Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-1686/2012

Urteil vom 9. April 2013

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiber Beat Lenel.

Parteien

Chocolat Camille Bloch SA, 2608 Courtelary,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Treis und
Rechtsanwältin Eva-Maria Strobel,
Baker & McKenzie Zürich, Holbeinstrasse 30,
Postfach, 8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Sven **Beichler,** Pfäffikerstrasse 109, 8615 Wermatswil,
vertreten durch Rechtsanwälte Bernasconi & Bernasconi,
Bahnhofstrasse 10, 8956 Killwangen,
Beschwerdegegner,

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

Gegenstand

Verfügung vom 23. Februar 2012 betreffend Widerspruchsverfahren Nr. 11199 CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE (fig.)/my swiss chocolate.ch (fig.).

Sachverhalt:

A.
Am 9. Februar 2010 hinterlegte der Beschwerdegegner die Wort-/Bildmarke CH 599'122 "my swiss chocolate.ch (fig.)" unter anderem für die folgenden Waren und Dienstleistungen:

29 Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle, Speisefette.

30 Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis; Schokolade.

Alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

Die Marke wurde am 7. April 2010 auf www.swissreg.ch publiziert.

B.
Mit Datum vom 7. Juli 2010 erhob die Beschwerdeführerin Widerspruch gegen diese Eintragung, gestützt auf die am 23. September 2003 hinterlegte Wort-/Bildmarke CH 521'331 "Camille Bloch Mon Chocolat Suisse (fig.)", welche für die folgenden Waren und Dienstleistungen beansprucht wird:

29 Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmus; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette.

30 Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.

Sie begründete ihren Widerspruch damit, die beiden Marken wie auch die beanspruchten Waren seien weitgehend identisch. Das Wortelement "My Swiss Chocolate" schaffe gegenüber der Sinnaussage "Mon Chocolat Suisse" ihrer Marke eine mittelbare Verwechslungsgefahr. Gleichzeitig erhob die Beschwerdeführerin einen gleichlautenden, zweiten Widerspruch gestützt auf die Marke CH 521'332 "Camille Bloch My Swiss Chocolate (fig.)", den sie aber später aus Verfahrensgründen fallen liess.

C.
Am 23. September 2010 beantragte der Beschwerdegegner die Abweisung des Widerspruchs. Er führte aus, zur Widerspruchsmarke bestehe keine Warenidentität, da sie nicht für Schokolade eingetragen sei. Es werde darum die Nichtgebrauchseinrede erhoben, obwohl die Widerspruchsmarke für Schokolade gebraucht werde. Die Marken seien sich im Gesamteindruck nicht ähnlich; insbesondere könne sich die Beschwerdeführerin nicht auf ihre weitere Marke CH 521'332 "Camille Bloch My Swiss Chocolate (fig.)" stützen, die zudem gar nicht gebraucht sei. Die Widerspruchsmarke werde vom Zeichen "Camille Bloch" dominiert, während "Mon Chocolat Suisse" nur einen Zusatz darstelle. Es bestehe keine Verwechslungsgefahr.

D.
Mit Replik vom 31. März 2011 hielt die Beschwerdeführerin dagegen, die Benutzung der Widerspruchsmarke für Schokolade seit 2004 sei unstreitig. Diese sei auf allen Verpackungen von Torino- und Ragusa-Schokolade angebracht und in der Schweiz bekannt. Der Widerspruch basiere einzig auf der Marke CH 521'331 "Camille Bloch Mon Chocolat Suisse (fig.)", der sowohl originär wie aufgrund ihrer siebenjährigen Benutzung Kennzeichnungskraft zukomme. "Mon Chocolat Suisse" sei nicht beschreibend. Zwischen den Marken bestehe eine Verwechslungsgefahr.

E.
Mit Duplik vom 3. Mai 2011 führte der Beschwerdegegner aus, das Spezialitätsprinzip beschränke den Markenschutz auf diejenigen Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke eingetragen sei. Die Beschwerdeführerin habe Schokolade nicht in ihrem Warenverzeichnis stehen und könne sie auch nicht unter den Oberbegriff "Konditoreiwaren" subsumieren, denn sowohl Absatzkanäle wie auch Abnehmerkreise seien unterschiedlich. Die Bekanntheit der Widerspruchsmarke sei nicht belegt, weshalb sie keinen erweiterten Schutzumfang habe. Der Zusatz "Mon Chocolat Suisse" sei nicht kennzeichnungskräftig. Dominierender Markenkern sei das "CB"-Lippensymbol, während der Zusatz kaum lesbar sei. Demgegenüber verbalisiere die angefochtene Marke die Geschäftsidee des Beschwerdegegners, weshalb keine Verwechslungsgefahr bestehe.

F.
Die Vorinstanz wies am 23. Februar 2012 den Widerspruch ab. Sie erläuterte, die Widersprechende beanspruche alle Oberbegriffe der Nizza-

Klasse 30 (Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken [Klassifikation von Nizza], Teil I, deutschsprachige Liste der Waren und Dienstleistungen in alphabetischer Reihenfolge [hiernach: Nizza-Klassifikation]). Diese deckten jedoch nur diejenigen Waren und Dienstleistungen ab, die ihnen einzeln zugeordnet werden könnten. Da die Widersprechende die Marke nur für Schokolade gebraucht habe, mit der Widerspruchsmarke diese Waren aber weder explizit noch durch einen Oberbegriff beanspruche, sei die Marke nicht rechtswirksam gebraucht worden.

G.
Am 26. März 2012 erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit den Anträgen, die Verfügung der Vorinstanz vom 23. Februar 2012 aufzuheben und den Widerspruch gutzuheissen. Sie führte aus, der intensive Gebrauch der Widerspruchsmarke für Schokolade sei unstreitig. Da ihre Marke für alle Oberbegriffe der Klasse 30 eingetragen sei und Schokolade in diese Klasse gehöre, umfasse die Marke auch den Gebrauch für Schokolade. Schokolade sei überdies unter den Oberbegriff "Kakao" einzuordnen, weil es keine Schokolade ohne Kakaoanteile gebe, sowie unter "Konditoreiwaren", nachdem die Trennung zwischen Bäckereien, Konditoreien und Confiserien aufgehoben worden sei. Dies entspreche der Praxis der Vorinstanz sowie des europäischen Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) und es seien zahlreiche weitere Schokoladenmarken nur für die Oberbegriffe der Klasse 30 eingetragen. Die Schutzverweigerung der Vorinstanz verstosse gegen den Vertrauensgrundsatz und das Verbot des überspitzten Formalismus.

H.
Mit Vernehmlassung vom 22. Juni 2012 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde abzuweisen. Sie machte geltend, die Oberbegriffe der Nizza-Klassifikation enthielten nicht stillschweigend sämtliche in die Klasse fallenden Waren. Die Nizza-Klassifikation sei einem stetigen Wandel unterworfen, weshalb es immer wieder Waren gebe, die von den Oberbegriffen nicht erfasst würden. Der Registereintrag müsse ausreichend klar sein, um die beanspruchten Waren bestimmen zu können. Insbesondere könne Schokolade nicht unter "Kakao" subsumiert werden.

Mit Beschwerdeantwort vom gleichen Tag beantragte der Beschwerdegegner die Abweisung der Beschwerde, eventualiter die Rückweisung an die Vorinstanz zur Neubeurteilung, unter Kosten- und Entschädigungsfol-

gen. Er wandte ein, der Gebrauch der Widerspruchsmarke für Schokolade sei gegeben, aber nicht relevant. Es sei Sache des Anmelders sicherzustellen, dass seine Waren unter das registrierte Verzeichnis fielen. Aufgrund des Spezialitätsgrundsatzes erfasse die Verwendung aller Oberbegriffe einer Klasse nicht zwingend alle Waren und Dienstleistungen der alphabetischen Liste. Zudem fehle der Nachweis, dass die von der Beschwerdeführerin für Oberbegriffe der Klasse 30 angeführten Vergleichsmarken tatsächlich für Schokolade gebraucht würden. Schokolade lasse sich nicht unter den Oberbegriff "Kakao" subsumieren, der nur Getränke, aber keine unter Verwendung von Kakao hergestellten Erzeugnisse umfasse. Auch eine Subsumtion unter "Konditoreiwaren" wäre unzutreffend. Eine internationale Praxis der Zurechnung zu Oberbegriffen bestehe nicht.

I.
Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

J.
Auf die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen einzugehen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), die Vertreter haben sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2.

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.m. Art. 31 Abs. 1 Markenschutzgesetz [MSchG, SR 232.11]).

2.2 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 MSchG). Hat der Inhaber eine Marke während des Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht, vorbehältlich wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch, nicht mehr geltend machen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Widersprechende haben anlässlich des Widerspruchsverfahrens den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen, sobald die Gegenseite den Nichtgebrauch der älteren Marke behauptet (Art. 32 MSchG). Die Gebrauchsfrist ist dabei von der Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin an rückwärts zu rechnen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2227/2011 vom 3. Januar 2012 E. 4.2 *ebm [fig.]/EBM Ecotec*, B-3686/2010 vom 10. Februar 2011 E. 3.1 *Heidiland/Heidi Best of Switzerland*). Die Nichtgebrauchseinrede muss mit der ersten Stellungnahme erhoben werden (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]).

2.3 Wenn der Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke behauptet wird, ist von ihrem tatsächlichen Gebrauch auszugehen, wie er vom Widersprechenden glaubhaft gemacht ist oder vom Widerspruchsgegner von der Bestreitung ausgenommen wurde (Art. 32 MSchG; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8242/2010 vom 22. Mai 2012 E. 3.1 *Lombard Odier & Cie./Lombard Network [fig.]*; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 Rz. 37). Dieser bisherige Gebrauch ist für die Bestimmung des Schutzumfangs auf die Kategorie jener Waren oder Dienstleistungen zu verallgemeinern, deren künftigen Gebrauch er aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise nahelegt und erwarten lässt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 *Gadovist/Gadogita*). Für Waren oder Dienstleistungen, die nicht zumindest unter einen Oberbegriff des eingetragenen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses fallen, wird ein tatsächlicher Gebrauch allerdings nicht berücksichtigt. Insofern bleibt der

rechtserhaltende Markengebrauch vom Registereintrag der Marke begrenzt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 *Maxx (fig.)/max Maximum + value [fig.]*; LUCAS DAVID in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 11 Rz. 7).

2.4

2.4.1 Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat in diesem Zusammenhang entschieden, dass die Eintragung einer Marke für sämtliche Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Klassifikation nach Art. 1 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, revidiert in Genf am 13. Mai 1977 ("Nizza-Abkommen", SR 0.232.112.9) den Schutz im Unionsgebiet nicht stillschweigend für Waren oder Dienstleistungen einschliesse, die nur in die betreffende Klasse, nicht aber unter diese Oberbegriffe fallen. Er räumte dabei allerdings ein, dass für sämtliche in die Klasse fallenden Waren oder Dienstleistungen Schutz gewährt werden könne, wenn der Anmelder einen solcherart verbreiterten Anspruch bei der Markenanmeldung hinreichend klar und eindeutig mitgeteilt habe (Urteil des EuGH C-307/10 vom 19. Juni 2012, veröffentlicht in GRUR 2012, 822 ff. *IP Translator*). Nach der Praxis der Markenbehörden der Union wird aufgrund dieses Vorbehalts des EuGH vermutet, ein Widersprechender, der alle Klassenüberschriften in einer Klasse geschützt habe, habe damit in der Regel, auch ohne entsprechende Deklaration bei der Hinterlegung, sämtliche Waren oder Dienstleistungen der alphabetischen Liste dieser Klasse schützen wollen (vgl. die Mitteilung des Präsidenten des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt [HABM] Nr. 2/12 vom 20. Juni 2012, veröffentlicht in http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/decisionPresident/com_2_12.pdf; Urteil des Gerichts der Europäischen Union T-66/11 vom 31. Januar 2013, *babilu/Babilu*).

2.4.2 Die Beschwerdeführerin macht in ähnlicher Weise geltend, das Nizza-Abkommen unterteile die "nahezu unüberschaubare Vielfalt auf den Märkten der menschlichen Zivilisation" gerade deswegen in 45 Klassen, damit die Markeninhaber sich nicht sorgen müssten, Waren oder Dienstleistungen ihres Angebots bei der Anmeldung übersehen zu haben oder sich dabei in vielen Details zu verlieren. Die Verwendung der Oberbegriffe bei der Anmeldung habe sich eingebürgert und umfasse darum alle unter die Klasse fallenden Waren. Indem sie, wie 23 andere bekannte schwei-

zerische Schokoladehersteller, ihre Widerspruchsmarke ohne Erwähnung von Schokolade für alle Oberbegriffe der Klasse 30 registrieren liess, sei ihr Anspruch für Schokolade in dieser Registrierung ebenfalls enthalten.

2.4.3 Für die Markenhinterlegung ist bei der Vorinstanz ein Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht wird, einzureichen (Art. 28 Abs. 2 Bst. c MSchG). Dabei sind die Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht wird, präzise zu bezeichnen (Art. 11 Abs. 1 MSchV). Die Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ist Sache des Hinterlegers (WILLI, a.a.O., Art. 28 Rz. 44), wobei die Verwendung der Oberbegriffe der Nizza-Klassifikation grundsätzlich ebenso zulässig ist wie diejenige von Begriffen, die nicht in der Nizza-Klassifikation enthalten sind. Nach bisheriger schweizerischer Praxis decken Oberbegriffe entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht alle in der Klasse vorkommenden Waren und Dienstleistungen ab, sondern nur jene, die ihnen tatsächlich zugeordnet werden können. Ob die Zuordnung möglich ist, wird durch Auslegung ermittelt. Es ist dabei insbesondere auf den Sprachgebrauch und die im Zeitpunkt der Hinterlegung geltende Klasseneinteilung abzustellen (vgl. IGE-Richtlinien Ziff. 4.2 ff.; vgl. BGE 4A_429/2011, 4A_435/2011 vom 23. Februar 2012 E. 9.1 *Yello/Yallo II*; LARA DORIGO in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 28 Rz. 63 ff.; EUGEN MARBACH in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: MARBACH, Markenrecht], Rz. 1068; WILLI, a.a.O., Art. 28 Rz. 44; DAVID, a.a.O., Art. 28 Rz. 14).

2.5 Vor der in diesem Punkt abweichenden, aber noch nicht erhärteten Praxis der Europäischen Union (E. 2.4.1) ist die Rechtswirkung der Eintragung einer Marke für sämtliche Oberbegriffe einer Waren- oder Dienstleistungsklasse der Nizza-Klassifikation möglicherweise auch in der Schweiz zu überprüfen. Angesichts der grossen Zahl betroffener Marken und des Einflusses der Unionspraxis auf das Anmeldeverhalten von Inhabern internationaler Marken könnte es in der Tat im Sinne der beschwerdeführerischen Vorbringen geboten erscheinen, die Schutzwirkung der betroffenen Zeichen breiter als bisher auszulegen, wobei dadurch andererseits Schutz für Waren oder Dienstleistungen gewährt würde, für welchen die Marken bei der Eintragung nicht geprüft worden sind (vgl. PAUL STRÖBELE, in: Paul Ströbele/Franz Hacker [Hrsg.], 10. Aufl. München 2012, § 26 N 193; KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht, 4. Aufl., München 2009, § 32 N 46 MarkenG). Wie es sich damit verhält, braucht vorliegend

allerdings nicht beantwortet zu werden, da es sich erweist, dass die Beschwerde bereits aus anderen Gründen gutzuheissen ist.

2.6 In der Praxis besteht die Tendenz, im Rahmen der Markenanmeldung das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen weit abzufassen, oft in pauschaler Übernahme der ganzen Klasse. Dieses Vorgehen soll nicht dadurch belohnt werden, dass bei der Bemessung des Schutzbereichs von einer fiktiven rechtserhaltenden Benutzung im gesamten weiten Warenbereich ausgegangen wird. Andererseits ist es nicht das Ziel der Obliegenheit des Markengebrauchs, den Gebrauch der Marke für neue, modernisierte, weiterentwickelte oder in anderer Weise veränderte Waren oder Dienstleistungen zu verhindern oder einzudämmen. Insofern will das Gebrauchserfordernis den Schutz nicht auf den vergangenen Gebrauch, an den es anknüpft, beschränken (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 *Gadovist/Gadogita* mit weiteren Hinweisen).

3.

Aufgrund der für die Beurteilung relevanten Waren und Dienstleistungen sind vorfrageweise die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 180; EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 7). Die Bestimmung der Verkehrskreise ist eine Rechtsfrage (BGE 133 III 347 E. 4 *trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]*; BGE 126 III 317 E. 4b *Rivella/Apiella*; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 183). Verkehrskreise für Schokolade sind namentlich auch Kinder, welche die Kaufentscheide der Eltern beeinflussen (http://www.pressetext.com/print/20090316032, besucht am 22. März 2013), zudem Jugendliche und Erwachsene, die Süssigkeiten kaufen, sowie Detailhändler, die selbst Sortimentsentscheide treffen.

4.

4.1 Der Beschwerdegegner hat mit seiner ersten Eingabe vom 23. September 2010 den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke für alle beanspruchten Waren behauptet. Damit wurde das Erfordernis der Geltendmachung mit der ersten Stellungnahme erfüllt. Der Vorinstanz ist somit zuzustimmen, dass die Einrede des Nichtgebrauchs rechtzeitig erhoben worden ist. Die Gebrauchsfrist, die fünf Jahre vom Datum der Nichtgebrauchseinrede zurückgerechnet wird und somit am 23. September 2005 beginnt, ist nicht strittig.

4.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, gemäss der Lehre seien soweit wie möglich die Bezeichnungen des Nizza-Abkommens zu verwenden. Es sei üblich, sich an den entsprechenden Oberbegriffen zu orientieren. Damit werde der markenrechtliche Schutzanspruch klar und deutlich signalisiert. Der Beschwerdegegner erwidert, "Schokolade" könne keinem Oberbegriff der Klasse 30 zugeordnet werden. Die Vorinstanz bringt vor, die Nizza-Klassifikation sei dynamisch und werde regelmässig revidiert. Deshalb komme es immer wieder vor, dass Waren der alphabetischen Liste keinem Oberbegriff der betreffenden Klasse zugeordnet werden könnten. Die Annahme, dass bei Beanspruchung aller Oberbegriffe einer Klasse auch alle Begriffe der alphabetischen Liste automatisch mit abgedeckt seien, widerspreche dem Gebot der Rechtssicherheit.

4.3 Vorliegend ist insbesondere strittig, ob die Oberbegriffe "Kakao", "feine Backwaren" oder Konditorwaren" auch "Schokolade" enthalten, nachdem die Beschwerdeführerin "Schokolade" in ihrer Waren- und Dienstleistungsliste nicht explizit aufgeführt hat. Dabei ist die achte Ausgabe der Nizza-Klassifikation (2001) massgeblich, die zum Zeitpunkt der Registrierung der Widerspruchsmarke (2003) in Kraft war. Deren deutsche Übersetzung wurde von der Vorinstanz in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Patent- und Markenamt, München und dem Österreichischen Patentamt, Wien auf der Basis der offiziellen französischen und englischen Fassungen der Klassifikation erstellt (Nizza-Klassifikation, Seite ii). Rechtsverbindlich sind die englischen und französischen Fassungen (Art. 1 Abs. 4 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, revidiert in Genf am 13. Mai 1977 [SR 0.232.112.9]).

4.4 Als Kakao bezeichnet man die Samen des Kakaobaumes sowie das daraus gewonnene Pulver. Ebenfalls so bezeichnet wird das aus Kakaopulver zubereitete Getränk, das oft unter Zugabe von Milch- und Zucker-Produkten hergestellt wird. Kakao ist ein wichtiges Exportprodukt zahlreicher Entwicklungsländer und der Grundstoff bei der Herstellung von Schokolade (http://de.wikipedia.org/wiki/Kakao, besucht am 22. März 2013). Die industrielle Herstellung von Schokolade ist technisch anspruchsvoll, wobei die Kakao-Rohmasse mit Zucker, Sojalecithin, Pflanzenfetten und gegebenenfalls mit Kakaobutter oder Milchprodukten vermischt wird (http://de.wikipedia.org/wiki/Schokolade, besucht am 22. März 2013). Somit bezeichnet Kakao mit Bezug auf Schokolade einen Rohstoff, der zu ihrer Herstellung benötigt wird, während er in der Nizza-Klasse 30 ein Getränk bezeichnet, denn er wird zusammen mit Kaffee

und Tee erwähnt und erscheint nicht bei den Rohstoffen, sondern den zum Verzehr oder zur Konservierung zubereiteten Nahrungsmitteln, also den verarbeiteten Produkten (Nizza-Klassifikation, S. 31, Erläuternde Anmerkungen zur Klasse 30). Kakaobohnen als Schokolade-Rohstoff sind dagegen der Nizza-Klasse 31 zugeteilt (Nizza-Klassifikation, S. 93). Darum kann Schokolade nicht unter Kakao in der Nizza-Klasse 30 subsumiert werden.

4.5 Die Oberbegriffe "feine Backwaren" und "Konditorwaren" (Nizza-Klassifikation, S. 30) scheinen auf den ersten Blick identisch zu sein und dasselbe zu bedeuten (Brockhaus, Wahrig Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl., Gütersloh/München 2011, Stichwort "Konditorware"). In der englischsprachigen Version lauten sie jedoch "pastry and confectionery" (International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks [Nice Classification], Eighth Edition, Part I, Genf 2001) und in der französischsprachigen Version "pâtisserie et confiserie" (Classification Internationale des Produits et des Services aux fins de l'Enregistrement des Marques [Classification de Nice], Huitième Édition, I^{re} Partie, Genf 2001).

4.6 "Pastry" wird als Konditorwaren oder Feingebäck (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin/München 2005, Stichwort "Pastry") und Pâtisserie als Feingebäck übersetzt (Langenscheidt Handwörterbuch Französisch, Berlin/München 2006, Stichwort "Pâtisserie"). Dagegen wird "Confectionery" als Süssigkeiten oder Konditorwaren (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin/München 2005, Stichwort "Confectionery") und "Confiserie" als Süsswaren übersetzt (Langenscheidt Handwörterbuch Französisch, Berlin/München 2006, Stichwort "Confiserie"). Süsswaren sind mit viel Zucker hergestellte Lebens- und Genussmittel, besonders Süssigkeiten, Dauerbackwerk, Speiseeis usw. (Brockhaus, a.a.O., Stichwort "Süsswaren"). Süssigkeiten sind Schokolade, Pralinen, Bonbons (Brockhaus, a.a.O., Stichwort "Süssigkeit"). Nach den für die Zuordnung massgeblichen englisch- und französischsprachigen Versionen der Nizza-Klassifikation zählt somit Schokolade zum Oberbegriff "Konditorwaren".

4.7 Im aktuellen Sprachgebrauch unterscheiden selbst Fachleute nicht mehr zwischen Konditor- und Süsswaren. Laut dem deutschen Konditorenverband sind die typischen Konditoreierzeugnisse Torten und Petits Fours; Motiv-, Festtags-, und Hochzeitstorten; Baumkuchen; Florentiner und Mandelhörnchen, Tee- und Blätterteiggebäck, Honigkuchen, Stollen,

Sand- und Fruchtkuchen; süsse Desserts wie Cremespeisen und Mousse; Pralinen, Konfekt, Figuren und Tafeln aus Schokolade; Speiseeis, Eistorten und Parfaits; Marzipan; Marmeladen, Konfitüren und Früchtegelees; kleine Gerichte wie Gemüsekuchen, Crêpes, Suppen, Salate, Aufläufe, Pasteten, Fours und Canapées (http://www.konditoren.de/handwerk/start.html, besucht am 22. März 2013), wobei Pralinen, Konfekt, Figuren und Tafeln aus Schokolade sowie Speiseeis zu den Süsswaren gezählt werden. Wikipedia ordnet Torten, Kuchen, Pralinen, Petit Fours, Speiseeis und Pâtisserie den Konditorwaren zu (http://de.wikipedia.org/wiki/Konditorei, besucht am 22. März 2013), wobei Pralinen und Speiseeis zu den Süsswaren gehören. Auch in der Schweiz verschwinden die Unterschiede zwischen Konditor- und Süsswaren zusehends. So wurde, wie die Beschwerdeführerin richtigerweise festgestellt hat, die Berufsbildung auf einen einzigen Lehrabschluss Bäcker-Konditor-Confiseur EBA bzw. EFZ reduziert, wobei folgende Waren hergestellt werden: Take-away-Produkte wie Sandwiches, Salate und Birchermüesli; Apérogebäcke wie Canapées und Blätterteigkonfekt; Tortenspezialitäten; Pâtisserie; Glacé; klassisches Hauskonfekt; Pralinen; Schokoladespezialitäten; Gipfeli; Kleinbrötchen und Brote (http://www.swissbaker.ch/de/ 113/Baecker/in-Konditor/in-Confiseur/in-EFZ.htm, besucht am 22. März 2013). Auch hier zählen Glacé, Pralinen und Schokoladespezialitäten zu den Süsswaren.

4.8 Damit kann offengelassen werden, inwieweit die telefonische Umfrage der Beschwerdeführerin bei 28 Bäckereien in der Region Bern als Beweismittel zu würdigen ist (zu den Anforderungen an eine demoskopische Umfrage vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 5.3 *Oktoberfestbier*).

4.9 Im Ergebnis ist Schokolade zu dem auch Süsswaren enthaltenden Oberbegriff "Konditorwaren" zu zählen.

5.

5.1 Mit seiner Stellungnahme vom 23. September 2010 vor der Vorinstanz hat der Beschwerdegegner die Behauptung der Beschwerdeführerin anerkannt, dass die Widerspruchsmarke für die Kennzeichnung von Schokolade genutzt werde.

5.2 Für Süsswaren erscheint Schokolade als repräsentativ (E. 2.3). Der registrierte Oberbegriff "Konditorwaren" dagegen erscheint wenig homo-

gen, da eine breite Zahl von Produkten darunter fällt, die unterschiedlich hergestellt werden und nur Gemeinsamkeiten bei einigen Zutaten aufweisen. Von den Verkehrskreisen wird namentlich nicht erwartet, dass jeder branchentypische Schokoladehersteller auch verschiedene Konditoreiwaren anbietet, da die Herstellungsprozesse gegenüber der aus Kakaobohnen hergestellten Schokolade kaum Gemeinsamkeiten aufweisen (zur Schokoladeherstellung statt vieler: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/schokoladenherstellung-wie-die-bohne-zur-tafel-wird-1385515.html, besucht am 22. März 2013). Somit wirkt die Benutzung der Widerspruchsmarke für Schokolade nur für Süsswaren rechtserhaltend.

6.

Nach Art. 61 Abs. 1 VwVG entscheidet die Beschwerdeinstanz in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. Nach ständiger Praxis des Bundesverwaltungsgerichts rechtfertigt sich ein Rückweisungsentscheid vor allem dann, wenn weitere Tatsachen festgestellt werden müssen, ein umfassendes Beweisverfahren durchzuführen ist oder wenn die Vorinstanz keine materielle Prüfung vorgenommen hat (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6372/2010 vom 31. Januar 2011 E. 4 f. *Swiss Military by BTS;* B-3064/2010 vom 26. Oktober 2010 E. 6.10 *Frauentorso mit Pfeil [fig.]*; B-5732/2009 vom 31. März 2010 E. 8 *Longines-Adler [fig.]/Aviator [fig.]*; B-7420/2006 vom 10. Dezember 2007 E. 4.1 *Workplace*). Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz keine materielle Prüfung der Verwechslungsgefahr durchgeführt. Entscheidet das Bundesverwaltungsgericht auch über die Verwechslungsgefahr, geht den Parteien eine Rechtsmittelinstanz, nämlich die Beschwerdemöglichkeit gegen den erneuten Entscheid der Vorinstanz an das Bundesverwaltungsgericht, verloren. Aus diesen Gründen ist die Sache an die Vorinstanz zur Prüfung der Verwechslungsgefahr zurückzuweisen.

7.

7.1 Die Beschwerde ist somit gutzuheissen, die angefochtene Verfügung ist aufzuheben und die Sache zur weiteren Beurteilung des Widerspruchs an die Vorinstanz zurückzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem unterliegenden Beschwerdegegner aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG), und der Beschwerdeführerin ist zulasten des Beschwerdegegners eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG).

7.2 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 in Anlehnung an die höchstrichterliche Praxis auch im vorliegenden Fall ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.00 und Fr. 100'000.00 angenommen wird (vgl. BGE 133 III 492 E. 3.3 *Turbinenfuss [3D]*). Nachdem es keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke gibt, ist auch im vorliegenden Verfahren von diesem Erfahrungswert auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.– festzulegen. Diese werden dem unterliegenden Beschwerdegegner auferlegt. Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– zurückzuerstatten. Über die vorinstanzlichen Verfahrenskosten (Widerspruchsgebühr) und die auszurichtende Parteientschädigung im erstinstanzlichen Verfahren hat die Vorinstanz entsprechend dem Ausgang neu zu befinden.

7.3 Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer detaillierten Kostennote fest, sofern eine solche eingereicht wird. Wird keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. In Anbetracht dessen erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.− (inkl. MWSt) als angemessen.

7.4 Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist somit rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, die angefochtene Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 23. Februar 2012 (Widerspruchsverfahren Nr. 11199) wird aufgehoben und die Sache zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden dem Beschwerdegegner auferlegt. Sie sind innert 30 Tagen nach Versand des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Der Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.

3.
Der Beschwerdegegner hat der Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.- (inkl. MWST) zu bezahlen.

4.
Über die vorinstanzlichen Verfahrenskosten (Widerspruchsgebühr) und die auszurichtende Parteientschädigung im erstinstanzlichen Verfahren hat die Vorinstanz entsprechend dem Verfahrensausgang neu zu befinden.

5.
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilage: Rückerstattungsformular; Beschwerdebeilagen zurück)
– den Beschwerdegegner (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein; Beilagen zurück)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 11199; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:	Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann	Beat Lenel

Versand: 10. April 2013