

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104248 in Sachen

Bürgermeister Franchise GmbH
Bevernstrasse 4
10997 Berlin
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte
Münstergasse 38
3011 Bern

CH-Marke Nr. 713897 - BURGERMEISTER

gegen

Bürgermeister Schweiz AG
Nägelihof 3
8001 Zürich

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Walder Wyss AG
Seefeldstrasse 123
Postfach
8034 Zürich

CH-Marke Nr. 818707 - BURGER MEISTER ((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. 818707 "BURGER MEISTER ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 14.08.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
 - 29 *Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten [Gelees]; Konfitüren; Kompotte; Eier; Milch; Käse; Butter; Joghurt; Milchprodukte; Speiseöle und -fette.*
 - 30 *Kaffee; Tee; Kakao; Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Teigwaren; Nudeln; Tapioka; Sago; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Schokolade; Eiscrème; Sorbets; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Würzmittel; Gewürze; konservierte Kräuter; Essig, Sossen und andere Würzmittel; Eis [gefrorenes Wasser]; Müsliriegel; Energieriegel auf Getreidebasis; Hamburger; Sandwiches; Pizzas.*
 - 32 *Biere; alkoholfreie Getränke; Mineralwässer (Getränke); kohlensäurehaltige Wässer; Fruchtgetränke; Fruchtsäfte; Sirupe und andere alkoholfreie Präparate für die Zubereitung von Getränken; Gemüsesäfte [Getränke]; Gemüsesmoothies; Smoothies.*
 - 39 *Lieferung von Nahrungsmitteln durch Restaurants.*
 - 43 *Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen.*
2. Am 13.11.2024 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. 713897 "BURGERMEISTER" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:
 - 29 *Pommes Frites, frittierte Kartoffelstangen; frittierte Kartoffelecken.*
 - 30 *Speiseeis; Pizzas.*
 - 43 *Beherbergung von Gästen.*
4. Mit Verfügung vom 18.11.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 20.02.2025 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.
6. Mit Verfügung vom 24.02.2025 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 26.05.2025 replizierte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 26.05.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 25.08.2025 duplizierte widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist.
10. Mit Verfügung vom 27.08.2025 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 09.06.2017 mit einer EU-Priorität vom 12.12.2016, die angefochtene Marke am 27.06.2024 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 widerspruchsgegnersische 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 widerspruchsgegnersische 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 12.03.2018 in Swissreg publizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 20.02.2025 abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegnersische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 20.02.2025. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegnersische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 20.02.2020 und dem 20.02.2025, 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:

Facebook Auszug "Burgermeister" 2020	Beilage 1
Facebook Auszug "Burgermeister" 2021	Beilage 2
Facebook Auszug "Burgermeister" 2022	Beilage 3
Eidesstattliche Erklärung von Cebraïl Karabelli, Gründer und Geschäftsführer der Widersprechenden	Beilage 4
Rechnung Nr. 2021-001 vom 3. Februar 2021	Beilage 5
Beitrag der "foodservice" vom 26.02.2024	Beilage 6
Tripadvisor- und Restaurant Guru-Reviews 2020 bis 2022	Beilage 7
Auszug Google Maps Eintrag Burgermeister Konstanzer Straße	Beilage 8
Fragebogen vom 07.08.2021 Burgermeister Schönhauser Allee	Beilage 9
Fragebogen vom 13.08.2021 Burgermeister Potsdamer Platz	Beilage 10

Fragebogen vom 15.08.2021 Burgermeister Skalitzer Strasse	Beilage 11
Fragebogen vom 17.08.2021 Burgermeister Oberbaumstrasse	Beilage 12
Fragebogen vom 08.09.2021 Burgermeister Potsdamer Platz	Beilage 13
Fragebogen vom 11.09.2021 Burgermeister Schönhauser Allee	Beilage 14
Fragebogen vom 11.09.2021 Burgermeister Joachimsthaler Strasse	Beilage 15
Fragebogen vom 12.09.2021 Burgermeister Oberbaumstrasse	Beilage 16
Fragebogen vom 18.09.2021 Burgermeister Skalitzer Strasse	Beilage 17
Augenschein von https://burgermeister.com/standorte/	Augenschein

6. Die widersprechende Partei führt in ihrer Replik insbesondere aus, dass sie mit den eingereichten Belegen beispielhaft den rechtserhaltenden Gebrauch für Pommes Frites glaubhaft mache. Die widersprechende Partei betreibe zurzeit 18 Burgermeister-Filialen über ganz Deutschland verteilt. In diesen würden Pommes Frites angeboten und beworben. Die gesamten Umsätze der Filialen würden sich in den relevanten Jahren 2020 bis 2022 auf über EUR 44 Mio belaufen. Allein im Jahre 2021 sei in den damals bestehenden sechs Filialen ein Umsatz von über EUR 12 Mio erzielt worden. Davon würde ein nicht geringer Anteil auf den Verkauf von Pommes Frites fallen. Aus den Beilagen 7 gehe zudem hervor, dass die verkauften Pommes Frites auf einem mit der Widerspruchsmarke bedruckten Einlegepapier bzw. mit Pommesgabeln serviert würden. Bei einer Take-Away Lieferung sei zudem die Kartonverpackung mit der Widerspruchsmarke bedruckt (Beilage 8).
7. Die widerspruchsgegnerische Partei geht demgegenüber u.a. davon aus, dass mit den eingereichten Belegen ein rechtserhaltender Gebrauch nicht glaubhaft gemacht sei. Einerseits könne die widersprechende Partei mit den Beweismitteln nicht zu belegen, wie viele Filialen sind in Deutschland in der massgebenden Gebrauchsdauer betrieben habe; es bleibe bei reinen Behauptungen. Andererseits könne einzig gestützt auf eine Rechnung zwischen einer Burgermeister Schlesi GmbH und einer Burgermeister Kotti GmbH noch nicht auf Umsatzanteile betreffend den Verkauf von Pommes Frites durch die widersprechende Partei geschlossen werden. Es fehle somit an einem ernsthaften Markengebrauch. Weiter könnten Abbildungen von Pommes Frites in Verbindung mit einem Einlegepapier keinen markenmässigen Gebrauch darstellen, da es sich bei Einlegepapier um eine reine Hilfsware handle.
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).

Ort des Gebrauchs

9. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1).
10. Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind. Es ist hervorzuheben, dass Deutschland diesen Staatsvertrag per 31.05.2022 gekündigt hat. Gemäss ständiger Rechtsprechung bleibt dieses Übereinkommen für jedes Widerspruchsverfahren künftig anwendbar, in welchem der Nichtgebrauch geltend gemacht wird, sofern die Prüfperiode für den Gebrauch vor dem effektiven Kündigungsdatum liegt. Daraus ergibt sich, dass nach dem 31.05.2022 datierte Beweismittel zum Gebrauch in Deutschland vom Institut nicht mehr berücksichtigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1).
11. Voraussetzung ist, dass es sich bei der widersprechenden Partei um einen deutschen oder schweizerischen Staatsangehörigen oder einen Angehörigen eines Drittstaates mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder in der Schweiz handelt, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in

- einem der Vertragsstaaten haben. Die Marke muss zudem in beiden Staaten geschützt sein (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1 und dort aufgeführte Rechtsprechung).
12. Aufgrund der bei der Widerspruchsmarke in Swissreg aufgeführten Adresse der widersprechenden Partei kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei der widersprechenden Partei um eine Gesellschaft mit Sitz bzw. einer Niederlassung in Deutschland handelt. Zwar hat die widersprechende Partei keine Kopie einer Markenregistrierung in Deutschland eingereicht. Sie macht in der Widerspruchsschrift hingegen eine deutsche Priorität vom 12.12.2016 geltend. Swissreg weist für die Widerspruchsmarke hingegen eine EU-Priorität vom 12.12.2016 aus (vgl. auch den als Widerspruchsbeilage 2 eingereichte Swissregauszug). Eine EU-Marke kann dabei wie eine internationale Registrierung mit Schutzausdehnung auf die Schweiz mit einer deutschen Markeneintragung betreffend der vom Bundesgericht verlangten Doppelregistrierung gleichgestellt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1 mit Verweis auf BVGer B-6253/2016, E. 7.4 – PROSEGUR / PROSEGUR).
 13. Ein Beleg, aus dem hervorgeht, dass diese EU-Marke, auf die sich der Prioritätsanspruch stützt, zur Zeit der Widerspruchseinreichung bzw. zum Entscheidzeitpunkt noch in Kraft ist, fehlt hingegen. Die widersprechende Partei trifft für die Feststellung dieses Sachverhalts trotz des Untersuchungsgrundsatzes (Art. 12 Abs. 1 VwVG) grundsätzlich eine Mitwirkungspflicht (Art. 13 VwVG; vgl. zur Mitwirkungspflicht der Parteien: Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.1). Das IGE führt in diesem Zusammenhang trotz der Untersuchungsmaxime keinerlei Beweiserhebungen durch. Denn diese Maxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen durch das IGE die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung der anderen Partei (wie in casu) nach sich ziehen würden (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.2 und Teil 6, Ziff. 6.7). Hingegen könnte argumentiert werden, dass es an der widerspruchsgegnерischen Partei gelegen wäre, das Bestehen dieser EU-Marke zu bestreiten.
 14. In casu kann hingegen offenbleiben, ob aufgrund der vorstehenden Ausführungen die Voraussetzungen für eine Anwendung des Übereinkommens zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz für die Berücksichtigung von Gebrauchshandlungen in Deutschland erfüllt sind. Dies, weil die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs am Erfordernis der Ernsthaftigkeit scheitert und zudem der Gebrauch einzig für nicht registrierte Waren bzw. Dienstleistungen dargetan wird.

Ernsthafter Gebrauch

15. 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).
16. 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 praxismässig 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.
17. 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). 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).
18. Aus den von der widersprechenden Partei eingereichten Gebrauchsbelegen können hingegen keine Rückschlüsse betreffend Umsatzzahlen für den behaupteten rechtserhaltenden Gebrauch der

Widerspruchsmarke für Pommes Frites gezogen werden (und auch nicht bezüglich der weiteren von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen). Zwar stellt Beleg Nr. 5 eine Rechnung dar. Diese bezieht sich aber offensichtlich auf eine Lieferung von Waren zwischen Konzern- bzw. Tochtergesellschaften der widersprechenden Partei und stellt somit kein taugliches Beweismittel für Verkäufe gegenüber Dritten dar. Im Übrigen geht aus dieser Rechnung einzig eine Lieferung von 50 Einheiten "Pommes vorfrittiert" à EUR 1,99 hervor. Eine einzelne Lieferung über einen Gesamtbetrag von EUR 99.50 für ein Massenprodukt wie Pommes Frites wäre denn auch klar ungenügend, um den Anforderungen an die Ernsthaftigkeit genügen zu können (vgl. diesbezüglich auch den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-6169/2020, E. 4.5.3 – ADVENTURIDGE / Adventure (fig.)).

19. Im Übrigen ergibt sich auch aus der eidesstattlichen Erklärung nichts anderes (Beilage 4). Gemäss Praxis des IGE kann sog. eidesstattlichen Erklärungen im Widerspruchsverfahren, isoliert betrachtet, keine erhöhte Beweiskraft zukommen, weil das schweizerische Verfahrensrecht dieses Beweismittel nicht kennt. Da es sich dabei jedoch um eines der wichtigsten Mittel handelt, um die Tragweite des Gebrauchs hinsichtlich Umfang und Zeitraum der Marke in Deutschland darzulegen und bei Falschaussagen mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen ist, kann die nach deutschem Recht abgegebene eidesstattliche Erklärung nach Auffassung des IGE in der Gesamtwürdigung, d.h. zusammen mit zusätzlich ins Recht gelegten, rechtsgenügenden Dokumenten, als Indiz für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs in Betracht gezogen werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2).
20. Zwar handelt es sich bei Beilage 4 um eine nach deutschem Recht abgegebene eidesstattliche Erklärung. Aus dieser können hingegen keine Rückschlüsse betreffend den unter der Widerspruchsmarke betreffend Pommes Frites erzielte Umsätze gezogen werden, da sich die aufgeführten Zahlen auf die Gesamtumsätze der einzelnen Filialen beziehen. Die von der widersprechenden Partei unter Verweis auf Beilage 6 (allgemeiner redaktioneller Beitrag betreffend die Marke "Pommes Freunde") vorgenommene Annahme, dass der Verkauf von Pommes Frites rund 10% des Umsatzes ausmache, genügen den Anforderungen an die Glaubhaftmachung der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs denn auch klar nicht. Das Gleiche gilt für die Fragebogen (Beilagen 9 bis 17). Aus diesen Fragebogen bzw. den darin abgebildeten Fotos von Kassenzetteln kann einzig entnommen, dass in der relevanten Zeitspanne sieben Portionen Chili Fries à EUR 4.50 und sieben Portionen Cheese Fries à EUR 3.70 gekauft wurden.
21. Weiter hat die widerspreche Partei 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. Betreffend die Facebookauszüge (Beilagen 1 bis 3) weist die widersprechende Partei nicht nach, wie hoch die Zugriffszahlen sind und ob überhaupt von der Schweiz bzw. Deutschland aus auf die entsprechenden Seiten zugegriffen wurde (vgl. betreffend die Registratur eines Domainnamens auch BVGer B-4552/2020, E. 2.8 – E*trade (fig.) / e trader (fig.); BVGer B-2910/2012, E. 9.1.1 – ARTELIER / ARTELIER). Die eingereichten neun Fragebogen (Beilagen 9 bis 17) können ebenfalls nicht als massgebende Werbemassnahme qualifiziert werden, zumal diese einzig neun Kunden betreffen und diesen Fragebogen kein Werbecharakter zukommt.
22. Es liegt mithin kein ernsthafter Markengebrauch vor.

Gebrauch in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen

23. 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).
24. Die widersprechende Partei macht in ihrer Widerspruchsschrift einen rechtserhaltenden Gebrauch betreffend *Pommes Frites* in Klasse 29 geltend. Aus den eingereichten Gebrauchsbelegen könnte hingegen einzig darauf geschlossen werden, dass die widersprechende Partei unter der Widerspruchsmarke Restaurants betreibt (vgl. insbesondere die Ausführungen in Ziff. 3 der Eidesstattlichen Erklärung Beilage 4]). Dass die widersprechende Partei in ihren Restaurants auch Pommes Frites anbietet, kann hingegen nicht mit dem Verkauf von vorgefertigten, aber noch nicht frittierten Pommes Frites in Klasse 29 gleichgesetzt werden.

25. Weiter gilt es zu bedenken, dass die Widerspruchsmarke in Klasse 43 einzig die Dienstleistung *Beherbergung von Gästen* beansprucht. Diese Beherbergungsdienstleistung ist hingegen klar von einer reinen *Verpflegungsdienstleistung* abzugrenzen.
26. Hat die widersprechende Partei den Gebrauch ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.6, mit weiteren Hinweisen).

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 nicht durchgedrungen. Es wurde ein zweifacher Schriftenwechsel durchgeführt. 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.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch Nr. 104248 wird abgewiesen.
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.
3.
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zu bezahlen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 22. Dezember 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).