

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104638 in Sachen

NIKA BEV
polnjenje brezalkoholnih pijac, d.o.o., Trg republike 3,
SI-1000 Ljubljana
SI-Slowenien

Widersprechende Partei

vertreten durch

WEINMANN ZIMMERLI
Carmenstrasse 28
8032 Zürich

IR-Marke Nr. 1419494 - Sola ((fig.))



The logo consists of the word "sola" in a bold, lowercase, sans-serif font. The letters are black with a white outline, giving it a 3D or shadowed appearance.

gegen

R.B. Import Export GmbH
Oberdorfstrasse 2
4125 Riehen

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 828509 - Sola ((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)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 828509 "Sola ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 26.03.2025 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 6 *Getränkedosen aus Metall.*
 - 32 *Zubereitungen für Fruchtgetränke; Wässer (Getränke); Trockenmischungen auf Stärkebasis für die Zubereitung von Getränken; Tomatensaft (Getränke); tiefgekühlte Getränke auf Fruchtbasis; Süssgetränke; Sportgetränke; Sorbets (Getränke); Sojagetränke, ausgenommen als Milchersatz; Sirupe und andere Substanzen zur Zubereitung von Getränken; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von alkoholfreien Getränken; Sirupe und andere alkoholfreie Präparate für die Zubereitung von Getränken; Sirupe für Getränke; Sirupe für die Zubereitung von Getränken auf Molkebasis; Sirupe für die Zubereitung von Getränken; Sirupe für die Zubereitung von alkoholfreien Getränken; Sarsaparilla (alkoholfreies Getränk); Reisgetränke, ausgenommen als Milchersatz; Pulver für die Zubereitung von Getränken auf Fruchtbasis; Pulver für die Zubereitung von Erfrischungsgetränken; protein-angereicherte Sportgetränke; Präparate für die Zubereitung von alkoholfreien Getränken; Orangensaftgetränke; nicht alkoholische Essenzen für die Zubereitung von Getränken; Molkegetränke; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Mineralwässer (Getränke); Malzsirup für Getränke; Konzentrate, Sirupe und Pulver für die Zubereitung von Getränken; Konzentrate für die Zubereitung von Getränken; Kokoswasser zur Verwendung als Getränk; kohlenensäurehaltige, alkoholfreie Getränke; kalorienarme Erfrischungsgetränke; isotonische Getränke; Guaranagetränke; Getränke mit Fruchtgeschmack; Getränke auf der Basis von Tomatensaft; Getränke auf der Basis von Früchten; Getränke auf Bierbasis; Gemüsesäfte (Getränke); Fruchtkonzentrate und -muse für die Zubereitung von Getränken; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Fruchtgetränke; Erfrischungsgetränke mit Fruchtgeschmack; Erfrischungsgetränke; entalkoholisierte Getränke; eisgekühlte Fruchtgetränke; Colagetränke (alkoholfreie Getränke); Brausetabletten für Getränke; Brausepulver für Getränke; Biermischgetränke; Apfelsaftgetränke; Ananassaftgetränke; alkoholfreie Traubensaftgetränke; alkoholfreie Malzgetränke; alkoholfreie Honiggetränke; alkoholfreie Getränke ohne Kohlensäure; alkoholfreie Getränke mit Teearoma; alkoholfreie Getränke mit Kaffeeengeschmack; alkoholfreie Getränke mit Kaffeearoma; alkoholfreie Getränke mit Fruchtsäften; alkoholfreie Getränke aus getrockneten Früchten; alkoholfreie Getränke auf Fruchtbasis mit Teegeschmack; alkoholfreie Getränke; alkoholfreie Gemüsesaftgetränke; alkoholfreie Fruchtgetränke; alkoholfreie Fruchtextakte für die Zubereitung von Getränken; alkoholfreie Fruchtesiggetränke; alkoholfreie Aloe Vera-Getränke.*
2. Am 17.06.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1419494 "Sola ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:
 - 30 *Thé glacé, thé glacé avec sirops de fruits, thé, boissons à base de thé; thé glacé aromatisé à la bière, thé glacé aromatisé à l'ananas, thé glacé aromatisé au citron; produits à boire à base de chocolat; café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et préparations à base de céréales, pain; pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop de mélasse, sirops de nappage; levures; poudres à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), épices; glace à rafraîchir; poudings; préparations à base d'amidon; farine de soja; chocolat et produits à base de chocolat; café glacé.*
 - 32 *Bières; mélanges de bières blondes et brunes; bières sans alcool; bières pauvres en calories et à faible teneur en alcool; produits à boire à base de houblon; mélanges de bières et jus de fruits, extraits de fruits et/ou boissons aromatisées aux fruits; panachés; mélanges de bières et boissons sans alcool; eaux minérales; eau potable; eau de table; eaux gazéifiées; eaux de source; sodas; limonades; boissons aromatisées à base d'eau minérale et fruits ou extraits de fruits; boissons sans alcool à base de jus de fruits; produits à boire aux fruits et jus de fruits; nectars; produits à boire sans alcool; boissons sans alcool aromatisées à la bière, boissons sans alcool aromatisées à l'ananas, boissons sans alcool aromatisées au citron; sirops et autres préparations pour la fabrication de*

produits à boire; boissons aux fruits et/ou jus de fruits avec du lait, jus et boissons aux légumes; boissons à base de légumes ou boissons aux légumes sans alcool; boissons lacto-fermentées sans alcool à base de fruits.

35 *Services de vente en gros et au détail en rapport avec des bières, des eaux minérales et gazéifiées, et d'autres boissons sans alcool, des produits à boire aux fruits et jus de fruits, des sirops et d'autres préparations pour la confection de produits à boire, de l'eau potable, de l'eau avec additifs (produits à boire sans alcool); publicité; services de marketing, publicité commerciale; gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de secrétariat; sondages d'opinion; ventes aux enchères; services de publipostage; publication de textes publicitaires; services de location d'espaces publicitaires; publicité en ligne sur des réseaux informatiques; présentation (démonstration) de produits; diffusion d'annonces publicitaires; publicité par catalogues de vente par correspondance; agences de publicité; services de publicité; publicité radiophonique; publicité télévisée; relations publiques; études portant sur les marchés; services d'émission et activités d'édition de textes et services de production d'enregistrements audio et vidéo à des fins commerciales et promotionnelles; services d'organisation, de mise en place et d'animation d'expositions, de salons et services de conseillers en matière de commerce à des fins commerciales et publicitaires.*

4. Mit Verfügung vom 19.06.2025 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 21.07.2025 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 23.07.2025 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.
7. 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 IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 11.01.2018 mit einer slowenischen Priorität vom 10.01.2018 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke wurde am 13.03.2025 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. Vorbemerkungen

1. Die widerspruchsgegenerische Partei macht u.a. geltend, sie verwende das Zeichen "SOLA" seit dem Jahre 2012 markenmässig in der Schweiz und somit bereits sechs Jahre bevor die widersprechende Partei ihr Zeichen international registrieren liess. Weiter sei die widersprechende Partei, die NIKA BEV, zum Zeitpunkt der internationalen Registrierung nicht Inhaberin der Marke "SOLA" gewesen. Der Erwerb der Marke von der Pivovarna Lasko Union erfolgte erst im Jahre 2023. Dies werfe die Frage auf, ob die widersprechende Partei nicht bösgläubig handelte.
2. Es gilt an dieser Stelle in Erinnerung zu rufen, dass das Widerspruchsverfahren ein rein registerrechtliches Verfahren ist. Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31 MSchG ist denn auch allein die Prüfung, ob die Voraussetzungen gemäss Art. 3 MSchG vorliegen, um eine Marke vom Markenschutz auszuschliessen. Die Beantwortung dieser Frage kann nur durch einen Vergleich beider Marken in ihrer registrierten Form erfolgen. Somit spielt die von der widerspruchsgegenerischen Partei aufgeworfene Frage, wer zuerst auf dem Markt präsent war, im Widerspruchsverfahren keine Rolle.

3. Weiter ist eine Reihe von Fragen, die für die endgültige Berechtigung an einer Marke bedeutsam sein können, im Widerspruchsverfahren nicht zu berücksichtigen. Im Hinblick auf diese Grundsätze ist das Vorbringen der Verfahrensbeteiligten prinzipiell auf die Fragen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr beschränkt; darüberhinausgehende Argumentationen, z.B. lauterkeits-, firmen-, namens- oder vertragsrechtliche Argumentationen, sind nicht zu berücksichtigen. Das von der widerspruchsgegnerschen Partei geltend gemachte Rechtsmissbrauchsverbot als Teil des Grundsatzes von Treu und Glauben ist ein Rechtsprinzip, das grundsätzlich für die gesamte Rechtsordnung gilt. Aufgrund des beschränkten Streitgegenstandes ist im Widerspruchsverfahren die Geltendmachung des Rechtsmissbrauchsverbots jedoch nur mit Bezug auf Argumente möglich, die in diesem Verfahren zur Verfügung stehen. Das Argument der Rechtsmissbräuchlichkeit des Markenwerbs kann im Widerspruchsverfahren somit nicht gehört werden (vgl. Richtlinien in Markensachen, Teil 6, Ziff. 1 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).

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 und Dienstleistungen

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. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "service après vente"), weil zwischen Waren und Dienstleistungen *aus der Sicht der Konsumenten* gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).
3. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 6 *Getränkedosen aus Metall.*
 - 32 *Zubereitungen für Fruchtgetränke; Wasser (Getränke); Trockenmischungen auf Stärkebasis für die Zubereitung von Getränken; Tomatensaft (Getränke); tiefgekühlte Getränke auf Fruchtbasis; Süssgetränke; Sportgetränke; Sorbets (Getränke); Sojagetränke, ausgenommen als Milchersatz; Sirupe und andere Substanzen zur Zubereitung von Getränken; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von alkoholfreien Getränken; Sirupe und andere alkoholfreie Präparate für die Zubereitung von Getränken; Sirupe für*

Getränke; Sirupe für die Zubereitung von Getränken auf Molkebasis; Sirupe für die Zubereitung von Getränken; Sirupe für die Zubereitung von alkoholfreien Getränken; Sarsaparilla (alkoholfreies Getränk); Reisgetränke, ausgenommen als Milchersatz; Pulver für die Zubereitung von Getränken auf Fruchtbasis; Pulver für die Zubereitung von Erfrischungsgetränken; protein-angereicherte Sportgetränke; Präparate für die Zubereitung von alkoholfreien Getränken; Orangensaftgetränke; nicht alkoholische Essenzen für die Zubereitung von Getränken; Molkegetränke; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Mineralwässer (Getränke); Malzsirup für Getränke; Konzentrate, Sirupe und Pulver für die Zubereitung von Getränken; Konzentrate für die Zubereitung von Getränken; Kokoswasser zur Verwendung als Getränk; kohlenensäurehaltige, alkoholfreie Getränke; kalorienarme Erfrischungsgetränke; isotonische Getränke; Guaranagegetränke; Getränke mit Fruchtgeschmack; Getränke auf der Basis von Tomatensaft; Getränke auf der Basis von Früchten; Getränke auf Bierbasis; Gemüsesäfte (Getränke); Fruchtkonzentrate und -muse für die Zubereitung von Getränken; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Fruchtgetränke; Erfrischungsgetränke mit Fruchtgeschmack; Erfrischungsgetränke; entalkoholisierte Getränke; eisgekühlte Fruchtgetränke; Colagegetränke (alkoholfreie Getränke); Brausetabletten für Getränke; Brausepulver für Getränke; Biermischgetränke; Apfelsaftgetränke; Ananassaftgetränke; alkoholfreie Traubensaftgetränke; alkoholfreie Malzgetränke; alkoholfreie Honiggetränke; alkoholfreie Getränke ohne Kohlensäure; alkoholfreie Getränke mit Teearoma; alkoholfreie Getränke mit Kaffeeengeschmack; alkoholfreie Getränke mit Kaffeearoma; alkoholfreie Getränke mit Fruchtsäften; alkoholfreie Getränke aus getrockneten Früchten; alkoholfreie Getränke auf Fruchtbasis mit Teegeschmack; alkoholfreie Getränke; alkoholfreie Gemüsesaftgetränke; alkoholfreie Fruchtgetränke; alkoholfreie Fruchtextrakte für die Zubereitung von Getränken; alkoholfreie Fruchtessiggetränke; alkoholfreie Aloe Vera-Getränke

4. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

- 30 *Thé glacé, thé glacé avec sirops de fruits, thé, boissons à base de thé; thé glacé aromatisé à la bière, thé glacé aromatisé à l'ananas, thé glacé aromatisé au citron; produits à boire à base de chocolat; café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et préparations à base de céréales, pain; pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop de mélasse, sirops de nappage; levures; poudres à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), épices; glace à rafraîchir; poudings; préparations à base d'amidon; farine de soja; chocolat et produits à base de chocolat; café glacé.*
- 32 *Bières; mélanges de bières blondes et brunes; bières sans alcool; bières pauvres en calories et à faible teneur en alcool; produits à boire à base de houblon; mélanges de bières et jus de fruits, extraits de fruits et/ou boissons aromatisées aux fruits; panachés; mélanges de bières et boissons sans alcool; eaux minérales; eau potable; eau de table; eaux gazeifiées; eaux de source; sodas; limonades; boissons aromatisées à base d'eau minérale et fruits ou extraits de fruits; boissons sans alcool à base de jus de fruits; produits à boire aux fruits et jus de fruits; nectars; produits à boire sans alcool; boissons sans alcool aromatisées à la bière, boissons sans alcool aromatisées à l'ananas, boissons sans alcool aromatisées au citron; sirops et autres préparations pour la fabrication de produits à boire; boissons aux fruits et/ou jus de fruits avec du lait, jus et boissons aux légumes; boissons à base de légumes ou boissons aux légumes sans alcool; boissons lacto-fermentées sans alcool à base de fruits.*
- 35 *Services de vente en gros et au détail en rapport avec des bières, des eaux minérales et gazeifiées, et d'autres boissons sans alcool, des produits à boire aux fruits et jus de fruits, des sirops et d'autres préparations pour la confection de produits à boire, de l'eau potable, de l'eau avec additifs (produits à boire sans alcool); publicité; services de marketing, publicité commerciale; gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de secrétariat; sondages d'opinion; ventes aux enchères; services de publipostage; publication de textes publicitaires; services de location d'espaces publicitaires; publicité en ligne sur des réseaux informatiques; présentation (démonstration) de produits; diffusion d'annonces publicitaires; publicité par catalogues de vente par correspondance; agences de publicité; services de publicité; publicité radiophonique; publicité télévisée; relations publiques; études portant sur les marchés; services d'émission et activités d'édition de textes et services de production d'enregistrements audio et vidéo à des fins commerciales et promotionnelles; services d'organisation, de mise en place et d'animation*

d'expositions, de salons et services de conseillers en matière de commerce à des fins commerciales et publicitaires.

Angefochtene Waren in Klasse 6

5. Die von der angefochtenen Marke beanspruchten *Getränkedosen aus Metall* sind leere Dosen, die mit Getränken abgefüllt werden. Diese Waren richten sich somit an die Getränkeindustrie. Demgegenüber richten sich die Waren in Klasse 30 sowie die Getränke und Präparate für die Zubereitung von Getränken (Klasse 32) an das breite Publikum (vgl. BVGer B-4008/2022, E. 4.2 - Rynkeby (fig.); BVGer B-4104/2021, E. 4.1 – CAPRI-SUN / PRISUN). Die widersprechende Partei macht insbesondere geltend, dass die konkurrierenden Waren in einem Ergänzungsverhältnis zueinander stünden. Getränke könnten nur in einem Behälter erworben werden. Somit handle es sich bei Dosen und Getränken um ein untrennbares Leistungspaket. Dieses Argument überzeugt nicht.
6. Die Herstellung von Getränken bzw. von Lebensmitteln und die Herstellung von leeren Getränkedosen erfordern ein völlig unterschiedliches herstellungstechnisches Know-how. Aufgrund der unterschiedlichen Abnehmerkreise werden die konkurrierenden Waren zudem über andere Kanäle vertrieben. Die alleinige Tatsache, dass die von der Widerspruchsmarke in Klasse 32 beanspruchten Getränke u.a. in Dosen verkauft werden, führt somit noch nicht zu einer markenrechtlich relevanten Gleichartigkeit gegenüber leeren Getränkedosen in Klasse 6. Aufgrund der unterschiedlichen Art und der klar anderen Abnehmerkreise ist die Gleichartigkeit somit zu verneinen.
7. Ebenfalls keine Gleichartigkeit ist gegenüber den in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen auszumachen. Diese Detailhandels- und Werbedienstleistungen sind für die angefochtenen Getränkedosen nicht von besonderem Nutzen, in dem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dienen würden. Es ist denn auch offensichtlich, dass sich ein Detailhändler bzw. eine Werbeagentur nicht mit der Herstellung von Getränkedosen befasst.

Angefochtene Waren in Klasse 32

8. Die ältere Marke beansprucht mit *sirops et autres préparations pour la fabrication de produits à boire* einen breiten Oberbegriff. Dieser umfasst die folgenden angefochtenen Waren: *Zubereitungen für Fruchtgetränke; Trockenmischungen auf Stärk BASIS für die Zubereitung von Getränken; Präparate für die Zubereitung von alkoholfreien Getränken; Sirupe und andere Substanzen zur Zubereitung von Getränken; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Sirupe und andere alkoholfreie Präparate für die Zubereitung von Getränken; Sirupe für Getränke; Sirupe für die Zubereitung von Getränken auf Molkebasis; Sirupe für die Zubereitung von Getränken; Sirupe für die Zubereitung von alkoholfreien Getränken; Pulver für die Zubereitung von Getränken auf Fruchtbasis; Pulver für die Zubereitung von Erfrischungsgetränken; nicht alkoholische Essenzen für die Zubereitung von Getränken; Konzentrate, Sirupe und Pulver für die Zubereitung von Getränken; Konzentrate für die Zubereitung von Getränken; Fruchtkonzentrate und -muse für die Zubereitung von Getränken; Brausetabletten für Getränke; Brausepulver für Getränke; alkoholfreie Fruchtextrakte für die Zubereitung von Getränken; Malzsirup für Getränke*. Es besteht somit Warengleichheit.
9. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten *eaux minérales; eau potable; eau de table; eaux gazéifiées; eaux de source* sind identisch zu *Wässer (Getränke); Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer; Mineralwässer (Getränke)*.
10. Weiter beansprucht die Widerspruchsmarke diverse Getränke auf Frucht- bzw. Gemüsebasis oder die Getränke sind entsprechend aromatisiert. Die *boissons sans alcool à base de jus de fruits; produits à boire aux fruits et jus de fruits; nectars; boissons sans alcool aromatisées à l'ananas, boissons sans alcool aromatisées au citron; boissons aux fruits et/ou jus de fruits avec du lait, jus et boissons aux légumes; boissons à base de légumes ou boissons aux légumes sans alcool; boissons lacto-fermentées sans alcool à base de fruits* der Widerspruchsmarke sind somit identisch oder zumindest hochgradig gleichartig zu *Tomatensaft (Getränke); tiefgekühlte Getränke auf Fruchtbasis; Sarsaparilla (alkoholfreies Getränk); Orangensaftgetränke; Kokoswasser zur Verwendung als Getränk; Guaranagetränke; Getränke mit Fruchtgeschmack; Getränke auf der Basis von Tomatensaft; Getränke auf der Basis von Früchten; Gemüsesäfte (Getränke); Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Fruchtgetränke; Erfrischungsgetränke mit Fruchtgeschmack; eisgekühlte Fruchtgetränke; Apfelsaftgetränke; Ananassaftgetränke; alkoholfreie Traubensaftgetränke; alkoholfreie Getränke mit Fruchtsäften; alkoholfreie Getränke aus getrockneten*

Früchten; alkoholfreie Getränke auf Fruchtbasis mit Teegeschmack; alkoholfreie Gemüsesaftgetränke; alkoholfreie Fruchtgetränke; alkoholfreie Fruchtessiggetränke; alkoholfreie Aloe Vera-Getränke.

11. Die breiten Formulierungen *Bières; mélanges de bières blondes et brunes; bières sans alcool; bières pauvres en calories et à faible teneur en alcool; produits à boire à base de houblon; mélanges de bières et jus de fruits, extraits de fruits et/ou boissons aromatisées aux fruits; panachés; mélanges de bières et boissons sans alcool* der Widerspruchsmarke umfassen die *Getränke auf Bierbasis; Biermischgetränke* der angefochtenen Marke. Auch diesbezüglich besteht somit Warenidentität.
12. Schliesslich beansprucht die Widerspruchsmarke mit *produits à boire sans alcool* eine breite Palette alkoholfreier Getränke. Diese breite Formulierung umfasst die angefochtenen *Süssgetränke; Sportgetränke; Sorbets (Getränke); Sojagetränke, ausgenommen als Milchersatz; Reisgetränke, ausgenommen als Milchersatz; protein-angereicherte Sportgetränke, Molkegetränke; und andere alkoholfreie Getränke; kohlenensäurehaltige, alkoholfreie Getränke; kalorienarme Erfrischungsgetränke; isotonische Getränke; Erfrischungsgetränke; entalkoholisierte Getränke; Colagetränke (alkoholfreie Getränke); alkoholfreie Malzgetränke; alkoholfreie Honiggetränke; alkoholfreie Getränke ohne Kohlensäure; alkoholfreie Getränke mit Teearoma; alkoholfreie Getränke mit Kaffeegeschmack; alkoholfreie Getränke mit Kaffeearoma; alkoholfreie Getränke*. Es besteht demnach Warengleichheit.
13. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichheit bzw. starke Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Waren der Klasse 6 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren ist von Gleichheit respektive Gleichartigkeit auszugehen und 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 kombinierten Wort-/Bildmarken "Sola ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "Sola ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber. Die im Konflikt stehenden Zeichen stimmen somit im Wortelement "Sola" überein.
3. Im Gegensatz zur Widerspruchsmarke weisen bei der angefochtenen Marke die Buchstaben eine helle Umrahmung bzw. Schatten auf. Zudem befindet sich oben rechts neben den Buchstaben "a" das ®-Zeichen und der Schriftzug steht auf einem hellgrauen Rechteck. Ansonsten sind die beiden Konfliktzeichen identisch. Vom Schriftbild her sind die beiden Zeichen somit äusserst ähnlich. Vom Klang her sind sie identisch.
4. "Sola" kommt in den Prüfungssprachen keine Bedeutung zu.
5. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien,

Teil 6, Ziff. 6.5).

2. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und/oder Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei "Massenartikeln des täglichen Bedarfs" mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt. Praxisgemäss werden Waren der Klassen 32 als Massenartikel des täglichen Bedarfs nur unter Aufwendung einer geringen Aufmerksamkeit erworben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6; BVGer B-4104/2021, E. 4.1 – CAPRI-SUN / PRISUN).
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 "Sola" kommt in den Prüfungssprachen keine Bedeutung zu. Als Fantasiezeichen ist es somit weder direkt beschreibend noch üblich in Verbindung mit den strittigen Waren der Klasse 32. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
5. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchzeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: die angefochtene Marke übernimmt die Widerspruchsmarke fast identisch. Damit ist der markenrechtlich geforderte Zeichenabstand klar nicht eingehalten.
6. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit sowie der Warengleichheit bzw. starken Gleichartigkeit und der nur geringen Aufmerksamkeit der Abnehmer ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 104638 wird daher mit Ausnahme der Waren in Klasse 6 gutgeheissen und die angefochtene CH-Marke Nr. 828509 "Sola ((fig.))" für die als gleich respektive gleichartig beurteilten Waren 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. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (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. Ist die Partei nicht vertreten oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, spricht das IGE einen Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.– übersteigen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren betreffend die meisten der angefochtenen Waren durchgedrungen. Hingegen gilt es zu beachten, dass der Widerspruch betreffend die von den Getränken klar unterschiedliche Warenkategorie der *Getränkedosen* (Klasse 6) abgewiesen wird. Da die widerspruchsgegnerische Partei nicht vertreten ist, steht ihr keine Parteientschädigung zu. Das IGE erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine reduzierte Parteientschädigung von CHF 600.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Hälfte der Widerspruchsgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104638 wird teilweise gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen CH-Marke Nr. 828509 "Sola ((fig.))" wird für folgende Waren widerrufen:

32 alle beanspruchten Waren.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

4.

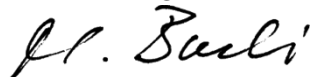
Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 (einschliesslich Ersatz der hälftigen Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 28. 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).