

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104269 in Sachen

Hero AG

5600 Lenzburg

Widersprechende Partei

vertreten durch

Blum&Grob Rechtsanwälte AG
Neumühlequai 6
Postfach
8021 Zürich

CH-Marke Nr. 738963 - Hero ((fig.))



The logo for 'Hero' is displayed in a large, outlined, serif font.

gegen

Studio 100 International GmbH
Neumarkterstraße 18-20
81673 München
DE-Deutschland

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Wild Schnyder AG
Forchstrasse 30
Postfach
8032 Zürich

IR-Marke Nr. 1802551 - STUDIO 100 HEROES of childhood ((fig.))



The logo for 'STUDIO 100 HEROES of childhood' is displayed. 'STUDIO 100' is in a small, sans-serif font above 'HEROES', which is in a large, bold, outlined, sans-serif font. 'of childhood' is in a smaller, italicized, sans-serif font below 'HEROES'.

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



Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum
(nachfolgend: IGE)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die IR-Marke Nr. 1802551 "STUDIO 100 HEROES of childhood ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 01.08.2024 in in der Gazette des marques internationales Nr. 29/2024 veröffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend für folgende Waren geschützt:
 - 30 *Café, thé, cacao et leurs succédanés; sucre, édulcorants naturels, garnitures et glaçages sucrés ainsi que produits apicoles à usage comestible; Aliments préparés et encas salés, à savoir encas à base de maïs, de céréales, de farine et de sésame, biscuits et crackers, boulettes de pâte, crêpes de type pancakes, plats à base de céréales, de riz et de pâtes alimentaires, tartes et pâtisseries, sandwiches et pizzas, rouleaux de printemps et aux algues, petits pains cuits à la vapeur, plats à base de galettes de type tortilla; sel de table, assaisonnements, épices, aromatisants pour produits à boire; Produits de boulangerie et de confiserie, chocolat et desserts, à savoir desserts cuits, y compris poudings en tant que desserts et desserts à base de chocolat prêts à consommer ainsi que confiseries [friandises], barres de chocolat et chewing-gums; graines transformées et féculés à usage alimentaire ainsi que leurs articles, préparations de boulangerie et levures, y compris farines et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries; glaces, crèmes glacées, yaourts glacés, sorbets, y compris glace à rafraîchir.*
 - 32 *Produits à boire sans alcool, y compris eaux minérales et gazéifiées, boissons aux fruits et jus de fruits; préparations pour la confection de produits à boire, y compris sirops.*
2. Am 28.11.2024 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 CH-Marke Nr. 738963 "Hero ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:
 - 5 *Babykost; Getränke für Babys; Speisen und Getränke für Säuglinge; Nahrungsergänzungsmittel für Säuglinge; Säuglingsanfangsnahrung; Milchnahrung für Säuglinge; Babymilch; Muttermilchersatznahrung; Milchersatznahrung für Säuglinge; Milchpulver für Säuglinge; Nahrungsergänzungsmittel für Babys; glutenfreie Babykost; glutenfreie Nahrungsmittel und Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel; diätische Nahrungsmittel für medizinische Zwecke; diätische Substanzen für medizinische Zwecke; Diätgetränke für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel aus Proteinen; Nahrungsmittel für medizinische Zwecke für kranke Personen und Diabetiker.*
 - 29 *Konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Snacks und Riegel auf Obst- und Gemüsebasis; Nussriegel; Riegel auf Nussbasis; verarbeitete Nüsse; getrocknete essbare Pilze; konservierte Pilze; in Scheiben geschnittene Früchte; Fruchtchips; Gemüse-Chips; Gallerten (Gelees); Konfitüren; Marmeladen; Kompotte; Fruchtaufstriche; Fruchtmark; Frucht- und Gemüsepulver; vorgekochte Suppen; Suppenpräparate; Brotaufstriche auf Nussbasis; Haselnussbrottaufstriche; Fertiggerichte aus Fleisch; Gerichte aus Fisch; zubereitetes Fleisch; konserviertes Fleisch; verarbeitetes Fleisch; Tomatenpüree; Olivenöl; Rösti; Kartoffelgnocchi; Eiweisspulver für Speisezwecke; Fruchtmark und Fruchtaromen enthaltende Milchprodukte; Milch und Milchprodukte; Joghurt; Bouillon.*
 - 30 *Getreidepräparate; Frühstücksflocken; Müsli; Getreideriegel; Ravioli; Teigwaren; Reis; Risotto; Gnocchi; Polenta; Snacks auf Reis-, Getreide- und Maisbasis; Puffmaissnacks; Kracker (Gebäck); Nudelfertiggerichte; Fertiggerichte auf Reisbasis; Haferbrei; Porridge; Fleischpasteten; Honig; Melassesirup; Dulce de leche; Mehle; Brote; feine Backwaren; Konditorwaren; Custard; Kakao-Brottaufstriche; Schokoladen-Brottaufstriche; Maltodextrine für Ernährungszwecke (ausgenommen für medizinische Zwecke); Senf; Mayonnaise; Ketchup; Saucen; Gewürzmischungen; Pastasauce; Tomatensauce; Salatsaucen; Dips; Würzmittel, Gewürze; verarbeitete Kräuter; Eiscreme, Sorbets und andere Arten von Speiseeis.*
 - 32 *Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Limonaden; Gemüsesäfte (Getränke); Fruchtnektare, Nektare; Smoothies; Sirupe und andere Substanzen zur Zubereitung von Getränken; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer; alkoholfreie Getränke.*

4. Am 11.12.2024 erliess das IGE gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus absoluten und relativen Ausschlussgründen. Die widerspruchsgegnersche 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 28.02.2025 benannte die widerspruchsgegnersche Partei innert Frist einen Vertreter in der Schweiz. Gleichzeitig reichte sie eine Stellungnahme betreffend die absoluten Ausschlussgründe ein.
6. Mit Schreiben vom 06.03.2025 teilte das IGE der widerspruchsgegnerschen Partei mit, dass eine erneute Prüfung ergeben habe, dass keine absoluten Ausschlussgründe gemäss Art. 2 MSchG vorliegen würden.
7. Mit Verfügung vom 06.03.2025 wurde die widerspruchsgegnersche Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
8. Mit Schreiben vom 15.04.2025 reichte die widerspruchsgegnersche Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein.
9. Mit Verfügung vom 16.04.2025 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.
10. Mit Schreiben vom 25.04.2025 reichte die widersprechende Partei unaufgefordert eine Replik ein. Diese wurde der Gegenpartei mit Schreiben vom 28.04.2025 zur Kenntnis gebracht.
11. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 18.11.2019 hinterlegt, die angefochtene Marke am 08.03.2024 mit einer EU-Priorität vom 08.03.2024 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. Prozessuales - Replikrecht

1. Nach Abschluss des Instruktionsverfahrens reichte die widersprechende Partei mit Schreiben vom 25.04.2025 unaufgefordert eine Replik zur Stellungnahme der widerspruchsgegnerschen Partei ein. Diese wurde der Gegenpartei mit Schreiben vom 28.04.2025 zur Kenntnis gebracht.
2. Im Interesse einer zeitlich angemessenen Verfahrensabwicklung (Art. 29 Abs. 1 BV) setzt das IGE der gesuch- bzw. antragstellenden Partei keine Frist für die Wahrnehmung ihres Replik- bzw. Duplikrechts, um ihr die Möglichkeit für die Einreichung etwaiger Anmerkungen zu den Schriftsätzen der Gegenpartei einzuräumen. Das IGE geht davon aus, dass die Parteien ihre Verfahrensrechte kennen und folglich von ihnen erwartet werden darf, dass sie ihr Replikrecht umgehend und unaufgefordert geltend machen (Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.7.1.2, auf www.ige.ch]).

IV. 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, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:
 - 30 *Café, thé, cacao et leurs succédanés; sucre, édulcorants naturels, garnitures et glaçages sucrés ainsi que produits apicoles à usage comestible; Aliments préparés et encas salés, à savoir encas à base de maïs, de céréales, de farine et de sésame, biscuits et crackers, boulettes de pâte, crêpes de type pancakes, plats à base de céréales, de riz et de pâtes alimentaires, tartes et pâtisseries, sandwiches et pizzas, rouleaux de printemps et aux algues, petits pains cuits à la vapeur, plats à base de galettes de type tortilla; sel de table, assaisonnements, épices, aromatisants pour produits à boire; Produits de boulangerie et de confiserie, chocolat et desserts, à savoir desserts cuits, y compris poudings en tant que desserts et desserts à base de chocolat prêts à consommer ainsi que confiseries [friandises], barres de chocolat et chewing-gums; graines transformées et féculs à usage alimentaire ainsi que leurs articles, préparations de boulangerie et levures, y compris farines et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries; glaces, crèmes glacées, yaourts glacés, sorbets, y compris glace à rafraîchir.*
 - 32 *Produits à boire sans alcool, y compris eaux minérales et gazéifiées, boissons aux fruits et jus de fruits; préparations pour la confection de produits à boire, y compris sirops.*
3. Die Widerspruchsmarke ist soweit vorliegend interessierend für folgende Waren eingetragen:
 - 30 *Getreidepräparate; Frühstücksflocken; Müsli; Getreideriegel; Ravioli; Teigwaren; Reis; Risotto; Gnocchi; Polenta; Snacks auf Reis-, Getreide- und Maisbasis; Puffmaissnacks; Kracker (Gebäck); Nudelfertiggerichte; Fertiggerichte auf Reisbasis; Haferbrei; Porridge; Fleischpasteten; Honig; Melassesirup; Dulce de leche; Mehle; Brote; feine Backwaren; Konditorwaren; Custard; Kakao-Brotaufstriche; Schokoladen-Brotaufstriche; Maltodextrine für Ernährungszwecke (ausgenommen für medizinische Zwecke); Senf; Mayonnaise; Ketchup; Saucen; Gewürzmischungen; Pastasauce; Tomatensauce; Salatsaucen; Dips; Würzmittel, Gewürze; verarbeitete Kräuter; Eiscreme, Sorbets und andere Arten von Speiseeis.*
 - 32 *Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Limonaden; Gemüsesäfte (Getränke); Fruchtnektare, Nektare; Smoothies; Sirupe und andere Substanzen zur Zubereitung von Getränken; Mineralwässer und kohlen säurehaltige Wässer; alkoholfreie Getränke.*

Angefochtene Waren in Klasse 30

4. Die von der angefochtenen Marke beanspruchten *café, thé, cacao et leurs succédanés* umfassen auch die entsprechenden Getränke. Die von der Widerspruchsmarke in Klasse 32 beanspruchten Getränke und die angefochtenen Waren stehen somit in einem Austauschverhältnis. Sie dienen dem gleichen Zweck (Durst löschen) und sie richten sich an die gleichen Abnehmerkreise. Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen.
5. *Honig, Melassesirup* sowie *Dulce de leche* werden regelmässig als Süsstoffe eingesetzt. Für die angefochtenen Waren *sucre, édulcorants naturels, garnitures et glaçages sucrés ainsi que produits apicoles à usage comestible* gilt das Gleiche. Diese konkurrierenden Waren stehen zudem in einem Ergänzungsverhältnis zueinander, so dass diese als gleichartig zu beurteilen sind.
6. Mit *Aliments préparés et encas salés, à savoir encas à base de maïs, de céréales, de farine et de sésame, biscuits et crackers, boulettes de pâte, crêpes de type pancakes, plats à base de céréales, de riz et de*

pâtes alimentaires, tartes et pâtisseries, sandwiches et pizzas, rouleaux de printemps et aux algues, petits pains cuits à la vapeur, plats à base de galettes de type tortilla beansprucht die angefochtene Marke ein Reihe von Lebensmitteln, die bereit zum Verzehr sind. Die Praxis bejaht die Gleichartigkeit zwischen verarbeiteten Lebensmitteln, die als Neben- oder Hauptmahlzeit dem gleichen Verwendungszweck dienen und so in einem Austausch- bzw. Ergänzungsverhältnis stehen (vgl. u.a. BVGer B-3119/2013, E. 4 – *Swissprimbeef / Appenzeller Prime(e) Beef*). Somit ist die Gleichartigkeit im Verhältnis zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten *Getreidepräparate; Frühstücksflocken; Müsli; Getreideriegel; Ravioli; Teigwaren; Reis; Risotto; Gnocchi; Polenta; Snacks auf Reis-, Getreide- und Maisbasis; Puffmaissnacks; Kräcker (Gebäck); Nudelfertiggerichte; Fertiggerichte auf Reibasis; Haferbrei; Porridge; Fleischpasteten* zu bejahen.

7. *Brote; feine Backwaren; Konditorwaren, Eiscreme, Sorbets und andere Arten von Speiseeis* der älteren Marke sind identisch oder zumindest hochgradig gleichartig zu den angefochtenen *produits de boulangerie et de confiserie, chocolat et desserts, à savoir desserts cuits, y compris poudings en tant que desserts et desserts à base de chocolat prêts à consommer ainsi que confiseries [friandises], chewing-gums, barres de chocolat; pain, pâtisseries et confiseries; préparations de boulangerie, préparations à base de céréales, glaces, crèmes glacées, yaourts glacés, sorbets*.
8. *Senf; Mayonnaise; Ketchup; Gewürzmischungen; Würzmittel, Gewürze; verarbeitete Kräuter* der Widerspruchsmarke dienen dem Würzen von Speisen. Das Gleiche gilt bezüglich *sel de table, assaisonnements, épices, aromatisants pour produits à boire* der angefochtenen Marke. Aufgrund der gleichen Zweckbestimmung und der gleichen Abnehmerkreise besteht klare Gleichartigkeit.
9. Zwischen *Eiscreme, Sorbets und andere Arten von Speiseeis* der älteren Marke und *glace à rafraîchir* besteht ebenfalls Gleichartigkeit. Unter *glace à rafraîchir* fallen auch Eiskwürfel und Crushed Ice, welche z.B. in Tankstellenshops in 5 Kg-Säcken erhältlich sind. Es besteht Warengleichartigkeit zu Speiseeis, da markenrechtlich relevante Berührungspunkte bezüglich Produkteigenschaften (gefrorene essbare Eisprodukte), Verwendungszweck und fabrikationsspezifischem Know-how bestehen (vgl. u.a. Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. W 13285, III. B. Ziff. 5 – *STARBUCKS VIA / VIO*, abrufbar in der Prüfungshilfe, unter <https://ph.ige.ch>).
10. *Farines und Mehle* sind identisch.
11. Die von der angefochtenen Marke beanspruchten *graines transformées et féculés à usage alimentaire ainsi que leurs articles, et levures* dienen der Herstellung von Speisen. Es handelt sich mithin um Rohstoffe bzw. Halbfabrikate. Das Gleiche gilt insbesondere für *Mehle* der Widerspruchsmarke. Aufgrund des gleichen Verwendungszwecks, des Ergänzungsverhältnisses und der gleichen Abnehmerkreise ist von Gleichartigkeit auszugehen.

Angefochtene Waren in Klasse 32

12. *Sirupe und andere Substanzen zur Zubereitung von Getränken* der älteren Marke entsprechen den *préparations pour la confection de produits à boire, y compris sirops* der angefochtenen Marke. Es besteht somit Warengleichheit.
13. Ebenfalls Gleichheit besteht zwischen *Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer; alkoholfreie Getränke* sowie *Produits à boire sans alcool, y compris eaux minérales et gazéifiées* und zwischen *Fruchtgetränke und Fruchtsäfte* und *boissons aux fruits et jus de fruits*.
14. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise teils hochgradige Gleichartigkeit 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 kombinierten Wort-/Bildmarken "Hero ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "STUDIO 100 HEROES of childhood ((fig.))" (angefochtene Marke) 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 Widerspruchszeichen erschöpft sich die grafische Ausgestaltung in der Verwendung einer üblichen Computerschrift, welche nicht vom Worтеlement "Hero" abzulenken und dieses in den Hintergrund zu drängen vermag. Das jüngere Zeichen weist drei verschiedene Schriftarten und -grössen auf, die sich teilweise überlappen. Zudem befindet sich über dem Worтеlement "Studio 100" sehr klein ein vierzackiger Stern mit Schweif. Diese figurativen Elemente der angefochtenen sind als untergeordnetes figuratives Beiwerk zu qualifizieren, das den Gesamteindruck nur unwesentlich zu bestimmen vermag. Somit ist beim Zeichenvergleich das Augenmerk in erster Linie auf die Worтеlemente der Konfliktzeichen zu richten, nicht zuletzt, da im mündlichen Geschäftsverkehr die figurativen Elemente ohnehin keine Rolle spielen.
4. In casu stehen sich die Worтеlemente "Hero ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "STUDIO 100 HEROES of childhood ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Worтеlementen 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.]*). Während das Widerspruchszeichen über vier Buchstaben verfügt, weist die jüngere Marke 12 Buchstaben sowie die Zahl 100 auf. Obwohl die angefochtene Marke somit über mehr als doppelt so viele Buchstaben verfügt, gilt es in casu zu beachten, dass das jüngere Zeichen das Worтеlement "HERO" der älteren Marke übernimmt und es in den Plural setzt.
5. Gemäss Praxis ist das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer bestehenden Marke 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. Wird eine ältere Marke oder einer ihrer kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element wahrgenommenen Bestandteile 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 selbstständiges Element erscheint (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).
6. Aufgrund seiner Grösse ist "HEROES" das den Gesamteindruck bestimmende Element des jüngeren Zeichens. Trotz der Kombination mit den Begriffen "of childhood" verliert es seine Individualität nicht und wird immer noch als selbstständiges Element wahrgenommen. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Gross- und Kleinbuchstaben, das Element Heroes der angefochtenen Marke demgegenüber ausschliesslich in Grossbuchstaben ausgeführt ist, fällt gemäss Rechtsprechung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht, weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (vgl. BVGer B-4728/2014, E. 5.3.1 - WINSTON / Wilson, BVGer B-953/2013, E. 2.3 - CIZELLO / SCIELO und zuletzt BVGer B-4246/2022, E. 5.5 – You See Augenlaser (fig.) / EYE SEE YOU AUGENLASER (fig.) mit Hinweisen). Im weiteren gilt es zu beachten, dass die Elemente "Hero" und "HEROES" in einer ähnliche, breiten Schrift gehalten sind. Durch die Übernahme der Widerspruchsmarke in das angefochtene Zeichen ist daher praxisgemäss von einer Ähnlichkeit im Schriftbild auszugehen.
7. Die Übernahme der Widerspruchsmarke durch die angefochtene Marke führt auch zu einer klanglichen Ähnlichkeit. Die Widerspruchsmarke kann auf Deutsch (he-ro), auf Französisch (hé-ro) oder auf Englisch (hiə-rou) ausgesprochen. Da "heroes" sowie "of childhood" rein englische Begriffe sind, werden die angesprochenen Abnehmerkreise die jüngere Marke als englisches Zeichen wahrnehmen und aussprechen. Als Ganzes verfügt die angefochtene Marke über zehn Silben (stju:-diou-wʌn-hʌn-drəd-'hi:-rəʊz-əv-tʃaɪld-hʊd) und somit über wesentlich mehr Silben als das Widerspruchszeichen. Aber auch hier gilt, dass der übernommene Begriff "hero(es)" immer noch als selbstständiges, kennzeichnendes Element

wahrgenommen wird. Dementsprechend bestehen, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegenerischen Partei, Ähnlichkeiten im Klang.

8. 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.).
9. Die widerspruchsgegenerische Partei geht unter Verweis auf RKGE Hero (fig.) / Hello (fig.) in sic! 2006 S. 478 sowie RKGE MA/WI 28/99 - Hero (fig.) / Les HEROS de L'ESPACE ((fig.)) davon aus, dass es sich bei "Hero" um eine reine Fantasiebezeichnung handle. In BVGer B-2165/2018, E. 7.4 - Hero (fig.) / Heera (fig.) sei die Frage, ob der englische Begriff "hero" im Sinne von Held verstanden werde, zudem offen gelassen worden.
10. Zwar gehört der Begriff "hero" nicht zum englischen Grund- und Aufbauwortschatz (vgl. Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch). Dieser Begriff hat hingegen Eingang in die deutsche Sprache gefunden (vgl. Duden Großes Wörterbuch der deutschen Sprache, auf www.online.munzinger.de, abgerufen am 13.08.2025). Da zudem "héros" auch ein französischer Begriff ist (vgl. Wörterbuch Pons, auf www.de.pons.com, abgerufen am 12.08.2025), werden zumindest die deutsch- und französischsprachigen Abnehmer in der Widerspruchsmarke die Bedeutung *Held* erkennen. Das Gleiche gilt auch bezüglich der Pluralform "heroes". "Childhood" steht für Kindheit (vgl. Pons, a.a.O.). Die angefochtene Marke wird somit im Sinne von "Studio 100 Helden der Kindheit" verstanden. Da die Elemente "Studio 100" sowie "of childhood" dem Element "Hero(es)" keinen anderen Sinngehalt zu verleihen vermögen, bestehen demnach auch Übereinstimmungen im Sinngehalt.
11. Somit ist die Zeichenähnlichkeit auf schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Ebene 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. 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 Lebensmittel und Getränke. Diese 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 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. Weder in seiner englischen Bedeutung "HELD" noch als Phantasiezeichen kommt dem Widerspruchszeichen "HERO" für die beanspruchten Waren eine beschreibende Bedeutung zu. Die Widerspruchsmarke ist somit originär durchschnittlich kennzeichnungskräftig und sie verfügt über einen normalen Schutzzumfang.
5. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive teilweise 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). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die Übernahme des einzigen Wortelements der älteren Marke (wie vorliegend) 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 das übernommene Wortelement schwach ist und dieses mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft weder das eine noch das andere zu. Die angefochtene Marke setzt das normal kennzeichnungskräftige Wortelement "Hero" der Widerspruchsmarke in den Plural. Somit stimmen die Konfliktzeichen im Element "hero" überein. Das im angefochtenen Zeichen nachgestellte Element "of childhood" bezieht sich direkt auf das Substantiv "Hero(es)", indem es dieses präzisiert. Auch aufgrund seiner geringen Grösse vermag die Begriffskombination "of childhood" den Gesamteindruck und den Sinngehalt der jüngeren Marke nicht rechtsgenügend zu verändern. Erst recht gilt dies für das sehr klein gehaltene "Studio 100". Die in der angefochtenen Marke enthaltenen zusätzlichen Elemente sind somit nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen und vom übereinstimmenden, normal kennzeichnungskräftigen, einzigen Wortbestandteil "Hero" der Widerspruchsmarke abzulenken.

6. Da der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken aus den genannten Gründen nahezu identisch ist, ist unter Berücksichtigung der bestehenden Warengleichheit bzw. teilweisen starken Gleichartigkeit und des geringen Aufmerksamkeitsgrads der Abnehmer, die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben, weil der erforderliche Zeichenabstand zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke nicht gewahrt ist. Der Widerspruch Nr. 104269 wird demzufolge vollständig gutgeheissen. Der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1802551 "STUDIO 100 HEROES of childhood ((fig.))" wird der Schutz in der Schweiz betreffend sämtliche angefochtene Waren verweigert. Bei diesem Prozessausgang kann die vorgebrachte Bekanntheit bzw. erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke offenbleiben.

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 (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. Unaufgefordert eingereichte Schriftsätze werden in der Regel nicht entschädigt (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel angeordnet. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das IGE erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchsgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104269 wird gutgeheissen.

2.

Die internationale Registrierung Nr.1802551 "STUDIO 100 HEROES of childhood ((fig.))" wird bezüglich folgender Waren zum Schutz in der zugelassen [sog. Déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire – règle 18ter.2)ii) du règlement d'exécution commun (sur motifs absolus et relatifs)]:

3 *tous les produits revendus.*

16 *tous les produits revendus.*

24 *tous les produits revendus.*

25 *tous les produits revendus.*

26 *tous les produits revendus.*

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

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

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 14. August 2025

Freundliche Grüsse



Marc Burki

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).