

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104225 in Sachen

Aldi GmbH & Co. KG
Burgstrasse 37
45476 Mülheim
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

Keller Schneider Patent- und Markenanwälte AG (Zürich)
Beethovenstrasse 49
Postfach
8027 Zürich

IR-Marke Nr. 835820 - AMAROY

gegen

Research and Production Holding "AmaranthAgro" Limited liability Company
Usacheva
Street, 2, bld. 1, 3rd floor, Office 61, Khamovniki Bezirk,
119048 Moskau
RU-Russische Föderation

Widerspruchsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 1797990 - AMARION ((fig.))

AMARION

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. 1797990 AMARION ((fig.)), nachfolgend angefochtene Marke, wurde am 04.07.2024 in der Gazette des marques internationales Nr. 2024/25 veröffentlicht. Sie ist in der Schweiz, soweit hier interessierend, für folgende Waren geschützt:

Klasse 29 Gelées à usage alimentaire, autres que confiseries; succédanés du lait; yaourts; huiles à usage alimentaire; crèmes à base végétale; pâtes à tartiner à base de matières grasses pour tartines;

Klasse 30 Barres de céréales; barres de céréales hyperprotéinées; petits pains; préparations pour panures; sauces à salade; confiseries sous forme de mousses; pâtes de fruits [confiseries]; pâtisseries; confiseries; sucreries; gruaux pour l'alimentation humaine; macaronis; farine; plats préparés à base de nouilles pour les tout-petits; petits gâteaux secs; pizzas; poudres à lever; préparations de céréales; biscottes; chapelure; pâte à cuire; pain; pain sans gluten; pain azyne; chips [produits céréaliers].

2. Mit Schreiben vom 25.10.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 835820 "AMAROY" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die in der Schweiz für folgende Waren geschützt ist:
Klasse 30 Café, produits de café.
4. Am 04.11.2024 erliess das Institut gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische teilweise Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen in Bezug auf die obgenannten Waren. Die widerspruchsgegnerische 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 bestellen.
5. Innert Frist bezeichnete die widerspruchsgegnerische Partei in der Schweiz weder ein Zustellungsdomizil noch bestellte sie einen Vertreter.
6. Mit Verfügung vom 11.02.2025 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
7. 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 Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 21.09.2004 im internationalen Register eingetragen und die angefochtene Marke am 20.05.2024. 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.

2. Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz benennen oder einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die widerspruchsgegnerische Partei einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21

Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 4.3, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2024.pdf). Das Dispositiv des Entscheids wird ihr gemäss Regel 23bis AusfO (Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, SR 0.232.112.21) über die WIPO eröffnet.

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 alleine 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 in der Schweiz, soweit hier interessierend, für folgende Waren geschützt:

Klasse 29 Gelées à usage alimentaire, autres que confiseries; succédanés du lait; yaourts; huiles à usage alimentaire; crèmes à base végétale; pâtes à tartiner à base de matières grasses pour tartines;

Klasse 30 Barres de céréales; barres de céréales hyperprotéinées; petits pains; préparations pour panures; sauces à salade; confiseries sous forme de mousses; pâtes de fruits [confiseries]; pâtisseries; confiseries; sucreries; gruaux pour l'alimentation humaine; macaronis; farine; plats préparés à base de nouilles pour les tout-petits; petits gâteaux secs; pizzas; poudres à lever; préparations de céréales; biscottes; chapelure; pâte à cuire; pain; pain sans gluten; pain azyne; chips [produits céréaliers].
3. Die Widerspruchsmarke ist ihrerseits in der Schweiz für folgende Waren geschützt:

Klasse 30 Café, produits de café.

Klasse 29
4. Bei den angefochtenen *gelées à usage alimentaire, autres que confiseries; yaourts* (Kl. 29) handelt es sich, vereinfacht gesagt um Lebensmittel. Zwischen diesen und den *produits de café* (Kl. 30) des Widerspruchszeichens, die in dieser offenen Formulierung auch Getränke bzw. Trinkmahlzeiten auf Kaffeebasis umfassen, bestehen relevante Berührungspunkte: Die sich gegenüberstehenden Lebensmitteln, Getränke zählen auch dazu (vgl. www.munzinger.de; Suchabfrage vom 01.05.2025), können allesamt als Nebenmahlzeiten dienen und sind somit austauschbar. Da sie jedoch in erster Linie in der Zweckbestimmung übereinstimmen, ist lediglich von entfernter Gleichartigkeit auszugehen (vgl.

Entscheidung des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 102709, III. B. 9 – YB / YB [fig.], abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts [in der Folge: Prüfungshilfe], unter <https://ph.ige.ch/ph>).

5. Zwischen den angefochtenen *pâtes à tartiner à base de matières grasses pour tartines* und den *produits de café* des älteren Zeichens bestehen ebenfalls relevante Berührungspunkte. Denn letztere können in dieser weiten Formulierung Aufstriche auf Kaffeebasis enthalten (vgl. z.B. <https://www.schwarzenbach.ch/shop/kaffee-aufstrich-coffola-220g-kolumbien/>; Suchabfrage vom 01.05.2025). Da diese Waren als Brotbelag dienen können, ist die Gleichartigkeit aufgrund der Übereinstimmung im Verwendungszweck und aufgrund der Austauschbarkeit zu bejahen.
6. Weiter sind beide Zeichen für Getränke eingetragen. Das ältere Zeichen für die Waren *café* (Kl. 30), die bspw. alle Getränke auf Kaffeebasis umfassen und das jüngere für *succédanés du lait* (Kl. 29), zu welchen bspw. Hafer-, Soja- und Mandelmilch zählen. Die sich gegenüberstehenden Waren befriedigen als Getränke ähnliche Bedürfnisse und werden deshalb vom Konsumenten als austauschbar betrachtet (vgl. z.B. Entscheide des Instituts in den Widerspruchsverfahren Nr. 103995, III. B. 9 – HILLTOP Ceylon YAPRAK CAYI Blatt Tee Schwarzer Tee Thé noir Ceylon Black Tea [fig.] / TANAY Ceylon YAPRAK CAYI Blatt Tee Schwarzer Tee Thé noir CeylonlackTea [fig.] und Nr. 12561, III. B. 5 – CLIPPER TEE / CLIPPER natural, fair & delicious, abrufbar in der Prüfungshilfe). Auch sind letztere ein wesentlicher Bestandteil von veganen Milchkaffees, Cappuccinos usw. und sind somit komplementär zu *café* (Kl. 30) des Widerspruchszeichens. Zudem werden sie in Kombination an übereinstimmenden Orten, bspw. in Kaffeehäusern, Bars, angeboten. Die Gleichartigkeit ist folglich zu bejahen.
7. Letzteres gilt auch zwischen den angefochtenen *crèmes à base végétale* (Kl. 29) und dem *café* (Kl. 30) des älteren Zeichens. Denn erstere dienen u.a. als veganer Kaffeerahm und sind zudem wesentlicher Bestandteil von veganem Wiener Kaffee (vgl. <https://www.lavazza.ch/de/coffee-secrets/rezept-fuer-wiener-kaffee>, <https://kaffee.org/wiener-kaffee-die-kaffeehauskultur-oesterreichs>; Suchabfrage vom 01.05.2025), weshalb im Lichte vorgenannter Ausführungen die Gleichartigkeit ebenfalls zu bejahen ist.
8. Da die angefochtenen *barres de céréales; barres de céréales hyperprotéinées; petits pains; confiseries sous forme de mousses; pâtes de fruits [confiseries]; pâtisseries; confiseries; sucreries; gruaux pour l'alimentation humaine; macaronis; plats préparés à base de nouilles pour les tout-petits; petits gâteaux secs; pizzas; préparations de céréales; biscottes; pâte à cuire; pain; pain sans gluten; pain azyne; chips [produits céréaliers]* ebenfalls als Neben- oder Hauptmahlzeit dienen können, sind sie somit austauschbar in Bezug auf die *produits de café* (Kl. 30), welche, wie erwähnt, Trinkmahlzeiten auf Kaffeebasis enthalten. Im Lichte vorgenannter Ausführungen ist die zumindest entfernte Gleichartigkeit zu bejahen, da in erster Linie die Zweckbestimmung gleich ist (vgl. unter III. B. 4 hiervor).
9. Keine Gleichartigkeit besteht hingegen bezüglich der Waren *huiles à usage alimentaire* (Kl. 29), *préparations pour panures; sauces à salade; farine; poudres à lever; chapelure* (Kl. 30). Denn hierbei handelt es sich nicht um Getränke, Kaffeeprodukte, welche mit dem älteren Zeichen mit *café, produits de café* (Kl. 29) eingetragen sind. Weiter dienen erstere als Zwischenprodukte in erster Linie, z.B. als Koch- und Backzutaten, der Speisenzubereitung. Folglich haben sie eine andere Zweckbestimmung als die Lebensmittel des Widerspruchszeichens, zu welchen wie erwähnt auch Getränke zählen. Weiter ist daran zu erinnern, dass die Unterscheidung zwischen Zwischenprodukten und Fertigprodukten eines der wenigen verlässlichen Kriterien zur Verneinung der Gleichartigkeit darstellt (vgl. hierzu: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.2). Es besteht folglich keine Gleichartigkeit.
10. Bei einer anderen Beurteilung würde das Spezialitätsprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen besteht, für die das Zeichen eingetragen wurde, denn auch gesprengt werden (vgl. zum Spezialitätsprinzip, Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1). Selbst eine gegebenenfalls erhöhte Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens vermöchte im Lichte der höchstrichterlichen Rechtsprechung eine fehlende Gleichartigkeit nicht zu kompensieren (vgl. BGer in sic! 2010, 252, E. 5.6.1, 5.6.3 – Coolwater/ cool water).
11. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die (entfernte) Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht

gleichartig beurteilten Waren *huiles à usage alimentaire* (Kl. 29), *préparations pour panures; sauces à salade; farine; poudres à lever; chapelure* (Kl. 30) bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren ist nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die Wortmarke AMAROY (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort- und Bildmarke AMARION ((fig.)), angefochtenes Zeichen, gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).
3. Beim jüngeren Zeichen steht der Begriff AMARION in einer üblichen Computerschrift, wobei sich die grafische Ausgestaltung darin erschöpft, dass der Vokal O schwarz ausgefüllt ist. Trotz dieser Ausgestaltung wird das Wortelement des angefochtenen Zeichens unmittelbar als AMARION gelesen, auf welches nachfolgend in erster Linie abzustellen ist.
4. Die Wortbestandteile AMAROY (Widerspruchszeichen) und AMARION (jüngeres Zeichen) sind nahezu gleich lang. Sie stimmen in vier von sechs bzw. sieben Buchstaben überein, welche an gleicher Stelle, am markanten Wortanfang, platziert sind (vgl. zum markanten Wortanfang: BGE 122 III 388, E. 5a – Kamillosan / Kamillan, Kamillon). Sie decken sich somit im Wortstamm AMAR- und demzufolge mehrheitlich. Der leichte Unterschied in den Endungen «-OY» (Widerspruch), «-ION» (angefochtenes Zeichen), die beide an zweiter Stelle den Vokal O enthalten, fällt vor diesem Hintergrund geringfügig ins Gewicht. Ein gemeinsamer Wortstamm, wie in casu, bildet ein Indiz für die starke schriftbildliche Ähnlichkeit, zumal das Konzept, den Markenstamm mit Vor- oder Endsilben zu variieren, beliebt und dem Verkehr vertraut ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 882).
5. Von Bedeutung ist weiter, dass aufgrund des identischen Wortstamms «AMAR» starke, klangliche Übereinstimmungen am besonders markanten Wortanfang bestehen, weshalb die Abweichung in den Endsilben «-OY» vs. «-ION», die weicher ausgesprochen werden, klanglich weniger ins Gewicht fallen, zumal sie den identischen Vokal O aufweisen und die Buchstaben Y und I vorliegend gleich ausgesprochen werden (vgl. zu der Aussprache von Y als I: <https://www.duden.de/sprachwissen/sprachratgeber/%C3%9Cber-den-komplizierten-Buchstaben-Y;Suchabfrage> vom 03.05.2025). Weiter haben die leicht unterschiedlichen Endungen keinen Einfluss auf die Silbenzahl und Kadenz der Wortelemente. Folglich sind im Klangbild ebenfalls starke Ähnlichkeiten auszumachen.
6. 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.).

7. Den Zeichen kommt als Ganzes in den relevanten Prüfungssprachen keine Bedeutung zu (vgl. einschlägige Wörterbücher wie z.B. www.pons.de; Suchabfragen vom 03.05.2025). Aufgrund des beiderseitig verwendeten Wortstamms AMAR-, welcher an die ähnlich lautendenden Begriffe Amor, «Gott der Liebe in der römischen Mythologie» (vgl. www.munzinger.de; Suchabfrage vom 03.05.2025), «amare» bzw. «amaro» (Italienisch, auf Deutsch: lieben bzw. bitter), «amer» (Französisch, auf Deutsch: bitter / herb) oder «Amor» (Englisch, auf Deutsch: Cupid [Gott der Liebe]) erinnert (vgl. www.pons.de; Suchabfragen vom 03.05.2025), lösen die sich gegenüberstehenden Wortelemente übereinstimmende Gedankenverbindungen hervor. Durch die Kombination mit der unbestimmten Endung «-OY» vs. der Endsilbe «-ION», welche z.B. für ein elektrisch geladenes Atom oder Molekül steht (vgl. einschlägige Wörterbücher wie z.B. www.pons.de; Suchabfragen vom 03.05.2025), werden keine anderen Assoziationen hervorgerufen, oder, anders gesagt das jüngere Zeichen weckt keine Gedankenverbindungen, welche sich im Widerspruchszeichen nicht wiederfinden. Auch besteht insbesondere die Gefahr des Verhörens. Vor diesem Hintergrund sind keine rechtsgenügenden Unterschiede auszumachen, welche die festgestellte starke Ähnlichkeit im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermöchten (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H. und zu den diesbezüglichen, strengen Anforderungen BGE 121 III 377, E. 2b – BOSS / BOKS; Gallus Joller in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Auflage, Bern 2017, N 182 f. zu Art. 3, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Aufgrund der starken Zeichenähnlichkeit ist 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. Weiter sind die massgeblichen Abnehmer zu bestimmen. Ausgangspunkt hierfür ist das Waren- und/oder Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (vgl. BVGer B-371/2023, E. 6.1 m.w.H – S8 / ES8). Zu den relevanten Verkehrskreisen zählen neben den Endkonsumenten auch Fachkreise der hier interessierenden Waren *café, produits de café* der Klasse 30. Letztere zählen zu den Massenartikeln des täglichen Bedarfs, bei denen von einer geringen Aufmerksamkeit des Publikums auszugehen ist (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
3. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich sodann nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7).
4. Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um einen Fantasiebegriff, wobei der Bestandteil AMAR aufgrund der ähnlichen Begriffe «amare, amaro» (Italienisch), «amer» (Französisch) oder «Amor» (Englisch, Deutsch) Assoziationen zu diesen Begriffen weckt in der Bedeutung von «lieben, bitter, römischer Liebesgott» (vgl. unter III. C. 7 hiervor). In Verbindung mit den strittigen *café, produits de café* der Klasse 30 kann dem Widerspruchszeichen als Ganzes, auch unter Berücksichtigung der genannten Gedankenverbindungen, kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. AMAROY beschreibt

weder direkt Eigenschaften, die Art, die Zweckbestimmung, die Herkunft der strittigen Waren noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellt dieser Begriff keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Dem älteren Zeichen kommt somit durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.

5. Von Bedeutung ist, dass sich das Publikum lange Wortelemente wie vorliegend weniger gut einprägt als kurze (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1). Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Zeichenwortelemente mehrheitlich, d.h. im Wortstamm AMAR gleich sind und dadurch übereinstimmende Gedankenverbindungen wecken. Die geringfügigen Unterschiede am Zeichenende («-OY» vs. «-ION») vermögen daran nichts zu ändern, da dadurch keine Verschmelzung zu einem Begriff mit neuem, eigenständigem Sinngehalt stattfindet (vgl. auch unter III. C. 7 hiervor). Sie genügen somit den Anforderungen nicht, welche aufgrund der Gleichartigkeit und in Anbetracht des normalen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke an den Zeichenabstand zu legen sind. Gleich verhält es sich mit der grafischen Ausgestaltung der jüngeren Marke, dem ausgefüllten Vokal O, welche in erster Linie als Ausschmückung verstanden wird und das Gesamtbild nicht zu verändern vermag. Vor diesem Hintergrund besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise insbesondere aufgrund des geringen Aufmerksamkeitsgrads nicht überspannt werden dürfen. Vielmehr ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches in der Regel verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel, 2009, RN 957). Dies gilt auch in Verbindung mit den als entfernt gleichartig beurteilten Waren, zumal die Aufmerksamkeit der Abnehmer gering ist und starke Zeichenähnlichkeit vorliegt. Die Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen.
6. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104225 wird demzufolge teilweise gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung der Schutz in der Schweiz im Umfang der bestehenden (entfernten) Gleichartigkeit (vgl. III. B. 11 hiervor) definitiv 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. Wird bei einer internationalen Registrierung das nach Art. 21 Abs. 2 MSchV vorgeschriebene Zustellungsdomizil in der Schweiz nicht bezeichnet, so wird die widerspruchsgegnerische Partei vom Verfahren ausgeschlossen und ihr auch bei Abweisung des Widerspruchs keine 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).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise durchgedrungen. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden, wobei sich die angefochtene Partei nicht am Verfahren beteiligt hat. Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen ist es in casu angezeigt, der widersprechenden Partei einzig eine reduzierte Parteientschädigung zuzusprechen. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 600.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Hälfte der Widerspruchsgebühr von CHF 400.00 zu ersetzen. Insgesamt werden Kosten in der Höhe von CHF 1'000.00 (einschliesslich hälftige Widerspruchsgebühr) gesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Die widerspruchsgegenerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.

2.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104225 wird teilweise gutgeheissen, d.h. bezüglich der nachgenannten Waren der internationalen Registrierung Nr. 1797990 AMARION ((fig.)):

Klasse 29 Gelées à usage alimentaire, autres que confiseries; succédanés du lait; yaourts; crèmes à base végétale; pâtes à tartiner à base de matières grasses pour tartines;

Klasse 30 Barres de céréales; barres de céréales hyperprotéinées; petits pains; confiseries sous forme de mousses; pâtes de fruits [confiseries]; pâtisseries; confiseries; sucreries; gruaux pour l'alimentation humaine; macaronis; plats préparés à base de nouilles pour les tout-petits; petits gâteaux secs; pizzas; préparations de céréales; biscottes; pâte à cuire; pain; pain sans gluten; pain azyne; chips [produits céréaliers].

3.

Der internationalen Registrierung Nr. 1797990 AMARION ((fig.)) wird der Schutz in der Schweiz für folgende Waren definitiv gewährt (sog. Déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire selon la règle 18ter.2)ii du règlement d'exécution commun [sur motifs relatifs]):

Klasse 3 Tous les produits revendus ;

Klasse 29 Huiles à usage alimentaire ;

Klasse 30 Préparations pour panures; sauces à salade; farine; poudres à lever; chapelure ;

Klasse 31 Tous les produits revendus.

4.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

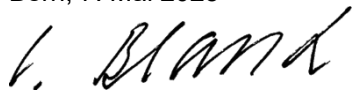
5.

Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Entschädigung von CHF 1'000.00 (einschliesslich Ersatz der hälftigen Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird der widersprechenden Partei schriftlich eröffnet. Der widerspruchsgegenerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23bis AusfO über die WIPO eröffnet.

Bern, 7. Mai 2025



Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin

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).