

# **BVGer B-6222/2019 vom 17. Juni 2020**

Bundesverwaltungsgericht, 2020-06-17, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-6222\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-6222_2019)

FR: TAF B-6222/2019 du 17 juin 2020

IT: TAF B-6222/2019 del 17 giugno 2020

## **Regeste**

Widerspruchssachen

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 VwVG eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

### **E. 2.1**

Die ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG], SR 232.11). Hat der Inhaber seine Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG).

### **E. 2.2**

Die Einrede des Nichtgebrauchs muss mit der ersten Stellungnahme vor der Vorinstanz geltend gemacht werden, da die Einrede sonst verwirkt. Sie muss weder begründet noch glaubhaft gemacht werden (Art. 22 Abs. 3 der Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Der Zeitraum, für den der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen ist, bestimmt sich rückwärts gerechnet vom Zeitpunkt, zu dem die Widerspruchsgegnerin den Nichtgebrauch der Marke geltend macht und richtet sich nach Art. 2 MSchV (Urteile des BVGer B-5129/2016 vom 12. Juli 2017 E. 3.2 "CHROM-OPTICS/CHROM-OPTICS"; B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.2 "Life"; je m.H.). Bei der Glaubhaftmachung des Markengebrauchs im Sinn von Art. 32 MSchG kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien (Art. 13 Abs. 1 VwVG) eine so erhebliche Bedeutung zu, dass in Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) faktisch von der Anwendbarkeit der Verhandlungsmaxime auszugehen ist (Urteile des BVGer B-3294/2013 vom 1. April 2014 E. 3.3. "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]"; B-5543/2012 vom 12. Juni 2013 E. 4.1 "six [fig.]/SIXX und six [fig.]/sixx [fig.]"; je m.H.).

### **E. 2.3**

Die Obliegenheit des Markengebrauchs besteht grundsätzlich für alle Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist. Nur bezüglich derjenigen eingetragenen Waren oder Dienstleistungen, für die eine Marke tatsächlich gebraucht wird (sofern nicht zureichende Gründe für den Nichtgebrauch bestehen), treten die Rechtswirkungen des rechtserhaltenden Gebrauchs ein (Urteil des BVGer B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 "Maxx [fig.]/max Maximum + value [fig.]"). Gebrauchshandlungen für einen Teilbegriff gelten umso mehr auch für den ganzen Oberbegriff, je prototypischer sie für diesen Oberbegriff stehen, je mehr Gebrauchshandlungen für unterschiedliche Waren des Oberbegriffs sich zum Eindruck eines zusammenhängenden Warenbereichs unter der Marke verbinden und je enger und präziser der Oberbegriff ist (Urteile des BVGer B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 "Gadovist/Gadogita"; B-7768/2015 vom 4. Dezember 2017 E. 2.5 "Capsa/CUPSY [fig.>"; je m.H.).

#### **E. 2.4**

Die Widersprechende muss den Gebrauch ihrer Marke in der Schweiz im relevanten Zeitraum nicht beweisen, sondern lediglich glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen bedeutet, dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 130 III 333 E. 3.2 "Uhrenarmband [3D]" m.H.). Als mögliche Belege für den Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) oder Augenscheinobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Alle Beweismittel müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was voraussetzt, dass sie einwandfrei dem Gebrauchszeitraum zugeordnet werden können. Undatierte Belege können aber unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren Gebrauchsbelegen berücksichtigt werden (Urteile des BVGer B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 "EXIT [fig.]/EXIT ONE"; B-4465/2012 E. 2.8 f. "Life"; je m.H.).

#### **E. 2.5**

Der rechtserhaltende Gebrauch muss so, wie die Marke eingetragen ist, oder in einer hiervon nur unwesentlich abweichenden Form, markenmässig, ernsthaft und im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen erfolgen (Urteile des BVGer B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.4 "MyLife [fig.]" m.H.). Eine wesentliche Abweichung vom Registereintrag ist die Veränderung von Gesamtbild und kennzeichnendem Charakter, so dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke seiner Identität beraubt wird; eine unwesentliche, wenn ein Bildbestandteil gedreht, anders positioniert oder der Schrifttyp leicht modernisiert wird (Urteil des BVGer B-576/2009 vom 25. Juni 2009 E. 8.2.2 "Verschränkte Bänder [fig.]"). Der Gebrauch ist rechtserhaltend, wenn das abweichend benutzte Zeichen im Gesamteindruck mit der eingetragenen Marke gleichgesetzt wird (Urteile des BVGer B-7508/2006 vom 18. Oktober 2007 E. 8 "Ice/Icecream [fig.>"; B-7768/2015 E. 2.9 "Capsa/CUPSY [fig.>"; je m.H.).

#### **E. 3.1**

Die Beschwerdegegnerin reichte am 24. Januar 2019 eine Widerspruchsantwort ein, in der sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs erhob (vgl. vorn Sachverhalt unter C.). Damit wurde die Nichtgebrauchseinrede mit der ersten Rechtsschrift und folglich rechtzeitig erhoben.

#### **E. 3.2**

Die Fristberechnung des Gebrauchs richtet sich nach Art. 2 MSchV. Demnach endet die Frist im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem sie zu laufen begann. Die Frist endet mit dem Tag der Geltendmachung des Nichtgebrauchs, das heisst dem 24. Januar 2019. Der Fristbeginn wird durch Rückrechnung um fünf Jahre berechnet und fällt entsprechend auf den 24. Januar 2014. Der Markengebrauch ist daher vorliegend von der Beschwerdeführerin für den Zeitraum zwischen dem 24. Januar 2014 und dem 24. Januar 2019 glaubhaft zu machen.

#### **E. 4.1**

Die Beschwerdeführerin hatte bereits im vorinstanzlichen Verfahren Belege zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke eingereicht (RB Nr. 1-30 in der Beilage zur Widerspruchsreplik vom 29. April 2019). Die Vorinstanz hat in der angefochtenen Verfügung festgestellt, ein rechtserhaltender Gebrauch sei für Schokoladeriegel und Tafelschokolade glaubhaft gemacht worden. Diesen habe die Beschwerdegegnerin zudem ausdrücklich anerkannt. Ob der rechtserhaltende Gebrauch in Anwendung der erweiterten Minimallösung auch für weitere von der Widerspruchsmarke beanspruchte Waren anzuerkennen wäre, hat sie offengelassen.

#### **E. 4.2**

Die Beschwerdeführerin bringt in diesem Zusammenhang vor, ein rechtserhaltender Gebrauch sei auch für *chocolat et préparations à base de chocolat* zu bejahen. Die Beschwerdegegnerin habe einen solchen auch anerkannt. In Anwendung der erweiterten Minimallösung müsse zudem von einem rechtserhaltenden Gebrauch für *sucreries, confiserie* und *desserts* ausgegangen werden (Beschwerdeschrift, Rz. 10; Replik vom 16. März 2020, Rz. 6).

#### **E. 4.3**

Bereits im vorinstanzlichen Verfahren und auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren anerkannte die Beschwerdegegnerin den Gebrauch der Widerspruchsmarke für Schokoladeriegel und Tafelschokolade (Widerspruchsduplik vom 5. Juli 2019, Rz. 6 und Beschwerdeantwort vom 14. Januar 2020, Rz. 3). Weiter führte sie im vorinstanzlichen Verfahren aus, dass sich der rechtserhaltende Gebrauch auch auf *chocolat et préparations à base de chocolat, produits de chocolaterie* rechtserhaltend auswirken würde (Widerspruchsduplik vom 5. Juli 2019, Rz. 7). Diese Aussage ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass Schokoladeriegel und Tafelschokolade prototypisch für die Oberbegriffe *chocolat et préparations à base de chocolat, produits de chocolaterie* stehen (vgl. hierzu vorn E. 2.3). Die Frage, ob der Gebrauch der Widerspruchsmarke in Anwendung der erweiterten Minimallösung noch auf weitere Waren auszudehnen wäre, kann vorliegend allerdings offen bleiben, da sie keine Auswirkungen auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr hat (vgl. hierzu hinten E. 10). Aus den eingereichten Gebrauchsbelegen (RB Nr. 1-30 in der Beilage zur Widerspruchsreplik vom 29. April 2019) ergibt sich ein Gebrauch der Widerspruchsmarke für Schokoladeriegel und Tafelschokolade (vgl. die Warenpositionen CRUNCH "Tafel", "Tablet" oder "Snack" auf den Rechnungsbelegen RB Nr. 1-25 in Verbindung mit den Abbildungen der Produkte auf RB Nr. 26-30). Hinweise auf einen Gebrauch der Widerspruchsmarke betreffend die übrigen in den Klassen 29 und 30 beanspruchten Waren sind nicht ersichtlich. Es ist daher vorliegend von einem Gebrauch der Widerspruchsmarke für Schokoladeriegel und Tafelschokolade auszugehen und im Weiteren die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

### **E. 5.1**

Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). 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 berechnete Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.>"; 128 III 99 E. 2c "Orfina"; Letzterer m.H.).

### **E. 5.2**

Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich aufgrund der Registereinträge. Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen u.a. eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket 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-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]").

### **E. 5.3**

Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks" m.H.). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine grössere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160 E. 2a, 2b/cc "Securitas/Securical"). Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-6173/2018 vom 30. April 2019 E. 3.3 "World Economic Forum [fig.]/Zurich Economic Forum [fig.>"; Letzteres m.H. auch zum Folgenden). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; 119 II 473 E. 2c "Radion/Radomat"; je m.H.).

### **E. 5.4**

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteile des BVGer B-5972/2017 vom 7. Juni 2019 E. 2.3 "Medical Park [fig.]/Medical Reha Park [fig.]", m.H. auch zum Folgenden; B-7017/2008 vom 11. Februar 2012 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]"). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für starke Marken. Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben. Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan" m.H.; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.>"; Gallus Joller, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., 2017, Art. 3, Rz. 78 f.).

### **E. 5.5**

Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen überein, liegt keine markenrechtliche Zeichenähnlichkeit vor (Urteile des BVGer B-3706/2016 vom 20. Juli 2018 E. 2.7 "Pupa/Fashionpupa"; B-3508/2008 vom 9. Februar 2008 E. 9.3 "KaSa/Biocasa"; Joller, a.a.O., Rz. 131 f.; je m.H.). Im Gemeingut stehende Markenelemente sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr jedoch nicht einfach wegzustreichen, sondern in Anrechnung ihrer für sich genommen geringen oder fehlenden Kennzeichnungskraft dennoch im Gesamteindruck der Marke zu berücksichtigen (Urteil des BVGer B-7346/2009 vom 27. September 2010 E. 2.5 "Murino/Murolino" m.H.).

## **E. 6**

Als Erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren sowie deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke (Joller, a.a.O., Rz. 51, m.H.). Vorliegend ist von einem rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke für Schokoladeriegel und Tafelschokolade auszugehen (vgl. hierzu vorn E. 4.3). Diese richten sich sowohl an ein breites Publikum, das aus Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen besteht, als auch an Detailhändler (Urteil des BVGer B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 3 "CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE [fig.]/my swiss chocolate.ch [fig.]"). Als Massenartikel des täglichen Bedarfs werden sie mit geringer Aufmerksamkeit nachgefragt (Urteile des BVGer B-5557/2011 vom 19. September 2012 E. 7 "IR 852'825 [fig.]/CH 571'851 [fig.>"; B-2165/2018 vom 26. Juni 2019 E. 5 "Hero [fig.]/Heera [fig.>"; je m.H.).

## **E. 7**

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).

### **E. 7.1**

Betreffend Warengleichartigkeit führt die Beschwerdeführerin aus, dass die Vorinstanz mit Schokoladeriegeln und Tafelschokolade von einem zu engen Warenverzeichnis ausgegangen sei. Sie habe die Warengleichartigkeit zu Unrecht für einen beachtlichen Teil der von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren verneint, so z.B. für Honig. Betreffend Schokolade, Zuckerwaren, Konfekt, Bonbons, Kekse jeder Art sei von Warenidentität auszugehen (Beschwerdeschrift, Rz. 11).

### **E. 7.2**

Dem von der Vorinstanz angenommenen Warenverzeichnis Schokoladeriegel und Tafelschokolade der Widerspruchsmarke ist zuzustimmen. Aus den bereits erwähnten Gründen braucht vorliegend über die Frage der Anwendung der erweiterten Minimallösung nicht entschieden zu werden (vgl. hierzu vorn E. 4.3).

### **E. 7.3**

Die Vorinstanz ist in ihrer Verfügung von Identität bzw. hochgradiger Gleichartigkeit betreffend die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren Schokolade, Zuckerwaren, Konfekt, Bonbons, Kekse jeder Art, Kuchen im Verhältnis zu Schokoladeriegeln und Tafelschokolade der Widerspruchsmarke ausgegangen. Weiter wurde eine Warengleichartigkeit für alle von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren ausser Hefe, Backpulver, Salatsossen, Mayonnaise, Essig, Ketchup und Sossen (Gewürzmischungen), Zucker, Tapioka, Sago, Melassesirup, Salz, Senf, Gewürze,

Bratensaucen, Honig bejaht.

#### **E. 7.4**

Ob betreffend Schokolade, Zuckerwaren, Konfekt, Bonbons, Kekse jeder Art, Kuchen von Warenidentität oder aber hochgradiger Warengleichartigkeit auszugehen ist, erscheint vorliegend nicht weiter entscheidungswesentlich (vgl. hierzu hinten E. 10). Eine Gleichartigkeit zwischen der von der Beschwerdeführerin beispielhaft genannten Ware Honig einerseits und Schokoladeriegeln und Tafelschokolade andererseits ist mit Blick auf die klaren Unterschiede im herstellungstechnischen Know-how (Honig ist ein Naturprodukt) zu verneinen. Im Übrigen legt die Beschwerdeführerin nicht in substantiiertes Weise dar, betreffend welche Waren sonst noch von Gleichartigkeit auszugehen wäre. Den vorinstanzlichen Ausführungen zur Warengleichartigkeit kann daher zugestimmt werden. Insgesamt ist von teilweiser Warengleichartigkeit bzw. Warenidentität auszugehen. Betreffend die Waren Hefe, Backpulver, Salatsossen, Mayonnaise, Essig, Ketchup und Sossen (Gewürzmischungen), Zucker, Tapioka, Sago, Melassesirup, Salz, Senf, Gewürze, Bratensaucen und Honig ist eine Warengleichartigkeit zu verneinen und die Beschwerde bereits aus diesem Grund abzuweisen. Für die übrigen in Frage stehenden Waren ist nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

#### **E. 8**

Im vorliegenden Fall stehen sich die Zeichen "CRUNCH" sowie "TIFFANY CRUNCH N CREAM" gegenüber.

##### **E. 8.1**

Die vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke bringt grundsätzlich bereits eine starke Zeichenähnlichkeit mit sich (Joller, a.a.O., Rz. 134 f.; m.H. auch zum Folgenden). Sie ist daher gemäss ständiger Rechtsprechung unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr unzulässig, wenn das ältere Zeichen nicht wesentlich verändert wird. Die Übernahme einer Marke kann ausnahmsweise zulässig sein, wenn der übernommene Bestandteil derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass er seine Individualität verliert und nur noch als untergeordneter Teil des jüngeren Zeichens erscheint (Urteile des BVGerB-3882/2017 vom 28. August 2019 E. 5.1.1 "THEA/ROSA THEA"; B-5697/2016 vom 27. Juni 2018 E. 5.1 f. "Manufactum/espresso manufactum"; je m.H.).

##### **E. 8.2**

Bei der Widerspruchsmarke "CRUNCH" handelt es sich um eine reine Wortmarke, die aus dem englischen Wort "crunch" besteht. Die angefochtene ebenfalls reine Wortmarke "TIFFANY CRUNCH N CREAM" besteht aus vier englischen Worten. Das ältere Zeichen ist somit vollständig im Jüngeren enthalten. Eine Verschmelzung der beiden Zeichen liegt nicht vor, da "CRUNCH" im jüngeren Zeichen sowohl im Schrift- wie auch im Klangbild klar als eigenständiger Bestandteil erkennbar bleibt. Sowohl das Wort "CRUNCH" in der Widerspruchsmarke als auch die Worte "TIFFANY", "CRUNCH", "N" und "CREAM" werden von den massgeblichen Verkehrskreisen als englische Worte erkannt und dementsprechend ausgesprochen. Die beiden Zeichen unterscheiden sich von der Buchstaben- sowie der Silbenanzahl her erheblich, da das jüngere Zeichen viel länger ist. Eine Ähnlichkeit auf Ebene des Schrift- und Klangbilds ist angesichts der unveränderten Übernahme der Widerspruchsmarke zu bejahen.

### **E. 8.3**

Bei der Betrachtung des Sinngehalts der Widerspruchsmarke ist davon auszugehen, dass das Wort "CRUNCH" zum englischen Grundwortschatz zu zählen ist und von den massgeblichen Verkehrskreisen verstanden wird (vgl. zum englischen Grundwortschatz Urteile des BVGer B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.3.2 "STINGRAY/ROAMER STINGRAY"; B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.1 "Total Trader"; Letzteres m.H.). "CRUNCH" wird - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin - nicht als Fantasiebegriff wahrgenommen. Dabei spielt es keine Rolle, dass das Wort nicht in Langenscheidts Grund- und Aufbauwortschatz Englisch enthalten ist. "Crunch" bedeutet als Substantiv "Knirschen", bezeichnet umgangssprachlich eine "Krise" oder als Fitnessübung eine Bauchpresse, den "Crunch". Als Verb bedeutet "crunch" "etwas geräuschvoll verzehren", "knabbern" oder "knirschen" (vgl. <https://www.pons.de> > "crunch", abgerufen im Mai 2020). Die vorliegend angesprochenen Verkehrskreise nehmen die Widerspruchsmarke als Verb/Substantiv wahr und verstehen sie im Sinne von "knabbern/knirschen" bzw. "Knirschen". Der Auffassung der Beschwerdegegnerin, wonach "crunch" als generischer Begriff auf Deutsch primär eine knusprige Masse bezeichne, kann nicht gefolgt werden. Der Ausdruck mag zwar im kulinarischen Bereich (insbesondere in Kochrezepten) eine gewisse Verbreitung gefunden haben, was für die Zugehörigkeit des Worts zum englischen Grundwortschatz spricht. Allerdings kann aus diesem Umstand nicht auf das Verständnis der vorliegend angesprochenen Verkehrskreise geschlossen werden. Den Zeichenanfang in der angefochtenen Marke bildet der überwiegend im angelsächsischen Sprachraum verbreitete weibliche Vorname "Tiffany" (< [https://de.wikipedia.org/wiki/Tiffany\\_\(Vorname\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Tiffany_(Vorname))), abgerufen im Mai 2020). Weiter folgen die drei englischen Worte "CRUNCH", "N" und "CREAM", die allesamt zum englischen Grundwortschatz zu zählen sind und von den massgeblichen Verkehrskreisen verstanden werden. "N" wird - wie in den Ausdrücken "fish 'n chips" sowie "rock 'n roll" - als Kurzform für "and" wahrgenommen und mit "und" übersetzt (< <https://www.lexico.com/definition/'n'> >, abgerufen im Mai 2020). "Cream" bedeutet "Sahne", "Rahm" oder "Creme". Der verbundene Ausdruck "CRUNCH N CREAM" bildet im Vergleich zum Zeichenanfang "TIFFANY" eine Einheit. Durch die Kombination der Wortelemente "TIFFANY CRUNCH N CREAM" in der jüngeren Marke kommt dem übernommenen Wort "CRUNCH" kein abweichender Sinngehalt zu. Die angefochtene Marke wird damit von den massgeblichen Verkehrskreisen im Sinn von "TIFFANY knabbern/knirschen und Rahm" verstanden.

### **E. 8.4**

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass zwischen den beiden Zeichen Übereinstimmungen in Schriftbild, Wortklang und Sinngehalt bestehen, sodass von Zeichenähnlichkeit auszugehen ist.

### **E. 9**

Weiter ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen.

#### **E. 9.1**

Das Wort "CRUNCH", dem unterschiedliche Bedeutungen zukommen (vgl. hierzu vorn E. 8.3), wird im Zusammenhang mit den Waren Schokoladeriegel und Tafelschokolade als "knabbern" oder "etwas geräuschvoll verzehren" wahrgenommen. Die Bedeutung "Knirschen" würde als Geräusch eher mit einer bestimmten Bodenbeschaffenheit (Schnee,

Kies etc.), nicht aber mit Lebensmitteln in Verbindung gebracht und steht daher vorliegend nicht im Vordergrund.

### **E. 9.2**

Geschwächt wird ein Zeichen erst, wenn es im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend wirkt (Urteil des BVGer B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 7.1.1 "PALLAS/Pallas Seminare [fig.]" m.H.). Die Widerspruchsmarke "CRUNCH" enthält - entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin - keinen direkten Hinweis auf die in Frage stehenden Waren (vgl. hierzu vorn E. 8.3) und steht damit nicht im Gemeingut. Sie weckt bei den massgeblichen Verkehrskreisen allerdings Assoziationen mit der Beschaffenheit von Lebensmitteln, die geknabbert bzw. geräuschvoll verzehrt werden können. Dies trifft klarerweise auch auf Süssigkeiten wie Schokoladeriegel und Tafelschokolade zu. "CRUNCH" wirkt insofern allusiv, als das Wort darauf anspielt, dass Schokolade knusprig beschaffen ist, d.h. in einem positiven Sinn eine härtere Konsistenz aufweist und daher geknabbert bzw. geräuschvoll verzehrt werden kann. Dieser allusive Sinngehalt ergibt sich nicht aus dem Adjektiv "crunchy", sondern bereits aus dem Wort "crunch", welches die Verkehrskreise im obgenannten Sinn verstehen (vgl. hierzu vorn E. 8.3 und 9.1). Dieses Ergebnis entspricht auch dem Urteil des BVGer B-2668/2016 vom 3. August 2017 E. 4.4 "Croco (fig.)/MISS CROCO". In diesem wurde ein beschreibender oder gar anpreisender Hinweis des Begriffs "Croco" in Anlehnung an das französische "croquer" (knabbern) bzw. das italienische "croccante" (knackig, knusprig) auf grillierte und getrocknete Gemüse-, Kartoffel-, Reis-, Getreide- oder Nusswaren bejaht und entsprechend eine reduzierte Kennzeichnungskraft des Zeichens "Croco (fig.)" angenommen.

### **E. 9.3.1**

Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass der Widerspruchsmarke ein erhöhter Schutzzumfang zukomme. Dabei stützt sie sich zunächst auf die beiden Affidavits ihres Marketing Managers vom 30. Juli 2019 betreffend Umsatzzahlen von "CRUNCH"-Schokoladeprodukten in der Schweiz in den Jahren 2013-2015 sowie 2016-2018 (Beschwerdebeilage Nr. 4). Affidavits kommen gegenüber Parteiaussagen grundsätzlich keine erhöhte Beweiskraft zu. Allerdings dürfen sie insbesondere im Zusammenhang mit weiteren Beweismitteln nicht einfach ignoriert, sondern müssen in die Beurteilung der Beweislage einbezogen werden (Urteile des BVGer B-3706/2016 vom 20. Juli 2018 E. 7.3.2 "PUPA/Fashionpupa"; B-3294/2013 E. 5.2 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]"; je m.H.). Selbst wenn man die Umsatzzahlen betreffend das schwerste Produkt "CRUNCH block chocolate" im Jahr 2018 zugrunde legen würde (aufgerundet rund [...] Tonnen), könnte gestützt darauf nicht auf einen hohen Marktanteil und eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke geschlossen werden. Die Inlandverkäufe und Exporte von Schokoladetafeln und anderen Kleinformaten betragen im Jahr 2018 nach Angaben des Verbands der Schweizer Schokoladeindustrie "CHOCOSUISSE" über 100'000 Tonnen ([www.chocosuisse.ch](http://www.chocosuisse.ch) Services Facts & Figures, abgerufen im Mai 2020). Der Marktanteil der in Frage stehenden "CRUNCH"-Schokoladeprodukte erscheint vor diesem Hintergrund gering.

### **E. 9.3.2**

Weiter stützt sich die Beschwerdeführerin auf die im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Gebrauchsbelege, aus denen sich eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke ergeben würde. Eine solche wird von der Beschwerdeführerin

allerdings weder in substantiiertes Weise geltend gemacht noch geht eine solche aus den eingereichten Belegen hervor (vgl. RB Nr. 1-30 in der Beilage zur Widerspruchsreplik vom 29. April 2019). Auch der behauptete langjährige Gebrauch der Widerspruchsmarke oder besondere Werbeanstrengungen können aus den eingereichten Unterlagen nicht abgeleitet werden. Marktforschungsberichte, Studien betreffend Brand Awareness, Aufstellungen der Werbekosten, Medienmitteilungen oder Ähnliches liegen nicht vor (vgl. im Gegensatz dazu die Beweislage im Urteil des BVGer B-3757/2011 vom 12. April 2013 E. 5.5 f. "WeightWatchers [fig.]/WatchWT [fig.]", wo ein erhöhter Schutzzumfang der Widerspruchsmarke bejaht wurde).

### **E. 9.3.3**

Ein erhöhter Schutzbereich der Widerspruchsmarke kann auch nicht aus den mehr als 15 Jahre zurückliegenden Entscheiden des IGE vom 19. Juli 2000 Nr. 3414/1999 "CRUNCH/ALPROSE TOMMY CRUNCH" sowie vom 30. März 2004 Nr. 6342/2003 "CRUNCH/CRUNCHITO (fig.)" abgeleitet werden. Dies wird von der Beschwerdeführerin zudem weder in substantiiertes Weise dargetan noch hat sie entsprechende Belege ins Recht gelegt.

### **E. 9.4**

Insgesamt ist von einer reduzierten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

### **E. 10**

In einer Gesamtbetrachtung ist nun die Verwechslungsgefahr zu beurteilen. Die relevanten Verkehrskreise bestehen vorliegend aus einem breiten Publikum, welches die in Frage stehenden Waren mit geringer Aufmerksamkeit nachfragt. Es ist von einem Gebrauch der Widerspruchsmarke für Schokoladeriegel und Tafelschokolade auszugehen. Die von der Vorinstanz festgestellte teilweise Warengleichartigkeit bzw. Warenidentität ist zu bestätigen. Die angefochtene Marke "TIFFANY CRUNCH N CREAM" übernimmt das ältere Zeichen unverändert, weshalb die Zeichenähnlichkeit zu bejahen ist. Die Widerspruchsmarke "CRUNCH" verfügt über reduzierte Kennzeichnungskraft (vgl. hierzu vorn E. 9). In der angefochtenen Marke bildet das Wort "TIFFANY" den prägenden Zeichenanfang. Das reduziert kennzeichnungskräftige Element "CRUNCH" steht lediglich an zweiter Stelle und bildet mit dem weiteren Bestandteil "CREAM" eine Einheit, was durch die Konjunktion "N" noch verstärkt wird. "TIFFANY" stellt in der angefochtenen Marke den fantasievolleren und auffälligeren Bestandteil dar und bildet damit den Markenkern. Die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise liegt daher im jüngeren Zeichen im Gesamteindruck auf dem Zeichenanfang "TIFFANY" und nicht dem Element "CRUNCH". Die integrale Übernahme einer älteren Marke wird dort ausnahmsweise zugelassen, wo einem schwachen Element ein starkes Element hinzugefügt wurde (vgl. BGer in sic! 2000, S. 196 E. 4c "CAMPUS/LIBERTY CAMPUS"). Vorliegend ist diese Konstellation gegeben, da die Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke lediglich ein schwach kennzeichnungskräftiges Element bildet, dem der auffällige Zeichenanfang "TIFFANY" und weitere Elemente hinzugefügt wurden. In dem von der Beschwerdeführerin angeführten Urteil des BVGer B-3248/2019 vom 19. November 2019 "iTravel/itravel - for that moment" wurde die Widerspruchsmarke ebenfalls vollständig in die angefochtene Marke übernommen. Allerdings wurde ihr - im Unterschied zum vorliegenden Fall - lediglich ein schwach kennzeichnungskräftiger Slogan beigefügt. Die Beschwerdeführerin

kann aus dem genannten Urteil nichts zu ihren Gunsten ableiten. Vorliegend stimmen die zu vergleichenden Marken lediglich im reduziert kennzeichnungskräftigen Element "CRUNCH" überein. Die erwähnten Unterschiede reichen aus, um im Gesamteindruck - trotz festgestellter teilweiser Warengleichartigkeit bzw. Warenidentität sowie Zeichenähnlichkeit - auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Dies würde selbst dann gelten, wenn man den Markengebrauch für chocolat et préparations à base de chocolat, produits de chocolaterie bejahen würde, da die jüngere Marke selbst im Bereich identischer Waren keine Verwechslungsgefahr schafft. Daran ändert auch die von der Beschwerdeführerin angeführte Rechtsprechung der "Office for Harmonization in the Internal Market" (OHIM) nichts (Beschwerdeschrift, Rz. 27; Beschwerdesammelbeilage Nr. 5). In den zitierten Entscheiden der OHIM ging es um Marken, welche neben dem übernommenen Element "CRUNCH" jeweils nur ein weiteres Element aufwiesen (z.B. "NORFOLK CRUNCH", "CEREALS & CRUNCH", "CLIF CRUNCH"). Diese Konstellationen sind mit dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar. Im Übrigen haben ausländische Entscheide gemäss Rechtsprechung keine präjudizielle Wirkung auf die Rechtslage in der Schweiz. Sie können allerdings im Rahmen einer rechtsvergleichenden Auslegung mitberücksichtigt werden (BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"; Urteil des BVGer B-5972/2017 E. 6.6 "Medical Park [fig.]/Medical Reha Park [fig.]; je m.H.). Die Beschwerdeführerin kann aus den angeführten ausländischen Entscheiden nichts zu ihren Gunsten ableiten.

#### **E. 11**

Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist daher abzuweisen.

#### **E. 12.1**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). 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 73.320.2]). 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 und dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 4'500.- entnommen.

#### **E. 12.2**

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 (Art. 8 VGKE). Die Beschwerdegegnerin hat im vorliegenden Verfahren zwei Kostennoten über Fr. 2'000.- (Beilage Nr. 2 zur

Beschwerdeantwort vom 14. Januar 2020) sowie über Fr. 1'200.- eingereicht (Beilage Nr. 4 zur Duplik vom 17. April 2020). Der geltend gemachte Aufwand in der Höhe von insgesamt Fr. 3'200.- erscheint unter Würdigung sämtlicher massgeblicher Berechnungsfaktoren (vgl. Art. 8, 9 und 11 VGKE) für das vorliegende Beschwerdeverfahren angemessen.

**E. 13**

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig. (Dispositiv nächste Seite)

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