

Entscheid in den Widerspruchsverfahren Nr. 104625 und Nr. 104631 in Sachen

SOREMARTEC S.A.
16, route de Trèves
2633 Senningerberg
LU-Luxemburg

Widersprechende Partei

vertreten durch

BKS Rechtsanwälte AG
Thunstrasse 63
Postfach 371
3000 Bern 6

IR-Marke Nr. 1449613 – BUTTERFINGER

IR-Marke Nr. 1777468 – BUTTERFINGER BB'S

gegen

Übermorgen Getränke-Trendprodukte Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Luftschifftring 7-9
68782 Brühl
DE-Deutschland

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Dr. Karen Schobloch, schobloch & seitz
Kirchgasse 40
8001 Zürich

CH-Marke Nr. 829753 - Butterfinger

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. 829753 - "Butterfinger" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 23.04.2025 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 30: Kakao und Kakaoerzeugnisse; Schokolade, Schokoladewaren, nichtmedizinische Konditorwaren und Zuckerwaren; Zucker; Mehl, Erzeugnisse aus Getreide und/oder Reis und/oder Mehl für die menschliche Ernährung; feine Backwaren, insbesondere Kekse, Waffeln, Biskuits, Kuchen und Plätzchen; Zucker, Getreide oder Getreidezubereitungen, Teigwaren, feinen Backwaren, Brot, Brötchen; Süsswaren [Bonbons], Schokoriegel und Kaugummi.

2. Am 06.06.2025 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. 1449613 - "BUTTERFINGER" (Widerspruchsverfahren Nr. 104625; nachfolgend Widerspruchsmarke 1) sowie auf ihre internationale Registrierung Nr. 1777468 - "BUTTERFINGER BB'S" (Widerspruchsverfahren Nr. 104631; nachfolgend Widerspruchsmarke 2).
4. Die Widerspruchsmarken sind in der Schweiz für folgende Waren geschützt:

Widerspruchsmarke 1

Klasse 30: Pâtisseries et confiseries; biscuits; gâteaux; chocolat et produits à base de chocolat; en-cas à base de céréales; glaces alimentaires; tous les produits précités contenant du beurre de cacahuète.

Widerspruchsmarke 2

Klasse 30: Pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées; sorbets et autres crèmes glacées comestibles; confiseries au chocolat; produits à boire à base de cacao; tous les produits précités contenant du beurre de cacahuète.

5. Mit Verfügung vom 17.06.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
6. Bezüglich des Widerspruchsverfahrens Nr. 104625 ersuchte die widerspruchsgegnerische Partei mit Schreiben vom 11.07.2025 fristgerecht um Erstreckung der Frist zur Einreichung der Stellungnahme. Die Frist wurde zweimal erstreckt, zuletzt bis zum 18.09.2025. Mit Schreiben vom 04.09.2025 ersuchte die widerspruchsgegnerische Partei um Sistierung des Widerspruchsverfahrens unter anderem mit der Begründung, dass sie gegen eine andere Marke der widersprechenden Partei einen Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs eingereicht habe; zudem werde am 29.09.2025 eine Verhandlung an einem ausländischen Gericht stattfinden, bei der die Parteien über eine Gesamtlösung, die alle Länder betreffe, verhandeln würden. Nachdem die widerspruchsgegnerische Partei dem IGE am 16.09.2025 mitgeteilt hatte, dass sie mit einer Sistierung des Verfahrens nicht einverstanden sei, und weil vorliegend keine Gründe für eine Sistierung von Amtes wegen festgestellt werden konnten, wies das IGE den Sistierungsantrag der widerspruchsgegnerischen Partei mit Verfügung vom 22.09.2025 ab und gewährte der widerspruchsgegnerischen Partei eine letzte Frist von zehn Tagen zur Einreichung einer Stellungnahme. Mit Eingabe vom 03.10.2025 teilte die widerspruchsgegnerische Partei dem IGE mit, dass sie auf eine Stellungnahme verzichte, worauf das Instruktionsverfahren mit Verfügung vom 06.10.2025 geschlossen wurde.
7. Im parallel geführten Widerspruchsverfahren Nr. 104631 wurde die Verfahrensinstruktion, nachdem sich die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist nicht zum Widerspruch hatte vernehmen lassen, mit Verfügung vom 30.07.2025 abgeschlossen.

8. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Vereinigung der Verfahren

In den Widerspruchsverfahren Nr. 104625 und Nr. 104631 stehen sich die gleichen Parteien gegenüber. Die Widersprüche richten sich gegen dieselbe Marke und die beiden Widerspruchsmarken sind äusserst ähnlich resp. stimmen in den hier wesentlichen Bestandteilen überein und werden (soweit hier interessierend) in denselben Klassen für gleiche resp. äusserst ähnliche Waren beansprucht. Der zu beurteilende Sachverhalt und auch die sich stellenden Rechtsfragen sind somit bei den beiden Widersprüchen gleich resp. sehr ähnlich, so dass sich aus prozessökonomischen Gründen eine Vereinigung der Verfahren aufdrängt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 4.1, unter www.ige.ch sowie Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-38, 39, 40/2011, E. 1.1 – *IKB / ICB (fig.)*, *ICB*, *ICB BANKING*, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>).

III. Sachentscheidvoraussetzungen

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).

Die Widerspruchsmarke 1 wurde am 20.12.2018, unter Beanspruchung einer Benelux-Priorität vom 29.06.2018 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), im internationalen Register eingetragen. Die Widerspruchsmarke 2 wurde am 29.01.2024, unter Beanspruchung einer Benelux-Priorität vom 30.08.2023, international registriert. Die angefochtene Marke wurde am 17.02.2025 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marken 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 Widerspruchsgebühren wurden 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. 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:

Klasse 30: Kakao und Kakaoerzeugnisse; Schokolade, Schokoladewaren, nichtmedizinische Konditorwaren und Zuckerwaren; Zucker; Mehl, Erzeugnisse aus Getreide und/oder Reis und/oder Mehl für die menschliche Ernährung; feine Backwaren, insbesondere Kekse, Waffeln, Biskuits, Kuchen und Plätzchen; Zucker, Getreide oder Getreidezubereitungen, Teigwaren, feinen Backwaren, Brot, Brötchen; Süsswaren [Bonbons], Schokoriegel und Kaugummi.

3. Die Widerspruchsmarken geniessen Schutz für folgende Waren:

Widerspruchsmarke 1

Klasse 30: Pâtisseries et confiseries; biscuits; gâteaux; chocolat et produits à base de chocolat; en-cas à base de céréales; glaces alimentaires; tous les produits précités contenant du beurre de cacahuète;

Widerspruchsmarke 2

Klasse 30: Pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées; sorbets et autres crèmes glacées comestibles; confiseries au chocolat; produits à boire à base de cacao; tous les produits précités contenant du beurre de cacahuète.

4. Sämtliche Vergleichsmarken werden für Waren der Klasse 30 beansprucht. Die angefochtenen Ware "Schokolade" wird, in französischer Formulierung, auch für die beiden Widerspruchsmarken beansprucht. Die angefochtenen "Schokoladewaren" finden sich auch im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke 1 ("produits à base de chocolat"). Im Umfang der vorgenannten Waren besteht somit Warengleichheit. Gleiches gilt bezüglich der angefochtenen "feine Backwaren, insbesondere Kekse, Waffeln, Biskuits, Kuchen und Plätzchen" resp. "feinen Backwaren", welche den "Pâtisseries" der Widerspruchsmarken entsprechen, sowie bezüglich der angefochtenen "nichtmedizinische Konditorwaren", bei welchen es sich um das deutsche Pendant zu den "confiseries" der Widerspruchsmarken handelt. An der Gleichheit der vorgenannten angefochtenen Waren vermag auch der Umstand, dass der Schutz der beiden Widerspruchsmarken auf Waren, welche Erdnussbutter enthalten ("[...] produits [...] contenant du beurre de cacahuète"), beschränkt ist, nichts zu ändern: Soweit mit den angefochtenen Oberbegriffen der jüngeren Marke ebenfalls Waren, welche Erdnussbutter enthalten, beansprucht werden, besteht selbstredend Warengleichheit. Soweit die widerspruchsgegnерische Partei mit ihren Oberbegriffen Schutz für andere Waren derselben Oberbegriffe beansprucht, ist aufgrund der Berührungspunkte hinsichtlich der Zweckbestimmung, des erforderlichen herstellungstechnischen Know-hows und der Vertriebskanäle jedenfalls von einer hohen Gleichartigkeit auszugehen (vgl. hierzu auch BVGer B-1778/2019, B-1786/2019, E. 5.3.2 mit Hinweisen – *PYRAT / thePirate.com (fig.)*, *tP thePirate.com (fig.)*).
5. Die "produits à base de chocolat" der Widerspruchsmarke 1 umfassen auch die angefochtenen "Schokoriegel", womit auch hier Warengleichheit besteht. Die angefochtenen "Kakao und Kakaoerzeugnisse" sind, soweit es sich um Kakao-Getränke handelt, den Waren "produits à boire à base de cacao" der Widerspruchsmarke 2 gleichzusetzen, im Übrigen mit Letzteren aber jedenfalls stark gleichartig.
6. Die widerspruchsgegnерische Ware "Kaugummi" gilt als Süssware bzw. Zuckerware und fällt damit unter den Oberbegriff der Konfiseriewaren ("confiseries") der Widerspruchsmarken (vgl. zur Definition von Kaugummi auch WIKIPEDIA Online-Enzyklopädie, unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Kaugummi>, besucht am 27.01.2026). Dementsprechend finden sich auch Unternehmen, die in ihren Produktionsanlagen

sowohl Schokolade als auch Kaugummi produzieren (vgl. bspw. <https://zahnfreundlich.ch/industrie-chocolat-frey-chewing-gum/> , besucht am 27.01.2026). Ebenfalls unter die "confiseries" der Widerspruchsmarken fallen selbstredend die angefochtenen "Zuckerwaren; Süsswaren [Bonbons]". Auch insoweit ist somit die Gleichheit resp. starke Gleichartigkeit der Vergleichswaren erstellt.

7. Zwischen den Snacks bzw. Zwischenmahlzeiten ("en-cas à base de céréales") der Widerspruchsmarke 1 und den angefochtenen "Erzeugnisse aus Getreide und/oder Reis und/oder Mehl für die menschliche Ernährung; Getreidezubereitungen, Brot, Brötchen", die durchwegs als Zwischenmahlzeit konsumiert werden können, besteht (soweit Letztere ebenfalls aus Getreide hergestellt sind und Erdnussbutter enthalten) Warengleichheit, soweit sie nicht auf Getreidebasis hergestellt sind/keine Erdnussbutter enthalten, aufgrund der Übereinstimmungen im Zweck, dem erforderlichen herstellungstechnischen Know-how und den üblichen Verkaufsstellen, jedenfalls aber starke Gleichartigkeit. Letzteres gilt auch bezüglich der angefochtenen "Teigwaren", unter welche auch Fertiggerichte aus Teigwaren fallen, welche direkt als (Zwischen-)Mahlzeit konsumiert werden können und dementsprechend demselben Zweck dienen.
8. Bei den verbleibenden angefochtenen Waren "Zucker; Mehl; Zucker, Getreide" handelt es sich nicht um Lebensmittel, welche direkt als eigentliche Mahlzeiten konsumiert werden, sondern um Produkte, die der Herstellung resp. dem Verfeinern von Mahlzeiten und Getränken dienen. Sie sind somit gleichartig mit den Waren "chocolat et produits à base de chocolat" (Widerspruchsmarke 1) resp. "chocolat" (Widerspruchsmarke 2), unter welche auch Zutaten zum Kochen resp. Backzutaten wie beispielsweise Schokoladenpulver fallen (vgl. z.B. <https://www.cailler.ch/de/produkte/cailler-cuisine-schokoladenpulver> , besucht am 27.01.2026). Die Vergleichswaren dienen dem gleichen Zweck und werden in den gleichen Vertriebsstätten (resp. Geschäfts-Rayons) gekauft. Sie sind somit stark gleichartig.
9. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen die reinen Wortmarken "BUTTERFINGER" (Widerspruchsmarke 1) und "BUTTERFINGER BB'S" (Widerspruchsmarke 2) der reinen Wortmarke "Butterfinger" (angefochtene Marke) gegenüber.
3. Die sich gegenüberstehenden Zeichen präsentieren sich wie folgt:

Widerspruchsmarke 1	Widerspruchsmarke 2	Angefochtene Marke
BUTTERFINGER	BUTTERFINGER BB'S	Butterfinger

4. Da 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.]*).

Der Umstand, dass die Widerspruchsmarken ausschliesslich in Grossbuchstaben ausgeführt sind, die angefochtene Marke demgegenüber in Gross- und Kleinbuchstaben, fällt gemäss Rechtsprechung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht, weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (vgl. BVGer B-4728/2014, E. 5.3.1 – *WINSTON / Wilson*, BVGer B-953/2013, E. 2.3 – *CIZELLO / SCIELO* und zuletzt BVGer B-4246/2022, E. 5.5 – *You See Augenlaser (fig.) / EYE SEE YOU AUGENLASER (fig.)* mit Hinweisen).

Die integrale Übernahme der Widerspruchsmarke 1 resp. des grösstmässig dominierenden Begriffs "BUTTERFINGER" der Widerspruchsmarke 2 führt unweigerlich zu einer Ähnlichkeit der angefochtenen Marke auf der klang- und schriftbildlichen Ebene, welche durch den Umstand, dass der Begriff in der Widerspruchsmarke 2 am besonders kennzeichnenden Zeichenanfang positioniert ist (vgl. hierzu BGE 122 III 388, E. 5a – *Kamillosan / Kamillan, Kamillon*), noch zusätzlich verstärkt wird.

5. 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 mit Hinweisen).

Der in den Vergleichszeichen identisch vorhandene Begriff "BUTTERFINGER" setzt sich aus den beiden Begriffen "BUTTER" und "FINGER" zusammen, welche im Deutschen und Englischen über die gleiche Bedeutung verfügen und zum jeweiligen Grundwortschatz gehören; das Zeichen wird somit vom Publikum in der Schweiz im Sinne von "Finger aus Butter" verstanden. Im Englischen wird "BUTTERFINGER" zudem als umgangssprachliche Bezeichnung für eine tollpatschige Person verwendet (vgl. PONS Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch, unter <https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Butterfinger?q=butterfinger>, besucht am 27.01.2026). Letztere Bedeutung wird hingegen einer Mehrheit der hier massgeblichen Durchschnittsabnehmer nicht geläufig sein. Die in der Widerspruchsmarke 2 zusätzlich enthaltene Bezeichnung "BB'S" verfügt in Zusammenhang mit den hier massgeblichen Waren der Klasse 30 über keinen erkennbaren Sinngehalt (vgl. zu den diversen Bedeutungen des Doppel-B auch WIKIPEDIA Online-Enzyklopädie, unter <https://de.wikipedia.org/wiki/BB>, besucht am 27.01.2026). Die wie ein blosser Zusatz wirkende Buchstabenfolge vermag weder den Gesamteindruck des Zeichens auf der semantischen Ebene zu beeinflussen noch führt sie dazu, dass der Begriff "BUTTERFINGER" nicht als selbständig kennzeichnendes Element wahrgenommen wird. Mit dem beiderseits erkennbaren Hinweis auf einen "Finger aus Butter" verfügen die Vergleichszeichen zweifellos auch über eine Übereinstimmung im Sinngehalt.

6. Somit ist die Zeichenähnlichkeit sowohl im Klang- und Schriftbild als auch auf der sinngehaltlichen Ebene 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). Bei den hier massgeblichen Waren der Klasse 30 handelt es sich um Lebensmittel und damit um Massenartikel des täglichen Bedarfs, bei denen gemäss Rechtsprechung von einer geringen Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. BGer in sic! 2002, 522, E. 2.3 – *Activia / Acteva*, BGE 126 III 315, E. 6b – *RIVELLA / apiella*, BVGer B-5061/2019, E. 3.2 – *POPPIT'S / POPCHIPS* mit Hinweisen).

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).

Den Widerspruchsmarken "BUTTERFINGER" und "BUTTERFINGER BB'S" kann in Verbindung mit den strittigen Waren kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Insbesondere beschreibt der (telquel in die jüngere Marke übernommene) Begriff "BUTTERFINGER" in der Bedeutung von "Tollpatsch/tollpatschige Person" resp. "Finger aus Butter" (vgl. zum Bedeutungsgehalt III. C. Ziff. 5 hiavor) weder die Eigenschaften, die Art oder Zweckbestimmung der beanspruchten Waren noch den Anbieter der Art nach. Insbesondere ist der Begriff im Sinne von "Finger aus Butter" auch nicht unmittelbar beschreibend hinsichtlich der Form oder Art der beanspruchten Gebäcke. Es gibt kein Gebäck oder Konditoreiprodukt, welches so genannt wird. Auch wird eine längliche Form bei einem Gebäck nicht typischerweise mit "Finger" umschrieben. Die Angabe beschreibt weder Elemente, die im betroffenen Warenbereich üblich sind noch wird damit auf verwendungsmässige Vorteile hingewiesen (vgl. hierzu auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.2.7.3). Zudem stellt der Begriff "BUTTERFINGER" keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.3). Die Widerspruchsmarken sind daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weisen einen normalen Schutzzumfang auf.

4. Die Vergleichszeichen werden mehrheitlich für gleiche und im Übrigen stark gleichartige Waren beansprucht (vgl. III. B. Ziff. 4 ff. hiavor), weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warennähe ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker von den Widerspruchsmarken abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die vollständige, unveränderte Übernahme einer älteren Marke (Widerspruchsmarke 1) resp. einer ihrer kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element wahrgenommenen Bestandteile (Widerspruchsmarke 2), ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass die übernommene Widerspruchsmarke (bzw. das übernommene Element) schwach ist und mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft keine der aufgezeigten Ausnahmekonstellationen zu. Die angefochtene Marke erschöpft sich in der vollständigen Übernahme der Widerspruchsmarke 1 resp. des in der Widerspruchsmarke 2 als selbständig und selbständig kennzeichnendes Element enthaltenen Begriffs "BUTTERFINGER". In Anbetracht der festgestellten Gleichheit resp. hochgradigen Gleichartigkeit der angefochtenen Waren sowie der geringen Aufmerksamkeit der Abnehmer besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen. Der erforderliche Abstand der jüngeren Marke zu den normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarken ist offensichtlich nicht gewahrt und eine Verwechslungsgefahr ohne weiteres zu bejahen. Soweit das Publikum, aufgrund der in der Widerspruchsmarke 2 zusätzlich enthaltenen Bezeichnung "BB'S", Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der Warennähe 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). Bei diesem Ausgang des Verfahrens kann die Frage, ob die Widerspruchsmarken, wie von der widersprechenden Partei vorgebracht, über einen hohen Bekanntheitsgrad und einen entsprechend erweiterten Schutzzumfang verfügen, offenbleiben.

5. Der Widerspruch in den vereinigten Verfahren Nr. 104625 und Nr. 104631 wird daher gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 829753 "Butterfinger" widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühren verbleiben 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). 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).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Die widersprechende Partei erhob gegen dieselbe Marke, in einer einzigen Widerspruchsschrift, Widerspruch gestützt auf zwei verschiedene Marken und machte damit zwei Widerspruchsverfahren anhängig, nämlich die Verfahren Nr. 104625 und Nr. 104631. Die Widersprüche richten sich gegen dieselbe Marke und die beiden Widerspruchsmarken sind äusserst ähnlich resp. stimmen in den wesentlichen Bestandteilen überein. Aus den Akten ist somit nicht ersichtlich, dass der widersprechenden Partei aus dem Umstand, dass sie zwei Verfahren anhängig machte, ein doppelter Aufwand erwachsen ist. Es scheint daher gerechtfertigt, ihr lediglich eine einfache Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zuzusprechen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchsgebühren von insgesamt CHF 1'600.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird somit auf CHF 2'800.00 (inklusive Widerspruchsgebühren) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die Widerspruchsverfahren Nr. 104625 und Nr. 104631 werden in einem Verfahren vereinigt.
2.
Der Widerspruch in den vereinigten Verfahren Nr. 104625 und Nr. 104631 wird gutgeheissen.
3.
Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 829753 - "Butterfinger" wird widerrufen.
4.
Die Widerspruchsgebühren von CHF 1'600.00 verbleiben dem IGE.
5.
Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'800.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühren) zu bezahlen.
6.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 30. Januar 2026

Freundliche Grüsse



Roland Hutmacher

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).