

BVGer B-5061/2019 vom 10. Mai 2022

Bundesverwaltungsgericht, 2022-05-10, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-5061_2019

FR: TAF B-5061/2019 du 10 mai 2022

IT: TAF B-5061/2019 del 10 maggio 2022

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist des Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) erhoben und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widersprechende ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auch hat sich der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

E. 2.1

Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V. mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Als eine Wechselwirkung zwischen der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit sind an die Verschiedenheit der Zeichen umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Produkte sind, und umgekehrt (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller Natural [fig.]", 128 III 96 E. 2a "Orfina"; Urteil des BVGer B-1342/2018 vom 30. September 2020 E. 5.1 "[Apfel] [fig.], APPLE/ APPLE BOUTIQUE"). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-684/2017 vom 13. März 2018 E. 2.1 "Quantex/Quantum CapitalPartners").

E. 2.2

Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich, soweit keine Einrede des Nichtgebrauchs entgegensteht, aufgrund der Registereinträge (Urteil des BVGer B-1342/2018 E. 5.3 m.H. "[Apfel] [fig.], APPLE/ APPLE BOUTIQUE"). Der tatsächliche oder beabsichtigte Gebrauch der Marke auf dem Markt ist irrelevant (Urteil des BVGer B-6921/2018 vom 27. Mai 2020 E. 3.2 und 7.5.3 "Facebook [fig.]/Facegirl [fig.]"). Entsprechend sind marketingmässige Segmentierungen bezüglich Preis und Qualität der Waren unbeachtlich (Eugen Marbach, in: von Büren/ David [Hrsg.], SIWR, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009 [hiernach: Marbach, SIWR III/1], N. 822; Ralph Schlosser/

Claudia Maradan, in: de Werra/Gilliéron [Hrsg.], *Propriété intellectuelle, Commentaire romand*, art. 3 LPM n. 142; Matthias Städeli/ Simone Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], *Markenschutzgesetz, Basler Kommentar*, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 128). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise annehmen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 E. 2.2 "Nivea [fig.]/Neauvia", B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 "Qnective/Q qnnect [fig.]"; Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 117).

E. 2.3

Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen, abgestellt (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller", 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; Urteile des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally", B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex [fig.]"). Bei reinen Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; Urteil des BVGer B-2354/2016 vom 29. März 2017 E. 3.4 "ALLIANZ/ ALLIANZ TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]"). Die Übereinstimmung auf einer Ebene genügt in der Regel zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit (Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.3 "Calida/Calyana"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan", 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radiomat").

E. 2.4

Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn Fehlzurechnungen aufgrund der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren bzw. Dienstleistungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. 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, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina/Orfina"; BGE 127 III 166 E. 2a "Securitas"; BGE 122 III 382 E. 1 "Kamillosan"; Urteil des BGer 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b "Stoxx/StockX [fig.]"; Urteil des BVGer B-6173/2018 vom 30. April 2019 E. 3.4 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-684/2017 E. 2.4 m.H. "Quantex/Quantum CapitalPartners").

E. 2.5

Weiter sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft der Zeichen, da diese massgeblich den Schutzzumfang einer Marke bestimmt, zu berücksichtigen (Gallus Joller, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], *Markenschutzgesetz [MSchG]*, Bern 2017,

Art. 3 N. 45). 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"; Urteil des BVGer B-6173/2018 E. 3.6 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]"). Als schwach gelten insbesondere Marken, deren prägende Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (BVGE 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol"; Urteile des BVGer B-1342/2018 E. 5.7 "[Apfel] [fig.], APPLE/ APPLE BOUTIQUE", B-6173/2018 E. 3.6 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-5294/2016 vom 31. Oktober 2018 E. 2.6 "MEISTER/ZeitMeister"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasiaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteile des BVGer B-6173/2018 E. 3.5 "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen überein, begründet dies keine 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 (Urteil des BVGer B-6173/2018 E. 6.1 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]"). Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a m.H. "Kamillosan"; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 "Yello"; Urteil des BVGer B-6173/2018 E. 3.5 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]; Marbach, SIWR III/1, N. 979). Die Verwechselbarkeit zweier Zeichen ist daher nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (Urteile des BVGer B-6046/2008 E. 3.2 "R Rothmans [fig.]/ Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]", B-4511/2012 vom 8. August 2014 E. 3.3 "DROSSARA/DROSIOLA").

E. 3.1

In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11), aus deren Perspektive die Warengleichartigkeit, Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr geprüft werden (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 51; Raphael Nusser, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, Diss. 2015, Rz. 13.06). Die Widerspruchsmarke beansprucht Markenschutz im Zusammenhang mit diversen Lebensmitteln der Klassen 29 und 30. Diese Lebensmittel richten sich an ein breites Publikum und werden gleichermassen vom Endabnehmer wie von Fachkreisen (z.B. der Gastronomie, Lebensmittelgeschäfte und Zwischenhändler dieser Branche) in Anspruch genommen (BVGE 2020 IV/1 E. 5.3 m.w.H. "SUNDAY [fig.]/Kolid Sunday [fig.]; Urteile des BVGer B-2165/2018 E. 5 "Hero [fig.]/Heera [fig.]", B-3199/2013 vom 12. Juni 2014 E. 3 "SWISSPRIMBEEF/Appenzeller Prim[e] Beef [fig.]", B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 5 "Aus der Region. Für die Region"; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 55 f. mit weiteren Hinweisen).

E. 3.2

Die Bestimmung der massgeblichen Verkehrskreise ist im Rahmen der Prüfung einer allfälligen Verwechslungsgefahr zweier Marken, vor allem in Bezug auf die Frage zu deren Aufmerksamkeit, von Bedeutung. Je höher die Aufmerksamkeit bei der Inanspruchnahme der fraglichen Waren und Dienstleistungen ist, desto höher ist das Unterscheidungsvermögen der angesprochenen Abnehmerkreise (Urteil des BVGer B-6173/2018 E. 4.2 "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 50). Bei den strittigen Lebensmittelwaren handelt es sich um Massenartikel des täglichen Bedarfs, welche mit geringer Aufmerksamkeit erworben werden (Urteile des BVGer B-6222/2019 vom 17. Juni 2020 E. 6 "CRUNCH/TIFFANY CRUNCH N CREAM", B-2165/2018 E. 5 "Hero [fig.]/Heera [fig.]", B-3199/2013 E. 3 "SWISSPRIMBEEF/Appenzeller Prim[e] Beef [fig.]", B-8240/2010 E. 5 "Aus der Region. Für die Region").

E. 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). Die von der angefochtenen Marke beanspruchten "Kartoffelsnacks; Gemüse-Snacks" und "Puffmais-Snacks, Reissnacks, Maissnacks, Getreide-Chips; jeweils ausgenommen Frühstücksflocken und Getreideriegel" fallen unter die von der Widerspruchsmarke beanspruchten "extrudierten Nahrungsmittel-Produkte (Snacks) gesalzen, gewürzt und gesüsst, im wesentlichen bestehend aus Gemüse und Früchten; Kartoffel-Chips" und "extrudierten Nahrungsmittel-Produkte (Snacks) gesalzen, gesüsst und gewürzt, im wesentlichen bestehend aus Mehl, einschliesslich Kartoffel- und Maismehl". Damit ist im Einklang mit der Vorinstanz von einer Warenidentität bzw. nicht entfernten Warengleichartigkeit auszugehen (angefochtene Verfügung, Teil III/B, Ziff. 4 f.; Urteil des BVGer B-2165/2018 E. 4.2 mit weiteren Hinweisen "Hero [fig.]/Heera [fig.]").

E. 5

Angesichts der Identität bzw. der hochgradig ausgeprägten Gleichartigkeit der beanspruchten Waren gilt es nun zu prüfen, ob zwischen den beiden Wortmarken "POPPIT'S" und "POPCHIPS" eine Zeichenähnlichkeit unter den Aspekten Schriftbild, Klang und Sinngehalt besteht.

E. 5.1

Die Vorinstanz kommt zum Schluss, die Vergleichszeichen würden nicht nur im besonders prägenden Zeichenanfang "POP", sondern auch in der Vokalfolge übereinstimmen. Weiter würden beide Zeichen die nahezu gleiche Anzahl Buchstaben sowie sehr ähnliche Schlusslaute aufweisen (angefochtene Verfügung, Teil III/C, Ziff. 3 f.). Die Vorinstanz und die Beschwerdeführerin bejahen eine klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit (angefochtene Verfügung, Teil III/C, Ziff. 3 f.; Beschwerde, Rz. 12 ff.). Weiter kommen sie zum Schluss, dass aufgrund des gemeinsamen Bestandteils "POP" auch auf sinngehaltlicher Ebene zwischen beiden Marken Gemeinsamkeiten bestünden (angefochtene Marke, Teil III/C, Ziff. 6). Demgegenüber verneint die Beschwerdegegnerin, welche sich zur Verwechslungsgefahr einzig im vorinstanzlichen Widerspruchsverfahren geäussert hat, eine Zeichenähnlichkeit (Vorakte 5, S. 3).

E. 5.2

Im Zeichenvergleich fällt zunächst auf, dass beide Marken mit der Silbe "POP" beginnen und in der Vokalfolge (O-I) sowie dem Schlussbuchstaben "S" übereinstimmen. Kommt

hinzu, dass die Endungen beider Zeichen, nämlich "its" bzw. "ips", sich sowohl klanglich wie auch schriftbildlich ähneln. Schliesslich sind beide Marken zweisilbig ("popp-its" bzw. "pop-pits"/ "Pop-chips") und differieren in der Buchstabenanzahl um einen Buchstaben. Im Einklang mit der Vorinstanz ist daher festzuhalten, dass die Vergleichszeichen im Zeichenanfang übereinstimmen und in der Endung ähnlich sind. Damit liegen zwischen den Vergleichszeichen phonetische und schriftbildliche Gemeinsamkeiten vor. Die Zeichen unterscheiden sich zwar in der Konsonantenfolge ("P-P-P-T-S"/"P-P-CH-P-S"), und damit in der Buchstabenfolge "P-T"/"CH-P", doch klingen die Konsonanten "T" und "P" derart ähnlich, dass der Unterschied in erster Linie im Laut "ch", welcher in der Mitte der angefochtenen Marke vorkommt, besteht. Dieser Unterschied vermag die phonetische und schriftbildliche Zeichenähnlichkeit indes nicht aufzuheben.

E. 5.3

Unter Umständen kann ein veränderter Sinngehalt eine bestehende Zeichenähnlichkeit allerdings aufheben (BGE 112 II 362 E. 2 "Escolino/ Seccolina", BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-970/2019 vom 11. Februar 2020 E. 6.3 "clever fit [fig.]/CLEVERFIT [fig.]"). Voraussetzung hierfür ist, dass die Konfliktzeichen je einen für die massgebenden Verkehrskreise auch tatsächlich erkennbaren Sinngehalt aufweisen und dieser Sinngehalt zudem spontan erkannt und verstanden wird (Urteil des BVGer B-970/2019 E. 6.3 m.H. "clever fit [fig.]/ CLEVERFIT [fig.]"). Vorliegend halten die Beschwerdeführerin und die Vorinstanz übereinstimmend fest, dass angesichts der Übernahme des Begriffs "POP" zwischen beiden Marken eine Nähe auf der Ebene des Sinngehalts entstehe, auch wenn der Widerspruchsmarke an sich keine Bedeutung zukomme (vgl. E. 5.1 hiervor; angefochtene Marke, Teil III/C, Ziff. 6; Beschwerde, Rz. 12 ff.). Dem entgegnet die Beschwerdegegnerin, dass die Marken einzig im dem Gemeingut zugehörigen Element "POP" übereinstimmen würden, was eine Zeichenähnlichkeit ausschliesse (Vorakte 5, S. 3). Folglich sind als nächstes die Sinngehalte beider Zeichen miteinander zu vergleichen.

E. 5.3.1

Die Widerspruchsmarke "POPPIT'S" setzt sich aus dem Begriff "POPPIT", einem Apostroph und einem "S" zusammen. Der Begriff "Poppit" ist weder in einer Landessprache noch in Englisch lexikalisch erfasst. Insofern handelt es sich um eine Wortneuschöpfung bzw. einen Fantasiebegriff. Der im Zeichen enthaltene Apostroph in Kombination mit einem "S" deutet allerdings auf eine englische Leseweise der Widerspruchsmarke hin, da die Kombination "Substantiv-Apostroph-S" in keiner Landessprache grammatikalisch korrekt ist (vgl. Apostroph, in: Duden Online, abrufbar unter: < <https://www.duden.de/> > Sprachwissen > Rechtschreibregeln > Apostroph >; apostrophe, in: Larousse, dictionnaire de la langue française, abrufbar unter: < <https://www.larousse.fr/> > langue française > dictionnaire > apostrophe; Apostrofo: l'uso corretto e gli errori più comuni, abrufbar unter: < <https://www.dizione.it/apostrofo-uso-corretto/> >), wohingegen im Englischen zum einen der Possesivapostroph derart gebildet wird und zum anderen ein Apostroph als Verkürzung gesetzt wird, wenn ein Nomen oder ein Pronomen mit einem Verb verbunden wird (vgl. Der Apostroph im Englischen, abrufbar unter < <https://www.efswiss.ch/de/englisch-hilfen/englische-grammatik/apostroph/> ; Apostrophe, in: Cambridge Dictionary, English Grammar Today: An A-Z of Spoken and Written Grammar, abrufbar unter: <https://dictionary.cambridge.org/de/grammatik/britisch-grammatik/apostrophe> >). Liest der

Abnehmer das Zeichen also auf Englisch, führt der Possesivapostroph dazu, dass der Abnehmer diesen als Hinweis auf die Zugehörigkeit Poppits erkennt und die Widerspruchsmarke damit im Sinne von "Poppit gehörend / von Poppit stammend" versteht. Was unter "Poppit" zu verstehen ist, bleibt mangels lexikalischer Bedeutung aber offen. Der Abnehmer wird daher versucht sein, diese Wortneuschöpfung gedanklich in allfällige inhaltlich sinngebende Bestandteile zu zergliedern (Urteile des BVGer B-103/2020 vom 21. April 2021 E. 4.3.1 "ECOSHELL [fig.]", B-1064/2019 vom 28. Januar 2021 E. 5.3.1 "ECOWATER CHC/ ECOAQUA", B-1892/2020 E. 5 "NeoGear", B-2147/2016 vom 7. August 2017 E. 5.4.1 m.H. "DURINOX"). Liest der Abnehmer das Apostroph in Verbindung mit dem vorangehenden "it", wird er das Zeichen tendenziell in "popp-it's" aufteilen. Diesfalls wird er in "it's" die Kontraktion von "it is" erkennen und im Element "popp" den Begriff "pop" erkennen. Dabei handelt es sich entweder um das mutilierte Partizip Perfekt "popp(ed)" des Verbs "(to) pop" oder um die modifizierte Version von "pop". Jedenfalls führt die vorliegende Veränderung durch die Verdoppelung des "P" nicht dazu, dass "pop" nicht mehr erkannt würde (vgl. Urteil des BGer 4A_266/2013 vom 23. September 2013 E. 2.2 "Ce'Real"; Urteile des BVGer B-5286/2018 vom 21. April 2020 E. 4.3 "HYBRITEC", B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.5 "SWISTEC"). In beiden Fällen ist die Kombination mit "it's" bzw. die Satzstellung grammatikalisch falsch: Grammatikalisch korrekt müsste es "it's popped" bzw. "it has popped" oder "pop it" lauten. Setzt man diese Bedeutungen in Verbindung mit den strittigen Waren der Klassen 29 und 30, nämlich "extrudierte Nahrungsmittel-Produkte (Snacks) gesalzen, gewürzt und gesüsst, im wesentlichen bestehend aus Gemüse und Früchten; Kartoffel-Chips" (Kl. 29) und "extrudierte Nahrungsmittel-Produkte (Snacks) gesalzen, gesüsst und gewürzt, im wesentlichen bestehend aus Mehl, einschliesslich Kartoffel- und Maismehl" (Kl. 30), kommt dem Verb "pop" im Zusammenhang mit den in Klasse 30 beanspruchten Snackartikel die Bedeutung "aufplatzen" bzw. "etwas platzen lassen" zu (Eintrag zu "pop", in: Pons Englisch-Deutsch Wörterbuch, abrufbar unter < <https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/pop> >). In diesem Zusammenhang bringt die Beschwerdegegnerin vor, dass das Zeichenelement "POP" auch im Zusammenhang mit extrudierten Lebensmitteln, und damit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Snackartikeln, als "aufgeplatzt" bzw. "gepufft" und damit als beschreibendes Element verstanden werden kann. Dem entgegen die Vorinstanz und die Beschwerdeführerin, dass "pop" im Sinne von "aufplatzen" bzw. "aufpuffen" bei extrudierten Lebensmitteln keinen beschreibenden Sinngehalt zukomme (angefochtene Verfügung, Teil III/D, Ziff. 2). Angesichts dessen, dass gerade im heutigen Zeitalter das Extrudieren eines der Herstellungsverfahren von gepufften Snackartikel ist (vgl. Angaben des BDSI Bundesverband der Deutschen Süswarenindustrie e.V. zur Warenkunde von extrudierten Erzeugnissen, abrufbar unter: < <https://www.bdsi.de/> > Warenkunde > Knabberartikel > "Extrudierte oder expandierte Erzeugnisse"; Artikel zu "gepuffte Lebensmittel" in Wikipedia, abrufbar unter: <https://de.wikipedia.org/wiki/Gepuffte_Lebensmittel>; Artikel zu "Extrusion [Verfahrenstechnik]" in Wikipedia, abrufbar unter: <[https://de.wikipedia.org/wiki/Extrusion_\(Verfahrenstechnik\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Extrusion_(Verfahrenstechnik))>), kann der Vorinstanz und der Beschwerdeführerin indes nur dahingehend zugestimmt werden, dass ein Sinngehalt "pop it" und damit die Aufforderung etwas aufpuffen bzw. aufplatzen zu lassen, welches durch die Extrudierung schon aufgeplatzt bzw. gepufft ist, nicht besonders sinnvoll ist und daher nicht direkt beschreibend ist. Geht der Abnehmer aber vom Sinngehalt "it is popped" aus, kann er in "poppit's" die Beschreibung der extrudierten Snacks erkennen, nämlich dass sie gepufft

sind. Damit kann das Zeichen je nach Leseart im Sinne von "lass es aufplatzen/platzen" (pop it) bzw. "es ist aufgeplatzt/gepufft" (it's popped) verstanden werden. Auch wenn aus der vorangehenden Herleitung eines möglichen Sinngehalts der Widerspruchsmarke hervor geht, dass der Abnehmer - bedingt durch die grammatikalischen Feinheiten der Wortneuschöpfung "POPPIT'S" - nicht ohne gedankliche Zwischenschritte auf die Sinngehalte "pop it" oder "it's popped" schliesst, kommt der Widerspruchsmarke je nach Sinngehalt entweder ein stark allusiver oder aber ein in Bezug auf extrudierte Snackartikel beschreibender Sinngehalt zu. Damit kann der Vorinstanz in der Schlussfolgerung, die Widerspruchsmarke werde in erster Linie als Fantasiebegriff wahrgenommen (angefochtene Verfügung, Teil III/D, Ziff. 4), zumindest in Bezug auf die strittigen Snackartikel nicht gefolgt werden.

E. 5.3.2

Die angefochtene Marke "POPCHIPS" ist ebenfalls weder in einer Landessprache noch im Englischen lexikalisch erfasst. Allerdings lässt sich diese Wortneuschöpfung ohne Gedankenaufwand in die Begriffe "pop" und "chips" aufteilen. Wie in E. 5.3.1 hiervor festgestellt, kommt dem Verb "pop" im Snackbereich die Bedeutung "aufplatzen" bzw. "etwas platzen lassen" zu (Eintrag zu "pop", in: Pons Englisch-Deutsch Wörterbuch, abrufbar unter < <https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/pop> >). Mit "Chips" werden sowohl in allen Landessprachen als auch auf Englisch (vor allem im amerikanischen Englisch) die roh in Fett gebackene, dünne Kartoffel- bzw. Gemüsescheiben bezeichnet (vgl. Eintrag zu "Chips" in den Wörterbüchern Duden, Larousse, MeinPledari, de Agostini sowie Merriam-Webster, abrufbar unter < <https://www.duden.de/node/230714/revision/231031> >, < <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/chips/15418> >, < <https://mein.pledari.ch/index.php> >, < <https://www.sapere.it/sapere/dizionari/dizionari/Italiano/C/CH/chips.html> >, < <https://www.merriam-webster.com/dictionary/chips> >). Damit kann die angefochtene Marke im Sinne von "Chips aufplatzen lassen" und damit - in einem zweiten Gedankenschritt - im Sinne von "aufgeplatze Chips" verstanden werden. Dieser Bedeutungsinhalt drängt umso eher auf, als dass die angefochtene Marke in den Klassen 29 und 30 für Kartoffel-, Gemüse-, Puffmais-, Reis-, und Maissnacks sowie Getreide-Chips hinterlegt ist (vgl. mutatis mutandis das Urteil des BVGer B-103/2020 vom 10. Mai 2021 E. 4.3.2 "ECOSHELL [fig.]). Wie die Vorinstanz zu recht festhält, werden mittlerweile nicht nur Mais, sondern auch Reis und weitere Getreidearten gepufft (angefochtene Verfügung, Teil III/D, Ziff. 6 und 7). Auch können sämtliche von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren als "Chips" angeboten werden (angefochtene Verfügung, Teil III/D, Ziff. 8). Insofern ist der Vorinstanz dahingehend zuzustimmen, dass die Zeichenelemente der angefochtenen Marke zum einen einfacher zu identifizieren und mit einem Bedeutungsinhalt zu belegen sind und zum anderen deren Sinngehalte im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren wenn nicht sogar direkt beschreibend (angefochtene Verfügung, Teil III/D, Ziff. 8), so doch stark allusiv sind. Jedenfalls kann die angefochtene Marke in Anlehnung an den Begriff "Popcorn" im Sinne von "Puffchips" bzw. "gepuffte/aufgeplatze Chips" verstanden werden. Inwiefern sich dies auf die Gemeingutzugehörigkeit des Zeichens auswirkt, ist in Anbetracht des Umstandes, dass Fragen der Schutzfähigkeit eines Zeichens nicht im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens zu prüfen sind (vgl. hierzu auch die angefochtene Verfügung, Teil III/D, Ziff. 8), vorliegend nicht weiter zu vertiefen. Festzustellen ist einzig, dass die angefochtene Marke nicht als Fantasiebegriff, sondern in Verbindung mit den von ihr beanspruchten Waren im Sinne von

"Chips aufplatzen lassen" bzw. "gepuffte/aufgeplatzte Chips" verstanden werden kann und ihr damit ein klar bestimmbarer Sinngehalt zukommt.

E. 5.3.3

Im Zeichenvergleich liegen damit zwischen beiden Zeichen nicht gänzlich übereinstimmende Sinngehalte vor: Während der Widerspruchsmarke je nach Lesart die Bedeutung "lass es aufplatzen/platzen" (pop it) bzw. "es ist aufgeplatzt/gepufft" (it's popped) zukommt, wird die angefochtene Marke als "Chips aufplatzen lassen" bzw. "gepuffte/aufgeplatzte Chips" verstanden. Dank des in beiden Zeichen klar erkennbaren Elements "POP" und der jeweils beanspruchten Waren, enthalten beide Marken damit eine Anspielung auf "gepuffte Waren", so dass der Vorinstanz dahingehend zu folgen ist, dass dadurch eine gewisse Ähnlichkeit auf der Bedeutungsebene erzeugt wird. Jedenfalls sind die Unterschiede nicht derart, dass sie eine Zeichenähnlichkeit aufzuheben vermögen.

E. 5.4

Zusammenfassend bestehen aufgrund des gemeinsamen Elements "POP" sowie den Zeichenendungen "ITS" und "IPS" klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeiten sowie eine gewisse sinngehaltliche Nähe zwischen den Marken. In Anbetracht, dass Marken, welche im Wortanfang sowie in der Endung Gemeinsamkeiten haben, in der Regel ähnlich sind (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 166), und selbst Ähnlichkeiten in gemeinfreien Elementen eine optische oder akustische Ähnlichkeit verstärken können (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 172 in fine), ist eine Zeichenähnlichkeit damit bei beschreibendem Sinngehalt des Zeichenelementes "POP" zu bejahen. Jedenfalls vermögen die vorliegenden Unterschiede zwischen den Zeichen, deren Ähnlichkeit nicht aufzuheben (Urteil des BVGer B-5294/2016 vom E. 5.3.3 "MEISTER/Zeitmeister"; vgl. Joller, a.a.O., Art. 3 N. 172 f.).

E. 6

Abschliessend ist die Verwechslungsgefahr in einer wertenden Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung des Aufmerksamkeitsgrades der massgeblichen Verkehrskreise und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu beurteilen.

E. 6.1

Die Vorinstanz verneint eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken mit der Begründung, die angefochtene Marke "POPCHIPS" setze sich aus Begriffen zusammen, welche im Zusammenhang mit den von ihr beanspruchten Waren dem Gemeingut zuzurechnen seien, weshalb sich der Schutz der Widerspruchsmarke nicht auf diese Begriffe "Pop" und "Chips" beziehen könne. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke könne sich nicht auf die zum Gemeingut gehörenden Elemente der angefochtenen Marke erstrecken. Sie ist der Ansicht, dass der Schutzzumfang von Marken, denen ein im Gemeingut stehendes Wort ähnlich ist, durch diese Nähe so weit beschränkt werde, dass die zum Gemeingut gehörenden Elemente die kennzeichnungskräftigen Zeichen nicht verletzen (angefochtene Verfügung, Teil III/D, Ziff. 4). Dem entgegnet die Beschwerdeführerin, dass es schwer verständlich erscheine, dass die angefochtene Marke, welche im Zusammenhang mit den von ihr beanspruchten Waren offenbar aus zwei Begriffen des Gemeinguts bestehe und daher in logischer Konsequenz einzig eingetragen werden konnte, weil die Vorinstanz zum Schluss gekommen sei, die Kombination dieser Begriffe führe im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren zu einem unterscheidungskräftigen Ganzen (Beschwerde, Rz. 23), die Markenrechte einer kennzeichnungskräftigen Marke nicht verletze. Dass die Vorinstanz bei ihrer Beurteilung die einzelnen Elemente der Marken analysiere, sei an sich

nicht zu beanstanden. Allerdings stelle sich nicht die Frage, ob die Zeichenelemente der angefochtenen Marke jeweils einzeln eine Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke begründen, sondern, ob eine Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke als Ganzes bestehe (Beschwerde, Rz. 28 ff.).

E. 6.2

Dabei führt die Beschwerdeführerin aus, dass sich im vorliegenden Fall die Prüfung der Verwechslungsgefahr einzig aufgrund der Gesamteindrücke beider Marken aufdrängt (Beschwerde, Rz. 27). Würden vorliegend nämlich "die (angeblich) gemeinfreien Elemente POP und CHIPS weggestrichen", bliebe "von der angefochtenen Marke POPCHIPS nichts mehr übrig und eine Beurteilung könnte gar nicht mehr durchgeführt werden" (Beschwerde, Rz. 28). Hierzu ist zunächst festzuhalten, dass sich der Schutzzumfang einer Widerspruchsmarke nicht auf Elemente des Gemeingutes erstrecken kann (Urteile des BVGer B-2554/2021 vom 16. November 2021 E. 6.6 "Cannabe/ Cannamigo", B-5422/2019 vom 6. Juli 2021 E. 7.2 "Canna [fig.]/ cannatonic"). Dies schliesst, worauf die Beschwerdeführerin zutreffend hinweist (Beschwerde, Rz. 28), nicht generell aus, dass der Summe mehrerer gemeinfreien Elemente eine gewisse Unterscheidungskraft zugebilligt werden kann. Weiter bestimmt sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke nach ihrer Kennzeichnungskraft. Angesichts dessen, dass die Vorinstanz zum Schluss kam, die Abnehmer würden die Widerspruchsmarke in erster Linie als Fantasiebegriff wahrnehmen (angefochtene Verfügung, Teil III/D, Ziff. 4), sprach sie der Widerspruchsmarke in logischer Konsequenz eine normale Kennzeichnungskraft zu (angefochtene Verfügung, Teil III/D, Ziff. 4). Dieser Einschätzung ist angesichts des in E. 5.3.1 Gesagten jedoch nicht zu folgen. In Anbetracht dessen, dass die Widerspruchsmarke im Sinne von "lass es aufplatzen/platzen" (pop it) bzw. "es ist aufgeplatzt/gepufft" (it's popped) verstanden werden kann, und beide Bedeutungsinhalte im Zusammenhang mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Snackartikel beschreibend sein können, muss im Zusammenhang mit den hier in Frage stehenden Waren "extrudierte Nahrungsmittel-Produkte (Snacks) gesalzen, gewürzt und gesüsst, im wesentlichen bestehend aus Gemüse und Früchten; Kartoffel-Chips" (Kl. 29) und "extrudierte Nahrungsmittel-Produkte (Snacks) gesalzen, gesüsst und gewürzt, im wesentlichen bestehend aus Mehl, einschliesslich Kartoffel- und Maismehl" (Kl. 30) von einer verminderten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werden (Urteil des BVGer B-5739/2017 vom 8. Oktober 2019 E. 6 "AREA INTERNATIONAL/AREAMoney [fig.]"). Soweit die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde vorbringt, im Rahmen des Widerspruchsverfahrens seien die Behörden an die Eintragung der Marke gebunden und könnten insbesondere der Widerspruchsmarke die Unterscheidungskraft nicht vollends absprechen (Beschwerde, Rz. 20), so ist ihr zu entgegnen, dass die Eintragung einer Marke nicht bedeutet, diese sei deswegen per se normal kennzeichnungskräftig. Auch kann sich die Kennzeichnungskraft einer Marke im Laufe der Zeit verändern (Urteil des BVGer B-5294/2016 vom 31. Oktober 2018 E. 6.1 "MEISTER/ZeitMeister"; Städli/ Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 45). Entsprechend gilt es, wie die Beschwerdeführerin selber vorbringt (Beschwerde, Rz. 20 mit Hinweis auf das Urteil des BVGer B-2380/2010 vom 7. Dezember 2011 E. 8.2 "lawfinder/LexFind.ch [fig.]"), die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt des Entscheids zu bestimmen. Vorliegend führt die Tatsache, dass der Widerspruchsmarke bezüglich den Waren "extrudierte Nahrungsmittel-Produkte (Snacks)

gesalzen, gewürzt und gesüsst, im wesentlichen bestehend aus Gemüse und Früchten; Kartoffel-Chips" (Kl. 29) und "extrudierte Nahrungsmittel-Produkte (Snacks) gesalzen, gesüsst und gewürzt, im wesentlichen bestehend aus Mehl, einschliesslich Kartoffel- und Maismehl" (Kl. 30)" im Beschwerdeverfahren eine leicht verminderte Kennzeichnungskraft zugesprochen wird, jedenfalls nicht dazu, dass der Widerspruchsmarke die Kennzeichnungskraft abgesprochen wird. Insofern die Beschwerdeführerin mit ihrer Ausführung hätte vorbringen wollen, ihrer Marke stehe angesichts ihres längjährigen Gebrauchs eine erhöhte Kennzeichnungskraft zu, so hätte sie dies mit entsprechenden Belegen auszuweisen müssen, was sie jedoch unterlassen hat.

E. 6.3

Im Sinne einer gesamthaften Würdigung ist festzustellen, dass sich infolge Identität bzw. hochgradig ausgeprägter Gleichartigkeit der beanspruchten Waren in den Klasse 29 und 30 (vgl. E. 4 hiervor) und Zeichenähnlichkeit (vgl. E. 5.4 hiervor) die Anforderungen an den Zeichenabstand im Zeichenvergleich erhöhen: Es ist grundsätzlich ein strenger Massstab anzulegen (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan"). Auch werden die massgeblichen Abnehmer bei der Betrachtung der Marken im Zusammenhang mit den beanspruchten Lebensmitteln eine geringe Aufmerksamkeit walten lassen (vgl. E. 3.2 hiervor). Indes genügen bei schwachen Marken schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-6173/2018 E. 3.6 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]"). Vorliegend ist zu berücksichtigen, dass die beiden Marken in erster Linie im Zeichenelement "Pop", welches in beiden Marken im Zusammenhang mit den strittigen Waren beschreibend ist (vgl. E. 5.3.1 und E. 5.3.2 hiervor), übereinstimmen, und der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den strittigen Waren eine leicht verminderte Kennzeichnungskraft zuzusprechen ist (vgl. E. 6.2 hiervor). Insoweit kann die Widerspruchsmarke nur einen verminderten Schutzzumfang beanspruchen, aus dem sie ähnliche Marken als verwechselbar abwehren kann (Urteil des BVGer B-2380/2010 E. 8.5.2 "lawfinder/LexFind.ch [fig.]"). Gemeinsam mit den festgestellten klanglichen und schriftbildlichen Unterschieden von "PITS" und "CHIPS" vermag die fehlende Übereinstimmung im Sinngehalt die Verwechslungsgefahr vorliegend zu bannen. Dabei führt gerade die Tatsache, dass die Vergleichszeichen trotz Nähe zwei verschiedene Bedeutungen aufweisen, dazu, dass selbst eine mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken gebannt wird.

E. 7

Im Ergebnis ist die Beschwerde aus den dargelegten Gründen unbegründet und daher abzuweisen.

E. 8

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

E. 8.1

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen 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 dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprecherin an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss" m.H.). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es rechtfertigt sich daher, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.- festzulegen und der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Die Kosten des Verfahrens werden dem von ihr in dieser Höhe geleisteten Kostenvorschuss entnommen.

E. 8.2

Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten der unterliegenden Partei zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE). Mangels Kostennote ist die Parteientschädigung zulasten der Beschwerdeführerin vorliegend aufgrund der Akten festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Angesichts dessen, dass sich der Aufwand der Beschwerdegegnerin im Beschwerdeverfahren darauf beschränkt hat, in einem Satz die kostenfällige Abweisung der Beschwerde zu beantragen, erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 600.- zu Lasten der Beschwerdeführerin angemessen.

E. 9

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.