



Abteilung II
B-6734/2023

Urteil vom 3. Juni 2024

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richterin Chiara Piras,
Gerichtsschreiberin Katherina Schwendener.

Parteien

Burek King GmbH,
Hauptstrasse 39, 6015 Luzern,
vertreten durch Michelle Vollenweider, Rechtsanwältin,
Bolzern Haas & Partner AG,
Winkelriedstrasse 35, 6002 Luzern,
Beschwerdeführerin,

gegen

Burger King Corporation,
5707 Blue Lagoon Drive, US-FL 33126 Miami,
vertreten durch MLaw Brian Aeschlimann, Rechtsanwalt,
Troesch Scheidegger Werner AG,
Schwäntenmos 14, 8126 Zumikon,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 102749
CH-Nr. P-462'717 BURGER KING /
CH-Nr. 779'461 Burek BK King (fig.).

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Schweizer Wort-/Bildmarke 779'461 "Burek BK King (fig.)", die aussieht wie folgt:



Diese wurde am 7. April 2022, soweit hier interessierend, für folgende Dienstleistungen in das schweizerische Markenregister eingetragen:

Klasse 43: Betrieb von Hotels, Restaurants und Cafés; Zurverfügungstellen von Speisen und Getränken in Restaurants und Bars; Zurverfügungstellen von Speisen und Getränken für Gäste im Restaurant; Zurverfügungstellen von Restaurantdienstleistungen; Verpflegung von Gästen in Washoku-Restaurants; Verpflegung von Gästen in Udon- und Soba-Restaurants; Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants; Verpflegung von Gästen in Schnellimbissrestaurants (Snackbars); Verpflegung von Gästen in Restaurants und Cafeterias; Verpflegung von Gästen in Restaurants mit Lieferservice; Verpflegung von Gästen in Restaurants; Take-away-Verpflegungsdienstleistungen; Take-away-Verpflegung mit Speisen und Getränken; Take-away-Schnellimbiss-Dienstleistungen; Take-away-Dienstleistungen (Verpflegung über die Gasse); Servieren von Speisen und Getränken in Restaurants und Bars; Servieren von Speisen und Getränken in Gaststätten und Take-Away-Einrichtungen; Servieren von Essen und Getränken in Restaurants; Restaurantreservierungen; Restaurantdienstleistungen; Reservierung von Restaurants durch Reisebüros; Reservierung und Buchung von Restaurants und Mahlzeiten; Reservierung und Buchung von Hotels, Restaurants und Ferienunterkünften; Reservierung in Restaurants; Hotel-, Bar- und Restaurantdienstleistungen; Dienstleistungen von Schnellimbissrestaurants und von Restaurants mit Service rund um die Uhr; Dienstleistungen von Hotels, Bars und Restaurants; Dienstleistungen der Verpflegung von Gästen in Hotelrestaurants; Catering für Restaurants; Betrieb von Restaurants, Bars und Cocktail-Bars; Betrieb von Restaurants; Betrieb von Cafés, Cafeterien und Restaurants; Bereitstellung von Speisen und Getränken in Restaurants; Betrieb eines Restaurants; Dienstleistungen der Verpflegung von Gästen in Feinkostrestaurants.

B.

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der Schweizer Wortmarke P-462'717 BURGER KING. Diese wurde am 6. Juli 1999 für die Dienstleistung "*Verpflegung von Gästen in Restaurants*" in Klasse 42 in das schweizerische Markenregister eingetragen. Gegen die Eintragung dieser Marke erhob die Beschwerdegegnerin, gestützt auf ihre ältere Marke, am 7. Juli 2022 Widerspruch und beantragte, unter Berufung auf eine erhöhte Verkehrsbekanntheit ihres Zeichens, deren teilweisen Widerruf, namentlich im Umfang sämtlicher Dienstleistungen der Klasse 43.

C.

Die Beschwerdeführerin beantragte mit Widerspruchsantwort vom 13. März 2023, der Widerspruch sei mangels Verwechslungsgefahr abzuweisen.

D.

Im weiteren vorinstanzlichen Schriftenwechsel, nämlich mit Schreiben vom 20. April 2023 respektive vom 24. Mai 2024 insistierte jede Seite auf ihrem Standpunkt.

E.

Mit Verfügung vom 31. Oktober 2023 bejahte die Vorinstanz das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr, hiess den Widerspruch teilweise gut und ordnete die Löschung eines Teils der Dienstleistungen an. Für die von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen "*Reservierung von Restaurants durch Reisebüros; Reservierung und Buchung von Restaurants und Mahlzeiten; Reservierung und Buchung von Hotels, Restaurants und Ferienunterkünften; Reservierung in Restaurants*" wies sie den Widerspruch mangels Gleichartigkeit ab.

F.

Gegen diese Verfügung gelangte die Beschwerdeführerin mit Beschwerde vom 4. Dezember 2023 an das Bundesverwaltungsgericht und beantragt, den Widerspruch vollständig abzuweisen und ihr Zeichen für alle Dienstleistungen der Klasse 43 im Register zu belassen. Eventualiter sei die Sache zur Neuurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen, jeweils unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.

G.

Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 13. Februar 2024 auf eine Vernehmlassung und beantragt unter Hinweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.

H.

Mit Eingabe vom 27. Februar 2024 beantragt die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. Die Widerspruchsmarke sei bekannt und aufgrund der Zeichenähnlichkeit sowie Gleichartigkeit seien die Zeichen verwechselbar.

I.

Auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

J.

Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

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

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Als Verfügungsadressatin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss fristgerecht geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

1.2 Die Beschwerdegegnerin hat auf eine Beschwerde gegen die Verfügung verzichtet, womit diese im nicht angefochtenen Umfang in Rechtskraft erwachsen ist (Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 2 "Yello/Yellow Lounge"). Soweit die angefochtene Marke für die Dienstleistungen "*Reservierung von Restaurants durch Reisebüros; Reservierung und Buchung von Restaurants und Mahlzeiten; Reservierung und Buchung von Hotels, Restaurants und Ferienunterkünften; Reservierung in Restaurants*" (Klasse 43) beansprucht wird, ist sie nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens.

2.

2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Marke 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 i.V.m. Art. 31 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11]).

2.2 Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken hinterlegt sind, der Zeichenähnlichkeit der Marken, der Kennzeichnungskraft der älteren Marke (BGE 128 III 441 E. 3.2 "Appenzeller"; BGE 126 III 315 E. 6b f. "Rivella/Apiella [fig.]") sowie den Wechselwirkungen zwischen diesen drei Elementen. An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Produkte und Dienstleistungen sind, und umgekehrt (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina"; Urteil des BVGer B-1342/2018 vom 30. September 2020 E. 5.1 "Apple/Apple Boutique"). Dabei ist die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise zu berücksichtigen (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan"; BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"). Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten können, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer B-938/2021 vom 21. August 2023 E. 2.3 m.w.H. "Volkswagen/VolksWerkstatt"; B-3417/2020 vom 27. Oktober 2022 E. 3.4.2 "Hotel Tonight [fig.]/Verychic Tonight [fig.]").

2.3 Für gleichartige Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabricationsspezifisches Know-how, die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-4025/2022, B-4064/2022 vom 22. Februar 2024 E. 3.2 "vita [fig.]/Vita [fig.], Vita [fig.]"; B-5404/2021 vom 16. August 2022 E. 2.2 "Vifor/Vitop"). Gleichartig bedeutet nicht von ähnlicher innerer Beschaffenheit, sondern von ähnlicher Erwartung im Verkehr, was Angebot und Vertrieb der Waren und Leistungen betrifft (Urteile des BVGer B-99/2023 vom 29. November 2023 E. 5.2 "S6/ES6"; B-380/2020 vom 16. Februar 2022 E. 2.2 "somfy [fig.]/comfy"). Die Gleichartigkeit von

Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Registereinträge, soweit keine Einrede des Nichtgebrauchs entgegensteht (Urteil des BVGer B-938/2021 vom 21. August 2023 E. 2.3 "Volkswagen/VolksWerkstatt").

2.4 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"). Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, während das Schriftbild durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-3792/2022 vom 28. Februar 2024 E. 2.3 "West/Zest"). Zeichen sind sich in der Regel bereits dann ähnlich, wenn sie nur in einem der aufgezählten Aspekte übereinstimmen (Urteil des BVGer B-938/2021 vom 21. August 2023 E. 2.5 "Volkswagen/VolksWerkstatt"). Reine Wortmarken sind unabhängig von ihrer konkreten grafischen Gestaltung geschützt, weshalb beim Vergleich des Schriftbilds nicht auf eine abweichende typografische Darstellung der angefochtenen Marke abzustellen ist (Urteile des BVGer B-4246/2022 vom 5. Juli 2023 E. 5.5 "You See Augenlaser/Eye See You Augenlaser [fig.]; B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.4 "Gallo/Gallay [fig.]; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Basler Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 78 m.w.H.).

2.5 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. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermaßen prägen (Urteile des BVGer B-4408/2022 vom 29. Januar 2024 E. 5.1.2 "Longines [fig.]/Losengs [fig.]; B-2495/2022 vom 18. Juli 2023 E. 2.2 "Pallas Kliniken Exzellente Medizin Menschliche Behandlung [fig.]/PK Plaza Kliniken [fig.]").

2.6 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteile des BVGer B-1269/2020 vom 25. Mai 2021 E. 2.5 "Quantex/Quantedge [fig.]; B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]"). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich ist für schwache Marken kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 III 382

E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben (Urteile des BVGer B-371/2023 vom 29. November 2023 E. 5.4 "S8/ES8"; B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera"). Stark sind hingegen Marken, die das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-371/2023 vom 29. November 2023 E. 5.4 "S8/ES8"; EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 979).

2.7 Gemeinfreie Elemente sind im Zeichenvergleich nicht auszuklammern (Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 4.1 "Yello/Yello Access AG"; Urteil des BVGer B-1105/2021 vom 15. August 2022 E. 5.1.1 "Kris [fig.]/Kiss"). Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen überein begründet dies keine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr, es sei denn die Widerspruchsmarke habe aufgrund der Dauer ihres Gebrauchs, der Intensität der Werbung oder ihres Erfolgs eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt, an welcher auch die gemeinfreien Bestandteile teilnehmen (Urteile des BVGer B-3417/2020 vom 27. Oktober 2022 E. 3.4.2 "Hotel Tonight [fig.]/Verychic Tonight [fig.]; B-5061/2019 vom 10. Mai 2022 E. 2.5 "Poppit's/Popchips"; B-6173/2018 vom 30. April 2019 E. 6.1 "World Economic Forum [fig.]/Zurich Economic Forum [fig.]; B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 7.1 "The Body Shop, The Body Shop [fig.]/The FaceShop [fig.]").

2.8 Um eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft zu bejahen, müssen die Belege einen langjährigen hiesigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung glaubhaft machen (Urteile des BVGer B-1269/2020 vom 25. Mai 2021 E. 2.6 "Quantex/Quantedge [fig.]"; B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 7.4.1 m.H. "Intel inside/Galdat inside"). Über allgemein bekannte Tatsachen muss kein Beweis geführt werden (BGE 130 III 748 E. 1.2 "Nestlé"; Urteile des BVGer B-681/2016 vom 23. Januar 2018 E. 4.4 "Facebook/StressBook"; B-7502/2006 vom 7. August 2007 E. 3 "Chanel/ Haute Coiffure Chanel").

3.

3.1 Die Vorinstanz argumentiert, die Dienstleistungen der Klasse 43 würden regelmässig und mit normaler Aufmerksamkeit nachgefragt. Die Wortbestandteile der Marken wiesen einen ähnlichen Zeichenaufbau auf und es bestünden Gemeinsamkeiten im Schrift- und Klangbild. "Burger King"

werde im Sinne von "König, d.h. der Beste der Burger" verstanden. "Burek" werde zumindest von einem Teil der Verkehrskreise ebenfalls als Essware, namentlich als Blätterteiggericht, und "Burek King" dementsprechend als "der Beste des Bureks" verstanden. Die Zeichen seien deshalb ähnlich. Die Bildelemente der Widerspruchsmarke – Besteck und Krone – sowie die Buchstaben "BK" seien rein dekorativ und prägten den Gesamteindruck nur schwach. Aufgrund ihres anpreisenden Sinngehalts sei die Widerspruchsmarke reduziert kennzeichnungskräftig. Für Gastronomiedienstleistungen sei ihr Bekanntheitsgrad jedoch institutsnotorisch hoch. Bezüglich dieser Dienstleistungen verfüge sie über eine zumindest leicht gesteigerte Kennzeichnungskraft. Eine Verwässerung sei nicht glaubhaft gemacht. Insgesamt sei die Verwechslungsgefahr zu bejahen.

3.2 Die Beschwerdeführerin führt aus, die angefochtene Marke verfüge über eine spezielle Schriftart mit kantigen Buchstaben und über prägende grafische Elemente. "Burger" und "Burek" unterschieden sich zudem im Klangbild als auch im Sinngehalt. Die Widerspruchsmarke sei nur reduziert kennzeichnungskräftig und darüber hinaus verwässert. Soweit überhaupt Dienstleistungsgleichartigkeit bestehe, sei die Verwechslungsgefahr zu verneinen.

3.3 Die Beschwerdegegnerin argumentiert, die Wortelelemente der beiden Marken seien die prägenden Elemente. Durch die gleiche Vokalfolge, die übereinstimmende Silbe "Bur" im jeweils ersten Wort und die Identität des zweiten, prägenden Wortes "King" seien Schrift- und Klangbild ähnlich. Im Sinngehalt unterschieden sich die Zeichen lediglich im ersten Wort. Die Widerspruchsmarke sei bekannt und eine Verwässerung nicht erwiesen. Die grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke sei zu banal, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.

4.

Eingangs sind die Verkehrskreise zu bestimmen, wobei auf das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke abzustellen ist (Urteile des BVGer B-4408/2022 vom 29. Januar 2024 E. 3.2 "Longines [fig.]/ Losengs [fig.]" ; B-99/2023 vom 29. November 2023 E. 6.1 "S6/ES6").

Gastronomiedienstleistungen, wie die Verpflegung von Gästen in Restaurants der Klasse 43, richten sich primär an ein Speisen und Getränke nachfragendes, breites Publikum. Getränke und Lebensmittel werden als Massenartikel des täglichen Bedarfs mit reduzierter Aufmerksamkeit nachgefragt (Urteile des BVGer B-3769/2022 vom 31. Januar 2024 E. 4

"Focus/Foco [fig.]" [für Getränke]; B-5061/2019 vom 10. Mai 2022 E. 3.2 "Poppit's/Popchips" [für Lebensmittel]). Die Abnehmer dieser Dienstleistungen überlegen sich demgegenüber in der Regel zumindest kurz, welche Lokalität sie aufsuchen. Nicht selten wird vor einer Konsumententscheidung auch die Speisekarte angesehen, sei es vor dem Restaurant oder vorab im Internet. Auch das vorgängige Konsultieren von Online-Bewertungen auf Portalen wie Tripadvisor, Yelp oder auch bei Google hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen (vgl. < <https://www.20min.ch/story/online-bewertungen-gaeste-bewerten-schweizer-restaurants-immer-schlechter-103099295> > und < <https://www.tagblatt.ch/wirtschaft/ostschweiz/online-bewertungen-stgaller-restaurants-sahnen-im-krieg-der-sterne-ab-experte-da-scheint-einiges-richtig-gemacht-zu-werden-ld.2477510?reduced=true> > , jeweils abgerufen am 3. Juni 2024). Gastronomiedienstleistungen werden von den Verkehrskreisen folglich nicht mit einer reduzierten Aufmerksamkeit nachgefragt (siehe aber noch Urteil des BVGer B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 3, 7 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]").

Im Ergebnis ist die Vorinstanz zu Recht von einem normalen Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen.

5.

Zu prüfen ist sodann die Gleichartigkeit der sich in casu gegenüberstehenden Dienstleistungen.

5.1 Identität besteht, soweit die Dienstleistungen der angefochtenen Marke unter die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen Verpflegung von Gästen in Restaurants fallen, namentlich:

Betrieb von Restaurants; Zurverfügungstellen von Speisen und Getränken in Restaurants; Zurverfügungstellen von Speisen und Getränken für Gäste im Restaurant; Verpflegung von Gästen in Washoku-Restaurants; Verpflegung von Gästen in Udon- und Soba-Restaurants; Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants; Verpflegung von Gästen in Schnellimbissrestaurants (Snackbars); Verpflegung von Gästen in Restaurants; Verpflegung von Gästen in Restaurants; Servieren von Speisen und Getränken in Restaurants; Servieren von Speisen und Getränken in Gaststätten; Servieren von Essen und Getränken in Restaurants; Dienstleistungen von Schnellimbissrestaurants und von Restaurants mit Service rund um die Uhr; Dienstleistungen der Verpflegung von Gästen in Hotelrestaurants; Bereitstellung von Speisen und Getränken in Restaurants; Betrieb eines Restaurants; Dienstleistungen der Verpflegung von Gästen in Feinkostrestaurants.

Eine starke Gleichartigkeit ist auch betreffend Zurverfügungstellen von Restaurantdienstleistungen, Dienstleistungen von Restaurants und Restaurantdienstleistungen zu bejahen.

5.2 In Bars, Cafés und Cafeterien werden Getränke und teils auch Speisen offeriert. In Bars werden primär Getränke konsumiert und Cafés haben vor allem Kaffee und Snacks im Angebot. Cafeterien sind Restaurants mit Selbstbedienung. Diese Lokalitäten sind mit dem Restaurant immerhin nahe verwandt und somit stark gleichartig. Gleiches gilt für Hoteldienstleistungen. Hotels bieten neben ihrem Kerngeschäft der Beherbungsdienstleistungen in der Regel auch ein gastronomisches Angebot an. Zudem werden Hotel- und Gastronomiedienstleistungen häufig unter der gleichen Marke von gleichen Unternehmen erbracht (vgl. Urteil des BVGer B-4772/2012 vom 13. August 2013 E. 4.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]"). Starke Gleichartigkeit liegt bezüglich der folgenden Dienstleistungen vor:

Betrieb von Hotels und Cafés; Zurverfügungstellen von Speisen und Getränken in Bars; Verpflegung von Gästen in Cafeterias; Servieren von Speisen und Getränken in Bars; Hotel- und Bardienstleistungen; Dienstleistungen von Hotels, Bars; Betrieb von Bars und Cocktail-Bars; Betrieb von Cafés, Cafeterien.

5.3 Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Verpflegung von Gästen in Restaurants könne nicht mit dem Anbieten von Take-Away und Lieferdienstleistungen gleichgesetzt werden, da Letztere begriffsnotwendig nicht im Restaurant konsumiert würden.

Es ist nicht unüblich, dass Restaurants auch Take-Away oder/und Lieferdienstleistungen anbieten. Dieser Markt ist in den letzten Jahren stark gewachsen (vgl. < <https://bellevue.nzz.ch/kochen-geniessen/take-away-und-lieferservice-bieten-diese-schweizer-restaurants-ld.1553444> > und < <https://www.justeattakeaway.com/newsroom/de-CH-CH/211108-der-schweizer-food-delivery-markt-ist-um-64-auf-2-1-mia-chf-gewachsen> >, jeweils abgerufen am 3. Juni 2024). Nichts anderes gilt für Catering-Dienstleistungen. Anbieter und Abnehmer überschneiden sich zu einem grossen Teil. Die Dienstleistung Verpflegung von Gästen in Restaurants ist daher stark gleichartig zu den folgenden Dienstleistungen der angefochtenen Marke:

Verpflegung von Gästen in Restaurants mit Lieferservice; Take-away-Verpflegungsdienstleistungen; Take-away-Verpflegung mit Speisen und Getränken; Take-away-Schnellimbiss-Dienstleistungen; Take-away-Dienstleistungen (Verpflegung über die Gasse); Servieren von Speisen und Getränken in Take-Away-Einrichtungen; Catering für Restaurants.

5.4 Die Beschwerdeführerin beanstandet, die Widerspruchsmarke könne durch die Beanspruchung eines Oberbegriffs (Verpflegung von Gästen in Restaurants) einen übermässig weiten Schutzbereich gegenüber anderen Dienstleistungen in diesem Bereich beanspruchen, was das Spezialitätsprinzip verletze.

Nach Art. 28 Abs. 2 Bst. c MSchG ist der Vorinstanz ein Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht wird, einzureichen. Die Waren und Dienstleistungen sind präzise zu bezeichnen und entsprechend der Nizzaer Klassifikation einzuteilen (Art. 11 der Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Dies dient der Rechtssicherheit und ermöglicht dem Verkehr, den Gegenstand der Marke und ihren Schutzbereich zu bestimmen. Zu diesem Zweck müssen die verwendeten Angaben in der Liste der Waren und Dienstleistungen diesen inhärente objektive Eigenschaften bezeichnen (Urteil des BVGer B-2461/2020 vom 12. Mai 2023 E. 6.2.1 m.w.H. "Schweizerische Ärztezeitung"). Die Vorinstanz weist demnach unbestimmte oder zu allgemein gehaltene Umschreibungen von Waren und Dienstleistungen zurück (LARA DORIGO, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpfli Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 28 N. 71). Die Verpflegung von Gästen in Restaurants bezeichnet präzise die Art, den Ort und die Adressaten der Dienstleistung. Sie erfüllt damit die gesetzlichen Anforderungen und verletzt das Spezialitätsprinzip nicht.

5.5 Nach dem Gesagten stehen sich identische und stark gleichartige Waren gegenüber.

6.

Im nächsten Schritt ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

6.1 Die Widerspruchsmarke ist die Wortmarke BURGER KING. Die angefochtene Wort-/Bildmarke besteht aus den Wörtern "Burek" und "King", die in einer gewöhnlichen Schrift leicht versetzt übereinander wiedergegeben sind. Neben den Wortbestandteilen umfasst das Zeichen die Abbildung von Messer und Gabel und eine dreizackige Krone, in deren Mitte der gespiegelte Buchstabe "B" und der normal geschriebene Buchstabe "K" stehen.

6.2

6.2.1 In schriftbildlicher Hinsicht sind "Burger" und "Burek" mit sechs bzw. fünf Buchstaben fast gleich lang. Die ersten drei Buchstaben stimmen überein. Ein Unterschied ergibt sich aber im Buchstaben "g" bzw. "k". Im Wortklang haben "Burger" und "Burek" jeweils zwei Silben (Bur-ger/Bu-rek). Die Vokalfolge ist identisch (u-e). Bei der Aussprache ergeben sich Unterschiede, weil das "u" in "Burger" englisch als "ö" ausgesprochen wird. Im Gegensatz dazu werden die meisten schweizerischen Abnehmer "Burek" mit einem "u" aussprechen. Unter Berücksichtigung des identischen Wortes "King" sind sich die Zeichen im Schrift- und Klangbild hinsichtlich der Wortbestandteile sehr ähnlich.

6.2.2 Für die Beurteilung ist weiter der Sinngehalt der Marken relevant.

Das Wort "Burger" steht als Kurzform für "Hamburger" (vgl. < https://www.duden.de/rechtschreibung/Burger_Hamburger >, abgerufen am 3. Juni 2024), der als "zwischen den getoasteten Hälften eines Brötchens servierte heiße Frikadelle aus Rinderhackfleisch" definiert wird (< https://www.duden.de/rechtschreibung/Hamburger_Speise >, abgerufen am 3. Juni 2024).

"King" wird im Duden umschrieben als "jemand, der in einer Gruppe als Anführer gilt, bei den anderen das größte Ansehen genießt" (< https://www.duden.de/rechtschreibung/King_Boss >, abgerufen am 3. Juni 2024). Es handelt sich zudem um das englische Wort für "König" (< <https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/king> >, abgerufen am 3. Juni 2024). "King" wird auch als Nachname verwendet. Im Telefonbuch gibt es 118 Einträge (< <https://search.ch/tel/?was=king&privat=1&pages=2> >, abgerufen am 3. Juni 2024). Der Sinngehalt als Nachname rückt wegen der seltenen Verwendung (vgl. Urteil des BVGer B-3072/2021 vom 12. April 2022 E. 5.4 m.H. "Prinz/Prinzenhaus") und insbesondere auch in Kombination mit dem zusätzlichen Bestandteil "Burger" in den Hintergrund (vgl. Urteil des BVGer B-528/2016 vom 17. Mai 2017 E. 4 "Muffin King").

Die Widerspruchsmarke kann insgesamt wortwörtlich als "(Ham-)Burger König" oder "King/König des Burgers" übersetzt werden.

6.2.3 "Burek" als Bestandteil der angefochtenen Marke findet sich in den Wörterbüchern der deutschen, französischen und italienischen Sprache nicht (vgl. < <https://www.duden.de/suchen/dudenonline/burek> >;

< <https://grandrobert.lerobert.com/robert.asp> >; < <https://dizionari.repubblica.it/italiano.html> >, jeweils abgerufen am 3. Juni 2024). Demgegenüber ist "Börek" im Duden definiert als "Gebäck aus einer Art Strudelteig mit einer Füllung aus Hackfleisch, Schafskäse oder Gemüse" (< <https://www.duden.de/rechtschreibung/Boerek> >, abgerufen am 3. Juni 2024). Das ursprünglich wohl von den nomadischen Türken erfundene Gericht wird aufgrund des Sprachgebrauchs im ehemaligen Jugoslawien in Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Serbien, Albanien und Kosovo "Burek" genannt (< <https://de.wikipedia.org/wiki/Börek> > und < https://de.wikipedia.org/wiki/Bosnischer_Burek >, jeweils abgerufen am 3. Juni 2024). In der Schweiz sind die Schreibweisen "Börek" und "Burek" gleichermassen verbreitet (vgl. < <https://www.aldi-suisse.ch/de/p.mini-burek-kaese.000000000517581001.html> >; < <https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/ressort-ostschweiz/foodblog-ostbroeckli-teigschnecken-essen-wie-in-bosnien-so-gelingt-die-kostlichkeit-auch-zu-hause-ld.2462505> >; < <https://bellevue.nzz.ch/kochen-geniessen/boerek-diese-5-adressen-in-der-schweiz-empfehlen-wir-besonders-ld.1607579> >, jeweils abgerufen am 3. Juni 2024). Insgesamt werden die massgeblichen Verkehrskreise den Sinngehalt von "Burek" in Zusammenhang mit Gastronomiedienstleistungen erkennen. Den Wortbestandteilen der angefochtenen Marke kommt somit der Sinngehalt "Burek König" bzw. "König des Bureks" zu.

Nach dem Gesagten unterscheidet sich der Sinngehalt der beiden Sachbezeichnungen "Burger" und "Burek" zwar klar (vgl. Urteil des BVGer B-3769/2022 vom 31. Januar 2024 E. 2.5 m.w.H. "Focus/Foco [fig.]"). Beide Marken haben aber die Zeichenkomposition Speise + King gemein, was im Gesamteindruck dennoch zur sinngehaltlichen Ähnlichkeit führt (Urteil des BVGer B-444/2022 vom 11. Januar 2023 E. 6.2.4 "Red Bull/Red Dragon"; vgl. Urteil des BVGer B-6173/2018 vom 30. April 2019 E. 5.2.3 "World Economic Forum [fig.]/Zurich Economic Forum [fig.]").

6.3 In der angefochtenen Marke ist zudem ein Besteck bestehend aus Gabel und Messer abgebildet. In Zusammenhang mit den vorliegenden Dienstleistungen ist dies ein häufiges Piktogramm, das unmittelbar auf Gastronomiedienstleistungen hinweist. Es prägt den Gesamteindruck der angefochtenen Marke kaum.

6.4 Als weiteres Bildelement enthält die angefochtene Marke eine Krone mit den mittig platzierten Buchstaben "BK".

Eine Krone ist ein "(als Zeichen der Macht und Würde eines Herrschers bzw. einer Herrscherin) auf dem Kopf getragener breiter, oft mit Edelsteinen verzierter goldener Reif mit Zacken, sich kreuzenden Bügeln o. Ä." (< <https://www.duden.de/rechtschreibung/Krone> >, abgerufen am 3. Juni 2024). Im Kontext der angefochtenen Marke steht die Krone in einer Wechselwirkung mit dem Wortelement "King" und weist gleichermassen auf die superiore Qualität der Dienstleistungen hin (vgl. Urteil des BVGer B-7801/2015 vom 20. Dezember 2017 E. 6.5.1 "König [fig.]/h.koenig [fig.]"; siehe zur Darstellung einer Krone als wenig kennzeichnungskräftigen Bestandteil: Beschluss des deutschen BPatG 26 W (pat) 32/20 vom 12. August 2022 E. II/2/b/bb/aaa "Rolex/Roless Furnishing [fig.]"). Sie weist keine fantasievolle Gestaltung auf. Insgesamt prägt sie das Erscheinungsbild der angefochtenen Marke durch ihre Grösse dennoch geringfügig mit.

Dem Akronym "BK" in der Mitte der Krone werden die Verkehrskreise keinen Sinngehalt zuschreiben. Im Kontext mit "Burek King" ist es auch möglich, dass sie die Buchstaben als Initialen dieser Wörter verstehen. Im Gesamtzeichen sind die Buchstaben erkennbar, aber eher klein und fallen den Verkehrskreisen erst bei genauerem Hinsehen auf. Sie prägen deshalb den Gesamteindruck nur eingeschränkt mit.

6.5 In der Gesamtwürdigung ist die starke Ähnlichkeit der prägenden Wortbestandteile "Burger King" und "Burek King" hervorzuheben. Die Schriftart der angefochtenen Marke ist einfach gehalten und gut lesbar, womit sie das Erscheinungsbild wenig prägt (vgl. Urteil des BVGer B-7206/2018 vom 7. April 2020 E. 6.3 "DesignWorld. [fig.]"). Die Krone mit den Buchstaben "BK" ist im angefochtenen Zeichen erkennbar, vermag aber, wie das Besteck-Piktogramm die Ähnlichkeit nicht aufzuheben. Insgesamt ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen.

7.

Weiter ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu bestimmen.

7.1 Die Verkehrskreise werden "King" den Sinngehalt "König" oder "Marktführer" beimessen und superiore Waren oder Dienstleistungen assoziieren (Urteil des BVGer B-3640/2018 vom 30. Juli 2019 E. 5.2 "Fix, Profix, Variofix, Autofix, Multifix/I.S.T. Kingfix"; vgl. Urteil des BVGer B-528/2016 vom 17. Mai 2017 E. 4.1 "Muffin King"). Zeichen, die sich aus einer, für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden, Sachbezeichnung und "King" oder "König" zusammensetzen, sind in der Regel gemeinfrei (Urteile des BVGer B-528/2016 vom 17. Mai 2017 E. 4.2, 5 "Muffin

King"; B-3072/2021 vom 12. April 2022 E. 6.3 "Prinz/Prinzenhaus"). Sie erschöpfen sich im Sinngehalt der beste Anbieter jener Waren oder Dienstleistungen zu sein und die Verkehrskreise werden davon ausgehen, es mit Waren oder Dienstleistungen höchster Qualität zu tun zu haben (vgl. Urteil des BVGer B-528/2016 vom 17. Mai 2017 E. 4.2, 5 "Muffin King").

In casu bezieht sich "Burger" direkt auf "King". Die Widerspruchsmarke wird als "King bzw. König des Burgers" verstanden und wirkt anpreisend hinsichtlich der hohen Qualität der angebotenen Burger. Die Widerspruchsmarke ist folglich originär kaum kennzeichnungskräftig.

7.2 Die Widerspruchsmarke wird jedoch mittels eines grossen Filialnetzes, mit oftmals prominenten Standorten in Bahnhöfen und Innenstädten, seit langer Zeit in der ganzen Schweiz verwendet und auch intensiv beworben (vgl. zur Entwicklung der Burger King-Marken in der Schweiz auch CLAUDIA WALZ, Rechtserhaltender Markengebrauch in einer vom Registereintrag nicht wesentlich abweichenden Form nach Art. 11 Abs. 2 MSchG, Diss. St. Gallen 2024, N. 177 ff.). In Übereinstimmung mit der Vorinstanz ist die grosse Bekanntheit der Widerspruchsmarke und der Beschwerdegegnerin an sich als Restaurant- bzw. Fastfoodkette in der Schweiz als notorisch anzusehen. Somit verfügt das ursprünglich schwache Zeichen aufgrund seiner grossen Bekanntheit über eine starke Kennzeichnungskraft mit einem weiten Schutzzumfang. Diese starke Kennzeichnungskraft strahlt auch auf die stark gleichartigen Dienstleistungen aus (Urteile des BVGer B-1974/2022 vom 8. März 2023 E. 2.5 "[Apfel] [fig.], [Apfel] [fig.]/[fig.]"; B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 E. 6.1 "Nivea [fig.]/Neauvia [fig.]").

7.3 Die Beschwerdeführerin macht eine Verwässerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geltend. Sie verweist dazu auf verschiedene Marken, die den Bestandteil "Burger" oder "King" aufweisen und legt teilweise Belege für deren Gebrauch vor. Die Beschwerdegegnerin bestreitet den Gebrauch dieser Marken teilweise und verneint das Vorliegen einer Verwässerung insgesamt.

7.3.1 Durch den Gebrauch einer erheblichen Anzahl von Drittzeichen in der Schweiz für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen kann eine Marke verwässert werden (Urteile des BVGer B-3769/2022 vom 31. Januar 2024 E. 7.3 "Focus/Foco [fig.]"; B-444/2022 vom 11. Januar 2023 E. 7.3 "Red Bull/Red Dragon"; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 110). Nur aufgrund der Registerlage darf nicht auf

eine Verwässerung der Marke geschlossen werden, da erfahrungsgemäss nicht alle eingetragenen Marken tatsächlich im Gebrauch sind (Urteile des BVGer B-444/2022 vom 11. Januar 2023 E. 7.3 "Red Bull/Red Dragon"; B-5404/2021 vom 16. August 2022 E. 7.2 "Vifor/Vitop"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 113). Die Verwässerung ist von derjenigen Partei glaubhaft zu machen, die daraus etwas für sich ableitet (vgl. Urteil des BVGer B-3769/2022 vom 31. Januar 2024 E. 7.3 "Focus/Foco [fig.]"). Im Hinblick auf einschlägige Drittmarken muss deren verwässernder Gebrauch mindestens plausibilisiert werden. Es genügt nicht, lediglich die Befragung des Inhabers einer Drittmarke zu beantragen.

7.3.2 Wenige ähnliche Drittmarken führen in der Regel nicht zur Verwässerung (Entscheid der RKGE, in: sic! 2006 S. 339 E. 12 "s.Oliver/Olivia"; Urteil des BVGer B-2996/2011 vom 30. Januar 2012 E. 3.2 "Skincode/Swisscode"; vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 110). Existieren am entsprechenden Markt viele Mitbewerber und eine grosse Anzahl von Marken, müssen umso mehr gebrauchte Marken vorhanden sein, um eine Verwässerung zu bejahen.

Weil letztlich die effektive Verwässerung aus Sicht der Abnehmer glaubhaft gemacht werden muss (BVGE 2014/23 E. 7.4 "Land Rover/Land Glider"; Urteil des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 9.2.3 "7seven [fig.]/Sevenfriday"), ist auch darzulegen, wie intensiv die einschlägigen Drittzeichen auf dem Markt verwendet werden (MARBACH, a.a.O., N. 982; vgl. Urteil des BVGer B-4728/2014 vom 12. Oktober 2016 E. 6.5.2 "Winston/Wilson"). Je höher der Bekanntheitsgrad einer Marke, desto geringer ist die Gefahr einer Verwässerung durch Drittzeichen (in diesem Sinne aus der deutschen Literatur KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht, 5. Aufl. 2023, § 14 MarkenG N. 418; vgl. Entscheid der RKGE, in: sic! 2007 S. 533 E. 7 "Médecins sans frontières/Homéopathes sans frontières Suisse [fig.]").

7.3.3 Das Bundesgericht hat im Urteil 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 8.3.5 "Lumimart/Luminarte" ausgeführt, das Konzept der Verwässerung ziele auf Zeichen, die originär kennzeichnungskräftig seien, aber durch häufige Benutzung ihre Eigenart verlören. Ob die Verwässerung bei sich im Verkehr durchgesetzten Marken generell ausgeschlossen sein soll, wie damit nahelegt wird, muss vorliegend nicht abschliessend beurteilt werden, da die Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

7.3.4 Die Beschwerdeführerin macht eine Verwässerung des Begriffs "Burger" geltend. Aus einem einzigen Wort bestehende Sachbezeichnungen sind jedoch in der Regel Freihaltebedürftig (BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun"; Urteil des BVGer B-2554/2021 vom 16. November 2021 E. 6.4.2 "Cannabe/Cannamigo"). Folglich ist eine Monopolisierung ohnehin nicht möglich. Die Marke CH Nr. 672'830 "Brezelkönig [fig.]" fällt von vornherein ausser Betracht, da ein Bestandteil "König" die Verwässerung von "King" nicht belegt.

7.3.5 Hingegen könnten Zeichen zur Verwässerung der Widerspruchsmarke beitragen, die sich aus dem Wort für eine Speise oder ein Getränk und "King" zusammensetzen. Hinsichtlich der Marken CH Nr. 753'149 "King's Kurry Celebrating Indian Food [fig.]" und CH Nr. 716'169 "King Tonic [fig.]" liefert die Beschwerdeführerin keine einschlägigen Nachweise für den Gebrauch. Die Marke CH Nr. 608'652 "Big China Noodle King [fig.]" wird auf einem Screenshot der Internetseite < <https://www.swisstouches.com/hotel.asp> > (Beschwerdebeilage 21) zwar abgebildet. Wie die Beschwerdegegnerin aufzeigen konnte, finden sich zu diesem Zeichen ansonsten keinerlei Gebrauchsbelege für die Schweiz. Plausibel belegt sind die Verwendung der Marke CH Nr. 715'984 "Pizza King [fig.]" in Allschwil, Basel und die der Marke CH Nr. 67'488 "Pizza King My Fresh Pizza [fig.]" in Biel, Bern. Lediglich zwei gebrauchte Marken genügen allerdings nicht um eine Verwässerung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.

7.3.6 Sodann weist die Beschwerdeführerin auf acht Marken hin, die "King" und einen oder mehrere weitere Bestandteile aufweisen. Einerseits ist der Gebrauch bereits nicht für alle Zeichen dargelegt. Andererseits ist der Gastronomiemarkt gross, weshalb es wesentlich mehr und auch intensiver gebrauchte Zeichen bräuchte, um aus Sicht der Verkehrskreise die bekannte Widerspruchsmarke insgesamt zu verwässern.

7.4 Im Ergebnis ist die Verwässerung der Widerspruchsmarke, sofern sie möglich wäre, nicht glaubhaft gemacht. Die Widerspruchsmarke verfügt somit über eine starke Kennzeichnungskraft und es kommt ihr ein weiterer Schutzzumfang zu.

8.

Schliesslich ist in einer Gesamtwürdigung über die Frage einer Verwechslungsgefahr zu befinden.

8.1 Die Wortbestandteile der beiden Zeichen folgen dem gleichen Zeichen-
aufbau **Speise + King** und sind im zweiten Wort identisch. Die Speisen
"Burger" und "Burek" weisen gewisse Ähnlichkeiten im Schriftbild und
Wortklang auf. Die Verkehrskreise können diese beiden Wörter aufgrund
ihres divergierenden Sinngehalts aber auseinanderhalten.

Bei der Wahrnehmung eines anderen Zeichens genügt häufig die bloss
Teilidentität, um im Bewusstsein des Konsumenten die Gedankenverbin-
dung zu einem bekannten Zeichen hervorzurufen (Urteile des BVGer
B-444/2022 vom 11. Januar 2023 E. 7.2.3 "Red Bull/Red Dragon";
B-6921/2018 vom 27. Mai 2020 E. 9.5 "facebook [fig.]/Facegirl";
B-720/2017 vom 6. Dezember 2018 E. 7.5 "Blackberry/blackphone [fig.]",
alle m.H. auf BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Insbesondere in Kons-
tellationen, wo sich eine bekannte Widerspruchsmarke und eine angefoch-
tene Marke mit gleichem Zeichenaufbau und einem teilidentischen Be-
standteil gegenüberstehen, ist die mittelbare Verwechslungsgefahr regel-
mässig zu bejahen, auch wenn sich die Zeichen in einem Teilelement im
Sinngehalt, Wortklang und Schriftbild unterscheiden, aber trotzdem eine
thematische Verwandtschaft aufweisen. So wurde festgestellt, dass "Bull"
und "Dragon" jeweils mit einem "wildem Tier" assoziiert würden, weshalb
insgesamt eine Verwechslungsgefahr zwischen "Red Bull" und "Red Dra-
gon" bestand (Urteil des BVGer B-444/2022 vom 11. Januar 2023 E. 6.2,
7.2.4 "Red Bull/Red Dragon"; siehe auch Urteile des BVGer B-938/2021
vom 21. August 2023 E. 6.4.5, 6.5, 7.4 "Volkswagen/VolksWerkstatt" ["Wa-
gen" und "Werkstatt"]; B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 7 "The
Body Shop, The Body Shop [fig.]/TheFaceShop [fig.]" ["Body" und "Face"].

Im vorliegenden Fall, werden die Verkehrskreise davon ausgehen, die Be-
schwerdegegnerin biete nun unter der Bezeichnung "Burek King" dieses
Gebäck an. Es mag zwar ungewöhnlich erscheinen, dass eine amerikani-
sche Fastfood-Kette auch balkanische/türkische Gerichte anbietet. Aller-
dings ist es gerade in der Gastronomie nicht unüblich, dass auch Speisen
ausserhalb des Kerngeschäfts angeboten werden. Im vorliegenden Fall ist
zudem zu berücksichtigen, dass die sich unterscheidenden Bestandteile
"Burger" und "Burek" im Schriftbild und Wortklang ähnlich sind.

8.2 Sodann sind beide Zeichen für identische oder stark gleichartige
Dienstleistungen registriert, weshalb ein strenger Massstab zur Anwen-
dung kommt. Auch wenn sich die Verkehrskreise im einschlägigen Markt
vor der Entscheidung regelmässig kurz Gedanken machen, werden sie da-
von ausgehen, die angefochtene Marke sei der Inhaberin der bekannten

Widerspruchsmarke zuzuordnen (mittelbare Verwechslungsgefahr; vgl. mutatis mutandis sogar bei erhöhter Aufmerksamkeit: BVGE 2014/34 E. 7.3 "Land Rover/Land Glider"; Urteil des BVGer B-6173/2018 vom 30. April 2019 E. 6.5 "World Economic Forum [fig.]/Zurich Economic Forum [fig.]").

8.3 Die Bildelemente der angefochtenen Marke prägen den Gesamteindruck nicht hinreichend, um einen massgebenden Unterschied zu bewirken (vgl. vorne, E. 6.4). Die grafischen Elemente prägen den Gesamteindruck nicht ausreichend mit, um die Gefahr einer falschen Zuordnung der angefochtenen Marke zur Beschwerdeführerin auszuschliessen.

8.4 Eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist deshalb zu bejahen.

Die Beschwerde erweist sich im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr der beiden Marken als unbegründet und ist abzuweisen.

9.

Die Vorinstanz hat die Beschwerdegegnerin im vorinstanzlichen Verfahren als "zu gut drei Vierteln" obsiegend betrachtet. Daraufhin hat sie der Beschwerdegegnerin (widersprechende Partei) zu Lasten der der Beschwerdeführerin (widerspruchsgegnerische Partei) die gesamten Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens in der Höhe von Fr. 3'200.– (Parteientschädigung inkl. Widerspruchsgebühr) zugesprochen.

9.1 Im erstinstanzlichen Verwaltungsverfahren ist eine Parteientschädigung nur ausnahmsweise zuzusprechen (Urteil des BVGer B-148/2020 vom 10. Dezember 2020 E. 3.3 "dm/dm [fig.]"). Allerdings hat der Gesetzgeber in Art. 34 MSchG festgehalten, die Vorinstanz habe mit dem Entscheid des IGE zu bestimmen, "ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind". Daraus ergibt sich eine gesetzliche Grundlage, welche es der Vorinstanz ermöglicht, auch im erstinstanzlichen Widerspruchsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen (vgl. Urteil des BVGer B-148/2020 vom 10. Dezember 2020 E. 3.3 "dm/dm [fig.]"; Entscheid der RKGE, in: sic! 1997 S. 395 E. 3.2 [Widerspruchsgebühr II]). Die Vorinstanz verfügt insoweit über ein weites Ermessen (Entscheid der RKGE, in: sic! 1997 S. 395 E. 3.2 [Widerspruchsgebühr II]).

9.2 Die Vorinstanz geht in den zum Verfügungszeitpunkt geltenden Richtlinien davon aus, dass im Falle der teilweisen Gutheissung des Widerspruchs in der Regel die Widerspruchsgebühr den Parteien hälftig auferlegt und die Parteikosten wettgeschlagen würden (IGE, Richtlinien in Markensachen vom 1. Juli 2023, S. 50).

Die Richtlinien in Markensachen sind eine Verwaltungsverordnung, die sich an die mit dem Vollzug betrauten Behörden wendet. Ihre Hauptfunktion ist die Sicherstellung einer einheitlichen, gleichmässigen und sachrichtigen Praxis des Gesetzesvollzugs. Gerichte sind nicht an Verwaltungsverordnungen gebunden, berücksichtigen sie bei der Entscheidungsfindung aber insoweit, als sie eine dem Einzelfall gerecht werdende Auslegung der massgebenden Bestimmung zulassen (Urteile des BVGer B-148/2020 vom 10. Dezember 2020 E. 5.2 m.w.H. "dm/dm [fig.]"; B-564/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 10.4 [Formmarke]). Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass die Richtlinie eine solche vorliegend nicht zulassen würde. Insofern ist die Richtlinie der Vorinstanz im vorliegenden Verfahren zu berücksichtigen (Urteil des BVGer B-148/2020 vom 10. Dezember 2020 E. 5.3 "dm/dm [fig.]").

Um von diesem Regelfall der hälftigen Auferlegung der Widerspruchsgebühr bzw. des Wettenschlagens der Parteikosten abzuweichen, hätte es eines sachlichen Grundes bedurft, den die Vorinstanz im Entscheid hätte darlegen müssen (zum Ganzen Urteil des BVGer B-148/2020 vom 10. Dezember 2020 E. 6.2 "dm/dm [fig.]").

9.3 Ein Obsiegen im Umfang von drei Vierteln rechtfertigt keine vollständige Kostenaufgabe an die mehrheitlich unterliegende Partei. Insofern wurden die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens rechtswidrig verteilt. Entsprechend der Regelung in den Richtlinien ist die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– von den Parteien je hälftig zu tragen und die Parteikosten des vorinstanzlichen Verfahrens von Fr. 2'400.– sind wettzuschlagen.

10.

Die Beschwerde ist damit teilweise gutzuheissen. Die Kostenverteilung im vorinstanzlichen Verfahren ist aufzuheben. Soweit weitergehend ist die Beschwerde abzuweisen.

11.

11.1 Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdeführerin als überwiegend unterliegende Partei mehrheitlich kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG; Art. 63 Abs. 5 VwVG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 Bst. a VGG i.V.m. Art. 2 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). Bei eher unbedeutenden Zeichen ist grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen.

Die Verfahrenskosten sind auf Fr. 4'500.– festzulegen. Die Beschwerdeführerin obsiegt lediglich bezüglich des vorinstanzlichen Kostenpunkts. Ihr sind deshalb Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 4'300.– aufzuerlegen. Dieser Betrag ist dem in der Höhe von Fr. 4'500.– geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen und der Restbetrag von Fr. 200.– ist zurückzuerstatten. Die Beschwerdegegnerin trägt die übrigen Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 200.–.

11.2 Der (teilweise) obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten des Beschwerdeführers 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 und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, bei Fehlen einer solchen, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). An den Detaillierungsgrad einer Kostennote vor dem Bundesverwaltungsgericht sind gewisse Anforderungen zu stellen, damit überprüft werden kann, ob der geltend gemachte Aufwand vollumfänglich notwendig und damit entschädigungsberechtigt ist. So hat aus der Kostennote nicht nur ersichtlich zu sein, welche Arbeiten durchgeführt worden sind und wer wie viel Zeit zu welchem Ansatz aufgewendet hat, sondern auch wie sich der geltend gemachte Aufwand auf die einzelnen Arbeiten verteilt (Urteile des BVGer B-938/2021 vom 21. August 2023 E. 9.4.1 "Volkswagen/VolksWerkstatt"; B-2495/2022 vom 18. Juli 2023 E. 8.2 "Pallas Kliniken Exzellente Medizin Menschliche Behandlung [fig.]/PK Plaza Kliniken [fig.]", je m.w.H.).

11.3 Die Beschwerdegegnerin hat mit der Beschwerdeantwort am 27. Februar 2024 eine Kostennote eingereicht. Sie macht insgesamt 10 Stunden mit einem Stundensatz von Fr. 420.–, insgesamt Fr. 4'200.–, geltend. Die Kostennote führt zwar auf, welche Arbeiten verrichtet wurden, allerdings lassen sich die Stunden nicht zuordnen. Insgesamt scheint ein Aufwand von 10 Stunden jedoch angemessen. Der geltend gemachte Stundenansatz von Fr. 420.– übersteigt jedoch den Maximalsatz von Fr. 400.– (Art. 10 Abs. 2 VGKE), welcher höchstens bei besonders komplexen Markenfällen in Betracht kommt (Urteil des BVGer B-938/2021 vom 21. August 2023 E. 9.4.3 m.w.H. "Volkswagen/VolksWerkstatt"). Es rechtfertigt sich, den Regelsatz in Markensachen von Fr. 300.– zu veranschlagen. Der Beschwerdegegnerin ist zulasten der Beschwerdeführerin eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 2'700.– zuzusprechen (ohne Mehrwertsteuer, welche vorliegend nicht geschuldet ist, vgl. Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Mehrwertsteuergesetz [MWSTG, SR 641.20] sowie Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE).

12.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**1.**

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Dispositivziffer 4 der angefochtenen Verfügung wird aufgehoben.

2.

Im Übrigen wird die angefochtene Verfügung bestätigt und die Beschwerde abgewiesen.

3.

Die Verfahrenskosten in der Gesamthöhe von Fr. 4'500.– werden im Umfang von Fr. 4'300.– der Beschwerdeführerin und im Umfang von Fr. 200.– der Beschwerdegegnerin auferlegt. Der Anteil der Beschwerdeführerin wird dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 4'500.– entnommen und der Restbetrag von Fr. 200.– wird ihr aus der Gerichtskasse zurückerstattet. Der Anteil der Beschwerdegegnerin ist von dieser innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

4.

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin die Hälfte der Widerspruchsgebühr in der Höhe von Fr. 400.– zu erstatten. Die übrigen Parteikosten des vorinstanzlichen Verfahrens werden wettgeschlagen.

5.

Der Beschwerdegegnerin wird für das Beschwerdeverfahren eine reduzierte Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 2'700.– zulasten der Beschwerdeführerin zugesprochen.

6.

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Katherina Schwendener

Versand: 6. Juni 2024

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück und Rückerstattungsformular)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen der Beschwerdeantwort zurück und Rechnung)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 102749; Einschreiben; Vorakten zurück)