

# **BVGer B-622/2018 vom 8. Juni 2020**

Bundesverwaltungsgericht, 2020-06-08, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-622\\_2018](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-622_2018)

FR: TAF B-622/2018 du 8 juin 2020

IT: TAF B-622/2018 del 8 giugno 2020

## **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 die Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

### **E. 2**

Im vorinstanzlichen Widerspruchsverfahren wurde der Widerspruchsmarke die notorische Bekanntheit in der Schweiz nicht zugesprochen. Entsprechend hat die Vorinstanz den Widerspruch bereits mit dieser Begründung und ohne Prüfung der Verwechslungsgefahr abgewiesen. Es ist daher in Bezug auf das Eventualbegehren der Beschwerdeführerin festzuhalten, dass, solange die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken im Widerspruchsverfahren nicht geprüft worden ist, das Bundesverwaltungsgericht für den Fall, dass eine notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke zu bejahen ist, die Sache nach ständiger Rechtsprechung zur weiteren Prüfung an die Vorinstanz zurückweist (Urteil des BVGer B-5334/2016 vom 15. März 2019 E. 2 m. H. "THINK DIFFERENT/Tick different [fig.]" [zur Publikation vorgesehen]).

### **E. 3.1**

Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unternehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG).

### **E. 3.2**

Gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der älteren Marke gegen eine jüngere Markeneintragung innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung deren Eintragung

Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG). Als ältere Marke gilt nicht nur die zum Zeitpunkt der Hinterlegung der jüngeren Marke bereits im Markenregister eingetragene Marke, sondern auch jene Marke, die im Sinne von Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1831 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft [PVÜ]; SR 0.232.04) in der Schweiz notorisch bekannt ist (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG; Urteil des BVGer B-5334/2016 vom 15. März 2019 E. 3.2 m. H. "THINK DIFFERENT/Tick different [fig.]"). Die notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke muss demnach bereits zum Zeitpunkt der Eintragung der jüngeren Marke bestehen (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG; Urteil des BGer 4P.291/2000 vom 19. Februar 2001 E. 3c "Central Perk"; Urteil des BVGer B-5334/2016 E. 3.2 "THINK DIFFERENT/Tick different [fig.]; Nathalie Tissot/Steve Reusser, in: Tissot/Kraus/Salvadé [Hrsg.], Propriété intellectuelle - Marques, brevets, droit d'auteur, 2019, Rz. 358; Ralph Schlosser/Claudia Maradan, in: de Werra/Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013, art. 3 LPM N. 189). Angesichts dessen, dass es sich hierbei um eine Ausnahme vom Eintragungsprinzip handelt, sind sich Lehre und Rechtsprechung einig, dass Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG äusserst restriktiv anzuwenden ist (BGE 130 III 267 E. 4.4 f. "Tripp Trapp"; Urteil des BGer 4P.291/2000 vom 19. Februar 2001 E. 3c "Central Perk"; Urteile des BVGer B-5177/2017 vom 19. November 2019 E. 2.3 und 4.5.2 "RITZ/RITZCOFFIER", B-5334/2016 E. 3.2 m. H. "THINK DIFFERENT/Tick different [fig.]; Gallus Joller, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 353; Matthias Städeli/ Simone Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 180; Schlosser/Maradan, a.a.O., art. 3 LPM N. 173 f.).

### **E. 3.3**

Um sich auf Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG stützen zu können, muss es sich bei der notorisch bekannten Widerspruchsmarke um eine im Ausland geschützte Marke handeln (BGE 130 III 267 E. 4.2 "Tripp Trapp"; Urteile des BVGer B-5177/2017 E. 2.4 "RITZ/RITZCOFFIER", B-5334/2016 E. 3.2 "THINK DIFFERENT/Tick different [fig.]", B-1752/2009 vom 26. August 2009 E. 3.3.6 "Swatch Group [fig.]/watch ag [fig.]; Joller, a.a.O., Art. 3 Rz. 370; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 183, 185; Schlosser/Maradan, a.a.O., art. 3 LPM N. 180 und 182). In Anbetracht des Umstands, dass Mitgliedstaaten der PVÜ Marken auch ohne Registrierung schützen, ist es nicht zwingend notwendig, dass die ausländische Widerspruchsmarke in einem Register eingetragen ist. Soweit Markenrechte im Ausland auch auf ihren blossen Gebrauch hin erworben werden können, genügt ein entsprechender Nachweis bezüglich Praxis und Gebrauch (Urteil des BVGer B-5334/2016 E. 3.3 "THINK DIFFERENT/Tick different [fig.]; Joller, a.a.O., Art. 3 Rz. 373; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 186). Dabei gilt es allerdings zu beachten, dass einer Marke, gegen welche ein absoluter Ausschlussgrund i.S.v. Art. 2 MSchG vorliegt, in der Schweiz kein Schutz als notorisch bekannte Marke zukommen kann (Joller, a.a.O., Art. 3 Rz. 375; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 182) - ausser der Markeninhaberin gelingt der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung in der Schweiz und der übrigen Voraussetzungen für den Schutz als notorisch bekannte Marke (Joller, a.a.O., Art. 3 Rz. 376; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 182).

### **E. 3.4**

Das im Ausland als Marke geschützte und gebrauchte Zeichen muss in der Schweiz notorisch bekannt sein (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG; Schlosser/Maradan, a.a.O., art. 3 LPM

N. 184). Dies setzt zwar keinen Gebrauch der Marke in der Schweiz voraus (BGE 130 III 267 E. 4.4 "Tripp Trapp"; Urteile des BVGer B-5177/2017 E. 2.6.2 "RITZ/RITZCOFFIER", B-5334/2016 E. 3.4 "THINK DIFFERENT/Tick different [fig.]"; Joller, a.a.O., Art. 3 Rz. 378; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 189), bedeutet aber immerhin, dass die Marke in der Schweiz in einem der betroffenen Verkehrskreise als Marke für die damit gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen notorisch bekannt ist (BGE 130 III 267 E. 4.7.2 "Tripp Trapp"; Urteile des BVGer B-5177/2017 E. 2.5 und 2.8.2 "RITZ/RITZCOFFIER", B-5334/2016 E. 3.4 "THINK DIFFERENT/Tick different [fig.]"; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 190 f.; Raphael Nusser, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, 2015, S. 149). Die Marke muss in der Schweiz über eine gesteigerte, offenkundige Bekanntheit verfügen (BGE 130 III 267 E. 4.7.3 "Tripp Trapp"; Urteile des BVGer B-5177/2017 E. 2.7.1 "RITZ/RITZCOFFIER", B-5334/2016 E. 3.4 "THINK DIFFERENT/Tick different [fig.]"). Eine bloss vage Kenntnis der Marke in der Schweiz genügt nicht (Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 192). Zum Mass dieser Bekanntheit führt das Bundesgericht aus, im Regelfall erscheine ein Richtwert von über 50% als angemessen (BGE 130 III 267 E. 4.7.3 "Tripp Trapp"; Urteil des BVGer B-5177/2017 E. 2.8.3 "RITZ/RITZCOFFIER"). Städeli und Brauchbar Birkhäuser formulieren als Faustregel, dass das Mindestmass der Bekanntheit zur Bejahung der Notorietät zwischen derjenigen einer bekannten Marke mit erhöhtem Schutzzumfang und derjenigen einer berühmten Marke i.S.v. Art. 15 MSchG liegt (Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 192). Notorisch bekannt kann ausserdem - so das Bundesgericht - in Bezug auf die Dauer des Gebrauchs nur eine etablierte Marke sein (BGE 130 III 267 E. 4.7.4 "Tripp Trapp"). Dennoch bleibt zu beachten, dass die notorisch bekannte Marke im Sinne von Art. 6bis PVÜ von der berühmten Marke abzugrenzen ist: Anders als bei einer im Sinne von Art. 15 MSchG berühmten Marke beschränkt sich der Schutz der notorisch bekannten Marke auf bestimmte Waren und Dienstleistungen (Urteil des BGer 4P.291/2000 vom 19. Februar 2001 E. 3c "Central Perk"; Urteile des BVGer B-5334/2016 E. 3.4 "THINK DIFFERENT/Tick different [fig.]", B-2630/2012 vom 4. Juli 2013 E. 5.1.1 "LA CASA DEL HABANO/CLUB PASSION HABANOS"; Joller, a.a.O., Art. 3 Rz. 355; Christian Rohner, Die notorisch bekannte Marke in der Schweiz, 2002, S. 4). Es ist demnach festzustellen, für welche Waren oder Dienstleistungen die Widerspruchsmarke die erforderliche Notorietät erlangt hat (Urteil des BGer 4P.291/2000 vom 19. Februar 2001 E. 3c "Central Perk"; Joller, a.a.O., Art. 3 Rz. 268).

#### **E. 4**

In einem ersten Schritt ist zu prüfen, ob sich die Beschwerdeführerin auf eine ältere, ausländische Marke beruft. Sie führt aus, sie sei Inhaberin der am 9. Mai 2012 hinterlegten mazedonischen Marke Nr. 20757 "SUNDAY (fig.)" und der gestützt darauf am 20. November 2013 hinterlegten internationalen Registrierung IR 1199189 "sunday (fig.)". Letztere beansprucht Markenschutz in der EU, in Montenegro, Albanien, Bosnien und Herzegowina, Slowenien, Kroatien, Bulgarien und Griechenland. Beide Marken beanspruchen Schutz für Waren der Klasse 30 und sind älter als die 2015 hinterlegte angefochtene Marke. Aus den eingereichten Eintragungsurkunden ergibt sich, dass es sich bei der Widerspruchsmarke - wie von der Rechtsprechung und Lehre gefordert (BGE 130 III 267 E. 4.2 "Tripp Trapp"; Urteile des BVGer B-5177/2017 E. 2.4 "RITZ/RITZCOFFIER", B-5334/2016 E. 3.3 m. H. "THINK DIFFERENT/Tick different [fig.]"; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 183, 185; Schlosser/ Maradan, a.a.O., art. 3 LPM N. 180 und 182) - um eine im Ausland geschützte, ältere Marke handelt.

Die Aktivlegitimation der Beschwerdeführerin wurde von der Vorinstanz damit zu Recht bejaht (vgl. angefochtene Verfügung, Teil II, Ziff. 5, S. 4).

### **E. 5.1**

In einem weiteren Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren der Widersprechenden zu bestimmen (Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 1, 6 f. und 11). Bei der Definition der Verkehrskreise einer Marke wird grundsätzlich nicht unterschieden, ob die Marke in der Schweiz eingetragen ist oder ob es sich um eine notorisch bekannte ausländische Marke handelt. Wer zum Verkehrskreise gehört, bestimmt sich durch das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Marke. Spezifiziert wird allerdings, dass es für die Bejahung einer notorischen Bekanntheit einer Marke genügt, dass die Notorietät bloss in einem der massgebenden Verkehrskreise gegeben ist (BGE 130 III 267 E. 4.7.2 "Tripp Trapp"; Marbach, a.a.O., S. 3 ff., 6). Damit darf bei der Prüfung der notorischen Bekanntheit einer Marke alternativ auf die Kenntnisse des einen oder anderen massgebenden Verkehrskreises abgestellt werden (Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Rz. 190 f. zu Art. 3; Nusser, a.a.O., S. 149; Marbach, a.a.O., S. 6). Mit Hinweis auf die WIPO/PVÜ-Empfehlungen (vgl. dazu das Urteil des BVGer B-5177/2017 E. 2.7 und 2.8 "RITZ/RITZCOFFIER") sowie die Lehrmeinungen von Marbach und Rohner vertritt Nusser die Auffassung, es sei entweder auf den Verkehrskreis des Endabnehmers oder jenen der Mitbewerber/Absatzmittler abzustellen (Nusser, a.a.O., S. 149). Zum Verkehrskreis "Endabnehmer" seien sowohl die potenziellen wie auch die tatsächlichen Käufer zu zählen (Nusser, a.a.O., S. 149; Rohner, a.a.O., S. 273, Ziff. 24).

### **E. 5.2**

Die Widerspruchsmarke ist in Klasse 30 unter anderem für "produits de pâtisserie, produits de confiserie, gâteaux secs, baklavas, tulumbas, biscuits, pain d'épice, confiserie à base d'amandes, petits beurres, confiseries, confiseries à base de cacahuètes, confiseries à base d'amandes, gâteaux, fondants [confiseries], biscuits pour le thé" hinterlegt. Gemäss den Angaben der Beschwerdeführerin wird die Widerspruchsmarke in der Schweiz für die Gebäcke Baklava, Tulumba, Gurabija, Kadaifi, Vanilice und Petit Fours gebraucht (vgl. Beilagen 5-8, 14-16.31). Dementsprechend wird denn auch die notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke für "feine Backwaren und Konditoreiwaren" behauptet (Widerspruchsschrift, S. 3; Beschwerde, S. 4 f.).

### **E. 5.3**

Nach dem Gesagten ist zu prüfen, wer zum Verkehrskreis der beanspruchten Backwaren zu zählen ist. Petit Fours sind ein klassisches Feingebäck der französischen Patisserie (Judith Choate/The French Culinary Institute, The fundamental techniques of classic pastry arts, 2009, S. 444), welche trocken (petit fours secs) oder frisch (petit fours frais) angeboten werden. Zu den trockenen Petit Fours zählen diverse Biskuits, Blätterteiggebäcke, Macarons und meringuiertes Gebäck (Judith Choate/ The French Culinary Institute, a.a.O., S. 444). Die frischen Petit Fours werden in drei Gruppen unterteilt, nämlich Miniaturversionen diverser Kuchen (z.B. Miniaturversionen von Éclairs, Choux, Tartelettes), mit Zuckerguss überzogene oder glacierte Petits Fours (auf Deutsch auch als Konfekt bekannt; z.B. Carac) sowie in Zucker kristallisierte Früchte (Judith Choate/The French Culinary Institute, a.a.O., S. 444). Ob trocken oder frisch - Petit Fours sind in der Schweiz in den meisten Bäckereien bzw. Konditoreien wie auch in den meisten

Lebensmittelgeschäften erhältlich (vgl. Auswahl an Angebote von Petit Fours in Bäckereien, Konditoreien und Lebensmittelgeschäften: Bäckerei Tschirky <https://www.baecckerei-tschirky.ch/shop/gebaecke-kuchen-und-guetzli/konfekt/konfekt-schachtel-gross/>; Sutter Begg <https://www.sutterbegg.ch/shop/produkt/wienerkonfekt>; Confiserie Honold <https://www.honold.ch> Sortiment Konfekt Hauskonfekt, sowie <https://www.honold.ch> Sortiment Pâtisseries & Torten Mini-Pâtisserie; Konditorei Confiserie Brändli <https://shop.konditorei-braendli.ch/shop-1/konfekt/>; Confiserie Bachmann <https://www.confiserie.ch> Shop Apero Süsses; Migros [https://www.leshop.ch/de/search\(smt:product/229694\)?query=Petit%20Fours](https://www.leshop.ch/de/search(smt:product/229694)?query=Petit%20Fours)). Gurabija und Vanilice sind Mürbeteigbiskuits (vgl. Rezepte für Gurabija, abrufbar unter: <https://www.kitchenstories.com/de/rezepte/mams-gurabija-mamas-kekse-albanisch-07ac>, <https://www.kochbar.de/rezept/377514/Gurabija.html>; Beschrieb von serbischem Süssgebäck sowie Rezept zu Vanilice, in: Sara Plavic, Süsses Belgrad, 2017, S. 118; Rezept zu Vanilice: <https://www.kochenundkueche.com/rezept/serbisches-vanillegebaeck>; Artikel zu "Vanilice": <http://www.serbia.com/serbian-vanilice-declared-as-the-best-holiday-cookie-in-the-world/>; Beschreibung Serbischer Desserts und Süssspeisen, in: [https://en.wikipedia.org/wiki/Serbian\\_cuisine#Sweets\\_and\\_desserts](https://en.wikipedia.org/wiki/Serbian_cuisine#Sweets_and_desserts)). Tulumba ist ein in Zuckersirup getränktes Spritzgebäck (Rezepte zu Tulumba: <https://www.hanumakocht.at/2019/06/02/tulumba-traditionelles-spritzgebäck-in-zuckersirup-tulumba-koje-uspjievaju-i-po-ethnicima/>, <https://www.cuplovecake.de/rezepte-aus-der-heimat-tulumba>), und auch Baklava und Kadaifi sind in Zucker- bzw. Rosenwassersirup getränkte Backwaren (Eintrag zu Kadaifi, in: Wikipedia, abrufbar unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Kadaifi>; Rezept zu Kadaifi: <https://eatSMARTER.de/rezepte/kadayif>; Beschrieb und Rezept zu Baklava: <https://www.essen-und-trinken.de/baklava>; Rezept zu Baklava auf Fooby: <https://fooby.ch> > Rezepte > Baklava; Eintrag zu Baklava, in: Wikipedia, abrufbar unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Baklava>). Allesamt gehören die Backwaren Baklava, Tulumba, Gurabija, Kadaifi, Vanilice und Petit Fours zu Feingebäck, welches traditionell zu Tee und Kaffee serviert wird. Backwaren dieser Art richten sich an einen breiten Abnehmerkreis, der nebst Endkonsumenten auch Fachpersonen sowie Gross- und Zwischenhändler aus dem Bereich des Verkaufs und der Gastronomie umfasst (Urteile des BVGer B-5697/2016 vom 27. Juni 2018 E. 3 "manufactum, MANUFACTUM/espresso manufactum", B-2668/2016 vom 3. August 2017 E. 4.2 "Croco [fig.]/MISS CROCO", B-528/2016 vom 17. Mai 2017 "Muffin King", B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 4 "Froschkönig"; Joller, a.a.O., Art. 3 Rz. 55 f. m.w.H.). Zu den Fachkreisen sind insbesondere Lebensmittelgeschäfte, Konditoreien, Bäckereien und Zwischenhändler dieser Branche zu zählen (Urteile des BVGer B-2668/2016 vom 3. August 2017 E. 4.2 "Croco [fig.]/MISS CROCO", B-528/2016 vom 17. Mai 2017 m.w.H. "Muffin King", B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 4 "Froschkönig").

#### **E. 5.4**

Die soeben - in Bestätigung der Vorinstanz (vgl. angefochtene Verfügung, III/B/Ziff. 10, S. 8) - vorgenommene Definition der Verkehrskreise wird von der Beschwerdeführerin im Grundsatz nicht bestritten (Beschwerde, S. 5; Replik, S. 2). Allerdings ist sie der Ansicht, die Verkehrskreise müssten bezüglich der Herkunft der unter E. 5.3 definierten Endkonsumenten und Fachkreise nochmals eingeschränkt werden (Beschwerde, S. 5; Replik, S. 2 f.). Die Beschwerdeführerin stützt ihre Ansicht auf BGE 120 II 144 YENI RAKI, aus welchem sie schliesst, dass sich das Bundesgericht zur Definition der

Verkehrskreise von ausländischen, notorisch bekannten Marken abschliessend geäussert habe. So sei dieser Entscheid auch in der Literatur interpretiert worden, da die "türkische[n] Gastarbeiter in der Schweiz" als der massgebende Verkehrskreis beschrieben worden seien (vgl. dazu Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, zu Art. 3, Nr. 171). In casu sei dementsprechend zu berücksichtigen, dass es sich bei den unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Backwaren Baklava, Tulumba, Gurabija, Kadaifi und Vanilice um Spezialitäten der balkanischen bzw. orientalischen Küche handle, weshalb bei der Prüfung der notorischen Bekanntheit der Widerspruchsmarke einzig auf die Kenntnisse von in der Schweiz wohnhaften Personen abzustellen sei, welche aus dem Balkan stammen (Beschwerde, S. 5; Replik, S. 2 f.). Immerhin zähle die serbo-kroatische Sprache zu den in der Schweiz, nach den Landessprachen und Englisch, am häufigsten gesprochenen Sprachen, sodass diese Bevölkerungsgruppe einen offensichtlich quantifizierbaren Teil der Schweizer Wohnbevölkerung ausmache (Beschwerde, S. 5 f.). Ausserdem würden sich die unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Kleingebäcke auch an die türkische Wohnbevölkerung richten, so dass auch die türkische Wohnbevölkerung zum engeren Abnehmerkreis zu zählen sei (Beschwerde, S. 5).

### **E. 5.5**

Im Zusammenhang mit BGE 120 II 144 ist in Erinnerung zu rufen, dass das Bundesgericht an den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt grundsätzlich gebunden ist. Auf diesen Umstand weist das Bundesgericht im betreffenden Urteil denn auch selber hin und vermerkt, dass es an den ermittelten Sachverhalt, wonach die Marke "Yeni Raki" sich im Wesentlichen an türkische Abnehmer gerichtet habe, gebunden sei (BGE 120 II 144 E. 3b/bb "YENI RAKI"). Damit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Bundesgericht in Bezug auf die Frage, wer effektiv zum Verkehrskreis zu zählen sei, nicht abschliessend festgelegt hat (Rohner, a.a.O., S. 192). Rohner hat dazu angemerkt, es sei fragwürdig, den massgeblichen Verkehrskreis derart einzuschränken (Rohner, a.a.O., S. 192). In diesem Zusammenhang ist aber vor allem zu berücksichtigen, dass die gesellschaftlichen Voraussetzungen zum Zeitpunkt des Ergehens von BGE 120 II 144 in Bezug auf die Offenheit gegenüber fremdländischen Speisen und Getränken andere waren als heute (siehe dazu ausführlich E. 5.7 hiernach). Entsprechend hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil B-7491/2006 festgehalten, dass der Branntwein Raki nicht nur bei türkischstämmigen, sondern bei allen in der Schweiz ansässigen Käufern und Wiederverkäufern hochprozentiger Alkoholika eine gewisse Bekanntheit geniesse, weshalb nicht nur von einem auf türkischstämmige Abnehmer eingeschränkten Verkehrskreis auszugehen sei (vgl. Urteil des BVGer B-7491/2006 vom 16. März 2007 E. 5 "Yeni Raki/Yeni Efe").

### **E. 5.6.1**

Vorliegend ist zunächst festzustellen, dass nicht alle von der Beschwerdeführerin beanspruchten Backwaren aus der Küche des Balkans stammen. So sind Petit Fours - wie unter E. 5. 3 hiervor festgestellt - in der Schweiz übliche Backwaren, welche in den verschiedensten Varianten in den meisten schweizerischen Bäckereien zu erwerben sind. Inwiefern sich diesbezüglich eine Einschränkung des Verkehrskreises auf in der Schweiz wohnhafte Personen, welche aus dem Balkan bzw. der Türkei stammen, rechtfertigt, führt die Beschwerdeführerin nicht aus. In Anbetracht, dass die Beschwerdeführerin argumentativ ihren Schwerpunkt auf den Backwaren Baklava, Kadaifi, Tulumba sowie den

Biskuits Vanilice und Gurabija legt, ist denn auch anzunehmen, dass sie die Einschränkung in erster Linie auf jene Produkte bezieht.

#### **E. 5.6.2**

In einem nächsten Schritt ist festzuhalten, dass zwischen den fremdklingenden Backwaren und Backwaren der schweizerischen Backtradition durchaus Parallelen bestehen. Grundsätzlich handelt es sich bei den Waren Vanilice, Gurabija und Tulumba nämlich um trockene Petit Fours bzw. Konfekt. Entsprechend handelt es sich um fremdländische Pendanten von Biskuits der schweizerischen Backtradition. Sowohl Gurabija als auch Vanilice sind Mürbeteigkekse. Während Gurabija je nach Zubereitungsart einem Mailänderli oder Sablé entspricht, handelt es sich bei Vanilice um ein Vanillekipferl bzw. lässt sich, wenn mit Konfitüre gefüllt, mit einem Spitzbuben vergleichen. Auch das Spritzgebäck Tulumba ist als solches ein normales Brandteiggebäck wie ein Schenkeli. Im Unterschied dazu wird das Tulumba allerdings zusätzlich in Zuckersirup getränkt. Diese drei Produkte entsprechen demnach Backwaren, welche in der Schweiz - wenn auch unter anderen Namen - bekannt und damit in der Art nicht fremd sind. Soweit die Beschwerdeführerin vorbringt, dass wer nicht auf Anhieb weiss, was unter Gurabija oder Kadaifi zu verstehen ist, kaum aktiv danach suchen wird, ist ihr wohl zuzustimmen. Richtig ist aber auch, dass es sich bei diesen Waren um wenn nicht identische Produkte, so doch nahe liegende Varianten der insoweit substituierbaren traditionell schweizerischen Backwaren handelt. Dies führt denn auch dazu, dass es sich - trotz anderen bzw. fremden Namen - um Produkte handelt, welche wie Petit Fours bzw. Konfekt für den Alltag gekauft werden. Die andere Bezeichnung führt nicht dazu, dass sich die Endkonsumenten die Frage, ob es der Sache nach dasselbe Produkt sei wie ein traditionell schweizerisches Produkt oder eine Variante dazu, nicht mehr stellt. Ansonsten müsste man bei der Frage nach der notorischen Bekanntheit einer explizit als Marillenmarmelade verkauften Aprikosenkonfitüre einzig auf in der Schweiz wohnhafte Österreicher bzw. österreichischstämmige Schweizer abstellen. Der schweizerische Abnehmer mag vielleicht von einem Sablé, Vanillekipferl oder Schenkeli sprechen, wird die vorliegend in Frage stehenden Produkte aber in den beanspruchten Waren, welche im Übrigen nicht nur in Spezialitätengeschäften erhältlich sind (vgl. E. 6.4.1 hiernach), ohne Weiteres erkennen. Damit rechtfertigt es sich auch in Bezug auf diese Waren nicht, den massgebenden Verkehrskreis auf balkan- und türkischstämmige Einwohner zu beschränken.

#### **E. 5.7**

Die Frage, ob der Argumentation der Beschwerdeführerin zu folgen ist, stellt sich am ehesten in Bezug auf die die Spezialitäten Baklava und Kadaifi. Es handelt sich hierbei um Backwaren, welche in der schweizerischen Backtradition kein Pendant haben. Dies wird auch von der Vorinstanz nicht bestritten. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin kann daraus - im Einklang mit der Vorinstanz (Vernehmlassung, B/Ziff. 5 und 6, S. 3) - nicht geschlossen werden, die Verkehrskreise seien zusätzlich auf jene Bevölkerungsgruppen einzuschränken, die aus dem Ursprungsland dieser Ware stammen. Es kann heutzutage nicht (mehr) davon ausgegangen werden, eine fremdländische Ware werde ausserhalb ihres Ursprungslandes nur von Personen erworben, die aus jenem Land stammen. Ansonsten müsste, wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, auch bei bayrischen Weisswürsten oder Roquefort-Käse einzig auf deutsche bzw. französische Abnehmer abgestellt werden. Was zu Beginn noch fremd und längst nicht gleich bekannt wie ein landestypisches Produkt ist, wird - und dies hat sich z.B. bei beliebten italienischen oder

asiatischen Produkten gezeigt - mit der Zeit einem immer breiteren Kreis bekannt. Nach und nach legen auch jene Personen, welche keinen direkten Bezug zum Herkunftsland der Ware haben, ihre Zurückhaltung gegenüber dem fremden Produkt ab. Anfänglich sind solche Produkte tatsächlich vornehmlich in Geschäften zu finden, die mehrheitlich Lebensmittel dieser Region führen. Doch ist mit der Zeit nicht selten eine Entwicklung und Öffnung festzustellen. Mittlerweile finden immer mehr Produkte, welche vor 20 Jahren beispielsweise nur in asiatischen oder orientalischen Lebensmittelgeschäften zu finden waren, Eingang in das Sortiment einer Vielzahl von Lebensmittelgeschäften. Entsprechend gross und vielfältig ist die Auswahl an fremdländischen Produkten heutzutage (vgl. etwa die Angebote bei Coop, Migros oder Lidl). Diese Auswahl führt dazu, dass alle in der Schweiz ansässigen Personen, unabhängig ihrer Herkunft, Zugang zu solchen Waren haben. Auch wird im Gegensatz zu früher wesentlich selbstverständlicher in die mit "ausländische Lebensmittel" bezeichneten Regale gegriffen. Es liegt im Trend, die verschiedenen Küchen der Welt nicht nur in Restaurants zu entdecken: Zuhause werden heute weitaus mehr als nur Gerichte aus den Landesküchen der direkten Nachbarländer gekocht (vgl. zum Beispiel die Länderküche-Rezepte unter fooby.ch Rezepte Länderküche [z.B. Balkanküche] [zuletzt abgerufen am 30. März 2020], oder die Länderküchen-Rezepte von Annemarie Wildeisen unter wildeisen.ch Suche Rezepte Länderküchen [zuletzt abgerufen am 30. März 2020]). Gerade weil es viel einfacher geworden ist, die entsprechenden Zutaten in einer Vielzahl von Lebensmittelgeschäften zu finden, nimmt die kulinarische Neugierde der Konsumenten im Allgemeinen immer mehr zu. Umgekehrt führt die Neugier auch zu einer Verbreiterung des Sortiments. So hat gerade die orientalische Küche in den letzten Jahrzehnten in der Schweiz einen grossen Sprung in Sachen Bekanntheit und Beliebtheit gemacht. Waren zum Beispiel Gerichte wie Taboulé oder Börek bzw. Burek in der Schweiz vor 20 Jahren noch fremd, sind diese Waren bzw. Gerichte heutzutage im Migros Take-away erhältlich. Auch in Bezug auf Baklava ist festzustellen, dass dieses typische orientalische Dessert mittlerweile im Offenverkauf von Coop und Migros sowie - im Falle von Coop - abgepackt neben der Bündner Nusstorte im Kuchenregal zu finden ist. Das gilt - wenn auch nicht gleichermassen ausgeprägt - auch für das Gebäck "Kadaifi". Es kann nicht die Rede davon sein, die betroffenen Waren seien dem schweizerischen Abnehmer derart fremd, dass einzig Personen aus deren Ursprungsland sie zu kennen vermöchten. Sobald diese Waren ins Standardsortiment Eingang finden und auch ausserhalb von Spezialitätengeschäften erhältlich sind, richten sie sich im Zweifel nicht mehr nur an Endkonsumentinnen und -konsumenten einer bestimmten Herkunft. Damit sind in Übereinstimmung mit der Vorinstanz auch alle in der Schweiz ansässigen Personen zum Abnehmerkreis zu zählen.

#### **E. 5.8**

Nur am Rande sei erwähnt, dass selbst die von der Beschwerdeführerin in casu vorgenommene Einschränkung auf die Balkanländer und die Türkei ist nicht konsequent ist, sondern unvollständig: Baklava, Kadaifi, Gurabija und Tulumba sind Speisen, die auch in anderen Ländern als Spezialitäten gelten. Wieso die Länder Griechenland, Marokko, Libanon, Syrien, Israel, Ägypten, Irak und Iran sowie Bulgarien, Armenien oder Aserbeidschan von der Beschwerdeführerin ausgeblendet werden, erklärt sich wohl in erster Linie damit, dass ihre Marketingstrategie augenscheinlich auf den Sprach- und geografischen Raum der Länder des ehemaligen Jugoslawiens ausgerichtet ist. Entsprechend gross ist wohl ihr Interesse an einem möglichst eingeschränkten Verkehrskreis (vgl. in diesem Sinn auch Marbach, a.a.O., S. 4).

### **E. 5.9**

In Bezug auf die Fachkreise verbleibt im Übrigen festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin diesbezüglich nicht behauptet, dieser Verkehrskreis sei ebenfalls einzuschränken. In der Lehre wird sogar die Frage gestellt, ob die Händler als alleiniger Fachkreis hinreichend sind, um notorische Bekanntheit zu begründen (Willi, a.a.O., Rz. 171 zu Art. 3 MSchG). Umso mehr sollte - so namentlich Rohner - eine allzu starke Aufteilung innerhalb der Händler denn auch vermieden werden (Rohner, a.a.O., S. 195), da ansonsten bereits die Kenntnisse weniger Personen ausreichen würde, um eine Notorietät zu begründen. Wenn - wie im vorliegenden Fall - einzig auf den bezüglich deren Herkunft nochmals eingeschränkten Kundenstamm der schweizerischen Exklusivvertreiberin abgestellt würde, müsste die notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke selbst dann bejaht werden, wenn dieser Kreis zahlenmässig sehr klein ist und damit weit unter den vom Bundesgericht angegebenen Richtwert liegen würde (Rohner, a.a.O., S. 195 f.). Das entspricht indessen nicht dem Sinn der Kategorie der notorischen Bekanntheit.

### **E. 5.10**

Nach dem Gesagten kann zusammenfassend festgehalten werden, dass sich Feingebäck, wie von der Beschwerdeführerin beansprucht, unabhängig seiner «kulinarischen» Herkunft entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin an die in Erwägung 5.3 hiervor definierten Verkehrskreise richtet. Mit anderen Worten ist für in einer Vielzahl von Lebensmittelgeschäften erhältliche Waren nicht noch zusätzlich nach der Herkunft der in der Schweiz ansässigen Endkonsumentinnen und Endkonsumenten zu unterscheiden. Dabei kann vorliegend offen gelassen werden, ob in Form eines Disclaimers eine Einschränkung des Abnehmerkreises im Warenverzeichnis möglich wäre.

### **E. 6.1**

Schliesslich ist die notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke in der Schweiz zu prüfen. Wohl kann die notorische Bekanntheit eines Zeichens wiederum behörden- oder gerichtsnotorisch sein (Entscheid der RKGE vom 12. Dezember 2005, in: sic! 2006/177, S. 179 "Médecins sans frontières"; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 198). Unter diesen Voraussetzungen erledigt sich die diesbezügliche Abnahme von Beweisen. Allerdings handelt es sich bei den Begriffen "gerichts- bzw. behördennotorisch" und "notorische Bekanntheit" einer Marke nicht um Synonyme (Urteil des BVGer B-5334/2016 E. 6.5.1 "THINK DIFFERENT/ Tick different [fig.]"). Aus der Lehre und Rechtsprechung geht klar hervor, dass die notorische Bekanntheit einer in der Schweiz nicht-registrierten Marke nicht leichthin anzunehmen ist (vgl. E. 3.4 hiervor). Für das Erreichen der notorischen Bekanntheit sind höhere Anforderungen anzusetzen, als bei einer eingetragenen Marke, der aufgrund erreichter Marktdurchdringung der Schutzzumfang einer bekannten Marke zuerkannt werden soll (BGE 130 III 267 E. 4.7.2 "Tripp Trapp"; Urteil des BGer 4P.291/2000 vom 19. Februar 2001 E. 3c "Central Perk"; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 190 f.). Die Notorietät kann sich im Rahmen der Spezialität des Markenrechts einzig auf jene Waren und Dienstleistungen beziehen, für welche die Marke tatsächlich gebraucht oder beworben wird (Urteil des BGer 4P.291/2000 vom 19. Februar 2001 E. 3c "Central Perk"; Urteil des BVGer B-5334/2016 E. 3.4 m. H. "THINK DIFFERENT/Tick different fig.]").

### **E. 6.2**

Folgende Belege legt die Beschwerdeführerin zur Glaubhaftmachung der notorischen Bekanntheit in der Schweiz der Widerspruchsmarke ein: - Beilage 5: Vertrag mit der schweizerischen Vertriebspartnerin - Beilage 6: Erklärung des Direktors der schweizerischen Vertriebspartnerin vom 26.10.2016 - Beilage 7: Liste der Gesamtumsätze, die die schweizerische Vertriebspartnerin mit Waren der Beschwerdeführerin in der Zeit vom 01.01.2006 bis zum 26.10.2016 getätigt hat - Beilage 8.1: Umsätze der Jahre 2006 und 2007, gegliedert nach Warenempfängern - Beilage 8.2: Umsätze der Jahre 2008 und 2009, gegliedert nach Warenempfängern - Beilage 8.3: Umsätze der Jahre 2010 und 2011, gegliedert nach Warenempfängern - Beilage 8.4: Umsätze der Jahre 2012 und 2013, gegliedert nach Warenempfängern - Beilage 8.5: Umsätze der Jahre 2014 und 2015, gegliedert nach Warenempfängern - Beilage 8.6: Umsätze der Jahre 2015 und 2016 (bis 26.10.2016), nach Warenempfängern gegliedert - Beilage 14.1: Lagerjournal 2007 (1.1.-31.12.2007) - Beilage 14.2: Lagerjournal 2008 (1.1.-31.12.2008) - Beilage 14.3: Lagerjournal 2009 (1.1.-31.12.2009) - Beilage 14.4: Lagerjournal 2010 (1.1.-31.12.2010) - Beilage 14.5: Lagerjournal 2011 (1.1.-31.12.2011) - Beilage 14.6: Lagerjournal 2012 (1.1.-31.12.2012) - Beilage 14.7: Lagerjournal 2013 (1.1.-31.12.2013) - Beilage 14.8: Lagerjournal 2014 (1.1.-31.12.2014) - Beilage 14.9: Lagerjournal 2015 (1.1.-31.12.2015) - Beilage 14.10: Lagerjournal 2016 (1.1.-26.10.2016) - Beilage 15.1: Kunden-Perioden-Umsatzlisten der Jahre 2006/2007 - Beilage 15.2: Kunden-Perioden-Umsatzlisten der Jahre 2008/2009 - Beilage 15.3: Kunden-Perioden-Umsatzlisten der Jahre 2010/2011 - Beilage 15.4: Kunden-Perioden-Umsatzlisten der Jahre 2012/2013 - Beilage 15.5: Kunden-Perioden-Umsatzlisten der Jahre 2014/2015 - Beilage 15.6: Kunden-Perioden-Umsatzlisten der Jahre 2015/2016 (bis 26.10.2016) - Beilage 16.1: undatiertes Aktionsflyer (gemäss Beschwerdeführerin aus dem Jahr 2010) - Beilage 16.2: Aktionsflyer Vertriebspartnerin Januar 2011 - Beilage 16.3: Aktionsflyer Vertriebspartnerin März 2011 - Beilage 16.4: Aktionsflyer Vertriebspartnerin Juni 2011 - Beilage 16.5: Aktionsflyer Vertriebspartnerin August 2011 - Beilage 16.6: Aktionsflyer Vertriebspartnerin August 2012 - Beilage 16.7: Aktionsflyer Vertriebspartnerin Oktober 2012 - Beilage 16.8: Aktionsflyer Vertriebspartnerin Dezember 2012 - Beilage 16.9: Aktionsflyer Vertriebspartnerin Mai 2013 - Beilage 16.10: Aktionsflyer Vertriebspartnerin Juni 2013 - Beilage 16.11: Aktionsflyer Vertriebspartnerin August 2013 - Beilage 16.12: Aktionsflyer Vertriebspartnerin Oktober 2013 - Beilage 16.13: Aktionsflyer Vertriebspartnerin Dezember 2013 - Beilage 16.14: Aktionsflyer Vertriebspartnerin Januar 2014 - Beilage 16.15: Aktionsflyer Vertriebspartnerin Februar 2014 - Beilage 16.16: Aktionsflyer Vertriebspartnerin März 2014 - Beilage 16.17: Aktionsflyer Vertriebspartnerin April 2014 - Beilage 16.18: Aktionsflyer Vertriebspartnerin Juni 2014 - Beilage 16.19: Aktionsflyer Vertriebspartnerin Juli 2014 - Beilage 16.20: Aktionsflyer Vertriebspartnerin August 2014 - Beilage 16.21: Aktionsflyer Vertriebspartnerin Januar 2015 - Beilage 16.22: Aktionsflyer Vertriebspartnerin Februar 2015 - Beilage 16.23: Aktionsflyer Vertriebspartnerin Mai 2015 - Beilage 16.24: Aktionsflyer Vertriebspartnerin Juni 2015 - Beilage 16.25: Aktionsflyer Vertriebspartnerin Juli 2015 - Beilage 16.26: Aktionsflyer Vertriebspartnerin Dezember 2015 - Beilage 16.27: Aktionsflyer Vertriebspartnerin Januar/Februar 2016 - Beilage 16.28: Aktionsflyer Vertriebspartnerin März 2016 - Beilage 16.29: Aktionsflyer Vertriebspartnerin April 2016 - Beilage 16.30: Aktionsflyer Vertriebspartnerin Mai 2016 - Beilage 16.31: Aktionsflyer Vertriebspartnerin Juni 2016 - Beilage 16.32: Aktionsflyer Vertriebspartnerin Juli 2016 - Beilage 16.33: Aktionsflyer

Vertriebspartnerin September 2016 - Beilage 16.34: Aktionsflyer Vertriebspartnerin  
Oktober 2016 - Beilage 17: Fünf Fotos von Verkaufsgestellen, auf denen die Waren der  
Beschwerdeführerin präsentiert sind (undatiert) - Beilage 18.1: Originaltext des  
Werbevertrages der Beschwerdeführerin mit RTV PINK vom 29.09.2010 - Beilage 18.2:  
Deutsche Übersetzung des Werbevertrages der Beschwerdeführerin mit RTV PINK vom  
29.09.2010 - Beilage 18.3: Werbespot SUNDAY - Beilage 19.1: Senderliste  
Deutschschweiz der UPC CABLECOM (undatiert) - Beilage 19.2: Senderliste Romandie  
der UPC CABLECOM (undatiert) - Beilage 19.3: Senderliste Tessin der UPC  
CABLECOM (undatiert)

### **E. 6.3**

Da die notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke bereits zum Zeitpunkt der  
Eintragung der jüngeren Marke bestehen muss (Urteil des BGer 4P.291/2000 vom 19.  
Februar 2001 E. 3c "Central Perk"; Urteil des BVGer B-5334/2016 E. 3.2 "THINK  
DIFFERENT/Tick different [fig.]" ; Art. 3 Abs. 2 lit b MSchG; Schlosser/Maradan, a.a.O.,  
art. 3 LPM N. 189), müssen sich die eingereichten Notorietätsbelege auf den massgeblichen  
Zeitraum beziehen, was deren einwandfreie Datierbarkeit voraussetzt. Undatierte Belege  
können aber unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren berücksichtigt  
werden (Urteil des BVGer B-5334/2016 E. 6.5.1 m.H. "THINK DIFFERENT/Tick  
different [fig.]"). Vorliegend wurde die angefochtene Marke am 26. November 2015 im  
internationalen Register angemeldet. Damit hat die notorische Bekanntheit der  
Widerspruchsmarke spätestens zu diesem Zeitpunkt zu bestehen. Somit fallen jene Belege  
ausser Betracht, welche Zeiträume nach diesem Datum betreffen. Entsprechend sind die  
Beilagen 14.10, 16.26 bis 16.34 ganz, sowie die Beilagen 7, 8.6, 14.9 und 15.5 f zumindest  
teilweise, nämlich soweit sie den Zeitraum ab dem 27. November 2015 abdecken, nicht zu  
beachten. Weiter liegen im Zusammenhang mit den undatierten Fotografien von  
Verkaufsgestellen, auf denen die Waren der Beschwerdeführerin präsentiert sind (Beilage  
17), weder ergänzende Belege vor, die eine zeitliche Einordnung ermöglichen würden, noch  
lässt sich aus den Fotografien selber eine Einordnung vornehmen. Diese Fotografien  
können daher - wenn überhaupt - nicht mehr als ein Indiz darstellen.

### **E. 6.4**

Als notorisch bekannte Marke muss die Widerspruchsmarke in der Schweiz mehr als bloss  
bekannt sein und über eine gesteigerte, offenkundige Bekanntheit verfügen (BGE 130 III  
267 E. 4.7.2 f. "Tripp Trapp"; Urteil des BVGer B-5177/2017 E. 2.7.1 m. H.  
"RITZ/RITZCOFFIER"; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 192). Weiter  
bedarf es - so das Bundesgericht - einen dauerhaften Gebrauch des Zeichens, was in der  
Regel nur auf eine etablierte Marke zutrifft (BGE 130 III 267 E. 4.7.4 "Tripp Trapp"). Ein  
effektiver Markengebrauch in der Schweiz selber ist zwar keine Voraussetzung um eine  
notorische Bekanntheit in der Schweiz zu bejahen (BGE 130 III 267 E. 4.4 "Tripp Trapp";  
Urteil des BVGer B-5177/2017 E. 2.6.2 m. H. "RITZ/RITZCOFFIER"). Dennoch muss  
sich aus den eingereichten Belegen glaubhaft ergeben, dass das Zeichen in der Schweiz als  
Marke für Feingebäck bei mindestens einem Verkehrskreis notorisch bekannt ist (BGE 130  
II 267 E. 4.7.2 "Tripp Trapp"; Urteil des BVGer B-5177/2017 E. 2.5 m. H.  
"RITZ/RITZCOFFIER"). Ein Bezug zur Wahrnehmung der Marke in der Schweiz soll aus  
den Belegen hergestellt werden können (Urteil des BVGer B-5334/2016 E. 7.3.3 m. H.  
"THINK DIFFERENT/Tick different [fig.]"). Als mögliche Belege kommen unter anderem  
Preislisten, Rechnungen, Kataloge und Werbungen in Frage (Urteile des BVGer

B-5177/2017 E. 2.5 "RITZ/RITZCOFFIER", B-5334/2016 E. 6.5.1 m. H. "THINK DIFFERENT/Tick different [fig.]"). Dem direkten Nachweis kann insbesondere auch ein demoskopisches Gutachten dienen (Urteil des BVGer B-5177/2017 E. 2.9.1 m. H. "RITZ/RITZCOFFIER").

#### **E. 6.4.1**

Die Beschwerdeführerin belegt glaubhaft und unbestrittenermassen, dass sie ihre Marke in der Schweiz im Zusammenhang mit Gebäck seit 2006 braucht (vgl. Beilagen 5-8, 14-16.31 sowie angefochtene Verfügung, III/B/Ziff. 9, S. 8). Die eingereichten Lager- und Umsatzbelege zeigen, dass unter der Widerspruchsmarke insbesondere die Waren Baklava, Petit Fours, aber auch Gurabija, Tulumba, Kadaifi und Vanilice verkauft werden (vgl. Beilagen 8, 14-15.6). Aus dem von der Beschwerdeführerin vorgelegten Vertriebsvertrag vom 15. Juni 2009 (vgl. Beilage 5) und der Erklärung des Geschäftsführers der Vertriebspartnerin (vgl. Beilage 6) geht hervor, dass die schweizerische Vertriebspartnerin die Waren der Beschwerdeführerin in der Schweiz exklusiv vertreibt. Ausserdem zeigen die Lagerjournale (Beilagen 14) und Umsatzlisten (vgl. Beilagen 13 und 15), dass die Waren in allen Kantonen und damit in allen Landesteilen verkauft werden (vgl. Beilagen 5-8 und insbesondere 14). Ebenso geht aus diesen Listen hervor, dass die Waren an diverse Lebensmittelgeschäfte, Tankstellenshops, Restaurants sowie - wenn auch in sehr kleinem Masse - an Private vertrieben werden. Zu den Verkaufsgeschäften gehören unter anderem Denner, Migros VOI, Migros Outlet, avec, Prodega, Aligro und diverse Tamoil-Tankstellenshops. Seit 2006 und bis zum Zeitpunkt der Registrierung der angefochtenen Marke im internationalen Register am 25. November 2015 erzielte die schweizerische Exklusivvertreiberin der Beschwerdeführerin mit diesen Waren einen Gesamtumsatz von rund 1,6 Mio Schweizer Franken (vgl. Beilagen 7 und 8). In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass die Beschwerdeführerin keine konkreten Angaben zu ihren Warenpreisen macht. Aus den in den Aktionsflyern der Vertriebspartnerin angegebenen Aktionspreisen (vgl. Beilagen 16) und der Gesamtumsatzzahl lässt sich jedoch schliessen, dass die schweizerische Vertriebspartnerin seit 2006 jährlich wohl rund 41'305 Produktepackungen verkauft hat (vgl. Beilagen 7, 8 und 16).

#### **E. 6.4.2**

Zum Werbeaufwand selber hat die Beschwerdeführerin weder vor der Vorinstanz noch vor dem Bundesverwaltungsgericht Angaben gemacht. Dafür legt sie die Monatsaktionsflyer der schweizerischen Vertriebspartnerin seit 2011 ins Recht (vgl. Beilagen 16.01-16.34). Die Beschwerdeführerin bestreitet zwar, dass die Aktionsflyer der Vertriebspartnerin sich nur an die Wiederverkäufer richtet (Beschwerde, S. 9). Jedoch ist der Vorinstanz beizupflichten, dass aufgrund der Tatsache, dass in diesen Flyern Aktionen zu diversen Produkten und Marken aufgeführt sind, davon auszugehen ist, dass es sich hierbei um Aktionen zum Sortiment der Vertriebspartnerin handelt und sich die Werbung damit an deren Kunden richtet. Gemäss der vorgelegten Kundenumsatzliste setzt sich ihr Kundenstamm hauptsächlich aus Einzelhändlern und Grossisten zusammen. Eine breite Streuung dieser Werbung an den Endabnehmer lässt sich aus diesen Belegen jedenfalls nicht entnehmen. Als weitere Werbebemühung gibt die Beschwerdeführerin zudem an, dass sie am 29. Oktober 2010 mit dem Sender RTV PINK einen Vertrag (vgl. Beilagen 18.1 und 18.2) bezüglich der Ausstrahlung eines Fernsehspots (vgl. Beilage 18.3) abgeschlossen habe. Wie unter E. 5.8 hiavor festgehalten, kann dieser Fernsehsender, welcher Teilsender in Serbien, Montenegro sowie Bosnien und Herzegowina hat, auch in der Schweiz - wenn

auch teils nur mit Abschluss eines Sprachenpakets - empfangen werden (vgl. Senderliste UPC Cablecom [Beilage 19] und Senderliste Swisscom, abrufbar unter: <https://www.swisscom.ch/de/privatkunden/abos-tarife/inone-home/digital-tv/sender/senderliste-vivo.html#cl%5Bdevice%5D%5B%5D=tv> [zuletzt abgerufen am 30. März 2020]). Grundsätzlich ist dieser Werbespot in der Schweiz sichtbar, doch ist gleichwohl festzuhalten, dass sich diese Werbung einzig an jenen Teil der schweizerischen Bevölkerung richtet, welcher diesen Fernsehsender sieht und damit die Sprache beherrscht (vgl. E. 5.6 hiavor). Die Mehrheit der schweizerischen Endabnehmer - einschliesslich der Einwohner türkischer Herkunft - wird von dieser Werbung nicht angesprochen. Ausserdem ist in Bezug auf die landessprachlichen Werbebemühungen der Beschwerdeführerin festzustellen, dass sich diese mehrheitlich an Wiederverkäufer bzw. an den Kundenstamm der schweizerischen Vertriebspartnerin richtet, was bedeutet, dass die Endabnehmer insoweit nicht erfasst werden.

### **E. 6.4.3**

Aus den eingereichten Unterlagen ist nach dem Gesagten ersichtlich, dass das mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Feingebäck seit 2006 in der Schweiz vertrieben wird. Der Eintragung der angefochtenen Marke geht ein nahezu 10-jähriger Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz voraus. Dieser Gebrauch erfolgte, so belegt es die Beschwerdeführerin und bestreitet es auch die Vorinstanz nicht, in allen Landesteilen der Schweiz. Damit belegt die Beschwerdeführerin einen dauerhaften, schweizweit erfolgten Gebrauch der Widerspruchsmarke (BGE 130 III 267 E. 4.7.4 "Tripp Trapp"), weshalb die Präsenz der Widerspruchsmarke in der Schweiz auch unbestritten ist. Hingegen lassen die vorgelegten Belege nicht darauf schliessen, dass die Widerspruchsmarke in der Schweiz bei einem der betroffenen Verkehrskreise mehr als bloss bekannt ist (BGE 130 III 267 E. 4.7.4 "Tripp Trapp"). Die ungefähren Verkaufszahlen der mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Gebäckwaren lassen weder in Bezug auf den Verkehrskreis der Endabnehmer noch jener der Händler schliessen, dass die Widerspruchsmarke bei einer Mehrheit über eine notorische Bekanntheit im Sinne der Rechtsprechung verfügt. Angesichts dessen, dass es sich bei den beanspruchten Backwaren um Waren des täglichen Gebrauchs handelt, lassen die ungefähren Verkaufszahlen nicht auf eine erhöhte Bekanntheit schliessen. Zudem liegen keine weiteren Belege vor, welche Rückschlüsse auf den Grad der erreichten Marktdurchdringung in der Schweiz für die beanspruchten Waren ermöglichen würden. Den von der Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang erhobene Rüge, die Schwelle der Glaubhaftmachung sei von der Vorinstanz rechtswidrig erhöht worden, kann nicht gehört werden. Es ist zwar zutreffend, dass der Widersprechende im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens die Notorietät seiner Marke lediglich glaubhaft machen muss. Dass kein Vollbeweis verlangt wird, schliesst indessen die Mitwirkungspflicht der Parteien nicht aus (Urteil des BVGer B-5334/2016 E. 5 "THINK DIFFERENT/Tick different [fig.]"). Das Ausmass der Mitwirkungspflicht der Partei richtet sich nach deren Zumutbarkeit und Verhältnismässigkeit (Urteil des BVGer B-5334/2016 E. 5 m.H. "THINK DIFFERENT/Tick different [fig.]"). Auch ist in diesem Zusammenhang auf einen wesentlichen Unterschied zum von der Beschwerdeführerin angeführten BGE 120 II 144 hinzuweisen: Vorliegend ist die notorische Bekanntheit nicht im Zusammenhang mit einer, sondern mit sechs Waren glaubhaft zu belegen. Galt es im Falle von YENI RAKI noch die Bekanntheit einer Produktmarke zu belegen, hat die Beschwerdeführerin vorliegend die notorische Bekanntheit ihrer Linienmarke glaubhaft zu belegen, was anspruchsvoller ist. Da die Komplexität eines Beweisthemas direkt mit der Komplexität der

Glaubhaftmachung zusammenhängt, führt dies dazu, dass sich die auch Anforderungen an die Glaubhaftmachung erhöhen, wenn das Beweisthema - wie vorliegend - anspruchsvoller ist. Dies ist aber nicht mit der Erhöhung der Schwelle des Beweismasses gleichzusetzen. Das entspricht auch der materiellrechtlichen Festlegung, wonach eine notorische Bekanntheit nicht leichthin anzunehmen ist. Demnach ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin mit den vorgelegten Belegen das Vorliegen der notorischen Bekanntheit ihrer Marke in der Schweiz für Feingebäck nicht glaubhaft zu machen vermag.

#### **E. 7**

Zusammenfassend ergibt sich, dass der vorinstanzlichen Beurteilung, wonach die notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke in der Schweiz nicht glaubhaft gemacht wurde, mit Blick auf die relevanten Verkehrskreise zuzustimmen ist. Die Beschwerdeführerin legt keine Unterlagen vor, welche die notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke in der Schweiz bei einem der massgebenden Verkehrskreise glaubhaft erscheinen lassen. Damit ist die Beschwerde im Haupt- und im Eventualantrag (vgl. E. 2 hiervor) 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" mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.- festzulegen und der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.

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

Der 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 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE). Vorliegend hat der Beschwerdegegner sich am Beschwerdeverfahren nicht beteiligt. Es sind ihm demnach keine zu vergütenden Kosten entstanden, weshalb von der Zusprechung einer Parteientschädigung im Beschwerdeverfahren abgesehen werden kann (Art. 7 Abs. 4 VGKE; Michael Beusch, in: Auer/Müller/Schindler (Hrsg.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2019, Rz. 19 zu Art. 64).

**E. 9**

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft.

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