



Urteil vom 8. Juli 2022

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter Martin Kayser, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiber Pascal Sennhauser.

Parteien

Ägeribier GmbH,
Höfnerstrasse 96, 6314 Unterägeri,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Dr. Michael Kikinis und Dr. Melanie Bosshart,
KIKINIS Anwaltskanzlei,
Waffenplatzstrasse 10, 8002 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Rudolf **Blattmann**,
Blattmann Bier,
Rämlistrasse 90, 6315 Oberägeri,
vertreten durch Wenger Vieli AG,
Dufourstrasse 56, Postfach, 8034 Zürich,
Beschwerdegegner,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 16161;
CH 706'339 ÄGERIBIER / CH 713'982 Ägeribier (fig.).

Sachverhalt:

A.

A.a Die Beschwerdeführerin ist Eigentümerin der Schweizer Wort-/Bildmarke CH Nr. 713'982 "Ägeribier (fig.)" (nachfolgend: angefochtene Marke). Diese wurde am 13. März 2018 mit Hinterlegungsdatum 2. September 2017 in Swissreg veröffentlicht und ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 31: Rohe und nicht verarbeitete Erzeugnisse aus Landwirtschaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft; rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; frisches Obst und Gemüse, frische Kräuter; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut; lebende Tiere; Futtermittel und Getränke für Tiere; Malz; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft;

Klasse 32: Biere; andere alkoholfreie Getränke ausser Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft;

Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere) schweizerischer Herkunft.

Sie hat folgendes Aussehen:

ÄGERIBIER

B.

Gegen diese Eintragung erhob der Beschwerdegegner am 11. Juni 2018 Widerspruch und beantragte die vollständige Löschung der angefochtenen

Marke aus dem Register. Er stützte seinen Widerspruch auf seine Schweizer Wortmarke Nr. 706'339 "Ägeribier" (nachfolgend: Widerspruchsmarke), welche für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 32: Alkoholfreie Getränke, ausgenommen Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft; Biere aus dem Ägerital;

Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere) schweizerischer Herkunft.

C.

In ihrer Stellungnahme vom 24. Dezember 2018 bestritt die Beschwerdeführerin die rechtlich relevante Zeichenähnlichkeit und machte im Wesentlichen Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend (Vorinstanz, act. 5).

D.

Der Beschwerdegegner beschränkte mit Replik vom 6. Mai 2019 seinen Widerspruch auf die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren "*Futtermittel und Getränke für Tiere; Malz*" der Klasse 31 sowie die in den Klassen 32 und 33 beanspruchten Waren (Vorinstanz, act. 7).

E.

Mit Duplik vom 10. August 2019 hielt die Beschwerdeführerin an ihrem Antrag auf vollständiger Abweisung des Widerspruchs fest (Vorinstanz, act. 9).

F.

Mit Verfügung vom 3. Juni 2020 schrieb die Vorinstanz den Widerspruch teilweise infolge Rückzugs als gegenstandslos ab. In teilweiser Gutheissung des Widerspruchs widerrief sie die Eintragung der angefochtenen Marke für die Waren "*Getränke für Tiere; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft*" der Klasse 31 sowie für sämtliche Waren der Klassen 32 und 33. Im Ergebnis liess sie die Eintragung der angefochtenen Marke für die Waren "*Futtermittel für Tiere; Malz; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft*" der Klasse 31 bestehen.

G.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin als Inhaberin der

angefochtenen Marke mit Eingabe vom 6. Juli 2020 Beschwerde mit dem Antrag, der Widerspruch sei vollumfänglich abzuweisen. Neben formellen Rügen, insbesondere der geltend gemachten Verletzung des rechtlichen Gehörs, bringt sie im Wesentlichen vor, beim Zeichenbestandteil "Ägeri" handele es sich um eine direkte, eventuell zumindest um eine indirekte geographische Herkunftsangabe. Diese sei als solche nicht kennzeichnungsfähig, womit keine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr bestehe.

H.

Mit Eingabe vom 12. Oktober 2020 verzichtete der Beschwerdegegner auf die Einreichung einer Beschwerdeantwort.

I.

Mit Vernehmlassung vom 13. Oktober 2020 hält die Vorinstanz fest, sie sei auf die Argumente der Beschwerdeführerin und auf die gültige Praxis betreffend Herkunftsangaben eingegangen, weshalb keine Gehörsverletzung vorliege. Unter Verzicht einer weitergehenden Stellungnahme beantragte sie die Abweisung der Beschwerde.

J.

Eine öffentliche Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.

K.

Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat als Widersprechende am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1 Art, 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist 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 441 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]; 128 III 96 E. 2c "Orfina"; Letzterer m.H.).

2.2 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich aufgrund der Registereinträge. Die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen ist indiziert, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen 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 (Urteile des BVGer B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 f. "Qnective und Qnective [fig.]/Q qnnect [fig.]" m.H.; B-5530/2013 vom 6. August 2014 E. 4.2 "MILLESIMA/MILLEZIMUS"; B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]; GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz, 2. Aufl., 2017, Art. 3, N. 336 ff.; je m.H.).

2.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen. Diese werden die beiden 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 (BGE

121 III 377 E. 2a "Boss/Boks" m.H.). Dabei sind an die Verschiedenheit der Zeichen umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die von den Marken beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind und umgekehrt. Ein besonders strenger Massstab ist bei Waren- oder Dienstleistungsidentität anzulegen (BGE 122 III 382 E. 3.a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radiomat"; Urteil des BGer 4C.258/2004 E. 2.3 "Yello/Yellow Access AG").

2.4 Bei kombinierten Wort-/Bildmarken 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. Gleichwohl können gemeinfreie Bestandteile den Gesamteindruck einer Marke mitbeeinflussen (BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"). Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 5.5 "7seven [fig.]/Sevenfriday" und B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve" je m.w.H.). Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren. Sind die Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Urteil des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 5.5 "7seven [fig.]/Sevenfriday" m.w.H.).

2.5 Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas/Securicall" m.H.; 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. A. 2009, N. 872 ff.). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf eines dieser Kriterien bejaht wird (Urteil des BVGer B-2635/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.1 "Monari/Anna Molinari"). 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. 5.a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radiomat"). Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortanfang respektive Wortstamm und die Endung in der Regel grössere Beachtung finden als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Buchstaben oder Silben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas/Securicall" m.H.; 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan").

2.6 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.). Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"). Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das 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 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Ihr Schutzzumfang gilt in der Regel schon als eingeschränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff umfassten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetragen sind (Urteile des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 "Ergo"; B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo"). Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz, 2. Aufl., 2017, Art. 3, N. 78 f.; je m.H.).

2.7 Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Urteile des BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 2.8 "The Body Shop" [fig.]/"TheFaceShop" [fig.]; B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 9.1 "KaSa K97 [fig.]/biocasa [fig.]; B-8242/2010 vom 22. Mai 2012 E. 4.4 "Lombard Odier & Cie./Lombard Network [fig.]"). Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen überein, entfällt unter Vorbehalt einer allfälligen Verkehrsdurchsetzung eine rechtlich erhebliche Verwechslungsgefahr (MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 2017, Art. 3 N. 72; GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz, 2. Aufl., 2017, Art. 3 N 131 m.w.H.). Für die Markenprüfung ist die Frage,

ob die verwendete geografische Bezeichnung eine Herkunftsangabe darstellt, einerseits für den Schutzausschlussgrund von Art. 2 lit. a MSchG relevant, soweit die Bezeichnung in Alleinstellung oder mit gemeinfreien Elementen hinterlegt ist, andererseits ist sie in Bezug auf die Beurteilung der Irreführung i.S.v. Art. 2 lit. c MSchG massgebend. Schliesslich ist die Frage auch entscheidend, wenn es um die Kennzeichnungskraft der Marke im Rahmen des Widerspruchsverfahrens geht (IGE, Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.2). Direkte Herkunftsangaben beschreiben die geografische Herkunft einer Ware bzw. Dienstleistung eindeutig, während indirekte Herkunftsangaben Zeichen sind, die eine Herkunftserwartung wecken, ohne den Herkunftsort der Waren und Dienstleistungen unmittelbar zu nennen (Urteile des BVGer B-6503/2014 vom 3. Juli 2015 E. 3.3 "LUXOR" und B-4710/2014 E. 3.1 "SHMESSE [fig.]/TGMESE [fig.]").

2.8 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 96 E. 2a "Orfina/Orfina"; Urteil des BVGer B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 3.2 "PALLAS/Pallas Seminare [fig.]; je m.H.). Im Gemeingut stehende Markenelemente sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht einfach auszublenden, sondern in Anrechnung ihrer für sich genommen geringen oder fehlenden Kennzeichnungskraft im Gesamteindruck der Marke zu berücksichtigen (Urteil des BVGer B-3706/2016 vom 20. Juli 2018 E. 2.7 "PUPA/Fashionpupa"; BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz, 2. Aufl., 2017, Art. 3 N 131 f. m.H.). Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen überein, begründet dies grundsätzlich keine Verwechslungsgefahr. Dies gilt dann nicht, wenn die Widerspruchsmarke aufgrund der Dauer ihres Gebrauchs, der Intensität der Werbung oder ihres Erfolgs eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt hat, an welcher auch die gemeinfreien Bestandteile teilnehmen (vgl. BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas/Securicall" sowie die Urteile des BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 7.1 "The Body Shop/TheFaceShop [fig.]; B-6173/2018 vom 30. April 2019 E. 6.1 "World Economic Forum [fig.]/Zurich Economic Forum [fig.]; je m.H.).

3.

3.1 Vorab sind für die im Widerspruch stehenden Waren die massgeblichen Verkehrskreise und deren Aufmerksamkeitsgrad festzustellen. Hierfür ist vom Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke auszugehen (Urteil des BVGer B-7202/2014 vom 1. September 2016 E. 5 "GEO/Geo influence"; GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz, 2. Aufl., 2017, Art. 3 N. 51 m.H.). Eine erhöhte Aufmerksamkeit und eine reduzierte Verwechslungsgefahr werden in der Regel angenommen, wenn sich eine Marke nur an Fachleute wendet (Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yello/Yellow Access AG"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 3.1 "CARPE DIEM/carpe noctem" und B-1398/2011 vom 25. September 2012 E. 5.4 "Etavis/Estavis 1993") oder es sich um Waren oder Dienstleistungen handelt, die nicht zum täglichen Bedarf gehören (B-38/2011 vom 29. April 2011 E. 7 ff. "IKB/ICB, ICB [fig.]"), während bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit der Verkehrskreise zu rechnen ist (BGE 133 III 347 E. 4.1 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]").

3.2 Die Widerspruchsmarke wird für die eingangs (Ziff. B.) genannten Waren der Klasse 32 und 33 beansprucht, wobei es sich um Getränke handelt. Nach ständiger Rechtsprechung zählen insbesondere Lebensmittel wie alkoholfreie Getränke zu den Massenartikeln des täglichen Bedarfs (BGE 126 III 315 "Apiella"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 3.2 "CARPE DIEM/carpe noctem"); das Gleiche gilt für Bier (Urteil B-6099/2013 E. 3.2 "CARPE DIEM/carpe noctem"; zustimmend und m.w.H. GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., 2017, Art. 3 N. 52). Die relevanten Waren richten sich an einen breiten Verkehrskreis, welcher einen geschwächten Aufmerksamkeitsgrad aufweist (vgl. Urteile B-6099/2013 E. 3.2 "CARPE DIEM/carpe noctem", B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 3.2 "Fructa/Fructaid", B-5120/2011 vom 17. August 2012 E. 5.2 "Bec de fin bec [fig.]/Fin Bec [fig.]", B-7352/2008 vom 17. Juni 2009 E. 6.2 "Torres/Torres Saracena"). Es ist daher von einem eher strengen Massstab bezüglich der Verwechslungsgefahr auszugehen (BGE 117 II 326 E. 4 "Valser").

4.

4.1 Die Vorinstanz geht in ihrem Entscheid davon aus, zwischen den nicht vom teilweisen Widerspruchsrückzug betroffenen Waren (eingangs Ziff. D)

und den von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren bestehe Warenidentität beziehungsweise ausgeprägte Gleichartigkeit (Verfügung, E. D. 11, S. 8). Die Beschwerdeführerin stellt sich in ihrer Beschwerde auf den Standpunkt, zumindest die *"Getränke für Tiere"* in Klasse 31 seien nicht als mit den Waren in Klasse 32 gleichartig zu beurteilen (Beschwerde, Ziff. 20 ff., S. 10 ff.). Der Beschwerdegegner setzte sich nicht mit der Frage der Gleichartigkeit der angefochtenen Waren auseinander (vgl. eingangs Ziff. H).

4.2 Vorliegend besteht zwischen den in den Klassen 32 und 33 von beiden Zeichen beanspruchten Waren Identität mit der einzigen Ausnahme, dass die angefochtene Marke in Klasse 32 *"Biere; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft"*, die Widerspruchsmarke in derselben Klasse *"Biere aus dem Ägerital"* beansprucht. Diese Waren sind damit identisch respektive bezüglich erwähnter Ausnahme stark gleichartig. In der Klasse 31 hat die Vorinstanz die Eintragung der angefochtenen Marke für die Waren *"Getränke für Tiere; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft"* widerrufen. Da der Beschwerdegegner keine selbständigen Anträge stellt, sind nur die genannten Waren vom Streitgegenstand des Beschwerdeverfahrens umfasst. Es ist zwar mit der Beschwerdeführerin davon auszugehen, dass alkoholhaltige Getränke für Tiere nicht bekömmlich sind; das gleiche gilt für Sirupe, Fruchtsäfte, kohlenensäurehaltige Getränke etc. Wie sie selbst ausführt, kann aber etwa für die in Klasse 32 beanspruchten Waren *"Alkoholfreie Getränke, ausgenommen Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer"* etwas Anderes gelten. Ebenso wenig gilt dies etwa für Malz sowie Nebenprodukte der Bierherstellung wie etwa Trester. Zwar dürfte zwischen den meisten Produkten, welche sich primär an Menschen richten, keine direkte Austauschbarkeit mit solchen für Tiere bestehen; auch gelten Lebensmittel für Menschen untereinander sowie Nahrungsmittel und Getränke für Menschen grundsätzlich nicht als gleichartig (GALLUS JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 190, 289 je m.H.). Jedoch wurden zumindest in den Niederlanden, den USA sowie in Deutschland ein explizit auf Hunde ausgerichtetes (alkoholfreies) Bier auf den Markt gebracht (vgl. Hundebier, <https://magazin.mydog365.de/ernaehrung/hundebier/>, zuletzt abgerufen am 19. Mai 2022); ein ähnliches Produkt wird in Italien angeboten (vgl. "PAWSE", <https://dapian.info/novita/77/abbiamo-creato-a-pawse-a-la-prima-birra-per-cani-realizzata-in-italia/>, zuletzt abgerufen am 19. Mai 2022). Ebenso finden sich Hinweise, dass primär an Menschen gerichtetes (alkoholfreies) Malzbier zumindest in geringen Mengen oder in speziellen Situationen (Stärkungsmittel für kranke und rekonvaleszente Hunde sowie für Schlittenhunde und Jagdhunde bei starker Beanspruchung) auch an

Hunde verabreicht wird (vgl. Malzbier für Hunde, <https://dogco.de/malzbier-fuer-hunde/>, zuletzt abgerufen am 19. Mai 2022). Im Übrigen werden Nebenprodukte der Bierherstellung zur Fütterung und Pflege von Tieren eingesetzt; so etwa Biertreber, Bierhefe und Biervorlauf für (Kabier-)Rinder (vgl. Kabier – Kabier, <https://www.kabier.ch/tiere/kabier/>, zuletzt abgerufen am 19. Mai 2022) und Biertreber sowie Bierhefe an Schweine (vgl. Weidesäuli – Kabier, <https://www.kabier.ch/tiere/weidesaeuli/>, zuletzt abgerufen am 19. Mai 2022), weiter Biertreber an Lämmer (vgl. Lamm – Kabier, <https://www.kabier.ch/tiere/lamm/>, zuletzt abgerufen am 19. Mai 2022).

4.3 Insgesamt ist damit auch bei Getränken für Tiere – gerade angesichts des geringen Aufmerksamkeitsgrads der Durchschnittskonsumenten als vornehmlich angesprochener Zielgruppe der Endprodukte – zumindest von einer Ähnlichkeit zu den Waren der Klassen 32 und 33 auszugehen.

5.

5.1 Zu prüfen ist die Zeichenähnlichkeit. Es stehen sich die Wortmarke "Ägeribier" (Widerspruchsmarke) sowie die Wort-/Bildmarke "ÄGERIBIER (fig.)" (angefochtene Marke) gegenüber.

Im Wortelement "Ägeribier" stimmen die beiden Marken damit phonetisch überein. Ein Unterschied, welcher sich daraus ergibt, dass die Widerspruchsmarke in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke aber in Gross- und Kleinbuchstaben ausgeführt wird, ist kennzeichenmässig ohne Belang (Urteile des BVGer B-4728/2014 vom 12. Oktober 2016 E. 3.5.1 "WINSTON/Wilson" und B-317/2020 vom 13. September 2010 E. 6.3 "Lifetex/LIFETEA"). Die Zeichen stimmen damit auch auf der Ebene des Schriftbilds überein.

5.2 Die angefochtene Marke weist zusätzlich grafische Elemente auf. Sie ist in einer teilweise leicht geschwungenen, fetten Schrift ausgeführt. Der Anfangsbuchstabe Ä wird dargestellt durch ein A und einem kleineren, nach links gekippten E, welches sich unmittelbar über diesem befindet und an eine stilisierte Krone erinnert. Andere auffällige grafische Elemente sind nicht erkennbar. Ebenso evoziert die grafische Ausgestaltung keine Assoziationen, welche zu einem zusätzlichen Sinngehaltselement führen würde. Insgesamt kommt dem Element der grafischen Stilisierung höchstens durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.

5.3 Damit dürften sich die massgeblichen Verkehrskreise bei beiden Zeichen am Wortelement ("Ägeribier") orientieren, welches sich wiederum aus

den Elementen "Ägeri" und "Bier" zusammensetzt. Bei Bier handelt es sich um das Getränk, "Ägeri" ist zweifelsohne ein Hinweis auf das Gebiet des Ägeritals am gleichnamigen Ägerisee mit den beiden Gemeinden Ober- und Unterägeri im Kanton Zug. Die beiden Zeichen weisen folglich den gleichen Sinngehalt auf. Somit ist die Zeichenähnlichkeit insgesamt zu bejahen.

6.

6.1 Daraus ergibt sich für den Schutzzumfang der Widerspruchsmarke, was folgt: Bei Bier handelt es sich unstrittig um einen Hinweis auf einen Teil der in Klasse 32 beanspruchten Waren selbst, womit dieser als Waren- und Gattungsbezeichnung zum nicht unterscheidungskräftigen, unmittelbar beschreibenden Gemeingut gehört (siehe E. 2.6 vorstehend und vgl. die Kasuistik in MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 85 ff.). Da es jedem Anbieter möglich sein muss, auf die geografische Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen, sind direkte Herkunftsangaben freihaltebedürftig. (IGE, Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.5.1.2). Nebst Sachbezeichnungen sind direkte Angaben über die geografische Herkunft der Ware oder Dienstleistung wie der Name von Ländern, Städten, Strassen, Plätzen, Gebäuden, Flüssen, Seen, Gebirgen, Regionen etc. aufgrund ihres beschreibenden Charakters und des Freihaltebedürfnisses, vorbehaltlich Verkehrsdurchsetzung oder des Vorliegens einer geografischen Marke als Gemeingut vom Markenschutz ausgeschlossen (vgl. E. 2.7). Dabei geht die Rechtsprechung vom Erfahrungssatz aus, dass eine geografische Angabe in einer Marke von den Abnehmern für gewöhnlich als Hinweis auf die Herkunft der darunter angebotenen Waren und Dienstleistungen verstanden wird (vgl. BGE 135 III 416, E. 2.2 "CALVI [fig.]; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 135 f. m.H.). Das Freihaltebedürfnis gilt nicht nur, soweit geografische Bezeichnungen von den massgebenden Verkehrskreisen aktuell mit der betreffenden Waren- oder Dienstleistungsgruppe in Verbindung gebracht werden können, sondern auch, soweit sie künftig von den betroffenen Unternehmen angesichts der künftigen wirtschaftlichen Entwicklungen als Herkunftsangabe für diese verwendet werden könnten. Mit anderen Worten ist eine geografische Bezeichnung freihaltebedürftig, solange nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich weitere Produzenten oder sonstige Anbieter im entsprechenden Gebiet niederlassen (IGE, Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.5.1.2 mit Hinweis auf Urteil des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 2.2 "Wilson"). Gestützt auf diese Grundsätze waren Eintragungsgesuche zurückzuweisen, soweit das Warenverzeichnis einer Marke mit einer

Herkunftsangabe nicht auf die betroffene Herkunft eingeschränkt war. Etwas anderes galt bei Vorliegen von Ausnahmekriterien (vgl. BGE 132 III 770 E. 2.1 "Colorado [fig.]"; BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon"; Urteil des BVGer B-3234/2017 vom 2. September 2019 E. 6.2.1 "Weissenstein"), insbesondere wenn es sich um einen unbekanntem Ort handelte oder dieser als Produktionsort nicht in Frage kam. Seit Inkrafttreten der Revision von Teil 5 der Richtlinien in Markensachen des IGE am 1. März 2022 nimmt das IGE einen weitgehenden Verzicht auf die geografische Einschränkung bei einfachen Herkunftsangaben vor (vgl. IGE, Ergänzende Erläuterungen zu den Richtlinien vom 1. März 2022 [zit. Ergänzende Erläuterungen], www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/dokumente-und-links/marken, abgerufen am 29. Juni 2022). Die Praxislockerung beruht auf dem Ansatz, dass eine Marke im Zeitpunkt ihrer Eintragung im Register nicht als irreführend bewertet wird, solange ihr korrekter Gebrauch im Verkehr möglich ist und nicht eine gesetzliche oder staatsvertragliche Verpflichtung zur Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses besteht (IGE, Ergänzende Erläuterungen, Ziff. II.1 und Ziff. III; vgl. zur Irreführungsgefahr IGE, Richtlinien, Teil 5, Ziff. 5.2 und zu völkerrechtlich resp. spezialgesetzlich geschützten Herkunftsangaben IGE, Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.3). Die Änderung der Einschränkungspraxis tangiert den Schutzausschlussgrund der Zugehörigkeit zum Gemeingut nicht. Herkunftsangaben und geografische Angaben in Alleinstellung bzw. mit weiteren nicht unterscheidungskräftigen Elementen bleiben von der Markeneintragung ausgeschlossen (IGE, Ergänzende Erläuterungen, Ziff. II.6).

Bei "Ägeri" handelt es sich um eine direkte Herkunftsangabe (siehe E. 5.3). Dass die vollen Namen der dort gelegenen politischen Gemeinden Ober- und Unterägeri lauten, vermag entgegen der Ansicht der Vorinstanz nichts daran zu ändern, dass das Gebiet den meisten Abnehmern bekannt sein dürfte, womit von einer schweizweiten Bekanntheit auszugehen ist (vgl. für weniger bekannte geografische Angaben Urteile des BVGer B-5024/2013 vom 18. Februar 2015 E. 5.2 "Strela"; B-3234/2017 E. 6.3.6 "WEISSENSTEIN"). Eine Irreführung nach dem Gesagten durch die Verwendung des Wortelements "Ägeri" ist weder geltend gemacht noch ersichtlich, gegen die Möglichkeit eines korrekten Verkehrsgebrauchs spricht nichts.

6.2 Die streitgegenständlichen Marken der zwei in Ober- resp. Unterägeri ZG ansässigen Anbieter stimmen folglich in den gemeinfreien Elementen "Ägeri" und "Bier" überein. Die Widerspruchsmarke als Wortmarke enthält keine weiteren Elemente, sondern verbindet einzig die beiden gemeinfreien Elemente in der sprachlich einzig in Frage kommenden Variante.

Eine Verkehrsdurchsetzung wurde nicht geltend gemacht. Somit entfällt jedenfalls eine rechtlich erhebliche Verwechslungsgefahr (siehe die Hinweise in E. 2.7 und E. 2.8 vorstehend).

7.

Demgemäss ist die Beschwerde im Hauptantrag gutzuheissen. Die teilweise Gutheissung des Widerspruchs Nr. 16161 in Dispositivziffern 2 und 3 der angefochtenen Verfügung ist aufzuheben und die Vorinstanz in Anwendung von Art. 61 Abs. 1 VwVG anzuweisen, die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 713'982 "Ägeribier (fig.)" für alle beanspruchten Waren in den Klassen 31-33 einzutragen.

Der Eventualantrag der Beschwerdeführerin, die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz, ist damit gegenstandslos geworden, weshalb auf die Ausführungen zu einer allfälligen Verletzung des rechtlichen Gehörs nicht einzugehen ist.

8.

8.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der unterliegenden Partei aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG); die Vorinstanz hat keine Kosten zu tragen (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Vorliegend hat der Beschwerdegegner im Beschwerdeverfahren keine selbständigen Anträge gestellt, wohl aber im Verfahren vor der Vorinstanz. Obsiegen und Unterliegen richten sich grundsätzlich nach den von der beschwerdeführenden Partei gestellten Anträgen, ohne Rücksicht auf die Anträge der Gegenpartei. Hat eine Hauptpartei im erstinstanzlichen Verfahren Anträge gestellt oder das Verfahren veranlasst, so kann sie sich ihrer Kostenpflicht in dem von einer anderen Partei angestregten Beschwerdeverfahren nicht dadurch entziehen, dass sie dort keine Anträge stellt; sie bleibt notwendige Gegenpartei und damit kostenpflichtig, soweit sie mit ihren im erstinstanzlichen Verfahren gestellten Anträgen unterliegt (BGer 2C_753/2013 vom 10. Mai 2014 E. 2.4 m.H.). Nach dem Gesagten hat der Beschwerdegegner als unterliegend zu gelten. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis 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 gewichten ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 490 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. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.– festgesetzt. Der Beschwerdegegner hat diese innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Der Beschwerdeführerin ist der in dieser Höhe geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten.

8.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei. Sie ist anhand der eingereichten Kostennote oder, sofern keine solche eingereicht wird, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Der Beschwerdegegner hat keine Kostennote eingereicht. Anhand des aktenkundigen durchschnittlichen notwendigen Aufwands bei einmaligem Schriftenwechsel und der sich stellenden Rechtsfragen erscheint eine Parteientschädigung zugunsten der Beschwerdeführerin von Fr. 4'000.– (einschliesslich Mehrwertsteuer, Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE) angemessen.

Die vorerwähnten (E. 8.1) Grundsätze betreffend Kostenaufgabe gelten auch in Bezug auf die Parteientschädigung. Wohl sieht Art. 64 Abs. 3 VwVG ausdrücklich vor, dass die unterliegende Partei nur dann zur Bezahlung einer Parteientschädigung angehalten werden kann, wenn sie sich mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. Dies kann jedoch nicht bezwecken, der im Beschwerdeverfahren unterliegenden Hauptpartei die Möglichkeit zu verschaffen, die prozessuale Entschädigungspflicht auf die Behörden zu überwälzen. Es darf daher berücksichtigt werden, ob der Verzicht auf selbständige Anträge auf das fehlende oder geringe Interesse an der Mitwirkung am Beschwerdeverfahren oder nur auf die Absicht zurückzuführen ist, sich der Entschädigungspflicht zu entziehen. Liegt das Interesse der Gegenpartei am Verfahrensausgang auf der Hand, so darf bei der Entschädigungsregelung von der Voraussetzung, dass diese ausdrücklich Antrag gestellt habe, abgesehen werden (BGer 2C_753/2013 vom 10. Mai 2014 E. 2.5 m.H.). Damit ist die Pflicht zur Bezahlung der

Parteientschädigung an die Beschwerdeführerin dem Beschwerdegegner aufzuerlegen.

8.3 Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht gilt der Beschwerdegegner nunmehr auch in Bezug auf das vorinstanzliche Verfahren als unterliegende Partei. Nach Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz bestimmte in Dispositivziffer 6 der angefochtenen Verfügung, dass die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– bei der Vorinstanz verbleibt. Diese wurde vom Widersprechenden/Beschwerdegegner vorgeleistet. In Dispositivziffer 7 der angefochtenen Verfügung wurde die Widerspruchsgegnerin/Beschwerdeführerin verpflichtet, diesem die hälftige Widerspruchsgebühr von Fr. 400.– zu ersetzen. Diese Ziffer ist aufzuheben und der Beschwerdegegner zu verpflichten, der Beschwerdeführerin dieses Betreffnis zu ersetzen.

Die Vorinstanz sah in Dispositivziffer 6 des angefochtenen Entscheids davon ab, eine Parteientschädigung zuzusprechen. Der nunmehr obsiegenden Beschwerdeführerin/Widerspruchsgegnerin steht auch für das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung zu. Praxisgemäss wird einer vertretenen widersprechenden Partei bei Obsiegen pro angeordnetem Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von Fr. 1'200.– zugesprochen (IGE, Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2). Dispositivziffer 6 der angefochtenen Verfügung ist deshalb aufzuheben und dadurch zu ersetzen, dass der Beschwerdegegner die Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche Verfahren mit Fr. 2'400.– zu entschädigen hat.

9.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es erwächst damit mit Eröffnung in Rechtskraft.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

1.1

Die Beschwerde wird gutgeheissen.

1.2 Die Dispositivziffern 2-4, 6 und 7 der Verfügung der Vorinstanz vom 3. Juni 2020 im Widerspruchsverfahren Nr. 16161 werden aufgehoben.

1.3 Die Vorinstanz wird angewiesen, die Eintragung der Marke Nr. 713'982 "Ägeribier (fig.)" für sämtliche beanspruchten Waren der Klassen 31-33 einzutragen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden dem Beschwerdegegner auf-erlegt. Sie sind innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.

Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

4.

Der Beschwerdegegner hat die Beschwerdeführerin für das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht mit Fr. 4'000.– zu entschädigen.

5.

Der Beschwerdegegner hat der Beschwerdeführerin die hälftige Widerspruchsgebühr von Fr. 400.– zu ersetzen.

6.

Der Beschwerdegegner hat die Beschwerdeführerin für das Verfahren vor der Vorinstanz mit Fr. 2'400.– zu entschädigen.

7.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular und Beilagen zurück)
- den Beschwerdegegner (Einschreiben: Beilage: Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. ...; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Vera Marantelli

Pascal Sennhauser

Versand: 9. August 2022