

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104324 in Sachen

Gastrag AG
Steinenberg 14
4051 Basel

Widersprechende Partei

vertreten durch

BOHEST AG
Holbeinstrasse 36-38
4051 Basel

CH-Marke Nr. 410509 - MISTER WONG ((fig.))



gegen

Fisherman Switzerland GmbH
Wehntalerstr. 16
8105 Regensdorf

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 821649 - UNCLE WONG

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 Schweizer Marke Nr. 821649 - "UNCLE WONG" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 22.10.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:

Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Hauptgerichte, hauptsächlich bestehend aus Fleisch, Fisch, Geflügel oder Gemüse; Fertiggerichte aus Fleisch; Fischgerichte; Abgepackte Gerichte, überwiegend aus Meeresfrüchten; gefrorene vorverpackte Hauptgerichte, hauptsächlich bestehend aus Meeresfrüchten; Fleischextrakte; Chopsueys (Gemüsegerichte mit und ohne Fleisch); konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; konservierte Sojabohnen für Speisezwecke; verarbeitete Sojabohnen; Sojaburger-Plätzchen; Sojasteaks für Hamburger; eingelegter Ingwer; konservierter Ingwer; Sojachips; Snackmischungen aus Wasabi-Erbsen, verarbeiteten Nüssen, getrockneten Früchten oder Rosinen; Gallerten [Gelees], Konfitüren, Kompotte; Eier; Milch, Käse, Butter, Joghurt und andere Milchprodukte; Sojamilch; Speiseöle und -fette;

Klasse 30: Reis, Teigwaren und Nudeln; Fertigmahlzeiten, hauptsächlich aus Teigwaren oder Reis; Nudelfertiggerichte; Chinesische Nudelfertiggerichte; gefriergetrocknete Nudelgerichte; chinesische Reisnudeln; Fertiggerichte auf Reisbasis; gefriergetrocknete Reisgerichte; Chow Mein (Nudelgerichte); Udonnudelfertiggerichte; chinesische Dampfknödel; chinesische gefüllte Knödel; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Feingebäck; Knabbergeback; Schokolade; Eiscreme, Sorbets und andere Arten von Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Würzmittel, Gewürze, konservierte Kräuter; Essig, Sossen und andere Würzmittel; Verzehrfertiger Wasabi; Wasabipulver (japanischer Meerrettich); Sojasosse; Sojamilch (Würze); Ingwerpaste (Gewürz); Eis (gefrorenes Wasser); Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel;

Klasse 31: Frischer Ingwer; frisches Obst und Gemüse, frische Kräuter, frische Sojabohnen.

2. Am 03.01.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke teilweise, nämlich bezüglich der vorgenannten Waren Widerspruch.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 410509 "MISTER WONG ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 eingetragen ist:

Bewirtung und Verpflegung von Gästen, Franchising von gastronomischen Betrieben, nämlich technische, betriebswirtschaftliche und organisatorische Planung und Beratung bei der Gestaltung, dem Betrieb und der Ueberwachung von Restaurants für andere.

4. Mit Verfügung vom 08.01.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Da innert Frist von der widerspruchsgegnerischen Partei keine Stellungnahme eingereicht wurde, schloss das IGE mit Verfügung vom 24.02.2025 die Verfahrensinstruktion ab.
6. Am 16.12.2025 wurde die Widerspruchsmarke zufolge Fusion von der bisherigen Inhaberin Moonstar AG auf die Gastrag AG, Steinenberg 14, 4051 Basel, übertragen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechende Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der

Veröffentlichung der Eintragung beim IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2. Die Widerspruchsmarke wurde am 01.04.1993, die angefochtene Marke am 17.10.2024 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.
3. Die Widerspruchsmarke wurde am 16.12.2025 zufolge Fusion von der bisherigen Inhaberin Moonstar AG auf die Gastrag AG übertragen (vgl. I. Ziff. 6 hiavor). Dies wurde dem IGE vom Vertreter der widersprechenden Partei mit Schreiben vom 19.12.2025 mitgeteilt. Im Falle einer Übertragung der Widerspruchsmarke während des Verfahrens kann der Parteiwechsel ohne Zustimmung der Gegenpartei erfolgen (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 3.2.2.1, unter www.ige.ch). Die Gastrag AG tritt folglich vorliegend an die Stelle der bisherigen widersprechenden Partei.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

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

B. Vergleich der Waren 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, Ziff. 6.1.3).
3. Die angefochtene Marke ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:
Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Hauptgerichte, hauptsächlich bestehend aus Fleisch, Fisch,

Geflügel oder Gemüse; Fertiggerichte aus Fleisch; Fischgerichte; Abgepackte Gerichte, überwiegend aus Meeresfrüchten; gefrorene vorverpackte Hauptgerichte, hauptsächlich bestehend aus Meeresfrüchten; Fleischextrakte; Chopsueys (Gemüsegerichte mit und ohne Fleisch); konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; konservierte Sojabohnen für Speisezwecke; verarbeitete Sojabohnen; Sojaburger-Plätzchen; Sojasteaks für Hamburger; eingelegter Ingwer; konservierter Ingwer; Sojachips; Snackmischungen aus Wasabi-Erbesen, verarbeiteten Nüssen, getrockneten Früchten oder Rosinen; Gallerten [Gelees], Konfitüren, Kompotte; Eier; Milch, Käse, Butter, Joghurt und andere Milchprodukte; Sojamilch; Speiseöle und -fette;

Klasse 30: Reis, Teigwaren und Nudeln; Fertigmahlzeiten, hauptsächlich aus Teigwaren oder Reis; Nudelfertiggerichte; Chinesische Nudelfertiggerichte; gefriergetrocknete Nudelgerichte; chinesische Reismudeln; Fertiggerichte auf Reisbasis; gefriergetrocknete Reisgerichte; Chow Mein (Nudelgerichte); Udonnudelfertiggerichte; chinesische Dampfkügel; chinesische gefüllte Kügel; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Feingebäck; Knabbergebäck; Schokolade; Eiscreme, Sorbets und andere Arten von Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Würzmittel, Gewürze, konservierte Kräuter; Essig, Sossen und andere Würzmittel; Verzehrfertiger Wasabi; Wasabipulver (japanischer Meerrettich); Sojasosse; Sojamilch (Würze); Ingwerpaste (Gewürz); Eis (gefrorenes Wasser); Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel;

Klasse 31: Frischer Ingwer; frisches Obst und Gemüse, frische Kräuter, frische Sojabohnen.

4. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 eingetragen:
Bewirtung und Verpflegung von Gästen, Franchising von gastronomischen Betrieben, nämlich technische, betriebswirtschaftliche und organisatorische Planung und Beratung bei der Gestaltung, dem Betrieb und der Ueberwachung von Restaurants für andere.
5. Mit den Dienstleistungen «*Bewirtung und Verpflegung von Gästen*» beansprucht die Widerspruchsmarke Verpflegungsdienstleistungen, die heute nach dem Nizza-Abkommen der Klasse 43 zugeordnet werden.
6. Das Bundesverwaltungsgericht vertritt die Auffassung, dass zwischen Verpflegungsdienstleistungen und Lebensmitteln der Klassen 29 bis 31 grundsätzlich keine Gleichartigkeit besteht. Dies deshalb, weil die Hersteller solcher Lebensmittel diese in der Regel nicht als Verpflegungsdienstleistungen anbieten (vgl. Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-256/2020, E. 4.4 – *pasta ZARA [fig.] / ZARA*, einsehbar unter www.bvger.ch). Demgegenüber anerkennt das Bundesverwaltungsgericht eine Gleichartigkeit zwischen Verpflegungsdienstleistungen und Back- sowie Konditoreiwaren (vgl. BVGer B-5276/2022, E. 4.3.1.2 – *CAFFETINO / Cafettone*).
7. Zutreffend ist, dass Lebensmittel und Getränke hinsichtlich Art, Zweck und Verwendungsweise von Verpflegungsdienstleistungen abweichen. Die blosse Tatsache, dass Lebensmittel in Restaurants oder Bars verzehrt werden können, begründet für sich allein noch keinen relevanten Zusammenhang.
8. Die Rechtsprechung geht jedoch davon aus, dass einander ergänzende Produkte oder Dienstleistungen als gleichartig betrachtet werden können, sofern das Publikum annehmen kann, dass sie ein einheitliches Leistungspaket bilden (vgl. BVGer B-2630/2012, E. 5.1.1 – *LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS*; BVGer B-137/2009, E. 5.2.1 – *DIAPASON*). Lebensmittel und Getränke sind für die Verpflegung von Gästen notwendig – sogar unerlässlich –, was eine Grundlage dafür bildet, diese als komplementär anzusehen. Auch unter Berücksichtigung der Marktgepflogenheiten können bestimmte Lebensmittel und Getränke in denselben Betrieben angeboten werden, in denen Verpflegungsdienstleistungen erbracht werden – oder umgekehrt. So gibt es beispielsweise Betriebe, die Metzgereien oder Fischgeschäfte mit einem Restaurant kombinieren, oder Läden, die sowohl Verkaufsstellen als auch gastronomische Angebote bereitstellen (vgl. unter anderem: <https://luma-delikatessen.ch/fr/restaurants-et-point-de-vente/fr-williams-bt-berne/> [abgerufen am 05.12.2025]; <https://bouche-rit.ch/> [abgerufen am 05.12.2025]; <https://friskfisk.ch/fisch-restaurant-zuerich-niederdorf/> [abgerufen am 05.12.2025]; https://www.gabbani.com/de/home/?utm_source=chatgpt.com [abgerufen am 05.12.2025]; https://www.gabbani.com/en/gabbani-zurich/?utm_source=chatgpt.com, [abgerufen am 05.12.2025]; <https://www.saporiditalia.ch/de.html> [abgerufen am 10.12.2025]). Darüber hinaus können bestimmte Lebensmittel und Getränke von denselben oder wirtschaftlich verbundenen

Unternehmen hergestellt werden, die auch Verpflegungsdienstleistungen anbieten – oder umgekehrt. Folglich werden die massgeblichen Verkehrskreise annehmen, dass dieselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen hierfür verantwortlich sind, und daraus schliessen, dass diese Waren und Dienstleistungen ein einheitliches Leistungspaket bilden.

9. Die zuvor genannten Argumente sprechen somit für einen gewissen Gleichartigkeitsgrad der Mehrheit der vorliegend gegenübergestellten Waren und Dienstleistungen (vgl. in diesem Sinne auch: Entscheid des Europäischen Gerichtshofs [EuG] T-467/20, E. 127–132 – *ZARA / LE DELIZIA ZARA*, einsehbar unter <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=de>; EuG T-711/13 und T-716/13, E. 54–75 – *HARRY'S BAR / PUB CASINO Harrys RESTAURANG* [fig.]). Dies gilt umso mehr, als es sich bei einigen der angefochtenen Lebensmittel sogar um Fertiggerichte handelt. Es ist notorisch bekannt, dass zahlreiche Restaurants heutzutage auch Gerichte zum Mitnehmen (sog. «Take-away») anbieten.
10. Dies trifft jedoch auf die angefochtenen Waren «*Hefe, Backpulver*» der Klasse 30 nicht zu. Es handelt sich hierbei um Waren im Lebensmittelbereich, die aufgrund ihrer Beschaffenheit zwingend lediglich als Zutaten verwendet werden können. Während es sich beispielsweise beim den ebenfalls angefochtenen «*Salz*» etwa um Salzmischungen mit Kräutern o. Ä. handelt, die von Restaurationsbetrieben durchaus auch eigenständig angeboten werden, werden «*Hefe*» und «*Backpulver*» von Restaurationsbetrieben nicht als eigenständige Produkte zum Verkauf angeboten. Die Gleichartigkeit ist daher zu verneinen.
11. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit für sämtliche angefochtenen Waren mit Ausnahme von «*Hefe, Backpulver*» (Klasse 30) zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die kombinierte Wort-/ Bildmarke "MISTER WONG ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und die reine Wortmarke "UNCLE WONG" (angefochtene Marke) gegenüber.
3. Die Widerspruchsmarke besteht aus den Wortelelementen «MISTER WONG», die in stilisierten Grossbuchstaben ausgeführt und von einem etikettenhaften Banner eingerahmt sind. Über den Wortelelementen ist der Kopf und Oberkörper eines Mannes mit klischeierten asiatischen Zügen und einer Kochmütze abgebildet. Das Widerspruchszeichen wurde ohne Farbanspruch im Markenregister eingetragen. Die angefochtene Marke besteht ihrerseits aus den Wortelelementen «UNCLE WONG», die ebenfalls in Grossbuchstaben geschrieben sind.
4. 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).
5. 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.]*).

6. Die sich gegenüberstehenden Zeichen weisen denselben Aufbau auf: Sie bestehen jeweils aus einem zum englischen Grundwortschatz gehörenden Substantiv – MISTER (bedeutet «Mann, Herr» sowie auch «Meister» oder «Chef», vgl. Wörterbuch PONS, unter <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung-2/englisch-deutsch/Mister>; vgl. zudem Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 3. Auflage, Stuttgart 2009, Suchabfragen vom 08.12.2025) bzw. UNCLE (im Deutschen u.a. mit «Onkel» übersetzt, vgl. Wörterbuch PONS, unter <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung-2/englisch-deutsch/uncle>; vgl. zudem Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 3. Auflage, Stuttgart 2009, Suchabfragen vom 08.12.2025) – gefolgt von der Bezeichnung «WONG». Letztere verfügt über keinen erkennbaren eigenständigen Sinngehalt. Aufgrund der vorangestellten Wortelemente «MISTER» (bei der Widerspruchsmarke) bzw. «UNCLE» (bei der angefochtenen Marke) wird «WONG» von den massgeblichen Abnehmern jedoch ohne Weiteres als Nachname (der in der Schweiz im Übrigen 446 Mal vorkommt, unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/namen-schweiz.assetdetail.32208756.html>, abgerufen am 10.12.2025) wahrgenommen. Dieses Verständnis wird zudem durch die Abbildung eines Mannes mit klischierten asiatischen Zügen in der Widerspruchsmarke noch verstärkt (vgl. III. C. Ziff. 3 hiervor). Die Bezeichnung «WONG» bleibt im angefochtenen Zeichen sowohl visuell, klanglich als auch semantisch deutlich wahrnehmbar. Sie wird in keinem der beiden Konfliktzeichen offensichtlich durch die unterschiedlichen Zusätze in ihrem Sinn verändert.
7. Aus diesen Gründen weisen die Vergleichszeichen hinsichtlich des unterscheidungskräftigen zentralen Elements «WONG» visuelle, phonetische und semantische Ähnlichkeiten auf. Sie unterscheiden sich jedoch darin, dass das dem gemeinsamen Element «WONG» vorangestellte Substantiv abweicht (MISTER vs. UNCLE) und dass die Widerspruchsmarke zusätzlich grafische Elemente enthält.
8. Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (vgl. BVGer B-6628/2019, E. 2.3.1 – *Polospieler [fig.] / U.S.A. POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 [fig.]*).
9. Wird eine ältere Marke oder eines ihrer kennzeichnungskräftigen Elemente, wie vorliegend, in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element erscheint (vgl. BVGer B-4612/2019, E. 6.1 – *HANA / Hanalytics [fig.]*, BVGer B-6432/2019, E. 5.1 – *Giardino / giardino [fig.]*; Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Letzteres trifft vorliegend offensichtlich nicht zu: Die Vergleichszeichen sind ähnlich aufgebaut – ein titulierendes, englisches Substantiv, gefolgt von einem gemeinsamen Nachnamen, nämlich «WONG». Sie unterscheiden sich durch die unterschiedlichen Substantive (MISTER vs. UNCLE) sowie durch die Beifügung des Bildelements in der Widerspruchsmarke. Auch wenn das grafische Element der Widerspruchsmarke als selbstständiges Zeichenelement wahrgenommen wird, vermag es weder den Sinngehalt des Zeichens zu beeinflussen noch das kennzeichnungskräftige Wortelement «WONG» (Nachname) in den Hintergrund zu drängen. Letzteres wird als selbstständiges Zeichenelement wahrgenommen und dient dem Publikum im mündlichen Geschäftsverkehr als Orientierungspunkt. Die gemeinsame Bezeichnung «WONG» wird in keiner der beiden Konfliktzeichen durch die jeweils vorangestellten Substantive MISTER bzw. UNCLE offensichtlich in ihrem Sinn verändert.
10. Aufgrund der Übereinstimmung der Zeichen im zentralen Wortelement «WONG» und des identischen Zeichenaufbaus ist die Zeichenähnlichkeit ohne weiteres 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 Vergleichswaren und -dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben 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 (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Die hier massgeblichen Lebensmittelwaren der Klassen 29, 30 und 31 richten sich a priori an den Endverbraucher. Als Massenartikel des täglichen Bedarfs ist beim Kauf dieser Waren von einer geringen Aufmerksamkeit des Publikums auszugehen (BGer in sic! 2002, 522, E. 2.3 – *Activia / Acteva*; BVGer B-5557/2011, E. 7 – [fig.] / [fig.]; BVGer B-5061/2019, E. 3.2 – *POPPIT'S / POPCHIPS*). Bei den Verpflegungsdienstleistungen handelt es sich gemäss Rechtsprechung um Dienstleistungen, die der Konsument regelmässig in Anspruch nimmt, weshalb ebenfalls von einem eher geringen Aufmerksamkeitsgrad auszugehen ist (vgl. BVGer B-4772/2012, E. 3 – *Mc [fig.] / MC2 [fig.]*, BVGer B-6099/2013, E. 3.2 – *CARPE DIEM / carpe noctem*).
 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 «MISTER WONG ((fig.))» kann in den Bedeutungen «Herr Wong», «Meister Wong» sowie «Chef Wong» in Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden (vgl. zum Bedeutungsgehalt III. C. Ziff. 5 hiavor). Diese Begriffsbezeichnung beschreibt weder den Anbieter der beanspruchten Dienstleistungen der Art nach, noch stellt sie einen Qualitätshinweis oder eine reklamehafte Anpreisung dar. Ferner ist nicht erkennbar, dass «MISTER WONG» im Geschäftsverkehr allgemein oder im Zusammenhang mit den hier massgeblichen Dienstleistungen üblicherweise verwendet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1, 4.4). Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
 5. Das normal unterscheidungskräftige, zentrale Zeichenelement «WONG» der Widerspruchsmarke wird integral in die angefochtene Marke übernommen und ist auch bei dieser ein klar erkennbares, selbständig kennzeichnendes Element. Die jüngere Marke unterscheidet sich vom unterscheidungskräftigen Kernelement «WONG» der Widerspruchsmarke nur durch das Hinzufügen des Elements «UNCLE» anstelle des Begriffs «MISTER» sowie durch das Fehlen der grafischen Ausgestaltung. Es kann keine Rede davon sein, dass das übernommene Zeichenelement «WONG» vorliegend derart mit dem in der jüngeren Marke enthaltenen weiteren Begriff verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbständiges Element erscheint (vgl. auch BVGer B-1403/2017, E. 5 in fine – *REALNATURE Pure quality for dogs WILDERNESS [fig.] / WOLF OF WILDERNESS*; Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Eine Verschmelzung zu einem Begriff mit neuem, eigenständigem Sinngehalt liegt deshalb nicht vor, zumal auch das zusätzliche Wortelement «UNCLE» dem Wort «WONG» keine andere Bedeutung verleiht (vgl. III. C. Ziff. 6 hiavor). Es besteht somit eine offensichtliche Übereinstimmung der Vergleichszeichen im zentralen, besonders prägenden Zeichenelement «WONG», das an der gleichen Zeichenstelle platziert ist.
 6. In Anbetracht der festgestellten, ausgeprägten Ähnlichkeit im Klang- und Schriftbild sowie im Sinngehalt ist der erforderliche Zeichenabstand zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke nicht gewahrt und die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Dies gilt umso mehr unter der Berücksichtigung, dass die massgebenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30, 31 und 43 in der Regel mit einer reduzierten Aufmerksamkeit nachgefragt bzw. in Anspruch genommen werden. Falls das Publikum –

insbesondere aufgrund des Umstands, dass die jüngere Marke anstelle der Bezeichnung «MISTER» den Begriff «UNCLE» enthält und zudem über keine Grafik verfügt – die Vergleichszeichen auseinander zu halten vermag, besteht in Anbetracht der Übereinstimmung im einzigen kennzeichnungskräftigen und selbständig wahrgenommenen Element «WONG» und in Anbetracht der Waren- und Dienstleistungsnähe dennoch die Gefahr, dass es falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. «mittelbare Verwechslungsgefahr»; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).

7. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104324 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 821649 – "UNCLE WONG" für die als gleichartig beurteilten angefochtenen Waren der Klasse 30, nämlich «*Reis, Teigwaren und Nudeln; Fertigmahlzeiten, hauptsächlich aus Teigwaren oder Reis; Nudelfertiggerichte; Chinesische Nudelfertiggerichte; gefriergetrocknete Nudelgerichte; chinesische Reisnudeln; Fertiggerichte auf Reiskbasis; gefriergetrocknete Reisgerichte; Chow Mein (Nudelgerichte); Udonnudelfertiggerichte; chinesische Dampfknoedel; chinesische gefüllte Knoedel; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Feingebäck; Knabbergebäck; Schokolade; Eiscreme, Sorbets und andere Arten von Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Salz, Würzmittel, Gewürze, konservierte Kräuter; Essig, Sossen und andere Würzmittel; Verzehrfertiger Wasabi; Wasabipulver (japanischer Meerrettich); Sojasosse; Sojamilch (Würze); Ingwerpaste (Gewürz); Eis (gefrorenes Wasser); Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel*» sowie für sämtliche Waren der Klasse 29 und alle angefochtenen Waren der Klassen 31 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 praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren für die überwiegende Mehrheit der angefochtenen Waren durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt, weshalb der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zuzusprechen ist. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 2'000.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104324 wird teilweise gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 821649 - "UNCLE WONG" wird für folgende Waren widerrufen:

Klasse 29: Sämtliche Waren.

Klasse 30: Reis, Teigwaren und Nudeln; Fertigmahlzeiten, hauptsächlich aus Teigwaren oder Reis; Nudelfertiggerichte; Chinesische Nudelfertiggerichte; gefriergetrocknete Nudelgerichte; chinesische Reismudeln; Fertiggerichte auf Reisbasis; gefriergetrocknete Reisgerichte; Chow Mein (Nudelgerichte); Udonnudelfertiggerichte; chinesische Dampfknödel; chinesische gefüllte Knödel; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Feingebäck; Knabbergebäck; Schokolade; Eiscreme, Sorbets und andere Arten von Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Salz, Würzmittel, Gewürze, konservierte Kräuter; Essig, Sossen und andere Würzmittel; Verzehrbarer Wasabi; Wasabipulver (japanischer Meerrettich); Sojasosse; Sojamilch (Würze); Ingwerpaste (Gewürz); Eis (gefrorenes Wasser); Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel.

Klasse 31: Frischer Ingwer; frisches Obst und Gemüse, frische Kräuter, frische Sojabohnen.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

4.

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

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 7. Januar 2026

Freundliche Grüsse



Mara Stocker-Mosset

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).