht «JOY» in Alleinstellung auf einer Ware dieser Klassen, ist dieser Begriff unbestimmt und interpretationsbedürftig. Auch wenn es sich bei den vorliegend interessierenden Waren um solche handelt, die, wenn man sie isst oder trinkt, je nach Situation Freude bereiten können, braucht es zu dieser Feststellung mindestens einen Gedankenschritt. Es ist keineswegs offensichtlich, warum gerade diese Esswaren und Getränke im Unterschied zu anderen Produkten Freude bereiten sollen. Auch handelt es sich beim Substantiv «JOY» nicht um eine werbemässige Aufforderung. Damit das Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren als beschreibend bzw. als Qualitätsangabe verstanden wird, müsste es präzisiert bzw. ergänzt und interpretiert werden (beispielsweise mit «make joy», «bring joy», «to enjoy» oder ähnliches). Somit wird «JOY» in Alleinstellung nicht als direkter Hinweis auf die objektiven Eigenschaften bzw. als Qualitätsangabe der betroffenen Waren wahrgenommen. Es ist zudem nicht erkennbar, dass «JOY» in Alleinstellung im Geschäftsverkehr allgemein in Zusammenhang mit den hier massgeblichen Waren der Klassen 29, 30 und 32 üblicherweise verwendet wird. «JOY» ist vielmehr keine übliche Bezeichnung für Esswaren und Getränke. Das Zeichen ruft höchstens eine Anspielung hervor und beschreibt nicht direkt die Waren selber. In Verbindung mit den strittigen Waren der Klassen 29, 30 und 32 kann dem Zeichen somit kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden.
8. Nur weil ein Zeichen Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, ist es aber nicht Gemeingut. Der beschreibende Charakter des Zeichens muss vielmehr einem erheblichen Teil der Adressatinnen und Adressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie erkennbar sein. Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Entscheidend ist, ob sie von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz nach dem Sprachgebrauch und den Regeln der Sprachbildung als Aussage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (vgl. z.B. B-4839/200, E. 3.3f., FACE ID mit weiteren Hinweisen). Dies trifft auf den englischen Ausdruck «JOY» in Alleinstellung in Zusammenhang mit Waren der Klassen 29, 30 und 32 – wie dargetan – nicht zu. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu (vgl. hierzu auch BVGer B-5312/2015, E. 6.3, JOY [fig.] / ENJOY [fig.], unter ausdrücklichem Hinweis auf die Praxis des IGE).
9. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren 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).
10. Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die angefochtene Marke übernimmt die Widerspruchsmarke vollständig. Die vollständige, unveränderte Übernahme einer älteren Marke ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass die übernommene Widerspruchsmarke schwach ist und mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft keine der aufgezeigten Ausnahmekonstellationen zu.

11. Trotz der Zusammenschreibung der beiden Begriffe «JOY» und «FUEL» wird in der angefochtenen Marke «JOY» immer noch als selbständiges Element wahrgenommen. Dies, weil einerseits der Verbraucher in einem Zeichen stets einen Bedeutungsinhalt sucht und er somit das angefochtene Zeichen in die ihm bekannten Begriffe «JOY» und «FUEL» aufteilt. Zudem vermag die Kombination mit «FUEL» dem Element «JOY» keine andere Bedeutung zu verleihen (vgl. oben III. D. Ziff. 6 f.; vgl. ebenso Entscheid des Instituts, W102260, III. D, Ziff. 6, JOY / JOYROOM [fig.], abrufbar in der Prüfungshilfe). Schliesslich handelt es sich bei «JOY» auch nicht um ein kennzeichnungsschwaches Element (vgl. III. E. Ziff. 7 f.).
12. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke, der festgestellten Zeichenähnlichkeit, der Warengleichheit bzw. teils starken Gleichartigkeit sowie der reduzierten Aufmerksamkeit der Abnehmer ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen.
13. Soweit das Publikum aufgrund des Elements «FUEL» Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der ausgeprägten Warengleichheit bzw. Warennähe sowie der Übereinstimmung im Wortelement «JOY», 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).
14. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103475 wird daher gutgeheissen und der internationalen Registrierung Nr. 1726688 «JOYFUEL» der Schutz in der Schweiz vollumfänglich verweigert.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. 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 vollständig durchgedrungen. Es hat ein doppelter 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. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr in der Höhe von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 3'200.00 festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103475 wird gutgeheissen.

2.

Der internationalen Registrierung Nr.1726688 «JOYFUEL» wird der Schutz in der Schweiz definitiv verweigert (sog. Déclaration de refus définitif total selon la règle 18ter.3 du règlement d'exécution commun [sur motifs relatifs]).

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

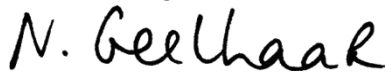
Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 3'200.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 25. März 2025

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).