



## Urteil vom 28. Januar 2021

---

Besetzung

Richter Martin Kayser (Vorsitz),  
Richter Marc Steiner, Richter Pietro Angeli-Busi,  
Gerichtsschreiber Julian Beriger.

---

Parteien

**ZARA SUISSE SARL, LLC,**  
Rue Louis-d'Affry 6, 1700 Fribourg,  
vertreten durch Eva-Maria Strobel, Rechtsanwältin,  
Baker McKenzie Zurich,  
Holbeinstrasse 30, Postfach, 8034 Zürich,  
Beschwerdeführerin,

gegen

**FFAUF ITALIA S.P.A.,**  
Via Castellana 34, IT-31039 Riese Pio X (TV),  
vertreten durch Dr. iur. Felix Locher, Rechtsanwalt,  
PYTHON Rechtsanwälte,  
Schweizerhof-Passage 7, Postfach, 3001 Bern,  
Beschwerdegegnerin,

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

---

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 100816,  
IR 525'926 pasta ZARA (fig.) / CH 729'002 ZARA.

**Sachverhalt:****A.**

Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 729'002 "ZARA" der Beschwerdeführerin wurde am 27. März 2019 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

**Klasse 43:**

*Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de restaurants; services de restaurants en libre-service; services de traiteurs; services de cafétérias; services de bars; services de snack-bars; services de cafés; services de cantines; services hôteliers; services de maisons de vacances; services de motels; services de pensions; services de crèches d'enfants; location de salles de réunions; location de chaises, tables, linge de table et verrerie.*

**B.**

Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdegegnerin am 26. Juni 2019 Widerspruch an die Vorinstanz und beantragte deren vollständigen Widerruf. Sie stützte sich dabei auf ihre internationale Registrierung Nr. 525'926 "pasta ZARA (fig.)", die folgendes Aussehen hat



und für folgende Waren eingetragen ist:

**Klasse 30:**

*Pâtes alimentaires fraîches, sèches, conservées, surgelées, prêtes à l'usage.*

**C.**

Mit Verfügung vom 21. November 2019 hiess die Vorinstanz den Widerspruch teilweise gut. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, es liege teilweise Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit vor, und zwar zwischen den in Frage stehenden Teigwaren der Klasse 30 und *services de restauration (alimentation); services de restaurants; services de restaurants en libre-service; services de traiteurs; services de cafétérias; services de bars; services de snack-bars; services de cafés; services de cantines*

der Klasse 43. Zwischen den genannten Waren und Dienstleistungen bestehe aus Konsumentensicht eine marktlogische Folge, die über bloss thematische Berührungspunkte und funktionelle Zusammenhänge hinausgehe. Aufgrund der Übereinstimmung im Element "ZARA", das als weiblicher Vorname verstanden werde, bestehe Zeichenähnlichkeit. Im Gesamteindruck bewirke die Übernahme des prägenden Wortelements "ZARA" unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr in Bezug auf die als gleichartig befundenen Waren und Dienstleistungen.

**D.**

Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 13. Januar 2020 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung und die Abweisung des Widerspruchs unter Kosten- und Entschädigungsfolgen auch im erstinstanzlichen Verfahren zu Lasten der Beschwerdegegnerin.

Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, der Wortbestandteil "ZARA" werde nicht als weiblicher Vorname verstanden, sondern als Hinweis auf das bekannte Textilunternehmen der Beschwerdeführerin. Es liege daher keine Zeichenähnlichkeit vor. Weiter bestehe zwischen Teigwaren und den in Frage stehenden Verpflegungsdienstleistungen keine Gleichartigkeit. Im Gesamteindruck sei eine Verwechslungsgefahr vorliegend aufgrund der ausserordentlichen Bekanntheit des angefochtenen Zeichens ohnehin ausgeschlossen. "ZARA" werde auch in der Widerspruchsmarke als Hinweis auf das Unternehmen der Beschwerdeführerin verstanden und kennzeichne nicht mehr die Beschwerdegegnerin.

**E.**

Mit Eingabe vom 17. Februar 2020 verzichtete die Vorinstanz auf eine Vernehmlassung und beantragt unter Hinweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge.

**F.**

In ihrer Beschwerdeantwort vom 30. März 2020 beantragt die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin.

Zur Begründung führt sie im Kern aus, dem jüngeren Zeichen "ZARA" komme kein abweichender Sinngehalt im Sinn eines Hinweises auf das

Unternehmen der Beschwerdeführerin zu. Eine Zeichenähnlichkeit sei aufgrund der Übereinstimmung im Element "ZARA" zu bejahen. Weiter seien Teigwaren und die in Frage stehenden Verpflegungsdienstleistungen gleichartig. Die angefochtene Marke sei betreffend die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen nicht bekannt. Im Übrigen wäre die behauptete Bekanntheit von "ZARA" für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall ohnehin unbeachtlich. Im Gesamteindruck sei eine Verwechslungsgefahr insbesondere angesichts der unveränderten Übernahme des Hauptbestandteils "ZARA" der Widerspruchsmarke und der geringen Aufmerksamkeit der Verkehrskreise zu bejahen.

#### **G.**

Mit Replik vom 29. Juni 2020 hält die Beschwerdeführerin an den gestellten Anträgen fest und konkretisiert im Wesentlichen ihre bisherigen Vorbringen. In verfahrensrechtlicher Hinsicht beantragte sie die Durchführung einer mündlichen Parteiverhandlung.

#### **H.**

Mit Duplik vom 14. August 2020 hält die Beschwerdegegnerin an den gestellten Anträgen fest. In verfahrensrechtlicher Hinsicht ersuchte sie um Abweisung des Antrags der Beschwerdeführerin auf Durchführung einer Parteiverhandlung. Die Vorinstanz verzichtete mit Eingabe vom 17. August 2020 auf die Einreichung einer Duplik.

#### **I.**

Mit Verfügung vom 21. August 2020 wurde der Antrag der Beschwerdegegnerin, auf die Durchführung einer Parteiverhandlung zu verzichten, abgewiesen. Die Parteien wurden mit Verfügung vom 3. September 2020 zur beantragten Parteiverhandlung vorgeladen.

#### **J.**

Am 30. November 2020 fand eine mündliche und öffentliche Parteiverhandlung statt. An dieser nahmen die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin teil. Die Vorinstanz hat vorgängig auf eine Teilnahme verzichtet.

In ihrem Plädoyer machte die Beschwerdeführerin unter anderen Ausführungen zur Bekanntheit der Marke "ZARA". Auf entsprechenden Antrag hin wurde der Beschwerdegegnerin die Möglichkeit zur schriftlichen Stellungnahme eingeräumt.

**K.**

Mit Stellungnahme vom 4. Dezember 2020 äusserte sich die Beschwerdegegnerin zum Plädoyer der Beschwerdeführerin. Diese wurde den Verfahrensbeteiligten zusammen mit dem Protokoll der Parteiverhandlung zugestellt.

**L.**

Am 8. Januar 2021 äusserte sich die Beschwerdeführerin zur erwähnten Stellungnahme der Beschwerdegegnerin. Zum Protokoll wurden keine Bemerkungen gemacht. In der Folge liessen sich die Parteien nicht mehr vernehmen.

**M.**

Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird – soweit rechtserheblich – im Folgenden eingegangen.

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

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen sind erfüllt. Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

**2.**

**2.1** Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind, und umgekehrt. Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]" ; 128 III 99 E. 2c "Orfina"; Letzterer m.H.).

**2.2** Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder

ähnlicher Marken angepriesenen Waren würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (Urteil des BVGer B-1342/2018 vom 30. September 2020 E. 5.4 "APPLE/APPLE BOUTIQUE" m.H.). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge der zu vergleichenden Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteil des BVGer B-5530/2013 vom 6. August 2014 E. 4.2 "MILLESIMA/MILLEZIMUS"; vgl. GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., 2017, Art. 3, Rz. 336 ff.; je m.H.).

**2.3** Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks" m.H.). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine grössere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt. Für die Ähnlichkeit von Wortelelementen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas/Securicall" m.H.). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan" m.H.). Eine Zeichenähnlichkeit kann auch zwischen einer Wortmarke und einer aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marke vorliegen. Dabei sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kennzeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen (Urteil des BVGer B-2583/2018 vom 23. Juni 2020 E. 2.2 "Helsana. Engagiert für das Leben/HELSINN Investment Fund [fig.]"; vgl. EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 930 f.; je m.H.).

**2.4** Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-5972/2017 vom 7. Juni 2019 E. 2.3 "Medical Park [fig.]/Medical Reha Park [fig.]"; m.H. auch zum Folgenden). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für starke Marken. Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben. Stark

sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; JOLLER, a.a.O., Rz. 78 f.; je m.H.).

**2.5** Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen (BGE 128 III 97 f. E. 2a "Orfina/Orfina"; Urteil des BVGer B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 3.2 "PALLAS/Pallas Seminare [fig.]"; je m.H.).

### 3.

Als Erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren sowie deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke (JOLLER, a.a.O., Rz. 51 m.H.).

Die in Frage stehenden Teigwaren der Klasse 30 werden als Massenartikel des täglichen Bedarfs von einem breiten Publikum mit geringer Aufmerksamkeit nachgefragt (vgl. betreffend Lebensmittel des täglichen Bedarfs Urteile des BVGer B-5557/2011 vom 19. September 2012 E. 7 "IR 852'825 [fig.]/CH 571'851 [fig.]"; B-2165/2018 vom 26. Juni 2019 E. 5 "Hero [fig.]/Heera [fig.]"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 167; je m.H.). Darüber hinaus werden diese Produkte auch von Lebensmittelhändlern und Fachpersonal aus dem Bereich der Gastronomie nachgefragt. Bei Waren, die sowohl an Fachkreise als auch an Endverbraucher vertrieben werden, ist bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit der Marke in erster Linie das Verständnis der schweizerischen Endkonsumenten massgebend (vgl. Urteile des BVGer B-336/2012 vom 4. April 2013 E. 4 "Ce'Real"; B-528/2016 vom 17. Mai 2017 E. 3 "MUFFIN KING"; je m.H.).

### 4.

Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt voraus, dass die Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (1. Satz, 2. Teil; vgl. hierzu auch vorn E. 2.2). Vorliegend stellt sich die Frage, ob *pâtes alimentaires fraîches, sèches, con-*

*servées, surgelées, prêtes à l'usage* der Klasse 30 gleichartig sind mit *services de restauration (alimentation); services de restaurants; services de restaurants en libre-service; services de traiteurs; services de cafétérias; services de bars; services de snack-bars; services de cafés; services de cantines* der Klasse 43.

**4.1** Die Beschwerdeführerin bringt in diesem Zusammenhang im Wesentlichen vor, das Anbieten von Teigwaren in Gastronomiebetrieben sei aus Konsumentensicht keine marktlogische Folge der Herstellung von Teigwaren. Eine Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit ergebe sich auch nicht daraus, dass in Lebensmittelgeschäften Verpflegungsdienstleistungen angeboten würden. Bei den "Pasta-Partys" von Teigwarenherstellern handle es sich im Übrigen um reine Hilfsdienstleistungen (vgl. Beschwerdeschrift, Rz. 34 ff.; Replik, Rz. 2 ff.).

Die Beschwerdegegnerin hält dem entgegen, die Übergänge zwischen Herstellung, Absatz und Verkauf von Teigwaren einerseits sowie den in Frage stehenden Verpflegungsdienstleistungen andererseits seien fließend. Eine marktlogische Folge sei zu bejahen. Teigwarenhersteller würden im Rahmen einer vertikalen Integration auch Gastronomie-Dienstleistungen erbringen (z.B. "Pasta ZARA-Partys"). Im Übrigen würden nicht nur klassische Restaurants, sondern auch weitere Gastronomiebetriebe und Lebensmittelläden Teigwaren anbieten (vgl. Beschwerdeantwort, Rz. 8 ff.; Duplik, Rz. 4 ff.).

**4.2** Die ehemalige Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum (RKGE) bejahte in ihrer Rechtsprechung die Gleichartigkeit zwischen Confiserie- und Backwaren einerseits und Restaurationsdienstleistungen andererseits. Konditoreien und Bäckereien würden ihre Produkte oft auch in einem angegliederten Kaffeehaus verkaufen, weshalb hier eine selbständige, marktübliche Ergänzung ihres Warenangebots vorliege (vgl. Entscheide der RKGE vom 15. Oktober 2003, veröffentlicht in sic! 2004 S. 226 "Violetto [fig.]/Violetto [fig.] II" sowie vom 7. Februar 2005, veröffentlicht in sic! 2005 S. 385 "Prince [fig.]/Le p'tit Prince").

Demgegenüber verneinte die RKGE eine Gleichartigkeit zwischen alkoholischen Getränken einerseits und der Verpflegung sowie Beherbergung von Gästen andererseits. Es sei keineswegs üblich, dass Inhaber von Marken für alkoholische Getränke unter der gleichen Marke zusätzlich Dienstleistungen wie die Verpflegung und Beherbergung von Gästen erbringen. Diese seien aus Sicht des Endkonsumenten als wirtschaftlich voneinander



unabhängige Angebote zu beurteilen, sodass keine marktübliche Verknüpfung vorliege (Entscheid der RKGE vom 18. September 2001, veröffentlicht in sic! 2002 S. 170 "Smirnoff [fig.]/Smirnov [fig.]; vgl. für eine Rechtsprechungsübersicht JOLLER, a.a.O., Rz. 337 m.H.).

**4.3** In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts wurde in Abgrenzung zum soeben zitierten Fall "Smirnoff (fig.)/Smirnov (fig.)" die Gleichartigkeit zwischen Zigarren und dem Betrieb eines Zigarrensalons bejaht. Während in Restaurants unterschiedliche Lebensmittel angeboten würden, würden in Zigarrensalons in erster Linie Zigarren zum Angebot gebracht. Die in Frage stehenden Verkehrskreise würden daher sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Herstellung der Zigarren und der Betrieb des Zigarrensalons unter derselben oder einer ähnlichen Marke erfolgen oder diese aus demselben oder miteinander verbundenen Unternehmen stammen würden (vgl. Urteil des BVerG B-2630/2012 vom 4. Juli 2013 E. 5.2.1.2. f. "LA CASA DEL HABANO/CLUB PASSION HABANOS"). Weiter wurde die Gleichartigkeit zwischen Wein und dem Betrieb einer Weinbar bejaht. Es liegen eine zusammenhängende Wertschöpfungskette sowie marktübliche Verknüpfung auf Grund von einheitlichen Waren, ähnlichen Vertriebsstätten mit Degustationen und Weinverkäufen in Gaststätten sowie übereinstimmenden Abnehmerkreisen vor (Urteil des BVerG B-5530/2013 E. 5.2 "MILLESIMA/MILLEZIMUS").

**4.4** Vor diesem Hintergrund fragt sich, ob der vorliegende Fall eher mit der Rechtsprechung zu Confiserie- und Backwaren oder aber mit jener zu alkoholischen Getränken vergleichbar ist. Konditoreien und Bäckereien stellen ihre Confiserie- und Backwaren üblicherweise in ihrem Geschäft her und verkaufen sie direkt, da viele ihrer Produkte leicht verderblich sind. Der Betrieb eines angegliederten Kaffeehauses liegt damit auf der Hand und wird von den Endabnehmern als marktlogische Folge der Herstellung und des Verkaufs von Confiserie- und Backwaren wahrgenommen. Auch Weinhersteller bieten die von ihnen hergestellten Waren oft bei Degustationen in Form von Verpflegungsdienstleistungen an. Die Hersteller getrockneter Teigwaren setzen ihre Produkte demgegenüber in der Regel über Grosshändler, Supermärkte und allenfalls über Feinkostläden ab. Die meisten von ihnen bieten ihre Produkte dem Endkonsumenten nicht in Form von Verpflegungsdienstleistungen an. So betreiben beispielsweise die beiden grossen Schweizer Teigwarenhersteller "Pasta Premium AG" und "Pasta Röthlin AG" zwar Fabrikläden, jedoch werden dort getrocknete und verpackte Teigwaren als Geschenke und nicht etwa in Form von Verpflegungs-

dienstleistungen angeboten (<<https://www.pasta-premium.com/index.php/de/ueber-uns/fabrikladen>>; <<https://www.kernser-pasta.ch/kernser-finden/fabrikladen>>, besucht im Januar 2021). Die Herstellung und der Verkauf an den Detailhandel bilden demnach den Hauptabsatzmarkt von Herstellern getrockneter Teigwaren. Ein Angebot im Rahmen eines betriebsnahen Restaurationsbetriebs findet demgegenüber üblicherweise nicht statt. Getrocknete Teigwaren sind anders als Confiserie- und Backwaren in der Regel gerade nicht leicht verderblich. Auch ist nicht davon auszugehen, dass Gastronomiebetriebe üblicherweise über die aufwändigen Einrichtungen zur Herstellung getrockneter Teigwaren verfügen. Vor diesem Hintergrund lässt sich der hier zu entscheidende Fall mit dem Marktumfeld von Kaffeehäusern, die in der Nähe von Bäckereien und Konditoreien liegen, kaum vergleichen.

**4.5** Das Angebot von getrockneten und insbesondere frischen selbst hergestellten Teigwaren im Rahmen von Verpflegungsdienstleistungen erscheint in gewissen Konstellationen zwar durchaus möglich, so etwa über Caterings, in Take-Aways, Lebensmittelgeschäften oder weiteren Gastronomiebetrieben (vgl. die einschlägigen Beispiele in der Duplik, insbesondere Rz. 8). Auch bieten Restaurants vermehrt hausgemachte Produkte und zurzeit auch Hauslieferungen an. Allerdings führen auch diese Entwicklungen nicht dazu, dass die Endabnehmer in einem klassischen Restaurant oder einem sonstigen Gastronomiebetrieb im Sinn einer *marktlogischen Folge* annähmen, dass der Dienstleistungserbringer die Teigwaren selbst hergestellt hätte. Die Situation ist daher zumindest zur Zeit vergleichbar mit dem bereits erwähnten Entscheid der RKGE zu "Smirnoff (fig.)/Smirnov (fig.)". Die Herstellung, der Absatz und der Verkauf von Teigwaren einerseits und das Erbringen von Verpflegungsdienstleistungen andererseits werden im hier zu entscheidenden Fall von den Endkonsumenten nicht als einheitliches Leistungspaket wahrgenommen. Auch wenn punktuelle Überschneidungen in der Wertschöpfungskette nie ganz ausgeschlossen werden können, kann vorliegend nicht von einer marktüblichen Verknüpfung der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen ausgegangen werden (vgl. MARBACH, a.a.O., Rz. 859 m.H.).

**4.6** Weiter werden in Restaurants, aber auch in Lebensmittelgeschäften und weiteren Gastronomiebetrieben, wo die in Frage stehenden Verpflegungsdienstleistungen erbracht werden können, zahlreiche Nahrungsmittel und nicht nur Teigwaren angeboten. Das Angebot bzw. Sortiment ist im Vergleich zu demjenigen eines Zigarrensalons oder einer Weinhandlung

viel weniger spezifisch. Das markenrechtliche Spezialitätsprinzip würde relativiert, wenn man eine Gleichartigkeit zwischen Teigwaren und Verpflegungsdienstleistungen allein deshalb bejahen würde, weil Restaurants, Lebensmittelgeschäfte und andere Betriebe neben diversen Produkten auch Teigwaren anbieten (vgl. zum Spezialitätsprinzip EUGEN MARBACH, Gleichartigkeit – ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen, ZSR 2001, S. 257 f.). Aus ähnlichen Überlegungen wird denn auch eine Gleichartigkeit zwischen Waren und der Verkaufsdienstleistung Detailhandel (Klasse 35) verneint, da letztlich sämtliche Konsumwaren via Detailhandel verkauft werden können (vgl. Urteil des BVGer B-1327/2019 vom 9. September 2019 E. 4.2 "MOBALPA/Mobalpa"; MARBACH, a.a.O., Rz. 855; je m.H.).

**4.7** Die von der Beschwerdegegnerin mehrfach angeführten "Pasta ZARA-Partys" (vgl. bereits Widerspruchsschrift vom 26. Juni 2019, Rz. 17; Beschwerdeantwort, Rz. 14; Duplik, Rz. 5) werden von der Beschwerdegegnerin selbst als "Werbeaktion" bezeichnet. Weiter wird die Pasta im Rahmen dieser Partys offenbar häufig kostenlos angeboten (vgl. den Text "Pasta ZARA Party, kosten Sie, um es zu glauben..." in Beilage Nr. 6 zur Widerspruchsschrift vom 26. Juni 2019). Vor diesem Hintergrund erscheinen die in Frage stehenden Veranstaltungen als reine Hilfsdienstleistungen, die lediglich der Promotion eines anderen Angebots dienen, ohne dass ihnen eine wirtschaftlich selbständige Funktion zukäme (vgl. Urteil des BVGer B-681/2016 vom 23. Januar 2018 E. 4.7 "FACEBOOK/Stress-Book"; MARBACH, a.a.O., Rz. 1330; je m.H.). Auch handelt es sich bei den "Pasta ZARA-Partys" nicht um eine eigenständige Fertigungsstufe im Rahmen einer vertikalen Integration. Im Übrigen wäre der effektive Markengebrauch (Veranstaltung der "Pasta ZARA-Partys" durch die Beschwerdegegnerin) vorliegend ohnehin nicht massgebend. Im Widerspruchsverfahren wird zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr einzig auf den Registereintrag abgestellt, solange nicht der Markengebrauch streitig ist (vgl. Urteil des BVGer B-5697/2016 vom 27. Juni 2018 E. 7.1 "Manufactum/espresso manufactum"; JOLLER, a.a.O., Rz. 120).

**4.8** Schliesslich beruft sich die Beschwerdegegnerin betreffend Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit auf den Entscheid der 5. Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 2. Februar 2018 betreffend die Fälle Nr. R0359/2015-5 und R0409/2015-5 sowie den Entscheid der 4. Beschwerdekammer des EUIPO vom 8. Mai 2020 betreffend den Fall Nr. R 2040/2019-4 (vgl. Be-

schwerdeantwort, Rz. 18; Duplik, Rz. 18; Beilage Nr. 14 zur Beschwerdeantwort sowie Beilage Nr. 33 zur Duplik). Ausländische Entscheide können indessen nur im Rahmen einer rechtsvergleichenden Auslegung mitberücksichtigt werden; eine präjudizielle Wirkung geht ihnen ab (vgl. BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"; Urteil des BVGer B-5972/2017 E. 6.6 "Medical Park [fig.]/Medical Reha Park [fig.]"; je m.H.). Im vorliegenden Fall überzeugen die in den genannten Entscheiden angeführten Gründe für eine Gleichartigkeit der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen auch im Rahmen einer rechtsvergleichenden Betrachtung nicht. So leuchtet insbesondere nicht ein, weshalb eine gleiche Zweckbestimmung (die Ernährung im Allgemeinen) vorliegen sollte (vgl. Entscheid der 5. Beschwerdekammer des EUIPO vom 2. Februar 2018, Rz. 144 f. sowie Entscheid der 4. Beschwerdekammer des EUIPO vom 8. Mai 2020, Rz. 89 f.; vgl. sodann STEFFEN REINHARD, Gegenstand und Prüfungsmassstab markenrechtlicher Verwechslungsgefahr, Tübingen 2020, S. 42 f. m.H.). Angesichts der bereits diskutierten Rechtsprechung in der Schweiz (vorn E. 4.2 ff.) lassen auch die angeführten europäischen Entscheide kein anderes Auslegungsergebnis zu.

**4.9** Zusammenfassend ist festzuhalten, dass zwischen den in Frage stehenden Teigwaren der Klasse 30 und den eingangs erwähnten Verpflegungsdienstleistungen der Klasse 43 keine Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit besteht.

## **5.**

**5.1** Mangels Gleichartigkeit der einander gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen erübrigt sich die Prüfung der übrigen vorgebrachten Argumente betreffend Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr (vgl. MARBACH, a.a.O., Rz. 702; Urteil des BVGer B-644/2011 vom 17. November 2011 E. 4 "Dole [fig.]/Dole [fig.]"; je m.H.). Auch auf die von beiden Parteien vorgebrachten Argumente betreffend Rechtsmissbrauch braucht vorliegend nicht eingegangen zu werden.

**5.2** Die Vorinstanz hat den Widerspruch nach dem Gesagten zu Unrecht teilweise gutgeheissen. Ziffer 1 und 2 der angefochtenen Verfügung sind folglich aufzuheben und die vorliegende Beschwerde gutzuheissen. Der Widerspruch ist vollständig abzuweisen und die Vorinstanz anzuweisen, die Marke CH 729'002 "ZARA" auch für die Dienstleistungen *services de restauration (alimentation); services de restaurants; services de restaurants en libre-service; services de traiteurs; services de cafétérias; services de bars; services de snack-bars; services de cafés; services de cantines*

der Klasse 43 ins Schweizerische Markenregister einzutragen. Da die Beschwerde bereits wegen mangelnder Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit gutgeheissen wird, erübrigt es sich, der Beschwerdegegnerin noch einmal eine Frist zur Stellungnahme anzusetzen (vgl. Stellungnahme der Beschwerdegegnerin vom 4. Dezember 2020, Rz. 9, in der sie um die Ansetzung einer Frist für den Fall ersuchte, dass sich das an der Parteiverhandlung von der Beschwerdeführerin Vorgebrachte sowie die eingereichten Beweismittel als entscheidungswesentlich erweisen sollten).

## **6.**

**6.1** Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Als unterliegende Partei ist sie zudem zur Zahlung einer angemessenen Parteientschädigung an die Beschwerdeführerin zu verpflichten (Art. 64 Abs. 1 und Abs. 3 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Für die in der Replik eventualiter beantragte Auferlegung von Entschädigungspflichten gegenüber der Vorinstanz besteht im vorliegenden Fall kein Anlass (vgl. Replik, S. 1).

**6.2** Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzusetzen (Art. 63 Abs. 4<sup>bis</sup> VwVG, Art. 2 VGKE). 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 der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu gewichten ist. Mangels anderer relevanter Angaben ist der Streitwert nach Erfahrungswerten auf Fr. 50'000.– bis Fr. 100'000.– festzulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss m.H.). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen.

**6.3** Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin hätte auf eine Parteiverhandlung verzichtet werden können (vgl. hierzu vorn Sachverhalt Buchstaben "G" und "H"). Soweit sie damit geltend macht, dass sie für die aus der Parteiverhandlung resultierenden Kosten nicht aufzukommen hätte, geht sie darüber hinweg, dass es bei der Frage der Verwechslungsgefahr zweier Marken um "civil rights" im Sinn von Art. 6 Ziff. 1 EMRK geht (vgl. nur Urteile des EGMR Martinie gegen Frankreich vom 12. April 2006, 58675/00, Recueil CourEDH 2006-VI S. 47 §§ 26 ff. sowie Hiro Balani gegen Spanien vom 9. Dezember 1994, 18064/91, Serie A Bd. 303-B § 28; JENS MEYER-

LADEWIG/STEFAN HARRENDORF/STEFAN KÖNIG, in: EMRK – Europäische Menschenrechtskonvention Handkommentar, 4. Aufl., 2017, Art. 6, Rz. 5, 12 m.H.). Beim Recht an einer Marke geht es um vermögenswerte Rechte (vgl. neben den soeben zitierten Urteilen auch vorn E. 6.2), womit die vorliegend zu entscheidende Auseinandersetzung in den Anwendungsbereich von Art. 6 Ziff. 1 EMRK fällt. Ein Verzicht auf eine öffentliche Parteiverhandlung wäre demnach nur in klar umrissenen Ausnahmefällen zulässig (zu den Voraussetzungen im Einzelnen Urteil des EGMR Ramos Nunes de Carvalho e Sá gegen Portugal vom 6. November 2018, 55391/13, 57728/13 und 74041/13, §§ 188 ff. m.H. auf Martinie gegen Frankreich, a.a.O., §§ 39 ff.; vgl. auch BGE 144 III 442 E. 2.2 und 2.6 sowie Urteil des BGer 2E\_1/2018 vom 25. Oktober 2019 E. 2.2.2). Vorliegend waren die Voraussetzungen für einen solchen ausnahmsweisen Verzicht nicht erfüllt. Vor diesem Hintergrund sind auch die Kosten für die Parteiverhandlung von der Beschwerdegegnerin zu tragen. Die Gerichtsgebühr für das vorliegende Beschwerdeverfahren ist damit auf insgesamt Fr. 5'500.– festzusetzen und der unterliegenden Beschwerdegegnerin gesamthaft aufzuerlegen.

**6.4** Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer detaillierten Kostennote fest. Vorliegend hat die Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht. Eine Verpflichtung des Gerichts, die Parteien ausdrücklich zur Einreichung einer Kostennote aufzufordern, besteht nicht. Dies gilt nach der Rechtsprechung selbst dann, wenn die Rechtsvertreter die Einreichung einer Kostennote auf Aufforderung hin in Aussicht stellen, falls sich der notwendige Vertretungsaufwand – wie vorliegend – aufgrund der Aktenlage zuverlässig abschätzen lässt (vgl. Art. 14 Abs. 2 VGKE; MICHAEL BEUSCH, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2. Aufl., 2019, Rz. 17 zu Art. 64). Unter Würdigung sämtlicher massgeblicher Berechnungsfaktoren erscheint eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 4'600.– für das vorliegende Beschwerdeverfahren angemessen.

**6.5** Da der Widerspruch neu vollständig abzuweisen ist, sind auch die vorinstanzlichen Kosten neu zu verlegen. Die Widerspruchsgebühr betrug Fr. 800.– und verblieb bei der Vorinstanz (Ziffer 3 der vorinstanzlichen Verfügung). Sie wurde gemäss Verfahrensausgang je hälftig von der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin getragen (vgl. Ziffer 4 der

vorinstanzlichen Verfügung). Da der Widerspruch neu vollständig abzuweisen ist, hat die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin die von ihr geleistete Hälfte der Widerspruchsgebühr in der Höhe von Fr. 400.– für das vorinstanzliche Verfahren zurückzuerstatten.

**6.6** Die Parteikosten wurden im vorinstanzlichen Verfahren wettgeschlagen (vgl. Ziffer 4 der vorinstanzlichen Verfügung). Da der Widerspruch neu vollständig abzuweisen ist, ist auch die vorinstanzliche Parteientschädigung nach Massgabe des Unterliegens zu verlegen. Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin nach den Richtlinien der Vorinstanz im Fall eines einfachen Schriftenwechsels eine Parteientschädigung von Fr. 1'200.– für das vorinstanzliche Verfahren auszurichten (vgl. Richtlinien in Markensachen des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 1. Januar 2019, Teil 1, Ziffer 7.3.2.2, S. 48). Ziffer 4 der vorinstanzlichen Verfügung ist somit aufzuheben.

## **7.**

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 BGG). Es erwächst demnach mit Eröffnung in Rechtskraft.

(Dispositiv nächste Seite)

**Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:****1.**

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziffer 1 und 2 der Verfügung der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren Nr. 100816 vom 21. November 2019 werden aufgehoben. Der Widerspruch wird vollständig abgewiesen und die Vorinstanz angewiesen, die Marke CH 729'002 "ZARA" auch für die Dienstleistungen *services de restauration (alimentation); services de restaurants; services de restaurants en libre-service; services de traiteurs; services de cafétérias; services de bars; services de snack-bars; services de cafés; services de cantines* der Klasse 43 ins Schweizerische Markenregister einzutragen.

**2.**

Die Verfahrenskosten von Fr. 5'500.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.

**3.**

Ziffer 4 der vorinstanzlichen Verfügung wird aufgehoben. Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin ihren Anteil an der Widerspruchsgebühr in der Höhe von Fr. 400.– zu entrichten.

**4.**

Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin für das vorliegende und das vorinstanzliche Verfahren zusammen eine Parteientschädigung in der Höhe von insgesamt Fr. 5'800.– zu entrichten.



**5.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular und Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein und Akten zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 100816; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Martin Kayser

Julian Beriger

Versand: 4. Februar 2021