

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104169 in Sachen

Bugatti International S.A.
412F route d'Esch
1030 Luxembourg
LU-Luxemburg

Widersprechende Partei

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG
Postfach
8027 Zürich

CH-Marke Nr. 487956 - BUGATTI

gegen

Premium Global Swiss GmbH
Rigiweg 3
6052 Hergiswil (NW)

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

freigutpartners IP Law Firm
Rechtsanwalt Sebastian Saissi
Gämsenstrasse 3
8006 Zürich

CH-Marke Nr. 815325 - Boogatea ((fig.))



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



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

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 815325 "Boogatea ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 04.06.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
32 Alkoholfreie Getränke, insbesondere Eistee.
2. Am 04.09.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 487956 "BUGATTI" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24-25, 28, 30, 33, 37, 42 eingetragen ist. In Klasse 33 ist sie für folgende Waren eingetragen:
33 Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).
4. Mit Verfügung vom 09.09.2024 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 05.12.2024 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.
6. Mit Verfügung vom 09.12.2024 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 10.03.2025 replizierte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 13.03.2025 wurde die widerspruchsgegenerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 16.06.2025 duplizierte widerspruchsgegenerische Partei innert erstreckter Frist.
10. Mit Verfügung vom 17.06.2025 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.
11. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 12.02.2001, die angefochtene Marke am 13.05.2024 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

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

B. 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 die widerspruchsgegenerische Partei den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat die widersprechende Partei den Gebrauch ihrer 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 die widerspruchsgegenerische Partei die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss sie dies in ihrer ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Gegen die am 05.09.2001 in Swissreg publizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 05.12.2024 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegenerische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht in ihrer ersten Stellungnahme vom 05.12.2024. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegenerische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 05.12.2019 und dem 05.12.2024, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).
5. Zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs reichte die widersprechende Partei zusammen mit ihrer Replik folgende Belege ein:
 - 1 Auszug der Webseite von Bugatti betreffend den Produktionsbeginn des Veyron abrufbar unter <https://www.bugatti.com/de/marke/historie/chroniken/>
 - 2 Auszug der Webseite von Bugatti betreffend Weltrekord des Veyron 16.4 abrufbar unter <https://www.bugatti.com/de/marke/historie/chroniken/>
 - 3 Auszug der Webseite von Champagne Carbon für Bugatti abrufbar unter <https://carbonchampagnes.com/products/champagne-carbon-bugatti-eb1?srsId=AfmBOoowhkPfsEgDKG8gEbA77AfV3wrGPypEVZxxYyGazCobnPHaWfG&variant=45607703642410#looxReviews>
 - 4 Pressemitteilung BUGATTI vom 7. Juli 2022, BUGATTI und Champagne Carbon enthüllen EB.03 Edition – Champagner zu Ehren des Bolides
 - 5 Lieferbescheinigung (Bon de livraison) Nr. FA00001675 an die Segantini Catering Ltd.
 - 6 Rechnung Nr. FA00001610 an die SwissBorg
 - 7 Rechnung Nr. FA00001675 an die Schmohl AG
 - 8 Rechnung Nr. FA00001744 an die Schmohl AG
 - 9 Rechnung Nr. FA00001172 an die NGIE Trading AG
 - 10 Champagne Carbon für Bugatti, EB.01 Vintage 2002, Auszug Webseite, abrufbar unter <https://carbonchampagnes.com/products/champagne-carbon-bugatti-eb1?srsId=AfmBOoowhkPfsEgDKG8gEbA77AfV3wrGPypEVZxxYyGazCobnPHaWfG>
 - 11 Champagne Carbon für Bugatti, Chiron EB.02 Vintage 2006, Auszug Webseite, abrufbar unter <https://carbonchampagnes.com/products/champagne-carbon-bugatti-eb2?srsId=AfmBOopJBmddV7ipiZ22V1Yr0VXi0PvDZWNe4nZiuq9BpqVg3uTSu57v>
 - 12 Champagne Carbon für Bugatti, Bolide EB.03 Vintage 2017 Auszug Webseite, abrufbar unter <https://carbonchampagnes.com/products/champagne-carbon-bugatti-eb3?srsId=AfmBOoowPDHuVdqQ7uxWl7tPlnTOMqwlPZW-0WZDqieB5ImQ2m5Gpamy>
 - 13 Champagne Carbon für Bugatti, Auszug Webseite der BUGATTI COLLECTION, abrufbar unter <https://carbonchampagnes.com/collections/bugatti-collection>

- 14 https://bugatti.store/collections/champagne?srltid=AfmBOorGBuw11krfyZX_E9cbEcZvVxZeHad9eQNS9Hc0CD7cuUQHdCC
 - 15 Screenshot Testkauf carbonchampagnes.com mit Lieferung in die Schweiz
 - 16 Auszug Way back Machine der Webseite von Champagne Carbon für Bugatti
 - 17 Instagram Story BUGATTI vom 21. November 2024, Lifestyle
 - 18 Instagram Profil BUGATTI mit 24.2 MIO Follower
 - 19 Werbefilm auf YouTube der Widersprechenden, Champagne Carbon for BUGATTI: Bouteille Sur Mesure, abrufbar unter <https://www.YouTube.com/watch?v=hh0gFpJHDoU&list=PLuKgzieGogz6fzVtwJTZDUinDRfB6DQ3&index=8>
 - 20 Pressemitteilung BUGATTI vom 18. Oktober 2022, Eine Leidenschaft für Perfektion: Bugatti und Champagne
 - 21 Pressemitteilung BUGATTI vom 03. November 2022, BUGATTI und Champagne Carbon enthüllen "La Bouteille Sur Mesure" Carbon
 - 22 Pressemitteilung BUGATTI vom 26. November 2021, BUGATTI und Champagne Carbon präsentieren Einzelstück "La Bouteille Noire"
 - 23 Pressemitteilung BUGATTI vom 19. September 2020, Champagner Cuvée von Carbon –BUGATTI EB.02 Chiron 300+
 - 24 Pressemitteilung BUGATTI vom 29. Dezember 2021, Einzelstück "La Bouteille Noire" geht an einen BUGATTI-Sammler
 - 25 Foto eines Mathasulem Cuvée Carbon Bugatti EB.01 2017 6L vom Metafest Festival, 03. April 2024 in Crans-Montana, Schweiz
6. Die widersprechende Partei führt in ihrer Replik insbesondere folgendes aus: mit den Gebrauchsbelegen würde einzig ein Gebrauch der Widerspruchsmarke für die in casu relevanten Waren in Klasse 33 glaubhaft gemacht. Bei den von der widersprechenden Partei angebotenen Champagnern handle es sich um Prestige- bzw. Luxusgüter mit hohem Preis. Die Flaschen seien streng limitiert. So würde u.a. eine 1,5 Liter Flasche zu einem Preis von CHF 17'647.00 angeboten (vgl. Beilage 3). Die Besonderheiten bei der Beurteilung der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs im Zusammenhang mit Luxusprodukten seien entsprechend zu berücksichtigen. Die Marktbearbeitung durch die widersprechende Partei habe denn auch im Luxussegment stattgefunden. Die Widerspruchsmarke sei in der Zeitspanne zwischen 2019 bis 2024 sowohl in der Schweiz wie auch in Deutschland rechtserhaltend benützt worden. An Abnehmer in der Schweiz seien über 380 Flaschen verkauft worden (Beilagen 5 bis 8). Dies entspreche einem Umsatz von über CHF 33'000.00. Über ihre Webseite, über Instagram würde die widersprechende Partei ihren Champagner auch aktiv bewerben. Diese geschehe auch über Pressemitteilungen.
 7. Die widerspruchsgegnerische Partei geht davon aus, dass sich die widersprechende Partei nicht auf das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz berufen könne, da die widersprechende Partei ihren Sitz in Luxemburg habe. Es stelle sich die grundsätzliche Frage, ob die Partnerschaft mit einem externen Champagnerhersteller als rechtserhaltend qualifiziert werden könne. Weiter seien keine Belege eingereicht worden, aus denen auf eine Zustimmung zum Drittgebrauch geschlossen werden könne. Weiter fehle es auch an der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs. Dementsprechend sei ein rechtserhaltender Gebrauch nicht glaubhaft gemacht.
 8. In der Folge gilt es die eingereichten Gebrauchsbelege zu würdigen. Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechtserhaltenden Gebrauch dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung. Diese setzt voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland respektive für den Export, ernsthaft sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (vgl. BVGer B-4640/2018, E. 2.3 – QUANTEX / Quantextual [fig.] mit Verweis auf Lehre und Rechtsprechung). Was die von der widersprechenden Partei geltend gemachte notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke anbelangt, so fehlen dem IGE jegliche Indizien, welche die Institutsnotorietät des Gebrauchs der Widerspruchsmarke für Champagner annehmen lassen

könnten. Ein allfälliger rechtserhaltender Gebrauch ist somit gestützt auf die eingereichten Belege glaubhaft zu machen.

Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung

9. Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung hat zu erfolgen, bevor der Dritte die Marke benutzt. Nach ständiger Rechtsprechung gilt als Gebrauch per procura die Benutzung der Marke durch Tochtergesellschaften, Konzerngesellschaften oder Gesellschaften, die wirtschaftlich eng mit dem Markeninhaber verbunden sind, oder durch Lizenznehmer, Alleinvertriebshändler und Wiederverkäufer (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.8).
10. Die als Beilagen 5 bis 9 eingereichten Rechnungen stammen nicht von der widersprechenden Partei selber, sondern von der Firma Champagne Carbon aus Reims (F). Dabei handelt es sich gemäss den Ausführungen der widersprechenden Partei um die Herstellerin des Champagners, den sie unter der Widerspruchsmarke Bugatti vermarktet. Belege wie z.B. ein Auszug aus einem Lizenzvertrag, aus dem direkt auf eine Zustimmung zum Markengebrauch durch die Champagne Carbon geschlossen werden könnte, hat die widersprechende Partei keine eingereicht. Hingegen weisen die Rechnungen folgenden Zusatz auf:



11. Weiter geht aus den Pressemitteilungen der widersprechenden Partei (vgl. Beilagen 20 bis 24) klar hervor, dass zwischen der widersprechenden Partei und der Champagne Carbon eine Zusammenarbeit besteht. Entgegen den Ausführungen der widerspruchsgegnерischen Partei lassen diese Belege darauf schliessen, dass die Champagne Carbon mit Fremdbenutzungswillen handelte. Allzu hohe Anforderungen an den Fremdbenutzungswillen sind denn auch nicht zu stellen (vgl. BSK MSchG-Volken, Art. 11 N 145 ff.). Im Rahmen der Glaubhaftmachung können somit die von der Champagne Carbon ausgestellten Rechnungen der widersprechenden Partei angerechnet werden.

Ernsthafter Gebrauch

12. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3).
13. Die eingereichten Unterlagen müssen es erlauben, auf die Ernsthaftigkeit des Gebrauchs schliessen zu können. Das Bundesgericht hat es bisher abgelehnt hat, konkrete Umsatzzahlen zu verlangen. Es genügt praxisgemäss bereits ein geringer Umsatz (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3). Die Gebrauchsunterlagen müssen hingegen belegen, dass es sich nicht um blossе Einzelaktionen handelt. Mittels der Beilagen 5 bis 9 werden Verkäufe von Champagner unter der Widerspruchsmarke an Schweizer Abnehmer belegt. Dabei gilt es zu beachten, dass entgegen den Ausführungen der widersprechenden Partei, einzig vier Rechnungen eingereicht wurden (Beilagen 6 bis 9). Beilage 5 ist ein Lieferschein, dem die gleiche Nummer, nämlich FA00001675), zugrunde liegt wie der als Beilage 7 eingereichten Rechnung vom 25.06.2024. Zudem weisen sowohl der Lieferschein wie auch die Rechnung folgenden identischen Kommentar auf: "Transféré de: Commande N° CM00001388 du 17/06/2024". Bis auf zwei Positionen weisen Lieferschein und Rechnung die identischen Positionen auf und sie stammen vom gleichen Tag. Es muss somit davon ausgegangen werden, dass die von der Schmöhl AG bestellten Flaschen (Beilage 7) in deren Auftrag direkt an die Segantini Catering Ltd. (Beilage 5) geliefert wurden. Betreffend die Festlegung

der Gesamtzahl der in die Schweiz verkauften Champagnerflaschen kann somit Beilage 5 nicht berücksichtigt werden.

14. Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen werden folgende Verkäufe belegt:

- Jahr 2024
 - 54 Flaschen (75 cl) (Rechnung vom 25.06.2024; Beilage 7)
 - 2 Flaschen (6 Liter) (Rechnung vom 27.04.2024, Beilage 6)
 - 9 Flaschen (75 cl) (Rechnung vom 25.09.2024, Beilage 8)
- Jahr 2023
 - 52 Flaschen (75 cl) (Rechnung vom 17.03.2023, Beilage 9)

15. Die widersprechende Partei macht insbesondere geltend, bei dem von ihr verkauften Champagner handle es sich um ein Prestige- bzw. Luxusgut, für welches ein weniger umfangreiches Benutzungserfordernis gelte als bei Massenartikeln. Die in den Rechnungen (Beilage 6 bis 9) ausgewiesenen 0,75 cl Flaschen weisen folgende Preise auf: CHF 77.00, 89.00, 144.00, 149.00 sowie 199.00. Die 6 Liter-Flasche wird zu einem Preis von CHF 3'500.00 geführt. Bei diesem Preis kann sicher von einem Luxusobjekt ausgegangen werden. Bei Preisen zwischen CHF 77.00 und 199.00 ist die Sachlage hingegen nicht so klar. Sicher handelt es sich dabei um eher teurere Flaschen, zumal es institutsnotorisch ist, dass Champagner bereits für deutlich tiefere Preise in Schweizer Supermärkten angeboten wird. Von einem eigentlichen Luxusprodukt dürfte hingegen bei diesen Verkaufspreisen noch nicht die Rede sein. Anders verhält es sich hingegen mit den zwei Flaschen zu CHF 3'500.00.
16. Die widersprechende Partei weist somit für das Jahr 2023 den Verkauf von 52 Flaschen, für das Jahr 2024 den Verkauf von insgesamt 63 Flaschen Champagner nach. Was alkoholische Getränke betrifft, so hat die Rechtsprechung in folgenden Fällen einen ernsthaften Gebrauch bejaht: jährliche Lieferung mehrerer hundert Flaschen Wodka an verschiedene Detailhändler (BVGer B-246/2008, E.3 Red Bull/Dancing Bull); jährlicher Vertrieb von tausend und mehr Flaschen Wermut und Schaumwein (RKGE in sic! 2004, 38, E. 5 ff. – Bosca/Luigi Bosca Vino Finos Argentinos). In einem älteren Entscheid hat das Bundesgericht die einmalige Lieferung von 24 Flaschen Portwein innerhalb von drei Jahren als ernsthaft qualifiziert (BGE 102 II 111, E. 3 – Silva).
17. Verneint wurde der rechtserhaltende Gebrauch hingegen bei einem Verkauf von 109 Flaschen Wein einzig im ersten Jahr der Fünfjahresfrist (RKGE in sic! 2001, 427, E. 3.2 – Heidi/Heidi-Wii).
18. In casu ist der Verkauf bzw. die Lieferung von insgesamt 115 Flaschen Champagner innerhalb von zwei Jahren an drei Abnehmer nachgewiesen.
19. Es genügt, wenn nur der Gebrauch in jüngster Zeit dargetan wird. Die Beweismittel müssen sich jedoch auf einen Zeitpunkt vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was voraussetzt, dass sie einwandfrei dem Gebrauchszeitraum zugeordnet werden können. Dies ist vorliegend betreffend die vier Rechnungen der Fall.
20. Für die Glaubhaftmachung eines ernsthaften Markengebrauchs müssen nicht zwingend Verkäufe oder Bestellungen unter der fraglichen Marke nachgewiesen werden. Auch der Gebrauch in der Werbung kann rechtserhaltend wirken. Massgebend ist dabei, ob der Werbung ein konkretes Angebot einer Ware zugrunde liegt. Weiter sind ferner Umfang, Dauer und Kosten der Werbekampagne im Vergleich zum branchenüblichen zu berücksichtigen (vgl. BSK MSchG-Volken, Art. 11 N. 93). Die widerspreche Partei hat hingegen weder Werbeunterlagen noch anderweitige Belege eingereicht, die darauf schliessen lassen können, dass die Widerspruchsmarke aus der Sicht der massgebenden Abnehmerkreise über eine längere Zeitspanne beworben worden wäre. Pressemitteilungen, bei denen nicht klar ist, von welchen Medienunternehmen sie übernommen wurden, können nicht als ernsthafte Werbemassnahme qualifiziert werden. Das Gleiche gilt auch bezüglich der diversen Webseitenauszüge sowie der Stories auf den sozialen Medien (Instagram und Youtube), zumal die widersprechende Partei nicht nachweist, wie hoch die Zugriffszahlen sind und ob überhaupt von der Schweiz aus auf die entsprechenden Seiten zugegriffen wurde. Aus der Tatsache, dass das Instagram-Profil der widersprechenden Partei über 24 Mio Follower hat, kann sie zudem nichts zu ihren Gunsten ableiten. Einerseits geht daraus nicht hervor, wie viele Follower aus der Schweiz stammen. Andererseits ist nicht erstellt, dass der von der Widerspruchsmarke

beanspruchte Champagner auch über ihr Instagram-Profil beworben wurde. Mit den eingereichten Gebrauchsunterlagen können somit keine Werbeanstrengungen betreffend die Widerspruchsmarke dokumentiert werden, mit Hilfe derer Rückschlüsse betreffend eine minimale Marktbearbeitung, d.h. ein dauerhaftes und nicht bloss ein vorübergehendes Angebot zum Ausdruck kommt.

21. Da die von der Carbon Champagne ausgewiesenen Verkäufe an Schweizer Importeure Champagner im eher höherpreisigen Segment betreffen (Flaschenpreise zwischen CHF 77.00 bis 199.00) sowie zwei Flaschen über CHF 3'500.00 als Luxusprodukte gelten, es sich bei der Carbon Champagne nicht um einen grossen Hersteller handelt und die nachgewiesenen Lieferungen sich überdies über zwei Jahre erstrecken, kann hingegen von einer minimalen Marktbearbeitung ausgegangen werden.

Gebrauch wie hinterlegt bzw. abweichender Gebrauch

22. Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6). Die Rechtsprechung pflegt bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch ein Hinzufügen von weiteren Elementen in der Regel weniger streng zu beurteilen, als Abweichungen durch Weglassen eingetragener Markenbestandteile. Hinzufügungen hindern den rechtserhaltenen Gebrauch grundsätzlich nicht, wenn das Zeichen im Gebrauchskontext auf Anhieb erkannt wird und nicht in einem "Zeichenwald" verschwindet (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6).
23. Die eingereichten Belege zeigen folgenden Gebrauch der Widerspruchsmarke "BUGATTI":



Die Rechnungspositionen weisen Einträge wie folgt auf:

- Cuvée Bugatti EB01 2002 Luminous Edition Limitée 75 cl, AOP Champagne, 12% abv, sans CRD
 - Cuvée Carbon Bugatti EB01 2002 75 cl, AOP Champagne, 12% abv, sans CRD
 - Cuvée Carbon Bugatti EB02 2006 75 cl, AOP Champagne, 12% abv, sans CRD
24. Entscheidend ist, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird, und dass trotz der abweichenden Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt. Dies ist nur der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen aufgrund des Gesamteindrucks auch der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Jedes Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements führt dabei grundsätzlich zu einem anderen Gesamtbild, weshalb von vornherein nur ein Verzicht auf solche Markenelemente zu tolerieren ist, denen für die Beurteilung der Schutzfähigkeit eine untergeordnete Bedeutung zukommt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6).
25. Der Gebrauch in den Rechnungspositionen mit den weiteren Elementen "Cuvée", "Carbon", "EB01", "75 cl" sowie "AOP Champagne" hindern den rechtserhaltenden Gebrauch nicht. Dies, weil beschreibende Zusätze wie "Cuvée", "Carbon" oder "75 cl." den Gesamteindruck nicht zu ändern vermögen. Dies gilt auch für einen Zusatz wie "EB01", da dieser Zusatz nicht bewirkt, dass die Widerspruchsmarke in einem Zeichenwald verschwindet bzw. nur noch als Teil eines Gesamtzeichens erscheinen würde. Auch die Einbettung der Widerspruchsmarke in eine Etikette mit zusätzlichem figurativem Element stellt noch kein wesentlich von der Eintragung abweichender Gebrauch dar, da der kennzeichnungskräftige Kern der Widerspruchsmarke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, nicht seiner Identität beraubt wird. Es liegt somit ein Gebrauch in einer nicht wesentlich von der Registrierung abweichenden Form vor.

Gebrauch nach Art einer Marke

26. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur

Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).

27. Auf den in casu relevanten Gebrauchsbelegen, nämlich die vier Rechnungen, findet sich die Widerspruchsmarke oben neben dem Lieferanten und auch in den Rechnungspositionen (vgl. Beilagen 6 bis 9). Dies entspricht einem Gebrauch nach Art einer Marke.

Gebrauch in Verbindung mit den beanspruchten Waren

28. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren und Dienstleistungen abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können (sog. Subsumptionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.1).
29. Der mit Hilfe der eingereichten Belege glaubhaft gemachte Gebrauch für *Schaumwein mit der geografischen Angabe "Champagne"* fällt klar unter die von der Widerspruchsmarke beanspruchte Waren *Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)*.
30. Wird der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, für welche Waren oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt (Problematik des Teilgebrauchs, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2). Das Institut wendet dabei die erweiterte Minimallösung an. Unter gewissen Bedingungen wirkt der Gebrauch für bestimmte Waren oder Dienstleistungen auch rechtserhaltend für einen Oberbegriff, der diese Waren oder Dienstleistungen umfasst. Der Schutz kann aber in keinem Fall auf sämtliche gleichartigen Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG ausgedehnt werden. Insbesondere kann der Schutz nicht auf Waren ausgedehnt werden, welche aufgrund des Herstellungsortes oder der Vertriebswege als gleichartig beurteilt werden. Der Schutz kann zudem nicht auf einen semantisch breiten Oberbegriff ausgedehnt werden, welcher eine breite Gruppe von Waren oder Dienstleistungen resp. Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art umfasst. Der Schutz der Marke kann sich nicht auf alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren oder Dienstleistungen beziehen, sondern nur auf jene Waren oder Dienstleistungen, die nicht so unterschiedlich sind, dass kohärente Gruppen oder Untergruppen gebildet werden können. Waren oder Dienstleistungen gehören dann zur gleichen Gruppe oder Untergruppe, wenn sie unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im Wesentlichen übereinstimmen. Diese Gruppen oder Untergruppen dürfen nicht ohne Willkür weiter unterteilt werden können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2). Die Frage, ob unter Anwendung der erweiterten Minimallösung der Gebrauch für die Ware *Schaumwein mit der geografischen Angabe "Champagne"* auch rechtserhaltende Wirkung für weitere, unter den beanspruchten Oberbegriff *Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)* hat, kann in casu hingegen offengelassen werden. Dies, weil sich daraus keine Auswirkungen auf die Warengleichartigkeit ergeben würden.
31. Entsprechend gilt für die nachfolgende Prüfung der Verwechslungsgefahr, dass die Widerspruchsmarke in diesem Verfahren für *Schaumwein mit der geografischen Angabe "Champagne"* Schutz genießt.

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 eingetragen:
 32 *Alkoholfreie Getränke, insbesondere Eistee*
3. Der Gebrauch der Widerspruchsmarke ist für folgende Waren glaubhaft:
 33 *Schaumwein mit der geografischen Angabe "Champagne"*
4. Die ständige Praxis anerkennt die Gleichartigkeit zwischen alkoholischen Getränken und alkoholfreien Getränken (vgl. u.a. BVGer, B-531/2013, E. 4.2 – GALLO / GALLAY (fig.)). Zwar bestehen zwischen diesen Getränken fabrikationstechnische Unterschiede, entscheidend ist indessen, dass die Vertriebswege und der Verwendungszweck der Vergleichswaren sich stark überlagern. So tätigten die massgeblichen Verkehrskreise ihre Einkäufe vielfach in Einkaufsstätten, in denen sämtliche dieser Getränkearten angeboten werden. Weitere Berührungspunkte ergeben sich aus den Trinkgewohnheiten, weil beim Essen üblicherweise neben Wein auch Mineralwasser serviert und vor oder nach dem Essen oft ein Glas Bier konsumiert wird (vgl. RKGE in sic! 2005, 129 ff., Vismara [fig.] / Vismara [fig.] sowie BVGer B-531/2013 [21.10.2013], E. 4.2, GALLO/Gallay [fig.], BVGer B-1085/2008, E. 5.2, RED BULL / BULL // STIERBRÄU). Die Gleichartigkeit zwischen alkoholischen Getränken und nicht alkoholischen Getränken wird aus diesen Überlegungen gemäss ständiger Praxis bejaht (vgl. z.B. die Entscheide des IGE in den Widerspruchsverfahren Nr. 14459, B. Ziff. 5; Nr. 14930, C., Ziff. 2f.; Nr. 14132, B. Ziff. 3; jeweils unter: Prüfungshilfe des IGE, unter <https://ph.ige.ch/ph>). In casu sind keine Gründe ersichtlich, für das Verhältnis zwischen *Schaumwein mit der geografischen Angabe "Champagne"* und *Alkoholfreie Getränke, insbesondere Eistee* eine abweichende Beurteilung der Gleichartigkeit vorzunehmen. Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen.
5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit gegeben 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 Wortmarke "BUGATTI" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "Boogatea ((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. Die angefochtene Marke besteht aus dem Wortelement "Boogatea" und der Kombination eines Bildes eines Männeroberkörpers mit verschränkten Armen und Sonnenbrille vor einem Sportwagen. Der Schriftzug macht dabei circa ein Viertel des Gesamtzeichens aus. Weiter ist das Wortelement in einem Schriftzug mit zusammenhängenden Buchstaben, die jeweils umrandet sind, gehalten. Diese figurativen Elemente vermögen dem angefochtenen Zeichen ein eigenes Gepräge zu verleihen, so dass diese im nachfolgenden Zeichenvergleich nicht vernachlässigt werden dürfen. Hingegen gilt es zu beachten, dass im mündlichen Geschäftsverkehr figurative Elemente kaum eine Rolle spielen.
4. 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 im Konflikt stehenden Wortelemente weisen sieben bzw. acht Buchstaben auf. Dabei stimmen sie in den Buchstaben B, G, A und T überein. Obwohl die Zeichen am besonders prägenden Zeichenanfang den identischen Buchstaben B aufweisen, bestehen Unterschiede im Schriftbild. Der fehlende zweite T sowie das ebenfalls prägende, unterschiedliche Zeichenende führen zu klaren Unterschieden. Hingegen fällt der Umstand, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Grossbuchstaben gehalten ist, die angefochtene Marke demgegenüber in Gross- und Kleinbuchstaben, 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). Schriftbildlich sind die Konfliktzeichen somit insgesamt als ähnlich zu qualifizieren.

5. Das Widerspruchszeichen wird in drei Silben ausgesprochen, nämlich bu-ga-tti, wobei die Mittelsilbe betont wird. Aufgrund der Endung "tea" und der Üblichkeit eines Doppel-O in der englischen Sprache, wird die Mehrheit der Abnehmer das angefochtene Zeichen englisch aussprechen und demnach in folgende drei Silben auftrennen: buu-ga-tii. Somit weisen die Konfliktzeichen identische Mittelsilben auf und die erste und dritte Silbe sind äusserst ähnlich. Vom Klangbild her sind die Zeichen somit klar ähnlich.
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. "Bugatti" ist ein italienischer Familienname, der auch in der Schweiz vorkommt (vgl. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung>; abgerufen am 19.09.2025). Weiter handelt es sich um den Namen eines Sportwagenherstellers. Dem angefochtenen Zeichen als Ganzes kommt keine Bedeutung zu. Dies gilt auch für die ersten zwei Silben "booga". Hingegen erkennt der Abnehmer den englischen Begriff "tea" am Zeichenende, der zum englischen Grundwortschatz gehört. Somit rufen die beiden Konfliktzeichen unterschiedliche Sinngehalte hervor, die jedoch nur im Schriftbild wahrgenommen werden. Im mündlichen Geschäftsverkehr wird wohl auch das jüngere Zeichen an den italienischen Familiennamen gemahnen.
8. Somit weisen die Konfliktzeichen Ähnlichkeiten und Unterschiede auf. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, gilt es nachfolgend 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 Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei Massenartikel des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6). Die massgebenden Waren der Klasse 33 werden praxisgemäss mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit erworben. Obwohl sie von einer kleinen Anzahl Kennern auch mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden, ist für diese allgemeinen Waren des täglichen Bedarfs auf breite Verkehrskreise mit normaler Aufmerksamkeit abzustellen (vgl. BVGer B-1105/2021, E. 3.3.2 f. – Kris (fig.) / KISS). Demgegenüber gelten nicht-alkoholische Getränke als Massenartikel des täglichen Bedarfs, die mit

geringer Aufmerksamkeit erworben werden.

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. Der Widerspruchsmarke "BUGATTI" kann in der Bedeutung als Familienname in Verbindung mit den strittigen Waren der Klasse 33 kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Die widersprechende Partei macht in ihrer Widerspruchsschrift geltend, dass die Widerspruchsmarke in der Schweiz aufgrund ihrer grossen Marktdurchdringung als bekannte Marke zu gelten habe. Sie reicht diesbezüglich folgende Belege ein:
 - Beilage 5 Pressemitteilung BUGATTI vom 03. November 2022
 - Beilage 6 BUGATTI, Instagram-Post vom 07. Juli 2022
 - Beilage 7 BUGATTI, Instagram-Profil
 - Beilage 8 Zeitungsartikel 20-Minuten vom 20. Juni 2024
 - Beilage 9 Zeitungsartikel NZZ vom 12. Juli 2022
 - Beilage 10 Online-Artikel Auto Sprint CH vom 23. September 2020
 - Beilage 11 Online-Artikel Auto Motor Sport vom 30. November 2022
 - Beilage 12 Online-Artikel ALESCA (Datum unbekannt)
 - Beilage 13 Online-Artikel Shots Magazin vom 15. November 2018
 - Beilage 14 Auszug Suchergebnisse via Google-Suchmaschine (letztmalig abgerufen am 04. September 2024)
5. Gestützt auf diese Beilagen können keine Rückschlüsse betreffend eine gesteigerte Bekanntheit der Widerspruchsmarke für *Schaumwein mit der geografischen Angabe "Champagne"* gezogen werden. Dass die Widerspruchsmarke allenfalls Bekanntheit für Sportautos besitzt, zieht nicht automatisch eine Bekanntheit für Schaumwein nach sich, zumal gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung die Bekanntheit eines Zeichens, welche im Zusammenhang mit den Produkten einer bestimmten Klasse erworben wurde, nicht auf andere Produkte einer anderen Klasse übertragen werden kann (vgl. BGer in sic! 2010, 353, E. 5.6.1, 5.6.3 – *Coolwater / cool water*). Instagram-Profile sowie Instagram-Posts und einzelne Zeitungsartikeln würden denn auch höchstens den Schluss zulassen, dass die widersprechende Partei mit der Widerspruchsmarke für *Schaumwein mit der geografischen Angabe "Champagne"* auf dem Schweizer Markt präsent ist. Eine hohe Marktdurchdringung wird damit hingegen nicht belegt. Aus der Tatsache, dass die widersprechende Partei über mehrere "BUGATTI"-Marken verfügt, kann sie ebenfalls nichts zugunsten der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Verbindung mit den in casu massgebenden Waren *Schaumwein mit der geografischen Angabe "Champagne"* ableiten.
6. Es bleibt deshalb bei der originären durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.
7. Der Schutzzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7 mit Hinweisen).
8. In casu kann festgestellt werden, dass die angefochtene Marke mit der Formulierung *Alkoholfreie Getränke, insbesondere Eistee* auch Getränke auf Basis von Tee beansprucht, für welche die Endung -tea direkt beschreibend wäre. Dies hat nun aber in Bezug auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht zur Folge, dass diese verneint werden müsste. Denn für alle anderen Arten von alkoholfreien Getränken, bei denen es sich nicht um Tees handelt, ist das Zeichenelement "-tea" nicht beschreibend und gehört demnach nicht zum Gemeingut. Sobald eine angefochtene Marke einen breiten Oberbegriff beansprucht, führt gemäss Rechtsprechung das Vorliegen relativer Ausschlussgründe für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren denn auch dazu, dass die Verwechslungsgefahr insgesamt zu bejahen und der gesamte Oberbegriff zu widerrufen ist (vgl. BVGer B-4574/2017, E. 11.3.2.2 – *COCO / COCOO* (fig.)).

9. Die Vergleichszeichen werden gemäss Praxis für klar gleichartige Waren beansprucht (vgl. III. C. Ziff. 4 hiervor), weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warennähe ein 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 Vergleichszeichen sind vom Klang her äusserst ähnlich. Im mündlichen Geschäftsverkehr ist somit die Gefahr des Verhörens klar gegeben. Zwar weisen die Konfliktzeichen gewisse Unterschiede im Sinngehalt auf. Diese Unterschiede führen hingegen nur dann zu einem Verneinen der Verwechslungsgefahr, wenn die Gefahr des Verlesens bzw. Verhörens ausgeschlossen werden kann. Dies ist in casu, wie oben ausgeführt, gerade nicht der Fall. Unter diesen Umständen hält das angefochtene Zeichen den markenrechtlich geforderten Abstand trotz des zusätzlichen figurativen Elements nicht ein.
10. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der Ähnlichkeit im Klang sowie der Warengleichartigkeit und der geringen bis normalen Aufmerksamkeit der Abnehmer ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104169 wird daher gutgeheissen und die angefochtene CH-Marke Nr. 815325 "Boogatea ((fig.))" widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das IGE zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es hat ein zweifacher Schriftenwechsel stattgefunden. 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 2'400.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr zu ersetzen.

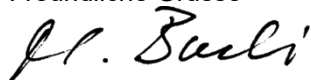
Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104169 wird gutgeheissen.
2.
Die Eintragung der angefochtenen CH-Marke Nr. 815325 "Boogatea ((fig.))" wird widerrufen.
3.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.
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, 23. Oktober 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).