

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104830 in Sachen

McDonald's International Property Company, Ltd.
110 N. Carpenter Street
Chicago, Illinois 60607
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG
Postfach
8027 Zürich

CH-Marke Nr. 639435 - Mc

gegen

Hüseyin Tas
Erlenmattstrasse 12
4058 Basel

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 832421 - Mac'n'Cheesy

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. 832421 - "Mac'n'Cheesy" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 19.06.2025 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten [Gelees], Konfitüren, Kompotte; Eier; Milch, Butter, Joghurt; Speiseöle und -fette;

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis, Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Schokolade; Eiscrème, Sorbets und andere Arten von Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Würzmittel, Gewürze, konservierte Kräuter; Essig und andere Würzmittel; Eis (gefrorenes Wasser);

Klasse 43: Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen.

2. Am 15.09.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 639435 "Mc" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 29: Verpflegung hergestellt aus Fleisch, Schweinefleisch, Fisch und Geflügelprodukten; konserviertes und gekochtes Obst und Gemüse, Eier, Käse, Milch, Milchprodukte, Pickles, Desserts;

Klasse 30: Essbare Sandwiches, Fleisch-Sandwiches, Schweinefleisch-Sandwiches, Fisch-Sandwiches, Hähnchen-Sandwiches, Kekse, Brot, Kuchen, Cookies, Schokolade, Kaffee, Kaffee-Ersatzmittel, Tee, Senf, Haferflocken und Hafermehl, Backwaren, Saucen, Würzmittel, Zucker;

Klasse 32: Alkoholfreie Getränke, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 43: Restaurantdienstleistungen.

4. Mit Verfügung vom 17.09.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Nachdem die widerspruchsgegnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht hatte, schloss das IGE mit Verfügung vom 31.10.2025 die Verfahrensinstruktion ab.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechende Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

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

Die Widerspruchsmarke wurde am 12.12.2012 hinterlegt, die angefochtene Marke am 15.06.2025 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. 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 in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch).
2. Für die Annahme gleichartiger Dienstleistungen sprechen u.a. Übereinstimmungen zwischen dem Verwendungszweck der Dienstleistungen, dem Fachwissen und dem Abnehmerkreis. Es geht um die Frage nach einer einheitlichen Organisationsverantwortung bzw., ob die Abnehmer die Dienstleistungen als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. Bloss thematische Zusammenhänge genügen dagegen nicht. Auch verfügen Dienstleistungen oft zwangsläufig über gewisse Berührungspunkte, ohne deswegen, im Sinne einer übereinstimmenden betrieblichen Herkunft, als gleichartig wahrgenommen zu werden. Ordnen die Verkehrskreise zwei verschiedene Dienstleistungen leicht der Kontrolle ein und desselben Markeninhabers zu, ist von Dienstleistungsgleichartigkeit auszugehen (Richtlinien, Teil 6, 6.1.2).
3. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten [Gelees], Konfitüren, Kompotte; Eier; Milch, Butter, Joghurt; Speiseöle und -fette;
Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis, Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Schokolade; Eiscreme, Sorbets und andere Arten von Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Würzmittel, Gewürze, konservierte Kräuter; Essig und andere Würzmittel; Eis (gefrorenes Wasser);
Klasse 43: Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen.
4. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 29: Verpflegung hergestellt aus Fleisch, Schweinefleisch, Fisch und Geflügelprodukten; konserviertes und gekochtes Obst und Gemüse, Eier, Käse, Milch, Milchprodukte, Pickles, Desserts;
Klasse 30: Essbare Sandwiches, Fleisch-Sandwiches, Schweinefleisch-Sandwiches, Fisch-Sandwiches, Hähnchen-Sandwiches, Kekse, Brot, Kuchen, Cookies, Schokolade, Kaffee, Kaffee-Ersatzmittel, Tee, Senf, Haferflocken und Hafermehl, Backwaren, Saucen, Würzmittel, Zucker;
Klasse 32: Alkoholfreie Getränke, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 43: Restaurantdienstleistungen.

Angefochtene Klasse 29:

5. *"Konserviertes Obst und Gemüse, Eier, Milch"* werden von beiden Marken beansprucht. Es besteht somit Gleichheit. Die von der jüngeren Marke darüber hinaus beanspruchten Waren *"tiefgekühltes, getrocknetes Obst und Gemüse"* sind mit diesen gleich, da sie eine spezifische Form der Konservierung dieser Waren darstellen. Die angefochtenen Waren *"Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild"* stellen Oberbegriffe für die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren *"Verpflegung hergestellt aus Fleisch, Schweinefleisch, Fisch und Geflügelprodukten"* dar. Soweit sie übereinstimmen besteht somit Gleichheit, soweit sie darüber hinausgehen, besteht immer noch hochgradige Gleichartigkeit, da sie punkto Hauptzutat übereinstimmen und untereinander austauschbar sind.

Unter die angefochtene Warenbezeichnung *"Gallerten [Gelees]"* fallen auch Obst- und Gemüsegallerten, die wiederum eine Form von konserviertem, gekochtem Obst und Gemüse, wie von der Widerspruchsmarke beansprucht, darstellen. Auch diesbezüglich besteht weitgehende Gleichheit. Dasselbe trifft auf die angefochtenen *"Konfitüren, Kompotte"* zu. Bei den weiter angefochtenen Waren *"Butter, Joghurt"* handelt es sich um Milchprodukte, weshalb sie unter den entsprechenden Oberbegriff der Widerspruchsmarke fallen. Auch hier besteht somit Gleichheit. Speiseöle und -fette stellen einerseits ein allgemein übliche Kochzutat dar (vgl. den Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 14853, III. B. Ziff. 5 – *BECK24 / BECK 24*, abrufbar in der Prüfungshilfe des IGE [nachfolgend: Prüfungshilfe] unter <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>), andererseits fallen darunter auch Rahm, Butter o.ä., die auch zu den Milchprodukten zählen und von der Widerspruchsmarke beansprucht werden. Bezüglich dieser Waren besteht somit weitgehende Gleichartigkeit.

Die schliesslich angefochtenen *"Fleischextrakte"* sind eine aus Fleisch[brühe] gewonnene pastenartige Masse, die als Speisewürze verwendet wird (vgl. Duden online unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/Fleischextrakt>; abgerufen am 24.02.2026). Sie ist folglich hochgradig gleichartig mit den *"Würzmitteln"* in Klasse 30 der Widerspruchsmarke (vgl. in diesem Sinne auch den Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 100850, III. B. Ziff. 5 – *ELEPHANT / ELEFANTENRIEGEL*; abrufbar in der Prüfungshilfe).

Angefochtene Klasse 30:

6. Die Waren *"Kaffee, Tee, Kaffee-Ersatzmittel, Brot; (feine) Backwaren; Schokolade; Zucker; (andere) Würzmittel"* werden von beiden Marken beansprucht. Es besteht somit Gleichheit. Dasselbe trifft auf die angefochtenen *"Konditorwaren"* zu, da diese als Feingebäck definiert werden (vgl. Duden online unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/Konditorware>; abgerufen am 24.02.2026) und damit praktisch mit den *"Backwaren"* übereinstimmen oder zumindest unter diesen Oberbegriff fallen.

Der angefochtene *"Kakao"* ist austauschbar mit *"Kaffee, Tee, Kaffee-Ersatzmittel"* der Widerspruchsmarke und somit gleichartig.

Unter die angefochtene Ware *"Reis"* fällt auch Risotto und damit ein verarbeitetes Reisprodukt (vgl. analog zu *riz* und *crackers à base de riz, snack à base de riz*: Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 103475, III. C. Ziff. 5 – *JOY / JOYFUEL*; abrufbar in der Prüfungshilfe). Sowohl bei Risotto als auch den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren *"Essbare Sandwiches, Fleisch-Sandwiches, Schweinefleisch-Sandwiches, Fisch-Sandwiches, Hähnchen-Sandwiches"* handelt es sich um Lebensmittel, die bereit zum Verzehr sind. Die Praxis bejaht die Gleichartigkeit zwischen verarbeiteten Lebensmitteln, die als Neben- oder Hauptmahlzeit dem gleichen Verwendungszweck dienen und so in einem Austausch- bzw. Ergänzungsverhältnis stehen (vgl. u.a. BVGer B-3119/2013, E. 4 – *Swissprimbeef / Appenzeller Prime(e) Beef*; vgl. auch den Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 104269, IV. B. Ziff. 6 – *Hero [fig.] / Studio 100 Heroes of childhood [fig.]*; abrufbar in der Prüfungshilfe). Somit ist die Gleichartigkeit im Verhältnis zu diesen Sandwiches und der angefochtenen Ware *"Reis"* zu bejahen.

Bei den angefochtenen Waren *"Tapioka und Sago"* handelt es sich bei beiden um Stärkemehle (vgl. Duden online unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/Tapioka#rechtschreibung> und <https://www.duden.de/rechtschreibung/Sago>; abgerufen am 24.02.2026). Sie sind somit gleichartig zum *"Hafermehl"* der Widerspruchsmarke, denn Tapioka und Sago gelten als Mehlersatz (vgl. den Entscheid

des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 103530, III. B. Ziff. 11 – *YOGI / Yogii [fig.]*; abrufbar in der Prüfungshilfe).

Die angefochtenen Waren "*Mehle und Getreidepräparate*" sind gleichartig mit den Waren "*Kekse, Brot, Kuchen, Cookies, Haferflocken und Hafermehl, Backwaren*" der Widerspruchsmarke, da Letztere alle mit Hilfe von Mehlen und Getreide hergestellt werden, respektive selbst Mehle und Getreidepräparate sind.

Bei den angefochtenen Waren "*Eiscreme, Sorbets und andere Arten von Speiseeis*" handelt es sich um Süssspeisen, Desserts. Sie sind somit austauschbar mit den Waren "*Kekse, Kuchen, Cookies, Schokolade, Backwaren*" der Widerspruchsmarke, die demselben Zweck, einer süssen Zwischenverpflegung oder einer Nachspeise, dienen.

Die angefochtenen Waren "*Honig, Melassesirup*" sind Süsstoffe, die austauschbar mit "*Zucker*" der Widerspruchsmarke und somit gleichartig sind.

Bei den angefochtenen Waren "*Hefe, Backpulver; Salz, Essig*" verhält es sich wie folgt: Salz und Essig dienen dem Würzen von Speisen und Saucen. Sie sind somit gleichartig mit den "*Würzmitteln*" der Widerspruchsmarke. Bei Hefe und Backpulver handelt es sich – wie bei den Würzmitteln – nicht um Lebensmittel, die dem direkten Verzehr dienen, sondern vielmehr um Zwischenprodukte, die bei der Zubereitung von Speisen Verwendung finden (vgl. den Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 104029, Ziff. 17 – *SIRIO, SIRIO (fig.), SIRIO (fig.) / SiBio [fig.]*; abrufbar in der Prüfungshilfe). Hefe, Backpulver und Würzmittel dienen somit demselben Verwendungszweck, der Zubereitung von Speisen. Es ist somit von einer entfernten Gleichartigkeit auszugehen.

Die verbleibende angefochtene Ware "*Eis (gefrorenes Wasser)*" wird oft zusammen mit "*Kaffee*" der Klasse 30 oder "*alkoholfreien Getränken*" der Klasse 32 (Widerspruchsmarke) serviert bzw. diesen beigefügt wie z.B. bei "iced coffee" (vgl. Wikipedia unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Eiskaffee>; abgerufen am 6.03.2026) oder Eistee oder irgendeinem eisgekühlten Süssgetränk (z.B. als «crushed ice»), weshalb sie einen wichtigen Bestandteil darstellt. Es besteht folglich Gleichartigkeit (vgl. hierzu den Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 103767, III. B. Ziff. 4 – *MAHMOOD [fig.] / MAMMUT*, abrufbar in der Prüfungshilfe). Für eine Gleichartigkeit spricht darüber hinaus, dass das «Eis» in der Kl. 30, einer klassischen Lebensmittel-Klasse, eingeteilt ist und dass «crushed ice» als Lebensmittel auch den entsprechenden lebensmittelrechtlichen Hygienevorschriften entsprechen muss.

Angefochtene Klasse 43:

7. Die angefochtenen "*Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen*" sind oft auch mit Restaurationsdienstleistungen kombiniert und mit dieser Dienstleistung der Widerspruchsmarke daher gleichartig.
8. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Waren- und Dienstleistungsgleichheit bzw. (starke) Gleichartigkeit bejaht wird und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen ist.

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 reinen Wortmarken "Mc" (Widerspruchsmarke) und "Mac'n'Cheesy" (angefochtene Marke) gegenüber. 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.]*).

3. Die angefochtene Marke übernimmt zwar den Anfangs- und den Schlussbuchstaben der kurzen Widerspruchsmarke. Sie ergänzt sie aber nicht nur durch den Vokal "a" dazwischen, wodurch dieses Zeichenelement der jüngeren Marke bereits um ein Drittel länger ist als die Widerspruchsmarke, sondern fügt dem noch die Wortfolge " 'n'Cheesy " hinzu. Als Ganzes hinterlassen die beiden Zeichen somit im Schriftbild einen völlig anderen Gesamteindruck.
4. Zwar können sowohl "Mc" als auch "Mac" als "mæk" ausgesprochen werden (vgl. z.B. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Mc> und https://www.duden.de/rechtschreibung/Mac_Namensbestandteil sowie <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/Mac/48278>; abgerufen am 24.02.2026), aber in Alleinstellung legt nichts nahe, dass "Mc" als "mæk" ausgesprochen respektive als Präfix gelesen wird. Es kann sich dabei genauso gut um ein Akronym handeln, das dann zweisilbig als "M-C" (ɛm-ce, ɛm-se oder ɛm-če) ausgesprochen wird, und sich damit deutlich vom einsilbigen "Mac" unterscheidet. Hinzukommt auch hier der Zusatz " 'n'Cheesy ", der bei der jüngeren Marke zu einem ganz anderen Sprachfluss führt als das kurze Widerspruchszeichen "Mc".
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 m.w.H.).
6. Bei "Mc" handelt es sich einerseits um eine Schreibvariante von "Mac", einem Präfix in schottischen oder irischen patronymischen Familiennamen (vgl. Duden online unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/Mc> und https://www.duden.de/rechtschreibung/Mac_Namensbestandteil sowie Collins English Dictionary online unter <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mc> und <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mac>; abgerufen am 24.02.2026). Andererseits ist es auch das Elementsymbol für das chemische Element "Moscovium" (vgl. Wikipedia unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Moscovium>; abgerufen am 6.03.2026), das italienische Symbol für den Kubikmeter "metro cubo" (auch m³) (vgl. Treccani online unter [https://www.treccani.it/enciclopedia/mc_\(Enciclopedia-della-Matematica\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/mc_(Enciclopedia-della-Matematica)/); abgerufen am 6.03.2026) oder eine Abkürzung für "Machine Code", "Master-Card", "Mega cycle", "Micro Computer", "Motorclub" oder "Musikkassette", etc. (vgl. abkuerzungen.de unter <https://abkuerzungen.de/result.php?searchterm=mc&language=de>, Duden online unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/MC> oder Wikipedia unter <https://de.wikipedia.org/wiki/MC>; abgerufen am 6.03.2026), die aber kaum alle bekannt sind und im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen auch nicht naheliegen.
7. Die jüngere Marke beginnt mit dem Wort "Mac", das u.a. die ausgeschriebene Schreibweise des Präfixes "Mc" mit demselben Sinngehalt ist (vgl. Duden online unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/Mc> und https://www.duden.de/rechtschreibung/Mac_Namensbestandteil; abgerufen am 24.02.2026). Zudem ist "Mac" im Englischen eine Abkürzung für "macaroni" (vgl. Merriam Webster online English Dictionary unter <https://www.merriam-webster.com/dictionary/mac>; abgerufen am 24.02.2026), wobei dieser Sinngehalt in keiner der schweizerischen Amtssprachen lexikalisch erfasst ist. Weitere mögliche Sinngehalte für "Mac" (englisch für "Regenmantel" oder französisch für "Zuhälter" sowie umgangssprachliche Bezeichnung für "Macintosh", vgl. Pons Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch und Französisch-Deutsch unter <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/mac> und <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/mac> sowie Wahrig Fremdwörterbuch unter <https://www.wissen.de/fremdwort/mac2>; abgerufen am 24.02.2026) sind aufgrund

der beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht naheliegend und im Falle des englischen Wortes für Regenmantel kaum bekannt.

Ergänzt wird die jüngere Marke mit dem doppelt apostrophierten Buchstaben 'n', der im Englischen in dieser Schreibweise eine Kurzform für "and" (deutsch "und") darstellt (vgl. Merriam Webster online English Dictionary unter <https://www.merriam-webster.com/dictionary/n>; abgerufen am 24.02.2026), und dem Wort "cheesy", welches auf Deutsch mit "käsig", "plump" übersetzt wird (vgl. Pons Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch unter <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/cheesy>; abgerufen am 24.02.2026) und im Englischen im Sinn von "food that tastes or smells of cheese" oder im übertragenen Sinne von "cheap, unpleasant or insincere" verwendet wird (vgl. Collins English Dictionary online unter <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cheesy>; abgerufen am 24.02.2026). Die übertragene Bedeutung wird dem Schweizer Publikum aber kaum bekannt sein.

8. In Bezug auf diesen Zusatz spielt eine wichtige Rolle, dass der englische Ausdruck "Mac and cheese" oder auch in der Schreibweise "Mac'n'cheese" eine weit verbreitete Bezeichnung eines Gerichts respektive einer Beilage mit angelsächsischem Ursprung ist: darunter wird gemeinhin "Macaroni and cheese", ein Nudelgericht, bei dem Makkaroni (ital. maccheroni) mit Käse überbacken werden (vgl. Wikipedia online unter https://de.wikipedia.org/wiki/Macaroni_and_Cheese; abgerufen am 6.03.2026), verstanden. Mittlerweile ist dieses Gericht auch in der Schweiz in allen grösseren Sprachregionen verbreitet und findet sich sowohl auf schweizerischen Speisekarten (vgl. diverse Internettreffer unter <https://www.ubereats.com/ch-de/store/mac%26cheesy/krKZlYrSQhqWEA398vovEA>, https://restaurant-kuonimatt.ch/wp-content/uploads/2024/11/KUO-Speisekarte-11.24_compressed-1.pdf, https://www.zsg.ch/wp-content/uploads/BBQ_2026_DE.pdf, <https://www.terminus.ch/wp-content/uploads/2020/10/terminus-speisekarte-oktober2020.pdf>, <file:///C:/Users/SCHNEI~1/AppData/Local/Temp/0203%20Mittagsmenu%202025%20HP%20Herbstkarte.pdf>; abgerufen am 6.03.2026) als auch auf Rezept-Internetseiten aus der Schweiz (vgl. diverse Internettreffer unter <https://www.ubereats.com/ch-de/store/mac%26cheesy/krKZlYrSQhqWEA398vovEA>, https://restaurant-kuonimatt.ch/wp-content/uploads/2024/11/KUO-Speisekarte-11.24_compressed-1.pdf, https://www.zsg.ch/wp-content/uploads/BBQ_2026_DE.pdf, <https://www.terminus.ch/wp-content/uploads/2020/10/terminus-speisekarte-oktober2020.pdf>, sowie zu populären Rezeptdatenbanken unter <https://www.bettybossi.ch/de/rezepte/rezept/mac-and-cheese-10008734/?srsltid=AfmBOoqTYeyVyfjIIOzusHlkGpSJKz28NaSmfsG4RqSQn6xfrxodg6PO> und <https://www.bettybossi.ch/fr/recettes/recette/mac-and-cheese-10008734/>, <https://migusto.migros.ch/de/rezepte/mac-and-cheese> und <https://migusto.migros.ch/fr/recettes/mac-and-cheese> und <https://migusto.migros.ch/it/ricette/mac-and-cheese>, <https://fooby.ch/de/rezepte/13683/one-pot-mac-n-cheese> und <https://fooby.ch/fr/recettes/13683/one-pot-mac-n-cheese> und <https://fooby.ch/it/ricette/13683/one-pot-mac-n--cheese>; abgerufen am 6.03.2026). Es ist deshalb davon auszugehen, dass ein erheblicher Teil der Abnehmer diese Bezeichnung kennt und darin eine Sachbezeichnung für ein Gericht resp. eine Beilage erkennt. Dem jüngeren Zeichen kommt somit der Sinngehalt "Mac und käsig" respektive "macaroni und Käse / käsig") zu.
9. Zumindest in Bezug auf das Zeichenelement "Mc" respektive "Mac" ist auf allen drei Ebenen eine (entfernte) 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 auch von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln» des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen zu rechnen ist als bei Spezialprodukte, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).
 Bei den Lebensmitteln der Klassen 29 und 30 sowie den Getränken der Klasse 32 handelt es sich um solche Massenartikel des täglichen Bedarfs (vgl. BGer in sic! 2002, 522, E. 2.3 – *Activia / Acteva*; BVGer B-5557/2011, E. 7 – *[fig.] / [fig.]*). Die Restaurationsdienstleistungen werden mit einer gewissen Regelmässigkeit und deshalb einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Verweis auf BVGer B-4772/2012, E. 3 – *Mc [fig.] / MC2 [fig.]*).
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 "Mc" kann in der Bedeutung des in Familiennamen schottischer oder irischer Herkunft verbreiteten Präfixes (vgl. BVGer B-4772/2012 E. 6.2 – *Mc [fig.] / MC2 [fig.]*; abrufbar unter www.bvger.ch) oder als Symbol oder Abkürzung mit diversen Sinngehalten (vgl. III. C. Ziff. 6 hiervor) in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden (vgl. gleich den Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 11003, III. E. Ziff. 6 *Mc / Mc. Joe [fig.]*). Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
5. Die widersprechende Partei bringt vor, bei der Widerspruchsmarke handle es sich um eine Serienmarke, welche seit mehreren Jahrzehnten in der Schweiz benutzt werde. Zudem sei die Widerspruchsmarke in der Schweiz bekannt. Diese Bekanntheit im Bereich Nahrungsmittel und Gastronomie könne als amtsnotorisch gelten. Aus diesen Gründen komme der Widerspruchsmarke eine erhöhte Kennzeichnungskraft zu. Sie verweist in diesem Zusammenhang auf den Entscheid des IGE Nr. 11003, III. E. Ziff. 6 *Mc / Mc. Joe (fig.)* (abrufbar unter www.bvger.ch). Für das Argument der Serienmarke verweise sie auf die folgenden sieben Eintragungen mit jeweils einem Gebrauchshinweis:
 - Schweizer Marke Nr. 2P-317317 McDONALD's Kl. 29 (27. Juli 1982) Gebrauch 2019
 - Schweizer Marke Nr. 2P-311274 McCHICKEN Kl. 29 (30. September 1981)
 - Schweizer Marke Nr. P-462628 McCRISPY Kl. 29 und 30 (2. Juli 1999)
 - Schweizer Marke Nr. P-391802 McMUFFIN (fig.) Kl. 30 (28. April 1992)
 - Schweizer Marke Nr. 719016 McRaclette Kl. 30 (19. Juli 2018)
 - Schweizer Marke Nr. 752308 McVEGGIE Kl. 30 (21. September 2020)
 - Schweizer Marke Nr. 278214 BIG MAC Kl. 29 und 30 und 31 (10. September 1975)
6. Gemäss Lehre und Rechtsprechung setzt die Erlangung eines gesteigerten Schutzzumfanges durch Seriennutzung einerseits die Existenz von mehr als einer Marke voraus (vgl. BVGer B-2635/2008, E. 7.3 – *monari / Anna Molinari* mit Verweis auf vgl. MSchG-Willi, N. 12 ad Art. 3 MSchG) sowie andererseits, dass die weiteren Serienmarken nicht nur im Register aufgenommen sind, sondern dem Publikum aufgrund ihres Gebrauchs tatsächlich bekannt sind (BVGer B-3119/2013, E. 6.2.2 – *SWISSPRIMBEEF / APPENZELLER PRIM BEeF [fig.]*; BVGer B-3756/2015, E. 3.7 – *MOTO, MOTO X / MOTOMA [fig.]*; s. auch GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 105).
7. Vorliegend handelt es sich um sieben Marken, die zwischen den Jahren 1975 und 2020 ins Schweizer Markenregister eingetragen wurden. In ihrer Stellungnahme reicht die widersprechende Partei jeweils einen einzelnen Gebrauchsbeleg ein, wobei nur beim ersten Beleg das Jahr der Benutzung (2019) angegeben

wird. Bei diesem Beleg für McDONALD's ist allerdings nur das gelbe, grafisch gestaltete M auf der Abbildung ersichtlich, womit es sich dabei streng genommen gar nicht um einen Beleg einer geltend gemachten "Mc-Serie" handelt. Letzteres gilt im Übrigen auch für den letzten Beleg, bei dem der "Big Mac" aufgeführt wird. Aufgrund einer solchen einzelnen Eintragung kann jedoch auch nicht von einer Serie mit dem Zeichenbestandteil "Mac" ausgegangen werden.

8. Ob die eingereichten Belege zur Glaubhaftmachung der Bekanntheit ausreichen und diese eingetragenen Zeichen den schweizerischen Abnehmern somit als Serienmarken bekannt sind, kann letztlich offengelassen werden. Denn während sechs von sieben Marken das Zeichenelement "Mc" enthalten, so gibt es deren nur eine Marke mit dem Zeichenelement "Mac", wie es bei der angefochtenen Marke vorliegt. Eine allfällig höhere Bekanntheit der Widerspruchsmarke "Mc" führt denn auch nicht dazu, dass sie ihren Schutzzumfang auf ein klar davon abweichendes Wortelement "Mac" ausdehnen kann. Die um ein Drittel deutlich längere Zeichenlänge spricht denn auch klar für ein abweichendes Schriftbild und in Kombination mit dem weiteren Zusatz " 'n'Cheesy " für einen anderen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen.
9. Zwar übernimmt die jüngere Marke die Widerspruchsmarke vollständig. Allerdings werden diese zwei Buchstaben derart mit der neuen Marke verschmolzen, dass sie ihre Individualität verlieren, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbständiges Element erscheinen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Hinzukommt, dass es sich bei "Mac'n'Cheese" um ein Gericht handelt, das sich insbesondere im angelsächsischen Bereich grosser Beliebtheit erfreut und dessen Bekanntheit sich auch für die Schweiz in allen drei Landessprachen nachweisen lässt (vgl. III. C. Ziff. 8 hiavor).
10. Trotz der leicht abweichenden Schreibweise "Mac'n'Cheesy" mit einem "y" anstelle des "e" am Zeichenende wird eine grosse Mehrheit der Abnehmer im jüngeren Zeichen als Ganzes ohne Weiteres diese Bezeichnung eines Alltagsgerichts und nicht einfach eine Variante der älteren Marke "Mc" erkennen. Dies gilt auch unter Berücksichtigung des Umstands, dass die Vergleichszeichen für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht werden, 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 Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend aufgrund des deutlich abweichenden Gesamteindrucks, den die beiden Zeichen hinterlassen, sowie der klar unterschiedlichen Sinngehalte der streitverfangenen Zeichen der Fall, weshalb davon auszugehen ist, dass sich die beiden Zeichen in rechtsgenügender Weise voneinander unterscheiden.
11. Die widersprechende Partei macht geltend, der zweite Zeichenbestandteil "Cheesy" in der jüngeren Marke sei im Sinngehalt "schmalzig, übertrieben" bzw. "herzhaft, deftig" im Zusammenhang mit den beanspruchten Nahrungsmitteln beschreibend bzw. anpreisend. Dem kann nicht gefolgt werden. Denn einerseits ist das Verständnis im Sinne von "herzhaft, deftig" eine freie Interpretation der eigentlichen Bedeutung "käsig", andererseits dürfte die übertragene (und wohl kaum anpreisende) Bedeutung in Sinn von "schmalzig, übertrieben" den angesprochenen Verkehrskreisen nicht bekannt sein, da sie nicht zum englischen Grundwortschatz zählt (vgl. III. C. Ziff. 7 hiavor). In der Bedeutung "käsig" ist das Zeichen für Waren, die keinerlei Zusammenhang zu Käse aufweisen, nicht beschreibend. Es ist denn auch nicht naheliegend, dass eines der beanspruchten Nahrungsmittel Käse enthält oder ein Käsearoma aufweist. Da das Zeichenelement "Cheesy" somit über eine normale Kennzeichnungskraft verfügt, kann es ohne Weiteres für den Zeichenvergleich herangezogen werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7). Dieses hat denn auch einen wesentlichen Einfluss auf den Gesamteindruck und den Sinngehalt des jüngeren Zeichens.
12. Aufgrund des Umstands, dass die jüngere Marke als Ganzes wahrgenommen und nicht zwecks besserer Merkbarkeit auf "Mac" oder gar "Mc" reduziert wird, ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr, auch einer mittelbaren zu verneinen, trotz der geringen, bis normalen Aufmerksamkeit der Abnehmer (vgl. III. D. Ziff. 2 hiavor) und der (starken) Gleichartigkeit der Waren. Denn die angefochtene Marke, welche in ihrer Gesamtheit wahrgenommen wird, wird aus den genannten Gründen nicht mit der älteren in Verbindung gesetzt.
13. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104830 wird daher abgewiesen.

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. Hat die widerspruchsgegnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine 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 einfacher Schriftenwechsel angeordnet, wobei sich die widerspruchsgegnerische Partei nicht am Verfahren beteiligt hat. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es werden somit keine Parteikosten gesprochen. Die Widerspruchsgebühr wird der unterliegenden, widersprechenden Partei auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104830 wird abgewiesen.

2.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

3.

Es werden keine Parteikosten gesprochen

4.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 19. März 2026

Freundliche Grüsse



Kristin Schneider

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).