



Urteil vom 26. Juni 2019

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Daniel Willisegger,
Gerichtsschreiberin Agnieszka Taberska.

Parteien

P&B (Foods) Limited,
61 Planetrees Road, GB-BD4 8AE Bradford, West Yorkshire,
vertreten durch Rechtsanwältin Michèle Burnier,
Pestalozzi Avocats SA,
Cours de Rive 13, 1204 Genève,
Beschwerdeführerin,

gegen

Hero AG,
Karl Roth-Strasse 8, 5600 Lenzburg 1,
vertreten durch Blum & Grob Rechtsanwälte,
Neumühlequai 6, Postfach 3954, 8021 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 14843;
CH 665'999 Hero (fig.) / CH 683'142 Heera (fig.).

Sachverhalt:

A.

Die Eintragung der Schweizer Wortbild-Marke CH 683'142 "Heera (fig.)" der Beschwerdeführerin für die nachgenannten Waren wurde am 21. Januar 2016 auf Swissreg.ch publiziert:



- 2 Colorants alimentaires; colorants pour boissons.
- 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; huile de moutarde, huile de noix de coco, huile de jasmin, les produits précités étant à usage cosmétique.
- 29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés, mis en conserve, séchés et cuits; lentilles sèches; mélange de légumes séchés et épicés (Bombay mix); pulpe de fruit; gelées comestibles; confitures; produits laitiers; huiles et graisses comestibles; plats préparés à base de légumes ou de légumineuses; soupes et bouillons, snacks à base de fruits ou de légumes, desserts à base de fruits, de produits laitiers ou de yaourt, chips de pomme de terre.
- 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farine, céréales et préparations à base de céréales; préparations alimentaires pour la pâtisserie; pain, pâtisseries et confiseries, popadoms (galettes à base de farine de haricots); snacks salés; miel, mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); assaisonnements; aromates et essences pour l'alimentation (à l'exception des huiles essentielles); épices; plats préparés à base de riz ou de pâtisseries.
- 31 Fruits et légumes; graines, fruits à coque et semences.
- 32 Boissons non alcooliques; boissons à base de fruits, jus de fruits; sirops pour la fabrication de boissons.

B.

Am 20. April 2016 erhob die Beschwerdegegnerin vor der Vorinstanz Widerspruch gegen die vorgenannte Marke, beschränkt auf alle eingetragenen Waren der Klassen 29 bis 32, wegen Bestehens einer Verwechslungsgefahr mit ihrer Wortbildmarke CH 665'999 Hero (fig.; Widerspruchsverfahren Nr. 14843). Gleichlautende Widersprüche erhob sie gleichzeitig gegen die Wortmarke 683'172 HEERA der Beschwerdeführerin (Widerspruchsverfahren Nr. 14844) und gegen dieselben Marken auch gestützt auf ihre Wortbildmarke P-500'158 Hero (fig.; Widerspruchsverfahren Nr. 14842 und 14845).

Die Widerspruchsmarke CH 665'999 sieht wie folgt aus:



und ist für folgende Waren registriert:

- 5 Babynahrung; Getränke für Babies; Speisen und Getränke für Säuglinge und Kleinkinder; Nahrungsergänzungsmittel für Säuglinge und Kleinkinder; Milchnahrung für Säuglinge; Babymilch; Muttermilchersatznahrung; Milchersatznahrung für Säuglinge; Milchpulver für Säuglinge; Milchfermente zu medizinischen Zwecken; Nahrungsmittelzusätze für Säuglinge; glutenfreie Babykost; glutenfreie Nahrungsmittelzubereitungen und Erzeugnisse für medizinische Zwecke; glutenfreie Nahrungsmittel und Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; diätische Lebensmittel für medizinische Zwecke; diätische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; eiweissarme Nahrungsmittel für medizinische Zwecke; medizinische Nahrungsergänzungsmittel; Getränke und Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nahrungsmittel für medizinische Zwecke für kranke Personen und Diabetiker.
- 29 Konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Snacks, Riegel und Desserts auf Gemüse- oder Obstbasis, Fruchtschnitten; Gelees; Konfitüren, Marmeladen und Kompotte; Fruchtaufstriche, Fruchtmark, Fruchtmasse, Fruchtputee; Fruchtprodukte, Fruchtfleisch und/oder Fruchtaromen enthaltende Milchprodukte; Fleischextrakte; Milch und Milchprodukte.
- 30 Zerealien; Getreidepräparate; Frühstückszerealien; Getreideriegel; Snacks auf Reis-, Getreide- oder Maisbasis; Honig; Mehl; Brot; Saucen; Gewürze.

Die Beschwerdegegnerin begründete ihren Widerspruch dahingehend, die angefochtenen Marken gefährdeten nicht nur die Unterscheidungskraft der berühmten älteren Marke, sondern beuteten auch deren Ruf aus. Die jeweils beanspruchten Waren seien gleich bzw. gleichartig, die Zeichen einander in Klang, Schriftbild und Sinngehalt ähnlich.

C.

Die Beschwerdeführerin beantragte mit Stellungnahme vom 21. Oktober 2016 die Abweisung der Widersprüche 14842 und 14843 unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, wobei sie die Einrede des Nichtgebrauchs der Marke P-500'158 für alle beanspruchten Waren erhob. Sie brachte vor, die Marken der Beschwerdegegnerin seien rechtsmissbräuchlich zwecks Verlängerung der Karenzfrist hinterlegt worden. Die Berühmtheit der älteren Wortbild-Marke "Hero" sei nicht belegt, sodass von einer gewöhnlichen Kennzeichnungskraft auszugehen sei. Weder bestehe Warengleichartigkeit noch Zeichenähnlichkeit.

D.

Mit Verfügung vom 1. Dezember 2016 hielt die Vorinstanz fest, die Karenzfrist der am 11. November 2014 publizierten Marke CH 665'999 Hero (fig.) ende erst am 11. Februar 2020, weshalb deren Gebrauch nicht zu prüfen bzw. glaubhaft zu machen sei, und erklärte den Schriftenwechsel für beendet.

E.

Beide auf die Marke CH 665'999 Hero (fig.) gestützten Widersprüche hiess die Vorinstanz mit Verfügung vom 28. Februar 2018 gut, wodurch die beiden anderen Verfahren gegenstandslos wurden. Das Argument, wonach es sich bei der Widerspruchsmarke um eine Defensivmarke handle, prüfte sie mit Verweis auf den Gegenstand des Widerspruchsverfahrens nicht. Sie bejahte eine Gleichartigkeit und teilweise Identität hinsichtlich sämtlicher angefochtener Waren sowie eine Zeichenähnlichkeit auf phonetischer und schriftbildlicher Ebene. Der Widerspruchsmarke sprach sie einen normalen Schutzzumfang zu, da ihr Sinngehalt (engl. "Held") keine beschreibende Bedeutung habe. Angesichts der für die beanspruchten Massenartikel des täglichen Bedarfs aufgewandten geringen Aufmerksamkeit erachtete sie die ähnlichen Zwecke und Verkaufsorte der zu vergleichenden Waren sowie die Übereinstimmungen der zentralen Wortelemente beider Marken als ausreichend, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Sie widerrief die Marken CH 683'142 Heera (fig.) im Widerspruchsverfahren

Nr. 14843 (Dispositiv, Ziff. 1-2) und CH 683'172 HEERA im Widerspruchsverfahren Nr. 14845 (Ziff. 3-4) für alle Waren der Klassen 29 bis 32.

F.

Gegen diese Verfügung, soweit sie ihre Marke CH 683'142 Heera (fig.) im Verfahren Nr. 14843 betrifft, hat die Beschwerdeführerin am 13. April 2018 Beschwerde am Bundesverwaltungsgericht erhoben. Sie beantragt:

A la forme

1. Déclarer recevable le présent recours ;

Au fond

2. Annuler les chiffres 1, 2, 5 et 6 de la décision de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle du 28 février 2018 dans la procédure d'opposition n° 14843.
3. Rejeter l'opposition n°14843.
4. Confirmer l'enregistrement de la marque combinée suisse n° 683142 pour tous les produits des classes 29, 30, 31 et 32.
5. Ordonner à Hero AG de payer une indemnité équitable à P&B (Foods) Limited pour les dépens en lien avec la procédure d'opposition n° 14843.
6. Condamner Hero AG aux frais de la procédure d'opposition n° 14843.
7. Condamner Hero AG aux frais et dépens de la présente procédure de recours.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, die miteinander zu vergleichenden Waren – namentlich frisches gegenüber verarbeitetem Obst und Gemüse und nichtalkoholische Getränke gegenüber Getränken für Babies – seien nicht gleichartig. Die Zeichen sähen sich aufgrund deutlicher Unterschiede der Bildelemente nicht ähnlich, wichen im Sinngehalt voneinander ab und würden vom indischen, sri-lankischen, bangladeschischen und pakistanischen Publikum in der Schweiz, an das sich die angefochtene Marke richte, nicht verwechselt. Die Widerspruchsmarke als Wiederholungsmarke sei zudem rechtsmissbräuchlich registriert, da sie die Karenzfrist für den Markengebrauch verlängere. Auch sei unverständlich, dass trotz einer gültigen Koexistenzvereinbarung zwischen den Parteien Widerspruch erhoben worden sei.

G.

Mit Schreiben vom 16. Mai 2018 beantragt die Vorinstanz unter Verzicht auf eine inhaltliche Stellungnahme die Beschwerde abzuweisen.

H.

Die Beschwerdegegnerin beantragt mit Beschwerdeantwort vom 27. Juni 2018, die Beschwerde unter Bestätigung der angefochtenen Verfügung und Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdeführerin abzuweisen. Sie schliesst sich den Erwägungen der Vorinstanz mit Ausnahme der Ausführungen zur lediglich gewöhnlichen Kennzeichnungskraft sowie zum Sinngehalt der Widerspruchsmarke an. Sie ist der Ansicht, die Widerspruchsmarke werde von den Verkehrskreisen als Phantasiezeichen aufgefasst, sei bekannt und geniesse einen erweiterten Schutzzumfang. Ausländische Registrierungen und tatsächliche Abnehmerkreise der Beschwerdeführerin seien für die Beurteilung des Widerspruchs unmassgeblich.

I.

Mit Replik vom 3. Oktober 2018, Duplik vom 31. Oktober 2018 und einer unverlangten Eingabe der Beschwerdeführerin vom 19. November 2018 halten beide Parteien an ihren jeweiligen Rechtsbegehren und Ausführungen fest.

J.

Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.

K.

Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 31 f. und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes, VGG [SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, VwVG [SR 172.021]), hat ihren Kostenvorschuss fristge-

recht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist damit, unter Vorbehalt von E. 2 nachfolgend, einzutreten.

2.

2.1 Die auf Ziff. 1, 2, 5 und 6 der angefochtenen Verfügung beschränkte Beschwerde lässt den vorinstanzlichen Entscheid unangetastet, soweit er das Widerspruchsverfahren Nr. 14845 bzw. die Wortmarke CH 683'172 HEERA betrifft, weshalb er in diesem Umfang in Rechtskraft erwachsen ist (vgl. Urteil des BVGer B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 2.3 "Mobility").

2.2 Ausserhalb des Streitgegenstands des Widerspruchsverfahrens liegt, wie die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin zurecht einwenden, nach ständiger Praxis auch das Begehren der Beschwerdeführerin, der Widerspruchsmarke als reiner Defensiv-, nämlich Wiederholungsmarke, sei gestützt auf den Grundsatz von Treu und Glauben im Verwaltungsverfahren der Rechtsschutz zu versagen (Art. 31 MSchG; vgl. Urteile des BVGer B-4151/2009 vom 7. Dezember 2009, E. 3.2 "Golay/Golay Spierer", B-5830/2009 vom 15. Juli 2010, E. 3.2.4 "Fünf Streifen", B-6665/2010 vom 21. Juli 2011, E. 3 "Home Box Office/Box Office", B-1251/2015 vom 5. September 2017, E. 10 "Sky TV/Skybranding"). Nach derselben Verfahrensbeschränkung von Art. 31 MSchG ist entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin, trotz der Koexistenzvereinbarung der Parteien vom 12. November 2007, der Widerspruch auch nicht ungültig oder unbeachtlich (vgl. Urteil des BVGer B-6249/2014 vom 25. Juli 2016 E. 2.2 "Campagnolo/F.lli Campagnolo").

Auf diese Punkte der Beschwerde ist damit nicht einzutreten.

3.

3.1 Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen die Annahme einer Verwechslungsgefahr zwischen den zu vergleichenden Marken durch die Vorinstanz. Zwar kritisiert sie nicht, dass diese die in Kl. 29 bis 30 registrierten, verarbeiteten Lebensmittel wie gekochtes Obst und Gemüse, Getreidepräparate und Snacks, für welche beide Marken eingetragen sind, als identisch bzw. gleichartig angesehen hat. Sie sieht unverarbeitete Früchte und Gemüse, Saatgut, Schalenfrüchte und Samen in Kl. 31 aber zu jenen verarbeiteten Speisen als warenverschieden an. Zudem dienten Saatgut und Samen anderen Zwecken und müssten erst verarbeitet werden, um als

Esswaren zu dienen. Dass alle Lebensmittel im Supermarkt erhältlich seien und von einzelnen Landwirten sowohl roh als auch verarbeitet verkauft würden, ändere daran nichts. Verarbeitete Lebensmittel richteten sich auch an ein anderes Publikum als nichtalkoholische Getränke und Säfte in Kl. 32, für welche ihre Marke registriert sei, und würden in anderen Läden verkauft als Säuglingsnahrung in Kl. 5, die ihr die Vorinstanz entgegenhalte. Ausserdem wirkten die beiden Wortbild-Zeichen in ihrem Gesamteindruck unterschiedlich, nämlich das eine schlicht, das andere mit der Strahlkraft eines Schilds, einer Fahne und eines stilisierten Adlers im Gerstenkranz. Schrifttyp und Schreibweise von "Heera" erinnerten an das kyrillische Alphabet. "Hero" und "Heera" würden unterschiedlich ausgesprochen und hätten abweichende Sinngelhalte. "Heera" bedeute auf Indisch "Diamant", während "Hero" von den Verkehrskreisen als englischer Begriff für "Held" verstanden werde.

3.2 Die Beschwerdegegnerin entgegnet, die zu vergleichenden Lebensmittel seien sich aufgrund ihrer Zweckbestimmungen und Vertriebswege ähnlich. Die Rohstoffe beeinflussten die Qualität der Verarbeitung, Samen würden auch roh zum Verzehr angeboten, Babyfood in Supermärkten vertrieben und Nahrungsergänzungsmittel könnten auch Getränke sein. Die Grenzen zwischen klassischen Nahrungsmitteln, functional food, diätetischen Lebens- und Nahrungsergänzungsmitteln verblassten mit der steigenden Rücksicht auf Unverträglichkeiten. Die Durchschnittsabnehmer hätten sich daran gewöhnt, alle Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmittel in Lebensmittelgeschäften zu erwerben. Zurecht habe die Vorinstanz daher eine Gleichartigkeit bzw. Gleichheit sämtlicher sich gegenüberstehenden Waren bejaht. Was den Zeichenvergleich angehe, seien die Bildelemente der Kollisionsmarke zwar nicht ausser Acht zu lassen, doch lenkten sie nicht vom Wordelement ab, an welchem sich das Publikum im Geschäftsverkehr hauptsächlich orientiere. Die Wortbestandteile "Hero" und "Heera" seien stark ähnlich. Die Marken würden ohne Sinngelhalt verstanden; weder sei ein englisches Verständnis der Widerspruchsmarke in der Bedeutung von "Held" nahegelegt, noch sei die Mehrheit der relevanten Verkehrskreise des Indischen mächtig. Infolge ihrer überdurchschnittlichen Bekanntheit komme der Widerspruchsmarke eine erhöhte Kennzeichnungskraft und damit ein erweiterter Schutzzumfang zu. Ausländische Registrierungen und die konkreten, angeblich asiatischen Abnehmerkreise seien für die Beurteilung irrelevant. Die Koexistenzvereinbarung der Parteien beziehe sich auf einen anderen Sachverhalt und sei nicht Gegenstand des vorliegenden Widerspruchsverfahrens. Eine Verwechslungsgefahr sei daher nach wie vor zu bejahen.

3.3 Die Vorinstanz beantragt unter Hinweis auf ihre Ausführungen in der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde abzuweisen.

4.

4.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind, und umgekehrt (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 96 E. 2c "Orfina"). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 "Gallo/Gallay [fig.]"). Die Frage der Verwechslungsgefahr wird anhand der Einträge im Markenregister beurteilt, sofern keine Einschränkung durch eine Nichtgebrauchseinrede erfolgt (Urteile des BVGer B-2354/2016 E. 3.2.1 "Allianz/Allianz TGA Technische Gebäudeausrüstung"; B-531/2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]", je mit Hinweisen).

4.2 Gleichartigkeit heisst, der Markt erwarte gleiche oder ähnliche Verkehrswege – potentiell dieselbe betriebliche Herkunft – zweier Waren oder Dienstleistungen; unabhängig davon, ob diese ähnlich beschaffen oder dazu geeignet sind, ähnlichen Zwecken zu dienen (Urteil des BVGer B-3209/2017 vom 2. April 2019 E. 3.4.1 "Paradis/Blanc du Paradis; Rouge du Paradis"). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge und die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2354/2016 E. 3.2.1 "Allianz/Allianz TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]"; B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]"). Lebensmittel des täglichen Bedarfs, die dazu bestimmt sind, in der Küche Verwendung zu finden, gelten als gleichartig (Urteile des BVGer B-7447/2006 E. 5 "Martini Baby/Martini [fig.]"; B-3488/2014 E. 4 "Teddy/Ta Di"), nicht aber Rohstoffe und Halbfabrikate im Verhältnis zu Fertigprodukten, die einen verschiedenen Verwendungszweck, andere Verkaufsstellen und Abnehmer haben (Urteile des BVGer B-3622/2010 E. 3.2 "Wurzelbrot/Wurzelrusti", B-3488/2014, E. 4 "Teddy/Ta

Di"). Aufgrund ihres unterschiedlichen Anbaus und Vertriebs wurden auch Früchte und Schokolade als nicht gleichartig beurteilt (Urteil des BVGer B-7562/2016 E. 6 "Merci/Merci").

4.3 Die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit stellt auf den Gesamteindruck ab, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"). Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrem Einfluss auf die Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während unterscheidungsschwache Wort- und Bildelemente den Gesamteindruck weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- als auch Bildelemente, können diese den Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-7768/2015 vom 4. Dezember 2017 E. 5.6 "Capsa/Cupsy [fig.]"; B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve").

4.4 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Die Verwechslungsgefahr besteht sogenannt unmittelbar, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, und mittelbar, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, aber wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen den Markeninhabern vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile B-2354/2016 E. 3.5 "Allianz/Allianz TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]"; B-531/2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]").

4.5 Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B 5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). Als stark gelten Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aufgrund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit geniessen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 "Yello / Yellow Access AG"). Umgekehrt genügen bei schwachen Marken bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamil-

losan"). Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump [fig.]/Jumpman"; B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H₂O₃ pH/Regulat [fig.]"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasiaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood").

5.

Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen, wofür vor allem auf das Warenverzeichnis der älteren Marke abzustellen ist (vgl. RAPHAEL NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, Diss. 2015, Rz. 13.06; Urteile des BVGer B-2354/2016 vom 29. März 2017 E. 4 "Allianz/Allianz TGA [fig.]" und B-7562/2016 vom 4. Dezember 2018, E. 4.1 "Merci/Merci"). Wie die Marke bisher tatsächlich gebraucht und wahrgenommen wird, ist hingegen nicht entscheidend (vgl. E. 4.1). Insbesondere folgt aus dem Registereintrag der angefochtenen Marke kein Anhaltspunkt für die Behauptung der Beschwerdeführerin, wonach ihr Zeichen in der Schweiz nur von indischem, srilankischem, bengalischem oder pakistanischem Publikum wahrgenommen werde.

Lebensmittel als Massenartikel des täglichen Bedarfs (Kl. 29 und 30) werden mit geringer Aufmerksamkeit vom breiten Publikum erworben (Urteile des BVGer B-3488/2014 vom 25. Juni 2015, E. 4 "Teddy/Ta Di [fig.]" B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 3.2 f. "Gallo/Gallay [fig.]"). Mehr Aufmerksamkeit wird von den elterlichen und erzieherischen Kreisen, die sie ansprechen, Baby- und Kleinkindernahrung, -zusätzen und -ergänzungsmitteln sowie Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmitteln für medizinische Zwecke (Kl. 5) zuteil, welche vor allem mündige Patienten und medizinische Fachkreise nachfragen. Eine Beschränkung der Verkehrskreise auf bestimmte ausländische Staatsangehörige (vgl. BGE 120 II 144 E. 3b/bb "Yeni Raki") folgt aus dieser Warenliste nicht.

6.

6.1 Zwischen den noch strittigen Waren ist die Gleichartigkeit zu prüfen. Unverarbeitete Früchte und Gemüse werden nach kurzer Zeit verderblich

und werden darum auch von ihren Produzenten oft in gedörrter, konservierter, gekochter oder tiefgekühlter Form, z.B. als Kompott oder Marmelade, feilgeboten. Die Qualität von verarbeitetem (Kl. 29) wie unverarbeitetem (Kl. 31) Obst und Gemüse bestimmt sich mehrheitlich nach seinem Ursprung, seiner Erntereife und -frische, dem Aroma und Nährstoffreichtum, während die Art und Weise der Verarbeitung den Marktwert weniger beeinflusst. Die Vertriebswege von verarbeitetem und unverarbeitetem Obst und Gemüse decken sich deshalb weitergehend als dies bei Rohware und Endprodukt üblich ist. Von denselben Landwirtschaftsbetrieben wie Obst und Gemüse stammen auch Nüsse (Schalenfrüchte, *fruits à coque*), die täglich auch unverarbeitet in der Küche Verwendung finden und, aufgrund der übereinstimmenden Erwartung des Verkehrs, daher mit Obst und Gemüse ebenfalls gleichartig sind (vgl. E. 4.2).

6.2 Der Beschwerdeführerin ist jedoch beizupflichten, dass Lebensmittel nicht ihrer blossen Nährkraft wegen als gleichartig gelten, ihre Verwendbarkeit zum Verzehr und die Nähe ihrer Aufstellung in Supermärkten, auf welche die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung abstellt, also noch keine übereinstimmende Verkehrswege von Sämereien und Saatgut (*graines, sémences*) in Kl. 31 einerseits und verarbeiteten Lebensmitteln aus Kl. 29-30 andererseits erwarten lassen. Vielmehr werden Samen in der Schweiz hauptsächlich zur Pflanzung feilgehalten und vertrieben. Webseiten wie www.saatgut-online.ch der Saatgut-online GmbH, St. Gallen, www.saemereien.ch der Botanik Saemereien GmbH, Wädenswil, www.zollinger.bio der Zollinger Bio Sàrl, Les Evouettes, oder www.samen-mauser.ch der Samen Mauser AG, Winterthur, halten je 400-4'000 Samen für Nutz- und Zierpflanzen feil, ohne essbare, zum Verzehr bestimmte Samen als Produktgruppe auch nur zu erwähnen. Dass einzelne Samen wie Hanf-, Chia-, Lein- und Sesamsamen als Gewürze oder Reform-Lebensmittel erhältlich und nicht bloss in verarbeiteter, sondern, wie die Beschwerdegegnerin substantiiert hat, teilweise auch in unverarbeiteter Form zum Verzehr geeignet sind, kann die Erwartungen des Marktes darum noch nicht in der Weise verändern, dass Sämereien und Saatgut insgesamt die betriebliche Herkunft verarbeiteter Lebensmittel zugeschrieben würde. Vielmehr indiziert die Einordnung von *graines* und *sémences* in Klasse 31, wie die Beschwerdeführerin zurecht geltend macht, dass es sich um unverarbeitetes Saatgut und um nicht zum Verzehr angebotene Kerne und Samen handelt, die in Küchen zumindest nicht täglich Verwendung finden. Die Vorinstanz hätte hierzu erkennen können, dass die international harmonisierte Liste des EUIPO und der nationalen Markenämter zur Nizza-Klassifikation

verarbeitete und essbare Samenkörner der Klasse 29, wofür die angefochtene Marke nicht beansprucht wird, von unverarbeitetem Saatgut der Klasse 31 unterscheidet (vgl. www.dpma.de → TMClass, besucht am 5. Juni 2019). Eine Gleichartigkeit, und damit Verwechslungsgefahr, der angefochtenen Marke mit der Widerspruchsmarke hinsichtlich *graines* und *semences* in Kl. 31 ist darum zu verneinen.

Die Beschwerde ist in diesem Punkt gutzuheissen.

6.3 Schliesslich hat die Vorinstanz die Eintragung der angefochtenen Marke für nichtalkoholische Getränke, Fruchtgetränke und -säfte sowie Sirupe zur Getränkeherstellung in Klasse 32 als gleichartig mit Waren der Klassen 5, 29 und 30 beurteilt und erwogen, Getreidepräparate in Kl. 30 umfassten auch Getreidekaffee; Getränke für Säuglinge und Kleinkinder in Kl. 5 umfassten auch Fruchtgetränke; Milchprodukte in Kl. 29 auch Teegetränke und "Frucht-smoothies" mit Milch. Die Beschwerdeführerin betont die unterschiedlichen Abnehmerkreise dieser Waren und ihre getrennte Aufstellung in Supermärkten.

Während Getränke im Vergleich zu Esswaren meist eine andere betriebliche Herkunft erwarten lassen (vgl. RKGE in sic! 2002, S. 433 E. 5 "SanPellegrino/SanPellegrino Mozzarella"), unterscheiden sich nach der Lebenserfahrung die Vertriebswege nichtalkoholischer Getränke in der Tat kaum. Zwar werden Getränke aus Milch oder Joghurt in Klasse 29, Kaffeegetränke und Kaffeeersatzmittel auf Getreidebasis in Klasse 30 und alkoholfreie Getränke mit Kaffeegeschmack in Klasse 32 eingeteilt. Der breite Getränkemarkt weckt durch seine Tendenz zu kombinierten Aromen und Stoffen aber natürlicherweise die Erwartung einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft derartiger Mischgetränke und Verarbeitungen. Ähnlich breit ist die Marktpalette bei Kleinkindergetränken, die fast stufenlos von künstlichen Limonaden und Sirupen über Naturprodukte zu vitaminreichen und gesundheitsfördernden Präparaten samt Babyvollnahrung reicht. Die Beschwerdeführerin überzeugt daher nicht, wenn sie z.B. sinngemäss behauptet, Babynahrung (Kl. 5) und Milchprodukte (Kl. 29) würden vom Markt getrennt. Den Erwägungen der Vorinstanz ist vielmehr zu folgen.

7.

7.1 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist, wie die Beschwerdeführerin richtig ausführt und wovon auch die Vorinstanz ausgegangen ist, in angemessenem Verhältnis auf die Wort- und Bildelemente jeder Marke abzustellen (E. 4.3).

Im Erinnerungsbild der Abnehmerkreise stimmen die Zeichen in einer dunklen, einmal lanzettförmigen und einmal kreisrunden Hintergrundfläche überein, in deren Mittelpunkt das Wort "Hero" bzw. "Heera" in charakteristischer Schrift hell hervorgehoben ist. Dieses Wort wird in beiden Zeichen mit plakativer Fettschrift, grossem "H" und Kleinbuchstaben geschrieben, wobei der Buchstabe "r" spielerisch abweicht, nämlich im Wort "Heera" grossgeschrieben und im Wort "Hero" durch die Kontur einer geöffneten Konservendose gebildet wird. Schweizer Verkehrskreise erinnern nach der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts selbst kyrillisch geschriebene Zeichen in lateinischer Lesart (vgl. Urteil des BVGer B-1698/2007 vom 26. Februar 2008 E. 7 f. "Moskovskaya"). Auch die angefochtene Marke werden sie darum nicht kyrillisch lesen, wie die Beschwerdeführerin vermutet, zumal sie das kyrillische Alphabet nicht kennen und weil, falls jemand es kennt, der Buchstabe "R" nicht darin vorkommt.

7.2 Französischsprachige Verkehrskreise dürften "Heer-" und "Her-", wie die Beschwerdeführerin nachvollziehbar darlegt, unterschiedlich aussprechen. Da auf Französisch kein doppeltes "e" in der Wortmitte vorkommt und die Angabe "Quality Product" eine englische Aussprache nahelegt, werden sie zu einer englischen Sprechweise wie z.B. [l:ra] tendieren (vgl. Urteile des BVGer B-4574/2017 vom 14. Februar 2019 E. 7.3.2.2 f. "Coco/Cocoo"; B-2717/2015 vom 11. November 2015 E. 4.1 "Joop/Loop"). Deutsch oder Italienisch sprechende Verkehrskreise hingegen werden beide Wörter ähnlich oder gleich prononcieren, da sie ein "ee" als langen Vokal wie in "He-" aussprechen. Da Vornamen mit einem doppelten "e" (z.B. Andrée, Reese, Doreen usw.) nichts Ungewöhnliches sind, vermögen die Abweichung im doppelten "e" und die Wortendung auf -a statt -o die angefochtene Marke in ihrer Gesamtwirkung damit nicht ausreichend zu individualisieren (vgl. Entscheide der RKGE in sic! 2001, S. 322 f. E. 2 "Elsie/Elsa"; sic! 2004, S. 862 f. E. 3 "Amadeus/Amadea"; sic! 2006, S. 339 f. E. 9 "s.Oliver/Olivia").

7.3 Eine ähnliche visuelle Aufmerksamkeit wie der Wortbestandteil zieht bei der angefochtenen Marke zwar auch das darüberstehende Bild eines

Adlers mit ausgebreiteten Schwingen über symmetrischen Fahnen auf sich, die den Ausdruck "Quality Product" tragen. Indessen verbinden dieses sehr häufige Wappentier und die unspezifische Anpreisung, die beide weder geografisch noch historisch näher bestimmbar sind, mit dem um beide Bestandteile verlaufenden Blätter- oder Ährenkranz eher zu einem leicht traditionalistischen oder imperialistischen, aber vor allem dekorativ wirkenden und wenig prägenden Kontextbild. Die erinnerungskräftige Wirkung für mit der Marke gekennzeichnete Waren wird, wie die Vorinstanz richtig erkannt hat, stärker vom Wortelement "Heera" übernommen.

7.4 Sollte dem Verkehr der englische Sinngehalt "Held" der Widerspruchsmarke bewusst werden, was hier aber offenbleiben kann, würde der an ein Feldzeichen erinnernde Bildeindruck der angefochtenen Marke, die auch von der Beschwerdeführerin betonte "Strahlkraft", gedanklich auch damit korrespondieren. Dass "Heera" auf Indisch und Pakistanisch "Diamant" bedeutet, ist dem angesprochenen Schweizer Publikum dagegen unbekannt und vermag die Beurteilung nicht zu beeinflussen.

7.5 Zurecht hat die Vorinstanz damit die Ähnlichkeit der Marken bejaht.

8.

Da keine Seite die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke als geschwächt ansieht oder gar in Frage stellt, kann, im Rahmen der festgestellten Warengleichartigkeit, die von der Beschwerdegegnerin behauptete Bekanntheit der Widerspruchsmarke offenbleiben. Angesichts der festgestellten Übereinstimmungen ist auch in einer abschliessenden Gesamtbetrachtung das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken zu bejahen. Die Beschwerde ist im Ergebnis teilweise gutzuheissen, soweit auf sie einzutreten ist, und der Widerspruch abzuweisen, soweit er sich gegen die Eintragung der angefochtenen Marke für "*Graines, semences*" in Klasse 31 richtet. Soweit weitergehend ist die Beschwerde abzuweisen.

9.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin ungefähr zu einem Zehntel. In diesem Verhältnis sind die Parteien kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

9.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG; Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar

2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen. Der auf die Beschwerdeführerin fallende Anteil von 4'050.– wird dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– entnommen; die Differenz von Fr. 450.– ist ihr aus der Gerichtskasse zu erstatten. Der verbleibende Verfahrenskostenanteil im Umfang von Fr. 450.– wird der Beschwerdegegnerin auferlegt.

9.2 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder falls, wie vorliegend, keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 VGKE). Anhand des aktenkundigen Aufwands bei einfachem Schriftenwechsel erscheint eine anteilmässig reduzierte Parteientschädigung von Fr. 5'400.– zu Gunsten der grösstenteils obsiegenden Beschwerdegegnerin angemessen.

10.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, BGG, 173.110). Es wird daher mit seiner Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, soweit darauf eingetreten wird, und Ziff. 2 der angefochtenen Verfügung dahingehend abgeändert, dass die angefochtene Marke Nr. 683'142 Heera (fig.) für sämtliche Waren der Klassen 29, 30, 31 mit Ausnahme von "Graines, semences", und 32 widerrufen wird.

2.

Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.

3.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 4'500.– werden im Umfang von Fr. 4'050.– der Beschwerdeführerin auferlegt und dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– entnommen. Die Differenz von Fr. 450.– wird ihr aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

Der verbleibende Kostenanteil von Fr. 450.– wird der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen nach Erhalt des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

4.

Der Beschwerdegegnerin wird für das Beschwerdeverfahren eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 5'400.– zulasten der Beschwerdeführerin zugesprochen.

5.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein; Beschwerdeantwort- und Duplikbeilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 14843; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Agnieszka Taberska

Versand: 27. Juni 2019